



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 23/00048  
Dato: 16.november 2023

---

Klager: NHS Inc, CA SANTA CRUZ, US  
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

---

Innklagede: Sports Group Denmark  
Representert ved: Patrade A/S

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Margrethe Lunde og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1. Kort framstilling av saken:

Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. januar 2023 hvor Patentstyret, etter innsigelse, opprettholdt beslutningen om å registrere det kombinerte merket CRUZ, med søknadsnummer 201705834 og registreringsnummer 294356. Varemerket ser slik ut, og ble den 18. oktober 2017 registrert for følgende varer og tjenester:



- Klasse 9: Hjelmer til bruk i sport; Beskyttelseshjelmer; Goggles; Sportsbriller; Støvler for dykking; Dykkerutstyr; Snorkler; Froskemannsdrakter; Hansker for dykking; Ørepropper for dykking.
- Klasse 18: Lær og lærimitasjoner; Skinn og huder; Kofferter og reisevesker; Paraplyer og parasoller; Spaserstokker; Sveper, seletøy og salmakervarer.
- Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
- Klasse 28: Ski, snøbrett og skistaver; Skibindinger; Bagger spesielt tilpasset ski; Rulleskøyter; Skøyter for is.
- Klasse 35: Salg [detalj- og engros] av beskyttelseshjelmer, goggles, sportsbriller og dykkerutstyr; Salg [detalj- og engros] av ski, snøbrett, skistaver, skibindinger, bagger spesielt tilpasset ski, rulleskøyter og skøyter for is; Salg [detalj- og engros] av klær, fottøy, hodeplagg; Salg [detalj- og engros] av lær og lærimitasjoner, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer.
2. NHS Inc kom med innsigelse basert på at registreringen må oppheves etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, da registreringen er egnet til å forveksles med klagers eldre registreringer. Innsigelsen er også begrunnet med at merket er registrert i strid med innsigers vern for velkjente merker, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. I tillegg hevdet innsiger at registrering av merket har skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. § 16 b. Innsigelsen ble ikke tatt til følge av Patentstyret.
3. Både for Patentstyret og Klagenemnda er følgende to merker påberopt av innsiger/klager:

4. Registrering nr. 227723, det kombinerte merket SANTA CRUZ, ser slik ut, og er registrert for følgende varer:



Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

Klasse 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

5. Registrering nr. 152846, det kombinerte merket SANTA CRUZ, ser slik ut, og er registrert for følgende varer:



Klasse 16: Dekalkomanibilder (overføringsbilder), flagg og bannere av papir.

Klasse 25: T-skjorter, treninggensere (sweatshirts), bukser, shorts, luer.

Klasse 28: Rullebrett, rullebrettunderstell.

6. Klage kom inn 17. mars 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 18. april 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

**7. Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det er ikke forvekslingsfare mellom merkene, og merket er ikke registrert i strid med god forretningsskikk. Innsigelsen forkastes og registreringen opprettholdes.
- På bakgrunn av klagers korrespondanse legges det til grunn at anførselen om vern etter § 4 andre ledd er frafalt. Spørsmålet om velkjent merke ble derfor ikke behandlet.

- Det er ikke grunnlag for å ta utgangspunkt i at gjennomsnittsfbrukeren har et forhøyet oppmerksomhetsnivå. Merkene, brukt på de aktuelle varene og tjenestene, vil henvende seg til både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren. Gjennomsnittsfbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Det foreligger vareidentitet mellom søkerens «klær, fottøy, hodeplagg» i klasse 25 og innsigerens identiske formulering i klasse 25. Angivelsen «sportsartikler» i klasse 28 er en vid formulering som omfatter samtlige av søkerens varer i klasse 28.
- Varene «hjelmer til bruk i sport; Beskyttelseshjelmer; Goggles; Sportsbriller» i klasse 9, er likeartet med sportsutstyr i klasse 28. Varene «støvler for dykking; Dykkerutstyr; Snorkler; Froskemannsdrakter; Hansker for dykking; Ørepropper for dykking» i klasse 9, er også likeartet med «sportsartikler». «Kofferter og reisevesker» i klasse 18 anses likeartet med innsigerens «klær» i klasse 25. Når det gjelder søkerens salgstjenester i klasse 35, gjelder disse i hovedsak salg av samme og likeartede varer som innsigerens merker har vern for.
- Det foreligger dermed delvis vareidentitet og vareslagslikhet for de fleste av søkerens varer og tjenester. Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen er derfor om det er merkelikhet, og eventuelt graden av denne.
- Patentstyret tar utgangspunkt i lagmannsrettens konklusjon i sak LB-2020-153620, og legger til grunn at teksten i innsigerens to kombinerte merker, SANTA CRUZ, har særpreg.
- Merkene har tekstelementet CRUZ felles, noe som skaper en viss visuell og fonetisk likhet. Visuelt skiller merkene klart ved at tekstens lengde er ulik. Videre er skrifttypen ulik.
- Fonetisk vil det søkte merket uttales i én stavelse, mens innsigerens har tre. Det er ikke sannsynlig at noen vil omtale SANTA CRUZ som bare CRUZ, og elementet SANTA spiller ikke en underordnet rolle. Forskjellene gir ulik rytme og den ulike lengden gjør at merkene helhetlig sett framstår forskjellige.
- Konseptuelt vil det søkte merket kunne oppfattes som «kors» på spansk eller som et etternavn, mens innsigerens merker vil gi kunne assosiasjoner til et stedsnavn. En del av omsetningskretsen vil oppfatte begge merker som fantasiord. Merkene danner derfor ikke liknende forestillingsbilder eller felles assosiasjoner. De vil heller ikke oppfattes som varianter med samme kommersielle opprinnelse.
- Etter varemerkeloven § 16 bokstav b skal det foretas en alminnelig vurdering av forvekselbarheten mellom merkene. Ettersom merkene ikke er forvekselbare etter varemerkeloven § 16 bokstav a, er dette vilkåret heller ikke oppfylt etter § 16 bokstav b, og bestemmelsen kommer ikke til anvendelse.

## 8. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

### Merket er velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd

- SANTA CRUZ-merkene er «velkjent» innenfor den norske omsetningskretsen, særlig for sportsartikler og klær.
- Som dokumentasjon for at merkene er velkjent, har klager lagt fram erklæringer fra tre forhandlere i Norge som bekrefter at merket har vært i handelen i over 30 år, utklipp fra butikkers nettsider som viser at merket er i salg på nåværende tidspunkt og tidligere, bilag som viser at merket ble promotert på Varnerkonferansen i 2018, og bilag som viser at klesbutikkjeden Carlings markedsfører merket. Det er framlagt sju erklæringer fra anerkjente internasjonale og norske skatere som beskriver sine erfaringer og sin relasjon til merket Santa Cruz. Det er sendt inn totalt 20 utklipp fra magasinene SKATE BOARD, Thrasher, Skallebank og Snowboard AVISEN. Dokumentasjonen inkluderer også tre utklipp fra riksmidlene VG og Aftenposten, i tillegg til utklipp fra SoMe-plattformene Facebook, Youtube og Instagram. Til slutt er det også lagt ved to artikler som viser at skateboard er en OL-gren.
- Det foreligger ikke noe krav om en spesifikk prosentandel for at et merke skal anses velkjent. SANTA CRUZ er verdensledende innenfor sitt segment, og har blitt benyttet sammenhengende i 40 år. Merket har vært i bruk på det norske markedet siden 1989.
- Merket tilbys i en rekke fysiske butikker og nettbutikker og blir omfattende markedsført, blant annet gjennom den store Varnerkonferansen 2017-2019. I dag ligger den totale årlige omsetningen i Norge på mer enn 10 millioner kroner, som også er lagt til grunn av tingretten og lagmannsretten i sakene TOSLO2020-29327 – TOSLO-2020-29331 og LB-2020-153620.
- Den langvarige og brede distribusjonen av Santa Cruz-varer har ført til stor grad av kjennskap hos den norske omsetningskretsen, og merket har fått betydelig goodwill-verdi.
- Sponsing av anerkjente utøvere, lag og arrangementer viser at merket er markedsført som et «utøvers brand». Det har stor kredibilitet i markedet og har bidratt til at SANTA CRUZ er dominerende både internasjonalt og i Norge.
- SANTA CRUZ-merkene sponser fremdeles en rekke utøvere innen actionsport, og slike utøvere antas å vekke stor nysgjerrighet og interesse i den generelle omsetningskretsen. Det er ikke riktig som innklagede hevder, at skateboard og snowboard ikke er like utbredt som håndball og fotball.
- Innklagedes spørreundersøkelse er ikke relevant for saken. Spørsmålsstillingen er løsrevet fra de aktuelle varene, og det blir ikke tatt hensyn til figurutformingen i undersøkelsen. Innklagedes undersøkelse viser at hele 14% knytter SANTA CRUZ til klagers varer, og dette er et høyt tall når manglene ved spørsmålsstillingen tas i betraktning.

### Likhet mellom merkene

- Teksten i det yngre merket er identisk med elementet CRUZ i de velkjente SANTA CRUZ-varemerkene. Felleselementet skaper både visuelle og fonetiske likheter, og innledningen SANTA er ikke tilstrekkelig til å avhjelpe disse likhetene.
- Omsetningskretsen må antas å vite at SANTA er et alminnelig prefiks for «hellig». Fraværet av elementet SANTA har derfor ikke avgjørende differensierende virkning. Tilføysen av SANTA vil kun oppfattes som et attributt til det som kommer etter, nemlig CRUZ.
- Felleselementet CRUZ skaper konseptuell likhet, da SANTA CRUZ tar opp i seg hele det særpregede ordet CRUZ.
- Intonasjonen i uttalen av SANTA CRUZ understreker at CRUZ er et vesentlig element. Det samme gjør lengden i uttalen av SANTA CRUZ. Videre må det få betydning at SANTA CRUZ består av to adskilte ord.
- Prinsippet om at forbrukeres oppmerksomhet trekkes i begynnelsen av et merke er kun et generelt postulat, og passer ikke med denne saken.
- Den figurmessige utformingen av merkene er ikke spesielt distinktiv, og ordelementene er derfor mest framtrædende.

### Urimelig utnyttelse

- Bruk av merket CRUZ medfører en urimelig utnyttelse av SANTA CRUZ-merkens særpreg og goodwill. Varene er identiske eller har høy grad av likhet. Søkeren må ha vært klar over statusen og posisjonen til SANTA CRUZ.
- Registreringen av CRUZ framstår dermed som et forsøk på å utnytte SANTA CRUZ sin markedsinnsats og posisjon. Omsetningskretsen vil bli minnet på de eldre SANTA CRUZ-merkene, noe som forenkler etableringen av merket CRUZ. Flere forbrukere tiltrekkes merket på grunn av forbindelsen til de eldre velkjente merkene.
- Følgelig foreligger det risiko for urimelig utnyttelse av den innsats og de investeringer som er gjort av SANTA CRUZ i form av free-riding. Likeså vil det kunne oppstå skade på SANTA CRUZ-merkens særpreg og/eller anseelse (goodwill), samt reduksjon av blikkfangereffekten. Videre vil den tapte markedsføringseffekten føre til økt behov av markedsinnsats for å opprettholde den posisjon SANTA CRUZ har opparbeidet seg.

### Alternativt – det foreligger forvekslingsfare, jf. § 16 a

- CRUZ må uansett nektes registrering fordi det foreligger en risiko for forveksling.
- Merkene er registrert for identiske og lignende varer, derfor kreves det en klarere ulikhet mellom kjennetegnene for å unngå forvekslingsfare.

- CRUZ er den særpregede delen av helheten SANTA CRUZ. Det kan ikke antas at omsetningskretsen i Norge har så god kjennskap til spansk at de vil forstå betydningen «kors». Denne betydningen er derfor langt mer særpreged enn betydningen merkedelen SANTA.
- Hva gjelder visuell, fonetisk og konseptuell likhet vises det til redegjørelsen over.
- Det må også legges til grunn at omfanget av bruken av merkene ikke bare har styrket særpreged til SANTA CRUZ-merkene som helhet, men også enkeltelementene hver for seg. Elementet CRUZ må dermed anses for å ha en høy grad av særpreg og selvstendig adskillende evne i SANTA CRUZ. Gjennomsnittsforbrukeren vil kunne oppfatte CRUZ som en underkategori eller ny produktlinje av SANTA CRUZ. En ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil følgelig ta feil eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene.

*Registreringen av CRUZ er i strid med vml. § 16 bokstav b*

- Søknaden om registrering av CRUZ må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Den utstrakte bruken av SANTA CRUZ for de samme og lignende varene og tjenestene, både hva gjelder tid, geografi og intensitet viser dette. Registreringen framstår som et åpenbart forsøk på å free-ride på den goodwill som er tilknyttet SANTA CRUZ.
- Dersom Klagenemnda kommer til at det ikke foreligger assosiasjons- eller forvekslingsfare mellom merkene, anføres det at forvekslingsfare i alle tilfeller mellom ordmerket SANTA CRUZ og CRUZ ettersom de grafiske elementene da vil være uten betydning. På bakgrunn av det ovennevnte må registreringen av CRUZ anses å være i strid med vml. § 16 (1) b.

**9. Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- SANTA CRUZ er ikke et velkjent varemerke.
- En stor del av dokumentasjonen angår andre land enn Norge. For eksempel er ikke tilstedeværelse på SoMe-plattformer spesifisert til Norge.
- Sponsede personer bidrar bare i beskjedne grad til et varemerkes berømmelse. Rullebrettbransjen er ikke godt kjent i den allmenne befolkning, som for eksempel fotball og håndball. Dokumentasjon har derfor begrenset verdi.
- På tross av erklæringene og reklamemateriellet er det faktum at SANTA CRUZ først og fremst blir gjenkjent som et stedsnavn blant norske forbrukere.
- I den vedlagte spørreundersøkelsen kommer det fram at 50% av respondentene forbinder SANTA CRUZ med et stedsnavn. Kun 13% forbinder det med et varemerke, og da i forbindelse med varen krydder. Kun 4% oppgir at de forbinder merket med klær og bare

2,7% oppgir varen skateboard. Delvis hjulpet kjennskapsnivå på 2,7 % viser at det ikke er sannsynlig at SANTA CRUZ er velkjent i Norge.

- Med denne lave gjenkjennelsesgraden kan Klagenemnda trygt legge til grunn at SANTA CRUZ forbindes med et sted, og ikke et varemerke.
- Videre foreligger det ikke risiko for forveksling mellom CRUZ og SANTA CRUZ.
- SANTA betyr «hellig» på spansk og går igjen i navnet på forskjellige byer i Amerika. Derfor har det særpreg, og vil ikke oppfattes som et ubetydelig prefiks. SANTA kan ikke sammenlignes med betegnelser som st. eller sankt, gjennomsnittsforbrukeren vil ikke nødvendigvis oppfatte denne koblingen. Selv de som kan spansk, vil ikke anse at betegnelsen har betydning for klær eller sportsartikler.
- Elementet SANTA utgjør den vesentligste delen av merket, både med tanke på antall bokstaver og antall stavelser. Videre tilsier praksis at første del av et merke ofte legges mest merke til av forbrukere.
- Patentstyrets vurderinger av kjennetegnslikheten er derfor riktig.
- Det bestrides at søknaden av CRUZ er i strid med god forretningsskikk. Det var ikke kjent for innklagede at skulle finnes andre rettigheter til navnet CRUZ på tidspunktet for søknaden, og uten at dokumentasjon for slike rettigheter eksisterte, må denne påstanden falle. Det er usaklig og urimelig å anta at innklagede skulle ha opptrådt illojalt og i strid med god forretningsskikk i forbindelse med et merke som ingen kjenner, som ikke ligner, og som er registrert med en unntaksanmerkning.

#### **10. Klagenemnda skal uttale:**

#### **11. Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

12. Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket CRUZ, slik det er gjengitt i avsnitt 2.
13. Merket har søknadsdag 5. mai 2017, det ble registrert 18. oktober 2017 og kunngjort i Norsk Varemerketidende den 23. oktober 2017. Registrering av varemerker som er skjedd før ikrafttredelsen av endringene i varemerkeloven av 1. mars 2023, kan bare oppheves etter innsigelse i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter bestemmelsene som gjaldt før 1. mars 2023, jf. forskrift 17. februar 2023 nr. 230 om overgangsbestemmelser til endringene i varemerkeloven punkt 2.
14. Klagenemnda ser det som mest hensiktsmessig å først ta stilling til klagers anførsel om at registreringen må oppheves fordi bruken for varene i klasse 25 og 28 krenker klagers rettigheter etter varemerkeloven § 4 andre ledd, jf. § 16 bokstav a.
15. Varemerkeloven § 4 andre ledd før lovendringene av 1. mars 2023 lyder slik:



For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).

16. Vilkåret om at et varemerke er «velkjent» er ifølge EU-domstolen oppfylt når merket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. C-375/97 Chevy avsnitt 26 og 28. I vurderingen må det tas hensyn til «alle sagens relevante omstendigheter, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af bruken af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket», jf. C-375/97 Chevy avsnitt 27.
17. Ifølge juridisk teori ligger det i ordet «velkjent» at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg., side 369. Det ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet – i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se side 370. For å finne at det skulle være velkjent, må man likevel kreve noe mer – merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har».
18. Det er ikke intensiteten av markedsføringen som er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A Gule sider avsnitt 54. Terskelen for når et merke kan sies å ha oppnådd særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter.
19. Klager har tatt utgangspunkt i merkene i registrering nr. 227723 og nr. 152846, og anfører at de kombinerte merkene med teksten SANTA CRUZ, er velkjent for varer i klasse 25 og 28. Klagenemnda presiserer at klagers dokumentasjon må sannsynliggjøre at merkene var innarbeidet og velkjent på prioritetsdatoen til det kombinerte merket CRUZ, som i denne saken er søknadsdatoen, 5. mai 2017.
20. Klager har lagt fram relevant dokumentasjon som omtale i magasiner og aviser, vitneerklæringer, utklipp fra butikker og tilstedeværelse på sosiale medier. Klagenemnda er kommet til at dokumentasjonen som helhet ikke er tilstrekkelig til å vise at klagers kjennetegnssbruk har fått slik virkning at de kombinerte merkene, SANTA CRUZ, er velkjent her i riket for varer som klær og rullebrett i klasse 25 og 28, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
21. Forhandlererklæringene, magasinutklippene og utklippene fra nettsidene til butikker viser at klagers merke har vært i handelen i Norge siden slutten av 1980-tallet, og fram til skjæringstidspunktet.
22. Erklæringene fra de tre forhandlerne om at SANTA CRUZ er berømt, og et av de fremste action-sport merkene i Norge og verden, er imidlertid en subjektiv opplysning som ikke



kan tillegges avgjørende vekt. Erklæringene vil kunne fungere som støttebevis sammen med for eksempel konkrete bevis på markedsandeler og/eller markedsundersøkelser. Det samme gjelder erklæringene fra de anerkjente rullebrett-personlighetene. Flere av dem, som for eksempel Steve Alba, oppgir å ha vært sponset av SANTA CRUZ. Deres opplysninger om merkets velkjenthet er subjektive, og kan derfor ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda viser i denne sammenheng til EU-domstolens avgjørelse T-262/04 *Bic*, premiss 78 flg.

23. De oppgitte tallene for følgere på sosiale medier framstår å omfatte hele verden, og det er uklart hvor mange norske forbrukere som er blant disse. Vi har ikke fått opplyst opplagstall for de ulike magasinene, og det er usikkert hvor mange norske forbrukere denne reklamen/omtalen har nådd ut til.
24. En stor del av reklamen og eksponeringen i ulike action-sport-magasiner skriver seg fra perioden 1989-1991. Utklippene fra riksdekkende norske medier ligger også over 20 år tilbake i tid. Videre ser flere av vitneerklæringene ut til å legge vekt på at SANTA CRUZ var særlig kjent i dette tidsrommet. Steve Alba uttaler for eksempel: «*Santa Cruz was one of the top skateboard brands in 1989 and specifically in Norway, Europe and the United States. There is no doubt Santa Cruz was very popular in Norway and the Scandinavian countries and across Europe in the 1980's and early 1990's*». Det er relevant å vise et merkes velkjenthet over tid, men dokumentasjonen må tydelig vise at merket er velkjent helt fram til skjæringspunktet for vurderingen. I dette tilfellet knytter en overvekt av dokumentasjonen seg til slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet.
25. Klager har opplyst at den totale årlige omsetningen i Norge ligger på om lag 10 millioner kroner. Klagenemnda har imidlertid ikke mottatt informasjon om, eller dokumentasjon på, hva denne summen utgjør av den totale markedsandelen. Salgstall har liten verdi hvis det ikke foreligger forholdstall som viser markedsandel, jf. EU-domstolens C-25/05 *Storck II*, premiss 79. Klagenemnda kan derfor ikke legge avgjørende vekt på de oppgitte omsetningstallene.
26. Mye av dokumentasjonen ligger tilbake i tid og anses ikke egnet til å belyse gjennomsnittsforsbrukerens oppfattelse av merket på søknadstidspunktet. Videre er dokumentasjonen hovedsakelig konsentrert om varen skateboard og klær som passer denne sporten. Varefortegnelsene for SANTA CRUZ omfatter imidlertid generelle og vide angivelser som «klær, fottøy, hodeplagg» i klasse 25 og «gymnastikk- og sportsartikler» i klasse 28. Den dokumenterte bruken av merket er således ikke knyttet til hele varespekteret. Merket er stort sett vist i magasiner og kanaler som leses av skatere, og erklæringene er hentet fra skate-miljøet. Det er ikke godtgjort at forbrukere og salgssledd utenfor dette spesifikke miljøet har blitt eksponert for merket i noen særlig grad. Det er virkningen av bruk som er avgjørende, og i denne saken har ikke bruken hatt slik effekt at merket er blitt velkjent i den norske omsetningskretsen.

27. På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å vise at klagers kombinerte merke er velkjent her i riket for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
28. Ettersom klagers kjennetegn ikke anses som velkjent er det ikke nødvendig for Klagenemnda å ta stilling til om de øvrige vilkårene i varemerkeloven § 4 andre ledd er oppfylt.
29. Etter en samlet vurdering av innarbeidelsesdokumentasjonen, finner Klagenemnda likevel at SANTA CRUZ-merkene har oppnådd et noe styrket særpreg for rullebrett og rullebrettunderstell i klasse 28 som følge av «virkninger av bruk», jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Det er disse varene som er mest framtreddende i dokumentasjonen. Det styrkede særpreget vil kunne gi de tidligere merkene en forsterket stilling ved forvekselbarhetsvurdering, jf. blant annet EU- domstolens avgjørelse i sak C-251/95 premiss 24.
30. Klagenemnda går så over til å ta stilling til klagers anførsel om risiko for forveksling.
31. Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.
32. Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.
33. I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43. Merker med sterk grad av særpreg, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreg, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.

34. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet han/hun har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
35. Omsetningskretsen for varene og tjenestene i klasse 25, 28 og 35 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle varene og tjenestene vil ha en gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet.
36. I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til varenes art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes, hvem som er sluttbruker og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
37. Varene i klasse 25 og 28 er overlappende og identiske. Videre er salg av varene i klasse 35 likeartet med selve varene i klasse 25 og 28. Salg av varer i klasse 35 er å anse som likeartet med selve varen, jf. blant annet EU-rettens avgjørelser T-333/19 GN Genetic Nutrition Laboratories (fig.) / GNC GENERAL NUTRITION CENTERS et al. avsnitt 29 og T-282/12 FREE YOUR STYLE / FREE STYLE avsnitt 37. Til slutt er varer som «vesker» i klasse 18 likeartet med «klær» i klasse 25, og videre er varer som «beskyttelseshjelmer» i klasse 9 likeartet med «sportsartikler» i klasse 28. I denne saken legger derfor Klagenemnda til grunn at det dreier seg om identiske varer, samt lignende varer og tjenester med normal grad av likhet.
38. Klagenemnda går så over til å vurdere kjennetegnenes likhet.

39. Merkene som skal sammenlignes er:

Innklagedes merke	Klagers merker
	

40. Ved vurderingen av kjennetegnslighet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkene helhetsinntrykk enn svake og lite framtrepende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.
41. Klagenemnda legger til grunn at en betydelig del av omsetningskretsen vil oppfatte SANTA CRUZ som et stedsnavn. Et Google-søk viser at det finnes et stort antall byer med dette navnet, over hele verden. Derfor er det mulig at gjennomsnittsforbrukeren ikke knytter navnet til en konkret by, men heller oppfatter SANTA CRUZ som en ubestemt stedsangivelse. SANTA CRUZ brukes også i andre sammenhenger, for eksempel som navn på fotballklubber og som etternavn i den spansktalende delen av verden. Videre vil en del av omsetningskretsen sannsynligvis oppfatte SANTA CRUZ som et rent fantasiuttrykk. Til sist vil en mindre del av omsetningskretsen oppfatte den spanske betydningen «hellig kors». Betydningene som framgår ovenfor, kan ikke relateres direkte til de aktuelle varene og Klagenemnda legger derfor til grunn at merketeksten har normal grad av særpreg. Dette er også i tråd med Lagmannsrettens vurdering av tekstens betydning og særpreg i LB-2020-153620 SANTA CRUZ.
42. Når det gjelder merkene visuelle utforming, anser Klagenemnda at de figurative elementene framstår noe underordnet i helhetsinntrykket, og at ordelementene er mest framtrepende. I merket CRUZ er bokstaven Z forlenget, og i SANTA CRUZ-merkene gir

den skråstilte, doble fonten en viss tredimensjonal effekt. Dette vil oppfattes som dekorative elementer, slik at gjennomsnittsforbrukeren i hovedsak vil feste seg ved teksten som angivelse av kommersiell opprinnelse i alle merkene. I den grad den grafiske utformingen av merkene vil bli oppfattet og husket av gjennomsnittsforbrukeren, vil figurutformingen bidra til ulike helhetsinntrykk.

43. Fonetisk og visuelt har teksten i merkene både likheter og forskjeller. De deler ordet CRUZ, som står for likheten. På den annen side innledes de eldre merkene av ordet SANTA, som bidrar til ulikhet. SANTA har to stavelser, mens CRUZ har én. Uttalen av merkene gir en ulik rytme og den ulike lengden gjør at merkene helhetlig sett framstår nokså forskjellige. Selv om Klagenemnda er enig i at det ikke er etablert noen fast norm som går ut på at merkets begynnelse alltid skal tillegges avgjørende betydning i en forvekselbarhetsvurdering, har gjennomsnittsforbrukeren en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, jf. eksempelvis T-183/02, Mundicor avsnitt 51, og T-346/04, Arthur et Felicie avsnitt 46. I vårt tilfelle bidrar det innledende elementet SANTA til å skape betydelige fonetiske og visuelle forskjeller mellom merkene.
44. Etter Klagenemndas syn vil teksten i innklagedes merke, CRUZ, kunne oppfattes på flere ulike måter. Dette er et utbredt etternavn i den spansktalende verden, som mange i den norske omsetningskretsen kjenner til. Videre vil det kunne oppfattes som en feilstaving av «cruise», altså lystreiser til sjøs. En del av omsetningskretsen vil sannsynligvis oppfatte dette som et rent fantasiord, mens de som forstår spansk kan oppfatte CRUZ i betydningen «kors».
45. Selv om elementet CRUZ går igjen i alle de aktuelle merkene, ser Klagenemnda det slik at CRUZ settes inn i en ny sammenheng og danner en ny helhet i SANTA CRUZ. Merketeksten SANTA CRUZ vil oppfattes som et helhetlig uttrykk, og hovedsakelig som et ubestemt stedsnavn. Merket CRUZ vil ikke oppfattes slik. Uansett hvilken betydning av CRUZ som legges til grunn, jf. avsnittet ovenfor, vil dette elementet framstå med et annet betydningsinnhold, og merkene er følgelig konseptuelt ulike. Det er ikke sannsynlig at noen vil omtale stedet SANTA CRUZ som bare CRUZ. Varemerkene vil ikke oppfattes som varianter med samme kommersielle opprinnelse.
46. Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at de kombinerte merkene SANTA CRUZ og det kombinerte merket CRUZ, ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I denne vurderingen legges det avgjørende vekt på at det ikke foreligger konseptuell likhet, og at merkene som helhet har klare fonetiske og visuelle forskjeller. Selv om det er tale om til dels identiske varer, og de eldste merkene er særpregede, har Klagenemnda kommet til at ulikhetene fører til at omsetningskretsen ikke vil ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne.
47. Klagenemnda har tatt i betraktning at SANTA CRUZ har styrket sitt særpreg for rullebrett og rullebrettunderstell. Likevel anser Klagenemnda at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom merkene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. De eldste merkene særpreg er bare

et moment i helhetsvurderingen, og det styrkede særpreget omfatter ikke varer som er identiske med angivelsene i varefortegnelsen for merket CRUZ. Klagenemnda har lagt vekt på at merkene gir et ulikt konseptuelt inntrykk.

48. Klager har anført at registreringen av merket CRUZ har skjedd i strid med god forretningsskikk. Dersom varemerkelovens § 16 bokstav b skal komme til anvendelse må kjennetegnet være egnet til å forveksles med et tidligere varemerke. I dette tilfellet er ikke merkene forvekselbare, jf. vurderingen over, og § 16 bokstav b kommer dermed ikke til anvendelse.
49. Klagen har etter dette ikke ført fram, verken etter varemerkeloven § 4 andre ledd eller § 4 første ledd bokstav b. Innklagedes varemerke er ikke registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a eller b, og varemerkeregistrering nr. 294356 opprettholdes i sin helhet.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Margrethe Lunde  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)