



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00213
Dato: 3. oktober 2017

Klager: Norsk Tipping AS
Representert ved: Tenden Advokatfirma ANS

Innklaget: ZEAL Network SE
Representert ved: Advokat Cecilie Haavik

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Brede Svendsen og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. september 2016, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registreringen av ordmerket LOTTOVATE, internasjonal registrering nr. 1229544, søknadsnummer 201505274, for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Data processing equipment and computers; computer software; computer games software; games software; games software that generates or displays the betting results from slot machines (gaming devices); computer games software downloadable via a global computer network, laptops, handheld computers, tablet computers, personal digital assistants (PDAs), handheld electronic devices, portable video players, portable music players, smartphones, mobile telephones, pagers, digital television set-top boxes, interactive digital television controllers and programmable digital television recorders.

Klasse 28: Lotteries equipment and machines for playing games of chance, equipment for lotteries, in particular lottery and games of chance drums and draw apparatus, electronic or electric games apparatus; games; playthings.

Klasse 35: Advertising, marketing and sales promotion; rental of automatic vending machines, intermediary services in business affairs, organising business contacts, commercial evaluation, marketing agency services in connection with marketing of lotteries, money games and games of chance, subscription services, business assistance, management and administrative services; consultancy and information in relation to the aforesaid services, included in this class, consultancy in commercial and/or organisational matters with regard to lotteries, money games or games of chance.

Klasse 38: Telecommunication services; consultancy and information in relation to the aforesaid services, included in this class; facilitating participation in lotteries, money games or games of chance using telecommunication (telecommunication services).

Klasse 41: Conducting online games; entertainment, namely providing online computer games; organisation of participation in lotteries and other money games and games of chance; arranging of lotteries, money games and games of chance; conducting games; distribution of lottery tickets and other participation documents; services for the operation of computerised bingo; betting services.

Klasse 42: IT programming services; IT consultancy, advisory and information services; design and development of computer hardware and software; design and development of computer games; computer programming; installation, repair and maintenance of computer software; consultancy in the field of computers; design and commissioned writing for the compilation of websites; creating, maintenance and providing host functions for the websites of others.

Klasse 45: Issuing licences; social networking, in particular connecting players, in particular players in lotteries, money games and games of chance.

3 Norsk Tipping leverte innsigelse med grunnlag i at varemerket LOTTO er velkjent og nyter utvidet vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Subsidiært ble det anført at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre rettigheter, jf. § 4 første ledd, herunder:

– Registrering 222797, ordmerket LOTTO, registrert for:

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter - lotterier og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online.

– Registrering 151951, det kombinerte merket LOTTO, registrert for alle tjenester i klasse 42:

The logo consists of a red 'X' followed by the word 'LOTTO' in blue capital letters.

– Varemerkesøknad nr. 201104970, det kombinerte merket LOTTO:

The logo consists of the word 'LOTTO' in a bold, black, sans-serif font with a slight 3D effect.

Klasse 9: Dataspill; nedlastbare applikasjoner; elektroniske publikasjoner; internettspill; mobilbaserte spill; abonnementsbaserte spill og andre spillapplikasjoner til mobil; utstyr for kontantløse betalingstransaksjoner, spesielt alle typer databærere som magnetiske, optiske, elektroniske, mekaniske eller kort med chip; apparater for lesing, lagring og behandling av data for de nevnte databærere; datamaskiner, dataprogrammer inkludert tilknyttede enheter for kontantløse betalingstransaksjoner; dataprogrammer og applikasjoner for mobiltelefoner.

Klasse 16: Trykksaker, nærmere bestemt magasiner, aviser, plakater og fotografier i forbindelse med spill, lotterier og deres gjennomføring.;trykte lodd, spillkuponger, spillkvitteringer og loddseidler.

Klasse 28: Spill og leketøy; lotterier; produkter for lotterier, nærmere bestemt trekningsanordninger og -tromler; spillkort; spilleautomater, annet enn med myntinnkast eller som bare kan brukes sammen med TV-apparater; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med TV-apparater; spilleautomater eller spillemaskiner med myntinnkast.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering, utførelse og gjennomføring av lotterier og andre veddemåls- eller pengespill; lotteritjenester inkludert distribusjon av lotterikuponger og andre deltakerdokumenter; gjennomføring av lotterier eller andre veddemåls- eller pengespill ved bruk av telekommunikasjon, spesielt ved bruk av internett; produksjon

av radio- og fjernsynsprogram eller annen underholdning; organisering av idrettskonkurranser eller andre kulturelle aktiviteter.

4 Patentstyret kom til at det søkte merket ikke krenker innsigers eldre velkjente varemerke LOTTO, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Anførselen om at merket var forvekselbart med innsigers eldre rettigheter, jf. varemerkeloven § 71 andre ledd, § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, førte heller ikke frem.

5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 8. november 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 15. desember 2016, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret finner at gode grunner taler for å kunne legge til grunn at LOTTO må anses velkjent i Norge, jf. Klagenemndas avgjørelser i VM 14/083 (Lotto24) og VM 14/084 (Youpilotto), og at dette gjelder varer og tjenester som er knyttet til lotterivirksomhet og pengespill.
- Det er nærhet i varer og tjenester, da innehavers varer og tjenester er relatert til lotterivirksomhet og pengespill.
- Etter Patentstyrets oppfatning ligger ordmerket LOTTOVATE nærmere YOUPILOTTO (VM 14/084) enn LOTTO24 (VM 14/083).
- Merkene vil oppfattes som henholdsvis et utenlandsk kjennetegn og et norsk kjennetegn. Det er liten grad av fonetisk, visuell og begrepsmessig likhet, da LOTTO er kort og lettfattelig mens LOTTOVATE er langt og fremmed. Fonetisk skiller merkene seg fra hverandre med to stavelser i LOTTO og tre i LOTTOVATE, og man vil mest sannsynlig uttale sistnevnte på engelsk. Begrepsmessig henspiller LOTTO på lotteri, mens VATE kan være en del av flere engelske ord, som for eksempel «innovate». Videre har LOTTO svært lite særpreg, mens LOTTOVATE fremstår som et fantasiord, og har høy grad av særpreg.
- Selv om innsigers merke LOTTO gjenfinnes i innehavers merke LOTTOVATE, vil det ikke være naturlig å dele opp LOTTOVATE i to ord, slik at elementet LOTTO er det dominerende elementet i det yngste merket.
- Elementet LOTTO kan gi assosiasjoner til pengespillet lotto, men merket som helhet gir ingen bestemt assosiasjon ettersom VATE ikke har noen betydning i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene i innehavers merke.
- Til tross for at innehavers merke starter med LOTTO, påvirker endelsen VATE det visuelle og fonetiske helhetsinntrykket, ved at LOTTOVATE oppfattes som et lenger fantasiord i tre stavelser, i motsetning til LOTTO som er et kort ord og oppfattes som et pengespill tilhørende Norsk Tipping.

- Da LOTTO også har en beskrivende betydning, finner Patentstyret at LOTTOVATE henspiller på pengespillet «lotto», men ikke på en slik måte at det vekker en assosiasjon til det velkjente varemerket LOTTO. Dette gjelder selv om merkene henvender seg til den samme omsetningskretsen innen pengespill og lotterivirksomhet.
- Det foreligger ikke noen fare for at omsetningskretsen til innsiger og innehaver vil etablere en assosiasjon mellom merkene LOTTO og LOTTOVATE. Det er særlig lagt vekt på at merkelikheten ikke er stor nok og at det velkjente merkets særpreg avhenger av sammenstillingen det er plassert i.
- Vilkårene i varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke oppfylt, og Patentstyret kan derfor ikke vurdere eventuelle skadevirkninger på innsigers velkjente merke. Patentstyret går heller ikke nærmere inn på en vurdering av om merkene er egnet til å forveksles etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- Innehavers merke LOTTOVATE krenker ikke innsigers eldre velkjente varemerke LOTTO, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Innsigers anførsel om at innehavers merke er forvekselbart med innsigers eldre rettigheter, jf. varemerkeloven § 71 andre ledd, § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, kan heller ikke føre frem.
- Innsigelsen blir å forkaste og beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge opprettholdes, jf. varemerkeloven § 71 tredje ledd.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Registrering nr. 1229544 LOTTOVATE må omgjøres og merket nektes registrert i alle omsøkte klasser, da registreringen vil føre til en klar slitasje på og utvanning av det velkjente varemerket LOTTO, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Subsidiært bes det om at registrering nektes i klasse 9 og 41.
- Atter subsidiært anføres det at merkene er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 4 første ledd.
- Det kan legges til grunn at selskapet bak LOTTOVATE driver sammenliknbar virksomhet og er en konkurrent av Norsk Tipping.
- Både LOTTO-merkene og LOTTOVATE er registrert i klasse 41. LOTTOVATE er i tillegg registrert i nært beslektede tjenesteklasser.
- I Klagenemndas avgjørelser LOTTO24 (VM 14/083) og YOUNILOTTO (VM 14/084) ble det slått fast at Norsk Tippings varemerke var velkjent og nød utvidet vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.

- Patentstyret har lagt stor vekt på det varemerkerettslige friholdelsesbehovet og at beskrivende merker ikke kan registreres. I så måte har de oversett de spesielle forhold som gjør seg gjeldende ved at lovgiver har gitt Norsk Tipping monopol.
- Klager er ikke enig med Patentstyret i at det er naturlig å sidestille YOUPILOTTO med LOTTOVATE, da dette legger listen svært lavt for omfanget av det vern et velkjent merke skal ha.
- Varemerket LOTTO er ett av Norges sterkeste og mest kjente varemerker. Ettersom graden av innarbeidelse også er relevant i denne saken, vil klager fremheve noen nøkkeltall og sentrale fakta for å vise dette:
 - Varemerket LOTTO har vært benyttet sammenhengende i 30 år for det desidert markedsledende spillproduktet på det norske markedet.
 - Spillet har alene en markedsandel på 16 % av det totale spillmarkedet, hvilket er helt unikt.
 - Det finnes ikke noe annet LOTTO-spill på det norske markedet, da Norsk Tipping er lovbestemt monopolist for spillet. Markedsandelen er derfor 100 % for LOTTO-spill.
 - Den årlige omsetningen på LOTTO er om lag 6,3 milliarder kroner.
 - Hele 43 % av Norges samlede befolkning over 18 år spiller LOTTO aktivt.
 - Merkekjennskapsundersøkelser viser merkekjennskap på 99 %.
 - LOTTO-trekningen har vært vist på NRK1 i beste sendetid hver lørdag etter Dagsrevyen siden 1991. I tillegg går trekningen for VikingLOTTO på NRK1 hver onsdag kl. 20.45. Det er grunn til å tro at reklameverdien av dette utgjør flere milliarder kroner i perioden.
 - Siden lanseringen av LOTTO for 30 år siden har Norsk Tipping brukt om lag 50 millioner kroner årlig på markedsføring. Knappt noen norske bedrifter bruker flere ressurser på markedsføring enn Norsk Tipping, og LOTTO er Norsk Tippings viktigste produkt.
 - Det har blitt produsert hele 50 reklamefilmer for LOTTO. Disse er vist utallige ganger på TV og kino.
 - Slagordet «LOTTO-millionærer er ikke som andre millionærer» anses i reklamebransjen for å være ett av de mest vellykkede slagord i norsk markedsføringshistorie.
 - Norsk Tipping har om lag 4000 kommisjonærer over hele landet. I praksis innebærer det at de fleste dagligvarebutikker, kiosker, postkontor/post i butikk mm i landet er kommisjonærer for Norsk Tipping og aktivt markedsfører Norsk Tippings produkter, typisk med iøynefallende plakater og annen tydelig merking.
- Den langsiktige oppbygging og bruk av varemerket LOTTO er velkjent i Norge, og har ført til at det er enorme goodwill-verdier tilknyttet varemerket.
- Selv om «lotto» også er en generisk betegnelse på en type spill, så har det de siste 30 årene bare forekommet en meget begrenset bruk av ordet som merke på noe annet spillrelatert produkt tilbudt på det norske markedet.
- Når ordet «lotto» brukes i dagligtalen blant norske forbrukere, vil det oftest være assosiert med klagers spillprodukter. Det er derfor liten grunn til å legge vekt på den generiske

betydningen av ordet, og det er nærliggende å anta at omsetningskretsen vil tro at det er en kommersiell forbindelse mellom LOTTOVATE og klagers LOTTO-produkt.

- I foreliggende sak kan man ikke hevde at «LOTTO» «drukner i det helhetlige merket» slik lagmannsretten la til grunn i MAN/AUMAN-saken (LB-2015-201256). LOTTOVATE starter med det velkjente varemerket LOTTO. Lagmannsrettens dom påpeker at «det i praksis fra EU-organene er lagt til grunn at omsetningskretsen oftest legger mest merke til begynnelsen av et ord», noe som taler i klagers favør.
- For klager er det vanskelig å forstå at et merke som opptar i sin helhet og innledes med det velkjente merket LOTTO, og er registrert for de samme og likeartede varer som det velkjente merket, likevel ikke kan skape en «likelihood of association between the sign and the trademark» (jf. C-408/01 Adidas/Fitnessworld) slik Patentstyret legger til grunn. Utgangspunktet må være at omsetningskretsen, som har blitt massivt eksponert for klagers merke de siste 30 årene, vil assosiere LOTTOVATE med klagers merke. Man vil da lett anta at det er en kommersiell forbindelse mellom disse.
- Klager benytter også merket LOTTO i sammenstilling med andre prefiks (f.eks. SuperLOTTO, VikingLOTTO og Gull-LOTTO) som varianter av LOTTO-spillet. Det er altså kjent for omsetningskretsen at det ikke bare finnes ett LOTTO-produkt og det er tilsvarende nærliggende for omsetningskretsen å anta at klager vil lansere nye produkter inneholdende LOTTO. Dette bidrar til å øke sannsynligheten for at omsetningskretsen vil assosiere LOTTOVATE med Norsk Tippings produktportefølje.
- Den nærliggende assosiasjonen som skapes av kombinasjonen av ordene LOTTO og INNOVATE er et verb som beskriver noe innovativt man gjør med LOTTO. Dette er høyaktuelt for Norsk Tipping. Dette vet også omsetningskretsen som i økende grad går over til å benytte Norsk Tippings digitale spill. At Norsk Tipping kunne lansert et varemerke som henspiller på digital innovasjon i forhold til LOTTO er derfor ikke unaturlig.
- Dersom man velger å vektlegge i klagers disfavør at noen aktører ulovlig markedsfører sine produkter rettet mot norske forbrukere, så velger man å belønne straffbar virksomhet. Man kan derfor prinsipielt ikke medregne spill det er ulovlig og straffbart å markedsføre i Norge når man skal vurdere markedsandel og innarbeidelse etter varemerkeloven. Innklagede har heller ikke presentert bevis for hvilke markedsandeler de konkurrerende tilbyderne har.
- Åpningen for nye lotterilisenser er kun ment som et supplement til klagers produkter, og det er blant annet innført et omsetningstak på 300 millioner for hver lisens. Uttalelser fra høringsbrevet viser etter klagers oppfatning at myndighetene ikke på noen måte har ønsket å åpne for konkurranse med Norsk Tipping.
- Klager er uenig i innklagedes anførsel om at omsetningskretsen vil forbinde varemerket LOTTOVATE med UNICEF heller enn LOTTO. Det er uansett registreringen av LOTTOVATE som er avgjørende, og den har ikke noe med UNICEF å gjøre.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Registrering nr. 1229544 LOTTOVATE må opprettholdes
- LOTTOVATE ligner ikke varemerket LOTTO i varemerkerettslig forstand. Bruk av LOTTOVATE vil heller ikke medføre urimelig utnyttelse av Norsk Tippings varemerker eller skade deres særpreg eller anseelse, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- LOTTOVATE vil ikke utløse noen assosiasjon til varemerket LOTTO. LOTTOVATE vil derimot utløse en assosiasjon til lottospill eller til lotteri generelt.
- Varemerket LOTTO har liten grad av særpreg for angjeldende varer og tjenester, da ordet lotto i dagligtale er et alminnelig brukt substantiv for flere typer spill.
- Ordet «lotto» brukes også som et synonym for ordet tilfeldig eller usannsynlig.
- Det vil ikke være naturlig å dele opp LOTTOVATE i to ord, og som en følge av dette, vil LOTTO ikke bli dominant.
- Det er liten visuell og fonetisk likhet mellom LOTTOVATE og LOTTO. Dette skyldes bl.a. at LOTTOVATE er et lengre ord med flere stavelser. Den største forskjellen ligger imidlertid i at LOTTOVATE er et fantasiord og vil uttales på engelsk. Dette fantasiordet kan være basert på en kombinasjon av to kjente engelske ord, «lotto» og «innovate». Når det ene merket er et utenlandsk fantasiord og det andre merket er beskrivende for angjeldende varer og tjenester, så blir graden av merkelikhet liten.
- Bruken av LOTTOVATE vil uansett ikke innebære noen urimelig utnyttelse av eller skade på Norsk Tippings varemerker. At det heller ikke er snakk om noe forsøk på utnyttelse av disse varemerkene illustreres av at LOTTOVATE har blitt benyttet som varemerke i utlandet i svært mange år, lenge før det ble vurdert å ekspandere virksomheten til Norge.
- Bruk av varemerket i Norge ble først aktuelt da Lotteritilsynet våren 2016 utlyste 5 lotterilisenser som skal driftes av private entreprenører og gi Norsk Tipping konkurranse. Innklagede har søkt om en slik lisens sammen med UNICEF og er allerede godkjent som lotterientreprenør i Norge.
- Tallene klager viser til for å illustrere sin markedsposisjon er misvisende, da de kun omfatter det regulerte spillmarkedet og ikke tar hensyn til det omfattende uregulerte spillmarkedet på internett. Fra et varemerkerettslig ståsted er det irrelevant om markedsføringen av lottospill er knyttet til det regulerte markedet eller fra internettspill arrangert av utenlandske aktører, så lenge sistnevnte henvender seg til og når norske forbrukere i Norge.
- Det er ingen tvil om at Norsk Tipping har det mest dominerende lottospillet, men det er relevant at norske spillere er vant til å forholde seg til at lottospill tilbys av mange aktører.

- At lotto forblir et generisk uttrykk, vil ytterligere styrkes av at det innen kort tid vil bli lansert fem nye lovlige lottospill på det norske markedet, etter endringen i lotteriforskriften som fant sted i 2015. Flere av søkerne til de utlyste lotterilisensene vil bruke «lotto» i navnet på sine lotterier. Det kan også antas at spillene vil bli tungt markedsført, da arrangørene kan bruke opptil 15 % av omsetningen etter fradrag av gevinster til markedsføring, og hver av lisenshaverne kan omsette for inntil 300 millioner kroner årlig.
- Når LOTTOVATE er i gang på det norske markedet sammen med UNICEF vil markedet trolig raskt forstå at selskapet er en lovlig arrangør og et alternativ til Norsk Tipping.
- Da UNICEF må anses for å være et like sterkt varemerke som Norsk Tipping, vil LOTTOVATE assosieres med UNICEF, ikke med Norsk Tipping.
- Likhetsstrekkene mellom LOTTOVATE og YOUPILOTTO er klare, da begge fremstår som utenlandske merker og fantasiord. Andre utenlandske fantasiord vil trolig også kunne gå fri av Norsk Tippings enerettigheter, i hvert fall så lenge Norsk Tipping ikke bruker slike som kjennetegn for sine lotterispill.
- Det er viktig å påpeke at domenet lottovate.com ikke er noen spillside. På denne siden markedsfører selskapet seg som en «lottery service provider». Det er altså ikke riktig at innklagede under merkenavnet LOTTOVATE tilbyr tjenester som er nært forbundet med klagers spill. Det som tilbys er arrangørtjenester, herunder IT- og markedsføringstjenester. I Norge er denne tjenesten kun tilbudt UNICEF.
- Det er ingen intensjon eller ønske om å forringe varemerket LOTTO. I den grad dette skulle skje, vil det være en konsekvens av at det kommer flere lovlige lottoaktører på det norske markedet, samt fordi det uregulerte spillmarkedet på internett stadig vokser.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til om registrering av ordmerket LOTTOVATE må oppheves som følge av at det foreligger fare for forveksling med klagers eldre LOTTO-merker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, og om innklagedes registrering må oppheves som følge av at bruk av innklagedes merke vil medføre en urimelig utnyttelse av, eller skade på, klagers eldre merker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4, andre ledd.
- 12 Klagenemnda vurderer først klagers prinsipale påstand om at registreringen av LOTTOVATE er i strid med varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 13 Varemerkeloven § 4 andre ledd lyder slik: «[F]or et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen [...] 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 varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill):»

- 14 I ordet *velkjent* ligger ifølge juridisk teori at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik (2011) s. 369. I dette ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet – i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se s. 370. For å finne at merket er velkjent, må man likevel kreve noe mer – merket må ha «en goodwillverdi [...] utover den som innarbeidede varemerker gjerne har», jf. også Annen avdeling sak 7573 NOSTALGIE ISTANBUL ORIENT EXPRESS, hvor det uttales at bestemmelsen i utgangspunktet må «være forbeholdt varemerker med en goodwill-verdi utenom det vanlige».
- 15 Villkåret om at et varemerke er «velkjent», anses ifølge EU-domstolen for å være 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. avgjørelse C-357 CHEVY, avsnitt 26 og 28. Det må tas hensyn til alle relevante omstendigheter, eksempelvis den geografiske utstrekningen av bruken, varigheten av bruken og merkets markedsandel, jf. samme avgjørelse avsnitt 27.
- 16 Klager har presentert dokumentasjon for å underbygge at varemerket LOTTO er velkjent. Dette har også blitt slått fast av Patentstyret i behandlingen av foreliggende sak, og av Klagenemnda i tidligere avgjørelser (VM 14/083 LOTTO24 og VM 14/084 YOUPILOTTO). I forbindelse med behandling av disse sakene ble det også innsendt en betydelig mengde dokumentasjon. Klagenemnda kan ikke se at det er noe som tilsier at situasjonen har endret seg de siste årene. Det legges følgelig til grunn også i foreliggende sak at LOTTO må anses for å være et velkjent varemerke for lotteri- og pengespill i Norge, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 17 Det neste spørsmålet det må tas stilling til er om LOTTOVATE «ligner» på det velkjente LOTTO-merket, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Vurderingen etter varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. Det kreves en likhet mellom merkene, men ikke en risiko for forveksling, jf. C-408/01 Adidas/Fitnessworld. Ifølge forarbeidene, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 43, må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse, en «link», mellom tegnet og varemerket».
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer og tjenester vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Han/hun vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkene enkelte deler. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-

domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker avsnitt 35 og C-342/97Lloyd v. Klijsen avsnitt 25.

- 19 I denne saken blir spørsmålet dermed om merkene er så like at gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket LOTTOVATE på de aktuelle varer og tjenester vil få en assosiasjon til LOTTO. I dette spørsmålet har klagenemnda delt seg i et flertall og et mindretall.
- 20 Dette vil bero på en konkret helhetsvurdering hvor kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og graden av hvor velkjent og særpreget klagers merker er, vil være momenter i vurderingen, jf. C-136/08 Japan Tobacco v OHIM avsnitt 26.
- 21 Ved helhetsvurderingen av om en parts bruk av et identisk eller lignende merke medfører en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse skal det tas hensyn til markedsandel, geografisk utstrekning og varighet av bruken, og hvilke investeringer som er gjort i det, se C-375/97 Chevy, avsnitt 27. I forarbeidene uttales bl.a.: "*...Nytt sammenlignet med § 6 annet ledd i den gjeldende varemerkeloven, er at bestemmelsen presiserer at utnyttelse av eller skade på merkets særpreg er omfattet. For øvrig gir bestemmelsen anvisning på en bred rimelighetsvurdering på tilsvarende måte som gjeldende rett.*" (Ot.prp. 98 (2008-2009) s. 43).
- 22 Det er på det rene at det foreligger tjenesteidentitet, samt en høy grad av tjenesteslagslikhet mellom klagers og innklagedes tjenester. Innklagedes merke er registrert for blant annet «arranging of lotteries, money games and games of chance» i klasse 41, hvilket er identisk med de tjenester klagers merke LOTTO er velkjent for.
- 23 Flertallet, bestående av Elisabeth Ohm og Amund Grimstad, bemerker at når det gjelder likheten mellom merkene, består prefikset i innklagedes merke av klagers merke. Flertallet er imidlertid av den oppfatning at endelsen VATE gjør at elementet LOTTO fremstår som mindre dominerende i ordet. Elementet VATE har ingen åpenbar betydning i seg selv. Assosiasjonen til det engelske ordet «innovate» fremstår ikke som nærliggende. Merket som helhet vil likevel oppfattes som et fantasiord heller enn en kombinasjon av LOTTO og VATE. Endelsen gjør også ordet vesentlig lenger og bidrar med to ekstra stavelser, avhengig av hvordan man uttaler ordet, noe som fører til et annet visuelt og fonetisk inntrykk. Vurderingen blir ulik den vurderingen som ble gjort i saken som gjaldt merket LOTTO²⁴ ettersom suffikset i sistnevnte utelukkende må anses å være beskrivende.
- 24 Flertallet bemerker videre at selv om LOTTO anses for å være et velkjent kjennetegn i det norske pengespillmarkedet, har ikke merket et like sterkt særpreg og vern som et innarbeidet fantasiord vil kunne ha. Betegnelsen «lotto» vil fortsatt, avhengig av sammenhengen, kunne oppfattes som en beskrivende betegnelse på en type tilfeldighetsspill eller som en beskrivelse av at noe er tilfeldig på generell basis. Som en følge av ordets beskrivende karakter, ser flertallet det slik at omsetningskretsen i hovedsak vil oppfatte elementet som en betegnelse på tilfeldighetsspill, heller enn å gi assosiasjoner til det velkjente merket LOTTO.

- 25 I lys av det ovenstående, finner flertallet at likheten mellom merkene ikke er tilstrekkelig til at det yngre merket gir assosiasjoner til det velkjente merket, selv når det yngre merket brukes for tjenester tilsvarende de som LOTTO er velkjent for.
- 26 Mindretallet, Amund Brede Svendsen, finner at LOTTOVATE ligner på LOTTO i § 4 andre ledds forstand, idet LOTTOVATE gir assosiasjon til LOTTO. Mindretallet finner at elementet LOTTO i LOTTOVATE er dominerende, og at elementet VATE, selv om det ikke gir assosiasjoner til det engelske ordet "innovate" og eventuelt kan anses som et fantasielement, ikke bidrar til at helhetsinntrykket av merket unngår å gi assosiasjon til LOTTO. At ordet LOTTOVATE er lenger og har to stavelser mer enn LOTTO, avhengig av hvordan man uttaler det, finner mindretallet ikke er avgjørende, og viser til at LOTTO24 ble funnet å ligne LOTTO i § 4 andre ledds forstand. LOTTO24 har tre stavelser mer enn LOTTO, og fonetisk et uttrykk som er vesentlig fjernere fra LOTTO enn LOTTOVATE, nemlig "lottotjuefire", eventuelt "lottofireogtyve".
- 27 Mindretallet er enig i at "lotto" av en del også vil kunne oppfattes som en beskrivende betegnelse på en type tilfeldighetsspill, eller som en beskrivelse av at noe er tilfeldig. Mindretallet finner imidlertid, hensett bl.a. til merkets markedsandel, merkekjennskap, omsetning, investeringer og den 30-årige bruk av merket, at omsetningskretsen vil forbinde LOTTOVATE, benyttet på de tjenester det er tale om i saken, med det velkjente merke LOTTO, og at bruken av LOTTOVATE vil være en urimelig utnyttelse av det velkjente varemerke LOTTO.
- 28 Klagenemndas avgjørelse er basert på flertallets syn om at LOTTOVATE ikke vil assosieres med LOTTO, og det yngre merket krenker dermed ikke klagers rettigheter etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 29 Klager har videre anført at det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes ordmerke LOTTOVATE og klagers eldre rettigheter, jf. varemerkeloven § 4 første ledd. Alle de aktuelle varer og tjenester er eller kan være relatert til penge- og tilfeldighetsspill. I lys av det ovenstående, og når man har funnet at det ikke foreligger assosiasjon etter § 4 andre ledd, vil merkene etter flertallets oppfatning ikke kunne anses forvekselbare etter varemerkeloven § 4 første ledd. Mindretallet er enig med flertallet i at merkene ikke er forvekselbare, selv om de "ligner". Slik mindretallet ser det kan det ikke legges til grunn at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, selv om den oppfatter likheten og får en assosiasjon til det andre merket, får forestillinger om en felles kommersiell opprinnelse. Klagenemnda er i dette spørsmålet enstemmige i resultat.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Den tidligere beslutningen om å gi internasjonal registrering nr. 1229544, ordmerket LOTTOVATE, virkning i Norge opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)