



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AAVGJØRELSE

Sak: 18/00070
Dato: 29. april 2019

Klager: Norsk Tipping A/S
Representert ved: Kluge Advokatfirma AS Bergen

Innklagede: Fotolotto.no AS
Representert ved: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. juni 2018, hvor Patentstyret etter krav om administrativ overprøving opprettholdt registreringen av foretaksnavnet FOTOLOTTO.NO AS
- 3 Foretaksnavnet FOTOLOTTO, organisasjonsnummer 915 697 178, ble den 21. juni 2017 endret til FOTOLOTTO.NO AS i Foretaksregisteret.
- 4 Norsk Tipping AS leverte den 20. oktober 2017 krav om administrativ overprøving begrunnet med at foretaksnavnet FOTOLOTTO.NO AS er egnet til å forveksles etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 med følgende av kravstillerens varemerkeregistreringer:

- Registrering nr. 222797, ordmerket LOTTO, registrert for:

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

- Registrering nr. 151951, det kombinerte merket LOTTO, registrert for alle tjenester i klasse 42:



- Registrering nr. 163529, ordmerket VIKING LOTTO, registrert for:

Klasse 42: Administrasjon og drift av fotballtipping.

- Registrering nr. 219004, det kombinerte merket VIKING LOTTO WWW.NORSK-TIPPING.NO:



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

- Registrering nr. 266558, det kombinerte merket VIKING LOTTO:



- Klasse 9: Dataspill; internettspill; mobilbaserte spill; abonnementsbaserte spill til mobil.
- Klasse 16: Plakater og fotografier i forbindelse med spill, lotterier og deres gjennomføring; trykte lodd, spillkuponger, spillkvitteringer og loddседler.
- Klasse 28: Spill og leketøy; lotterier; produkter for lotterier, nærmere bestemt trekningsanordninger og -tromler; spillkort.
- Klasse 41: 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.

- Registrering nr. 266557, ordmerket VIKING LOTTO, registrert for:

- Klasse 9: Dataspill; internettspill; mobilbaserte spill; abonnementsbaserte spill til mobil.
- Klasse 16: Plakater og fotografier i forbindelse med spill, lotterier og deres gjennomføring; trykte lodd, spillkuponger, spillkvitteringer og loddседler.
- Klasse 28: Spill og leketøy; lotterier; produkter for lotterier, nærmere bestemt trekningsanordninger og -tromler; spillkort.
- Klasse 41: 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.

5 Patentstyret kom til at det ikke forelå noen forvekslingsfare, og registreringen av foretaksnavnet var derfor ikke i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.

6 Klage på Patentstyrets vedtak innkom 9. august 2018. Patentstyret har vurdert klagen, men ikke funnet det klart at den ville føre frem. Den ble dermed oversendt Klagenemnda for videre behandling 20. september 2018, jf. foretaksnavneloven § 3-7, fjerde ledd.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Foretaksnavnet FOTOLOTTO.NO AS er ikke egnet til å assosieres med eller forveksles med kravstillerens varemerkeregistrering nr. 222797, ordmerket LOTTO. Foretaksnavnet FOTOLOTTO.NO AS er derfor ikke registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Registreringen av FOTOLOTTO.NO AS oppheves ikke, jf. foretaksnavneloven § 3-6.
- Patentstyret tar utgangspunkt i kravstillerens varemerkeregistrering nr. 222797, ordmerket LOTTO, da kjennetegnslikheten er størst mellom disse.
- Oslo tingrett har den 2. november 2017 i avgjørelse sak nr. 17-081294TVI-OTIR/04 og 17-055574TVI-OTIR/04, slått fast på s. 14 at ordmerket LOTTO er velkjent for lotterispill og pengespill etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Klagenemnda fastslo i sin avgjørelse av 10. april 2015 det samme. Det er intet som tilsier at denne vurderingen hadde falt annerledes ut i dag, og Patentstyret legger til grunn at det første kumulative vilkåret i henhold til varemerkeloven § 4 andre ledd er oppfylt.
- Samtlige ordelementer i registreringshaverens foretaksnavn er beskrivende og mangler særpreg. Ordelementet AS er en forkortelse for et aksjeselskap, mens ordelementet .NO er et toppdomenenavn. Ordelementet FOTO er en forkortelse for «fotografi» mens LOTTO er et «loddspill», hvorav begge ordelementer er beskrivende for de tjenester som tilbys av registreringshaver, nemlig et lotteri hvor man sender inn et bilde og et tilfeldig bilde vil bli trukket ut i en loddtrekning (og gir gevinst). Patentstyret er således av den oppfatning at merkene må anses som lignende i varemerkeloven § 4 andre ledds forstand.
- Ordelementet LOTTO er i henhold til treff i www.ordnett.no, blant annet et «loddspill» og et «loddspill hvor man satser et beløp på at et antall bestemte tall i en tallrekke vil bli trukket ut i loddtrekning (og gi gevinst)». Ordelementet LOTTO anses følgelig i utgangspunktet å være beskrivende og uten særpreg for tjenester som «lotterier og organiseringer av lotterier», «pengespillvirksomhet», og «spilltjenester».
- Kravstiller fikk den 1. april 2004 registrert ordmerket LOTTO på bakgrunn av innarbeidelse.
- Fonetisk og visuelt sett består registreringshaverens foretaksnavn og kravstillerens varemerke av ulike lengder og innledninger. Patentstyret er av den oppfatning at registreringshaverens foretaksnavn vil leses i sin helhet av gjennomsnittsforbrukeren, samt at kravstillerens ordmerke er plassert omtrentlig i midten av registreringshaverens foretaksnavn og således innehar en lite dominant plass i foretaksnavnet.

- Registreringshaverens foretaksnavn innledes videre av ordelementet FOTO. Omsetningskretsen legger ofte vekt på begynnelsen av et ord, og etter Patentstyrets oppfatning preger det oppfattelsen av merket.
- Det foreligger ingen fare for at bruken av foretaksnavnet vil kunne utløse en assosiasjon til kravstillerens ordmerke, LOTTO. Det er ikke tilstrekkelig klare visuelle, konseptuelle og fonetiske likhetstrekk mellom kravstillerens varemerke LOTTO og registreringshaverens foretaksnavn FOTOLOTTO.NO AS.
- Kravstillerens varemerke oppfattes ikke som et dominerende element i registreringshaverens foretaksnavn, da ordelementet LOTTO sitt iboende særpreg ikke anses å være veldig sterkt.
- 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 ville 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 en generell basis.
- Som en følge av sammenstillingens beskrivende karakter, oppfatter Patentstyret det slik at omsetningskretsen i hovedsak vil oppfatte FOTOLOTTO som en betegnelse på et bestemt tilfeldighetsspill, heller enn å gi assosiasjoner til det velkjente merket LOTTO.
- Når det ikke foreligger risiko for assosiasjon, er det ikke nødvendig å foreta en vurdering av om det foreligger skade på særpreget og anseelsen til det velkjente merket. Kravstillerens ordmerke, LOTTO, har ikke krav på vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd overfor foretaksnavnet FOTOLOTTO.NO AS.
- Når det ikke foreligger risiko for assosiasjon med registreringshaverens foretaksnavn i henhold til varemerkeloven § 4 andre ledd, er foretaksnavnet FOTOLOTTO.NO AS heller ikke egnet til å forveksles med kravstillerens kjennetegn, LOTTO, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Registreringen er i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og må oppheves i medhold av foretaksnavneloven § 3-6. Klager bes tilkjent sakskostnader. Det gjøres gjeldende feil både ved Patentstyrets rettsanvendelse og ved bedømmelsen av de faktiske forhold.
- Norsk Tipping har benyttet LOTTO som varekjennetegn siden 1986 for pengespillet med samme navn. Ved intensiv bruk og markedsføring oppnådde Norsk Tipping raskt varemerkebeskyttelse ved innarbeidelse for merket LOTTO som særlig kjennetegn for bedriftens velkjente pengespill, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- Varemerket LOTTO er også innarbeidet med slik styrke at det er å anse som et velkjent varemerke her til lands, med utvidet beskyttelse etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Dette

er slått fast i Klagenemnda avgjørelser LOTTO 24, YOUPILOTTO og LOTTOVATE, samt i Oslo tingretts dom i sak nr. 17-081294TVI av 2. november 2017.

- Klager erkjenner at varemerket LOTTO ikke har like sterkt særpreg som et rent fantasiord kan oppnå ved innarbeidelse, men Patentstyret har oversett den helt ekstraordinære sterke innarbeidelsen varemerket LOTTO har i det norske pengespillmarkedet. Graden av innarbeidelse er et selvstendig moment i vurderingen, ved siden av og i tillegg til graden av særpreg.
- Gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det påklagede foretaksnavnet vil ikke preges verken av selskapsformangivelsen AS mot slutten av navnet, eller av suffikset .NO, som er en angivelse av det norske toppnivådomenet.
- Bedømmelsen av assosiasjons- og forvekslingsfare blir annerledes der det eldre kjennetegnet er kombinert med et fantasiord eller sammenstillingen samlet skaper et fantasiord, jf. LB-2015-201256 AUMAN.
- Klagenemndas egen praksis i saker der varemerket LOTTO er benyttet som bestanddel i sammensatte kjennetegn, viser klart at man i foreliggende sak må konstatere assosiasjonsfare.
- Prefikset FOTO må anses som en svak bestanddel og som beskrivende, mens LOTTO er et velkjent varemerke for pengespill her i riket. Når FOTOLOTTO brukes for et lotteri, vil forbrukeren derfor registrere og få med seg ord delen «lotto». Dette forsterkes ytterligere av at også innklagede, i sin bruk, fremhever «Lotto» med stor «L». Et fokus på den første delen av et tegn, som i enkelte avgjørelser på EU-nivå og nasjonalt, kan ikke være styrende for Klagenemndas bedømmelse av foreliggende sak.
- Det er videre åpenbart feil når Patentstyret i avgjørelsen oppstiller som betingelse for å konstatere assosiasjonsfare, at «registreringshaverens foretaksnavn vil oppfattes som et signal om en felles kommersiell opprinnelse med kravstillerens varemerke».
- Etter foretaksnavneloven § 3-6 kan et registrert foretaksnavn kreves opphevet hvis registreringen krenker noens rettigheter etter § 2-6. Det er ikke tvilsomt at Kodak-regelen også kommer til anvendelse ved bedømmelsen av registreringsvilkåret i foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Dette bekreftes bl.a. i lovens forarbeider, bl.a. i Ot. prp. nr. 50 (1984-1985).
- Det er ingen tvil om at det i foreliggende sak foreligger full bransjelikhet, slik også Patentstyret har lagt til grunn.
- I lys av den helt ekstraordinære sterke innarbeidelsen varemerket LOTTO har i det norske pengespillmarkedet, gjør klager gjeldende at LOTTO klart må anses som dominant i det påklagede foretaksnavnet i saken. Det er nærliggende å trekke parallell til mindretallets konstatering i LOTTOVATE-avgjørelsen.

- Gjennomsnittsfbrukeren i dette markedet vil på denne bakgrunn umiddelbart oppfatte bestanddelen LOTTO i det påklagede foretaksnavnet. Dette skaper utvilsomt en fare for at forbrukeren vil oppfatte kjennetegnet som et signal om felles kommersiell opprinnelse, eller i hvert fall at de to virksomhetene er økonomisk forbundet.
- Dersom man kommer til at det foreligger en assosiasjonsfare mellom FOTOLOTTO og LOTTO, vil det være liten tvil om at bruken av kjennetegnet FOTOLOTTO.NO AS innebærer en urimelig utnyttelse av og skade på det velkjente varemerke LOTTOs særpreg eller anseelse (goodwill).
- Lotteritilsynets tillatelse til å avholde lotteri etter lotteriloven har ikke betydning for Klagenemndas bedømmelse av saken.
- Det er uriktig påberopt at eksistensen av ett eller flere EU-varemerker inneholdende «lotto» i seg selv skulle ha betydning for Klagenemndas bedømmelse av saken.
- Det er feilaktig argumentert med at det foreligger konseptuelle forskjeller mellom de to kjennetegnene, men argumentet er uriktig knyttet til innholdet i tjenestene de to aktørene tilbyr, og ikke til kjennetegnenes konseptuelle innhold.
- Det er uriktig påstått at assosiasjonsfare etter varemerkeloven § 4 andre ledd avhenger av at det også kan påvises forvekslingsfare ved at det foreligger en kommersiell opprinnelse.
- Det kan ikke legges til grunn noe ubetinget rettslig prinsipp at prefiks med nødvendighet skal anses som dominant. Det vises til at ordet «lotto» er kombinert med i Fotolotto - foto - utelukkende er beskrivende. Det er derfor ordet «Lotto» som er bærer av navnet på tjenesten. Dette forsterkes ytterligere av måten ordet faktisk brukes på (visuelt).
- Prefikset «foto» i Fotolotto bidrar ikke til at helhetsinntrykket av merket unngår å gi assosiasjon til LOTTO.
- Det fremstår som åpenbart at bruken av kjennetegnet Fotolotto for et norsk, lotteribasert pengespill vil medføre en urimelig utnyttelse av og skade på det velkjente varemerket LOTTOs særpreg og anseelse.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagedes foretaksnavn er ikke egnet til å forveksles med klagers varemerker, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Det foreligger ikke noe grunnlag for å oppheve, eller endre, innklagedes foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven § 3-6. Patentstyrets avgjørelse bør fastholdes. I henhold til patentstyreloven § 9 først ledd kreves sakskostnader tilkjent.
- Fotolotto AS ble etablert i forbindelse med Lotteritilsynets utlysninger av lotteritillatelser 30. mars 2015. Fotolotto.no AS fikk, via den humanitære stiftelsen Right to Play, den 29. september 2017 tillatelse til å avholde lotteri med omsetning inntil 300 millioner kroner per kalenderår.

- Lotteri- og stiftelsestilsynets tillatelse for Fotolotto AS til å drifte dets lotteri på vegne av Right to Play, gir en klar indikasjon i retning av at heller ikke Tilsynet anser innklagedes navn og tjenester som forvekselbare med de øvrige lisensierte norske lotteriene.
- Fotolottos konsept skiller seg konseptuelt klart fra Norsk Tippings LOTTO og øvrige lottospill.
- Innklagedes morselskap er innehaver av EU-varemerket FOTOLOTTO. Dette ble registrert uten innsigelser i begynnelsen av 2013. Dette er spesielt interessant ettersom flere av EU-landene har spill- og lottomonopoler.
- Det foreligger p.t. hele 72 aktive EU-varemerkeristeringer som inkorporerer betegnelsen «lotto» i Nice-klasse 41. Dette gir en klar indikasjon på at EU anser «lotto» som en deskriptiv betegnelse som derfor ikke skal kunne monopoliseres av enkeltaktører. Dette må vektlegges tungt også i den materielle vurderingen som gjøres av Klagenemnda.
- Det kan trekkes sterke paralleller til nyere nemds- og rettspraksis. Det vises til Klagenemndas avgjørelse vedrørende YOUPILOTTO og Oslo tingretts kjennelse, dom og tilleggsavgjørelse av 2. og 24. november 2017 vedrørende bl.a. DINOLOTTO og EUROLOTTO (17-081294TVI-OTIR/04; 17-055574TVI-OTIR/04).
- Tingretten fant at LOTTO var så svakt at øvrige lottoaktører skulle kunne bruke ordet i kombinasjon med andre ord og uttrykk. Det var ikke avgjørende for tingretten at den første delen av merket isolert sett var deskriptiv. Det avgjørende var den klare fonetiske, visuelle og konseptuelle differansen, herunder at det ikke forelå noen reell assosiasjons- eller forvekslingsfare.
- Det kan ikke være noen tvil om at den relevante omsetningskretsen vil kunne skille mellom FOTOLOTTO og LOTTO (samt VIKING LOTTO), både fonetisk, visuelt og konseptuelt.
- Den fonetiske differansen er meget merkbar. Virksomhetsnavnet består av hele syv ytterligere stavelser. Ser man bort fra .no og AS vil navnet fremdeles ha dobbelt så mange stavelser som LOTTO. FOTOLOTTO.NO AS og LOTTO gir totalt forskjellige visuelle inntrykk. FOTO er, i likhet med YOUPI, DINO og EURO den første og dominante delen av navnet.
- Den muligens største forskjellen mellom partenes bruk er imidlertid det konseptuelle. LOTTO er et spill som involverer valg av et konkret antall tilfeldige baller, mens FOTOLOTTO.NO AS omhandler innsending, og tilfeldig valg av, brukernes bilder. Det eneste som er felles mellom de to spillene er at noe velges tilfeldig.
- Det vises til at tjenestene tar i bruk to totalt forskjellige applikasjoner og spillregistrerings-systemer.

- Det er ikke snakk om direkte forvekslingsfare da den alminnelig opplyste og rimelig oppmerksomme forbruker ikke vil ha noe problem med å differensiere mellom innklagedes og klagers tjenester.
- Det er heller ikke snakk om noen indirekte forvekslingsfare da forbrukere ikke får inntrykk av noe forretningsmessig forbindelse eller kommersielt fellesskap mellom klager og innklagede. For at det skal oppstå indirekte forvekslingsfare er det ikke tilstrekkelig at brukere av spilltjenester i sitt møte med innklagede sine spilltjenester gjenkaller i sin erindring eller får assosiasjoner til klager sitt bruk av «lotto».
- Patentstyret oppstiller ikke nødvendigvis noe krav om etablering av kommersiell opprinnelse som en selvstendig betingelse, men som et tungtveiende moment ved vurderingen av forvekslings- og assosiasjonsfare, i tråd med Høyesteretts klare føringer i Rt. 2008 s. 1268.
- «Lotto» brukes over hele verden og er på ingen måte uttrykk for fantasi fra klager sin side. Bruken av ordet er utbredt og er et ord som beskriver de tjenestene som begge parter tilbyr. Det vises til Rt. 1979 s. 1117 (Cash & Carry) hvor Høyesterett fant at den utstrakte bruken av betegnelsen Cash & Carry i dens internasjonale og opprinnelige betydning måtte tillegges vesentlig vekt når man skulle vurdere hvorvidt det forelå forvekslingsmulighet.
- Likheten mellom «Lotto» og «Fotolotto» er utelukkende knyttet til et primært uregistrerbart element, subsidiært påfallende svakt element. Slike elementer skal man i utgangspunktet se bort fra ved vurderingen av om det foreligger kjennetegnslikhet
- Samlet må konklusjonen bli at det ikke foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet til å konstatere noen krenkelse av hverken varemerkeloven § 4 første eller annet ledd.
- Skulle det foreligge assosiasjonsfare, medfører denne uansett ikke noen urimelig utnyttelse eller skade på særpreget eller anseelsen til merket. At LOTTO er et deskriptivt begrep for en type sjansespill innebærer at bruken av det ikke utgjør noen uberettiget fordel.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 12 Klagenemnda skal ta stilling til om foretaksnavnet FOTOLOTTO.NO AS er registrert i strid med klagers eldre rettigheter. Det er ikke omtvistet i saken at klager har en klar kjennetegnsrettslig prioritet foran innklagedes foretaksnavn.
- 13 Etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 må et foretaksnavn ikke være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter varemerkeloven har vern med eldre rett, eller med foretaksnavn som har vern etter foretaksnavneloven.
- 14 Klager har anført flere tidligere registreringer som må anses registreringshindrende for innklagedes foretaksnavn. Klagenemnda legger i likhet med Patentstyret til grunn at

ordmerket LOTTO er det av de anførte varemerkene som ligger nærmest innklagedes kjennetegn. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i denne registreringen ved vurderingen. Klagenemnda hensyntar også de andre påberopte eldre varemerkerettighetene, men det er vanskelig å se at kjennetegn som ligger fjernere fra innklagedes foretaksnavn kan stille saken i et annet lys.

15 Klagenemnda vurderer først klagers påstand om at registreringen av foretaksnavnet FOTOLOTTO.NO AS er i strid med varemerkeloven § 4 andre ledd.

16 Varemerkeloven § 4 andre ledd lyder:

«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)».

17 I vilkåret «velkjent» ligger det 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 goodwillverdi utenom det vanlige».

18 Vilkaåret 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.

19 Klager har ikke fremlagt noen dokumentasjon for Klagenemnda som underbygger at ordmerket LOTTO er velkjent. Dette har imidlertid blitt slått fast av Klagenemnda i tidligere avgjørelser VM 14/083 LOTTO24, VM 14/084 YOUPILOTTO og 16/00213 LOTTOVATE. Oslo Tingrett kom den 2. november 2017 til den samme konklusjonen i dom i sak 17-081294TVI-OTIR/04. Klagenemnda kan ikke se at det er noe som tilsier at situasjonen har endret seg siden de nevnte avgjørelsene ble avsagt. Det legges følgelig til grunn også i foreliggende sak at LOTTO må anses å være et velkjent varemerke for lotteri- og pengespill i Norge, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

20 Det neste spørsmålet Klagenemnda må ta stilling til er om FOTOLOTTO.NO AS «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».

- 21 Hvorvidt det foreligger en assosiasjonsrisiko beror på en konkret helhetsvurdering hvor kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og graden av hvor velkjent og særpreget klagers merke er, vil være momenter i vurderingen, jf. C-136/08, Japan Tobacco v OHIM, avsnitt 26. Av EU-domstolens avgjørelse i sak C-552/09, Ferrero v OHIM, avsnitt 52, følger det at grunnlaget for vurdering av kjennetegnslikhet etter § 4 andre ledd, i likhet med en tradisjonell forvekselbarhetsvurdering, skal være en visuell, fonetisk og konseptuell sammenligning av de aktuelle merkene som helhet.
- 22 I denne saken blir spørsmålet dermed om merkene er så like at gjennomsnittsforbrukeren i møte med foretaksnavnet FOTOLOTTO.NO AS på de aktuelle varer og tjenester vil få en assosiasjon til det velkjente merket LOTTO.
- 23 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 9 vil både være profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 24 Merkene som skal vurderes opp mot hverandre er de følgende:

Innklagedes merke	Klagers velkjente merke
FOTOLOTTO.NO AS	LOTTO

- 25 Det er på det rene at det foreligger tjenesteidentitet og -likeartethet ved at begge parter tilbyr lotteritjenester. Dette er ikke bestridt av partene.
- 26 Når det gjelder vurderingen av om merkene kan anses lignende, må det som nevnt over foretas en visuell, fonetisk og konseptuell sammenligning av de aktuelle merkene som helhet. Klagenemnda bemerker at alle merkeelementer skal tas med i betraktning ved den konkrete vurderingen, enten disse er svake eller sterke eller endog mangler særpreg. Det er helhetsinntrykket av merkene som skal vurderes, og at elementer i og for seg ikke er omfattet av vernet, betyr ikke at de er uten innvirkning på helhetsinntrykket.
- 27 Foretaksnavnet FOTOLOTTO.NO AS både innledes og avsluttes annerledes enn klagers velkjente merke LOTTO. Det yngre kjennetegnet er betraktelig lengre enn det eldre merket, og dette medfører at det foreligger tydelige visuelle og fonetiske forskjeller mellom de aktuelle kjennetegnene. Foretaksnavnet opptar imidlertid det eldre velkjente varemerket i

seg i sin helhet, og Klagenemnda er av den oppfatning at det på bakgrunn av det felles elementet samlet sett foreligger en lav grad av visuell og fonetisk likhet.

- 28 Når det gjelder den konseptuelle likheten, påpeker klager korrekt at sammenligningen må skje mellom de aktuelle kjennetegnene, ikke de faktiske tjenestene som tilbys. Det er således uvesentlig for vurderingen om spillene har ulike konsepter eller at forbrukeren ikke kan spille begge gjennom den samme tekniske løsningen. Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en likhet gjennom den felles bruken av ordet LOTTO for å angi at tjenestene er relatert til et tilfeldighetsspill. Innledningen FOTO i innklagedes kjennetegn, gir likevel et annerledes og mer konkret forestillingsbilde av et spill som involverer bruken av fotografier. Klagenemnda finner derfor at kjennetegnene ikke er konseptuelt identiske.
- 29 Andre viktige momenter i vurderingen av om det foreligger en fare for assosiasjon, er blant annet graden av hvor velkjent og særpreget klagers merke anses å være.
- 30 Klagenemnda bemerker at det ikke er det yngre merkets særpreg som er utgangspunkt for vurderingen, men finner det formålstjenlig å tilkjenne den har vurdert FOTOLOTTO.NO AS som direkte beskrivende for lotteritjenester da det angir et tilfeldighetsspill som benytter seg av fotografier. Toppdomenet .no og selskapsangivelsen AS kan ikke endre dette synet. Patentstyret har foreløpig kommet til samme konklusjon i varemerkesøknad nr. 201706264.
- 31 Når det gjelder klagers ordmerke LOTTO, er Klagenemnda av den oppfatning at selv om merket anses for å være et velkjent kjennetegn i det norske pengespillmarkedet, har merket en lav grad av særpreg. Betegnelsen «lotto» vil fortsatt, avhengig av sammenhengen, kunne oppfattes som en rent 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 Klagenemnda det slik at omsetningskretsen i hovedsak vil oppfatte elementet som en betegnelse på tilfeldighetsspill, heller enn å gi assosiasjoner til det velkjente merket LOTTO. Det er også tilfellet i den foreliggende saken.
- 32 Klagenemnda er videre av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren er vant til å forholde seg til «lotto» som en angivelse av en type sjansespill og at ordet forekommer i en rekke sammenstillinger og sammenhenger uten at dette skaper en assosiasjon til Norsk Tippings velkjente merke. Det kan ikke oppstilles noen generell regel om at ordet «lotto» må komme først eller sist i merket, om det er dominanten i merket eller om det må sammenstilles med et annet særpreget element for at assosiasjon skal unngås. Dette må nødvendigvis bero på en svært konkret vurdering, slik Klagenemnda har gjort i de tidligere ovennevnte sakene og der resultatet derfor har falt ulikt ut.
- 33 I lys av det ovenstående, finner Klagenemnda at den konkrete sammenstillingen FOTOLOTTO.NO AS medfører 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 dem som LOTTO er velkjent for. Vurderingen er slik Klagenemnda ser det i tråd med tidligere avgjørelser fra Klagenemnda og Oslo tingrett.

- 34 Klagenemndas er derfor kommet til at foretaksnavnet FOTOLOTTO.NO AS ikke vil assosieres med det velkjente varemerket LOTTO, og det krenker dermed ikke klagers rettigheter etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Registreringen av foretaksnavnet FOTOLOTTO.NO AS er derfor ikke i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
- 35 Klager har videre anført at det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes foretaksnavn FOTOLOTTO.NO AS og klagers eldre rettigheter, jf. varemerkeloven § 4 første ledd. I lys av det ovenstående, og når man har funnet at det ikke foreligger assosiasjon etter § 4 andre ledd, vil merkene etter Klagenemndas oppfatning ikke kunne anses forvekselbare når de benyttes for samme eller likeartede tjenester, jf. varemerkeloven § 4 første ledd.

Sakskostnader:

- 36 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvet fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 37 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og at man ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. prop. 94 L (2011–2012) s. 12.
- 38 Innklagede har fått medhold i saken fullt ut og Klagenemnda finner at sakskostnader skal tilkjennes. Klager har hatt anledning til å kommentere innklagedes kostnadsoppgave, men har ikke hatt bemerkninger til denne. Beløpet på kr 79 125,- eks mva. anses, grunnet sakens omfang, å være rimelige og nødvendige kostnader forbundet med saken og blir derfor å tilkjenne i sin helhet.

Det avsie slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registreringen av foretaksnavnet Fotolotto.no AS org. nr. 915 697 178, oppheves ikke.
- 3 I sakskostnader betaler klager kr 79 125,- (eks. mva) til innklagede innen to uker fra avgjørelsens meddelelse.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)