

Patentstyret  
Postboks 8160 Dep.  
0033 Oslo

Leveres elektronisk via ALTINN

Oslo, 23. oktober 2015

**TILSVAR**

**TIL**

**PATENTSTYRET**

Patentstyrets ref: OP2015/00446  
Internasjonal reg. nr.: 1 110 421

**Kravstiller:** Jussystemer AS  
CJ Hambors plass 5  
0164 Oslo

Kravstillers ref.: MSV/22255

Fullmektig: Stray Vyrje & Co. DA Advokatfirma  
v/ advokat Magnus Stray Vyrje  
Postboks 520 Skøyen  
0214 Oslo

E-post: [post@svco.no](mailto:post@svco.no)

**Innehaver:** CRYPTZONE NORTH AMERICA, INC.  
13 Turner Street, Suite 610  
MA02453 WALTHAM  
USA

Innehavers ref.: TM69179NO00-SWF

Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS  
Postboks 1570 Vika  
0118 Oslo

E-post: [legal@tandbergs.no](mailto:legal@tandbergs.no)

**Saken gjelder:** Krav om administrativ overprøving av internasjonal registrering  
nr. 1 110 421 CRYPTZONE (ordmerke).

\* \* \*

Vi viser til Patentstyrets oversendelse av administrativ overprøving datert 23. september 2015, med vedlegg datert 15. september 2015.

Tandbergs Patentkontor AS representerer innehaver i Norge, og en kopi av fullmakten er vedlagt.

Jussystemer AS, heretter kravstiller, og dennes fullmektig har anført at beslutningen om å gi den internasjonale registreringen nr. 1 110 421, ordmerket CRYPTZONE virking i Norge er i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Det anføres at ordmerket CRYPTZONE er åpenbart egnet til å forveksles med kravstillers forutgående registrering under nr. 260025 ordmerket Cryptzone.

Det vises også til at kravstillers norske kjennetegnrettigheter til ordmerket Cryptzone ikke bare utledes av kravstillers langvarige bruk, innarbeidelse og registrering, men også en rettighetsavtale.

På vegne av Cryptzone North America, Inc., heretter innehaver, bestrides det at beslutningen om å gi den internasjonale registreringen vern for tjenestene "*education services relating to data security*" i klasse 41 er i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a jf. § 4 første ledd bokstav b, da det ikke foreligger en fare for forveksling.

Det følger av varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b og § 16 bokstav a, at forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet. De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må altså foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. SABEL og CANON avgjørelsene fra EU-domstolen, C-251/95 & C-39/97, fulgt opp i norsk rettspraksis.

Det foreligger ikke noen likheter mellom kravstillers nasjonale registrering som omfatter varer og tjenester i klassene 9, 16, 35, 38 og 42 og innehavers internasjonale registrering som omfatter utdanningstjenester/undervisningstjenester relatert til datasikkerhet i klasse 41.

Ulikhet mellom tjenestene i klasse 41 og varene i klasse 9:

Kravstillers varer i klasse 9 er «dataprogrammer og software». Her vil både innholdet og formålet med disse varene være helt ulikt tjenestene til innehaver. I tillegg, varene og tjenestene har ulike produsenter, samt at de heller ikke blir solgt gjennom de samme utsalgsstedene. De har også ulike sluttbrukere.

Ulikhet mellom tjenesten i klasse 41 og varene i klasse 16:

Kravstillers varer i klasse 16 er «trykksaker, instruksjons- og undervisningsmaterieell». Disse varene og tjenestene har helt ulike produsenter og innhold. Selv om varene og tjenestene kan være komplementære er ikke dette tilstrekkelig for at den aktuelle omsetningskretsen vil tro at det er en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnet bak produsenten av en bok og kjennetegnet til tilbydere av utdanning relatert til datasikkerhet. De har ulik karakter og har også ulike kanaler for omsetning.

Ulikhet mellom tjenestene i klasse 41 og tjenestene i klasse 35:

Kravstillers tjenester i klasse 35 er «bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester». Det er helt klart at disse tjenestene hverken har likhet i innhold eller formål og vil heller ikke komplementære eller alternative til hverandre. Tilbyderne vil ikke være de samme og omsetningskretsen vil heller ikke tro at det er en link mellom de ulike tilbyderne når de ser varemerkene.

Ulikhet mellom tjenestene i klasse 41 og tjenestene i klasse 38:

Kravstillers tjenester i klasse 38 er «telekommunikasjonsvirksomhet; mobiltelefon tjenester, herunder kommunikasjon via mobiltelefoner og andre håndholdte datamaskiner; overføring av samtaleinformasjon og beskjeder fra mobiltelefoner til datamaskiner og fra datamaskiner til mobiltelefoner». Også her er det helt klart at disse tjenestene hverken har likhet i innhold, formål eller like tilbydere. De vil heller ikke være komplementære eller alternative til hverandre.

Ulikhet mellom tjenestene i klasse 41 og tjenestene i klasse 38:

Kravstillers tjenester i klasse 42 er «design og utvikling av dataprogrammer og software; konsultasjonsvirksomhet og brukerstøttetjenester vedr dataprogrammer og software; vedlikehold, oppdatering og installasjon av dataprogrammer og software; programmering for datamaskiner; design av computersystemer; utleie av dataprogrammer og software». Her er det snakk om helt forskjellige tjenester, både med hensyn til innhold, formål, tilbydere og brukere av tjenestene.

Som vi har påpekt ovenfor foreligger det ikke noen likhet mellom tjenestene i klasse 41 til innehaver og de aktuelle varene og tjenestene til kravstillers. Selv om merkene er identiske, er det når man skal vurdere varemerkeloven § 16 bokstav a og den helhetsvurderingen som skal tas der, en forutsetning at det foreligger en likhet mellom varer og/eller tjenester – for at det skal kunne være fare for at den relevante omsetningskretsen vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to aktørene. Det foreligger som nevnt innledningsvis et prinsipp om gjensidig avhengighet mellom faktorene kjennetegnslighet og vareslagslikhet, og her er ikke en av faktorene, vareslagslikhet (vare- og tjenesteslagslikhet) oppfylt.

Det skal også påpekes at Patentstyret selv i sin saksbehandling av saken har vurdert at det ikke foreligger en fare for forveksling mellom tjenestene i klasse 41 og de varer og tjenester som omfattes av kravstillers tidligere registrering. Patentstyret har kommet frem til at tjenestene i klasse 41 ikke er egnet til å forveksles på bakgrunn av varemerkeloven § 16 bokstav a. Patentstyret anførte denne bestemmelsen og kravstillers registrering nr. 260025 som hindrende for de øvrige varer og tjenester i den internasjonale registreringen, men altså ikke for tjenestene i klasse 41. På denne bakgrunn ber vi om at Patentstyret opprettholder sin tidligere beslutning om å gi den internasjonale registreringen nr. 1 110 421, ordmerket CRYPTZONE, virking i Norge for de aktuelle tjenester i klasse 41. Kravstillers anførsel om at beslutningen må settes til side som ugyldig i henhold til varemerkeloven § 35, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b må ikke føre frem.

Når det gjelder kravstillers anførsel om langvarig bruk og innarbeidelse er dette ikke så vidt vi kan se ut fra den innsendte dokumentasjonen dokumentert. I tillegg vises det til en avtale fra 2009, og denne og en eventuell vurdering av denne, kan heller ikke tas med i vurderingen av hvorvidt det foreligger en fare for forveksling i henhold til varemerkeloven § 16 bokstav a, som er kravstillers anførte grunn for å sette til side den norske utpekningen av den internasjonale registreringen som ugyldig.

Innehaver forbeholder seg retten til å komme med ytterligere argumenter og dokumenter i forbindelse med det anførte kravet.

På vegne av Cryptzone North America, Inc. nedlegges, med forbehold om ytterligere bevis og anførsler, slik ærbødig

p å s t a n d :

1. Beslutningen om å gi den internasjonale registreringen nr. 1 110 421 CRYPTZONE (ordmerke) virkning i Norge for tjenester i klasse 41 opprettholdes i sin helhet.

2. Cryptzone North America, Inc. tilkjennes sakens kostnader.

\* \* \*

Dette tilsvaer er sendt elektronisk til Patentstyret via ALTINN og direkte til motpartens fullmektig via e-postmelding.

Oslo, 23. oktober 2015  
Tandbergs Patentkontor AS

Solvår Winnie Finnanger

Vedlegg: (1) Fullmakt.