

Vår ref.: OP2015/00446
Int. reg. nr.: 1110421
Søknadsnr.: 201203507
Varemerke: CRYPTZONE
Innehaver: CRYPTZONE NORTH AMERICA INC.
Innehavers fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS
Kravstiller: Jussystemer AS
Kravstillers fullmektig: Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma

Patentstyrets avgjørelse av 2. februar 2016 – administrativ overprøving

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE¹

Cryptzone North America Inc. Massachusetts, USA, utpekte 5. april 2012 Norge for sitt ordmerket

CRYPTZONE

gjennom Madridprotokollen med internasjonal registreringsdato 5. mars 2012, og med prioritet fra EU datert 6. september 2011 under prioritetsnummer 010243046. Merket har internasjonalt registreringsnummer 1110421. Merket ble gitt virkning 6. august 2013, og kunngjort i Norsk varemerketidende 12. august 2013 med følgende varefortegnelse:

Klasse 41 Education services relating to data security.

Jussystemer AS, Oslo, leverte 17. september 2015 inn krav om administrativ overprøving av den aktuelle registreringen, med Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma, Skøyen, som fullmektig. I kravet anføres det at den aktuelle registreringen skal settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35 og § 40.

Kravet er begrunnet med at det registrerte merket er egnet til å forveksles med kravstillers registrering nr. 260025, ordmerket CRYPTZONE, jf. varemerkeloven § 35 første ledd og § 16 bokstav a. Søknaden om registrering av dette merket ble innlevert 20. desember 2010. Patentstyret legger til grunn at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Det er ikke registrert noen lisensavtaler i denne saken, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd annet punktum. Videre anses de formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og

¹ Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeloven §§ 49 og 50. **Klagefrist:** Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven § 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).

varemerkeforskriften § 27 som oppfylt. Avgiften er betalt rettidig, jf. betalingsforskriften § 19. Patentstyret har ikke fått melding om at det er reist søksmål om ugyldighet eller sletting, jf. varemerkeloven § 41.

Kravstiller registrering nr. 260025, ordmerket CRYPTZONE, er registrert med følgende varefortegnelse:

- Klasse 9 Dataprogrammer og software.
- Klasse 16 Trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell.
- Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
- Klasse 38 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.
- Klasse 42 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.

Når det gjelder partenes anførsler, vises det til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis settes til side som ugyldig ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40, hvis registreringen er skjedd i strid med §§ 14-16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd, jf. varemerkeloven § 35. Da varemerket i nærværende sak ikke har vært registrert i fem år, vil ikke bestemmelsen om passivitet kommet til anvendelse, jf. varemerkeloven § 8 første ledd.

For å sette en registrering til side som ugyldig etter varemerkeloven § 35, må bruken av det registrerte merket krenke en annens varemerkerett her i riket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Et slikt tilfelle kan foreligge hvis det foreligger en risiko for forveksling mellom det registrerte merket i nærværende sak og en tidligere registrert rettighet.

Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

Ved avgjørelsen av om to merker er forvekslebare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varene det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere, jf. EU-domstolens avgjørelse C-251/95, *Sabel v. Puma*, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, *Superlek*, og Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, *Kea!*, nr. 7092, *Handi*, og nr. 7573, *Nostalgic Istanbul Orient Express*.

Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkene enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det registrerte merket, sett i forhold til de aktuelle varene og tjenestene vil henvende seg til både profesjonelle parter, og til vanlige sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

I denne saken foreligger det kjennetegnsideidentitet, og det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen blir dermed om det foreligger varer og tjenester av lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Partenes fullmektig er uenige om det foreligger vareslagslikhet.

Når det gjelder vurderingen av vareslagslikhet må det tas i betraktning alle de relevante kriteriene som det normalt vil være riktig å tillegge vekt ved vurderingen av om det foreligger likeartethet, herunder blant annet varenes art, tiltenkte formål, bruksmåte og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, se EU-domstolens avgjørelse av 29. september 1998, C-39/97, *Canon*, avsnitt 23. De nevnte kriteriene er bare eksempler, og utgjør ikke en uttømmende oversikt over relevante kriterier. Andre kriterier som også har blitt nevnt i rettspraksis er om varene/tjenestene har samme distribusjonskanaler og om varene/tjenestene normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser av 15. januar 2003, T-99/01, *Mystery/Mixery*, avsnitt 40, og av 4. november 2003, T-85/02, *Castillo/El Castillo*, avsnitt 38.

Kravstillers kjennetegn er registrert for blant annet «instruksjons- og undervisningsmateriell» i klasse 16. Innehavers kjennetegn er registrert for utdanningstjenester, «Education services relating to data security», i klasse 41. Patentstyret er av den oppfatning at disse varene og tjenestene må anses som lignende. Det er ikke avgjørende at varer og tjenester etter sin art er forskjellige. Det må her som ellers foretas en helhetsvurdering av alle de relevante kriteriene. De nevnte varene og tjenestene har det samme formålet, nemlig å overføre kunnskap. De er komplementære ved at instruksjons- og undervisningsmateriell er svært viktig og ofte en forutsetning for, utdanningstjenestene. Disse varene og tjenestene kan ha samme distribusjonskanaler, ved at det ikke er uvanlig at de som tilbyr utdanningstjenester også tilbyr instruksjons- og undervisningsmateriell. Til slutt forutsetter produksjon og tilbud av de nevnte varene og tjenestene den samme kunnskapen, og de henvender seg til den samme omsetningskretsen. Det vises i denne sammenheng til at EU-retten har kommet til samme resultat i sakene T-233/06, *Casa Editorial El Tiempo SA v. OHIM*, premiss 32-39 og T-388/00, *Institut für Lernsysteme GmbH v. OHIM*, premiss 51-56.

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger en risiko for forveksling mellom de aktuelle kjennetegnene. Det er i denne saken lagt avgjørende vekt på at kjennetegnene er identiske og at det er registrert for lignende varer og tjenester. Beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge må derfor settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35.

En endelig avgjørelse om å sette registreringen til side som ugyldig har virkning fra den internasjonale registreringsdatoen, jf. varemerkeloven § 44 første ledd. I denne saken vil endelig avgjørelse ha virkning fra 5. mars 2012. Utfallet vil bli ført inn i registeret og kunngjort i Norsk varemerketidende etter klagefristens utløp, jf. varemerkeloven § 47.

Patentstyrelova § 9 - sakskostnader

I henhold til patentstyrelova § 9 kan Patentstyret i en sak om administrativ overprøving tilkjenne en part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold, nødvendige sakskostnader fra motparten. Om sakskostnader skal tilkjennes må avgjøres ut fra en rimelighetsvurdering (se Ot. prp. 94 L (2011-2012)). I rimelighetsvurderingen skal Patentstyret blant annet legge vekt på om det har vært god grunn å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forholdene hos motparten å tilkjenne sakskostnader. Ved fastsetting av kostnadsansvaret må Patentstyret ha øye for at administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, se Prop. 94 L (2011-2012) s. 12 og KFIR sak VM 14/068, *BLENDX*, premiss 27.

Kravstiller fullmektig har innlevert en sakskostnadsoppgave på totalt kr 29 600,-.

Kravstiller har vunnet saken fullt ut. Patentstyret finner at det er rimelig at nødvendige sakskostnader tilkjennes i denne saken. Vi kan ikke se at sakens karakter, partenes styrkeforhold eller andre tungtveiende grunner skulle tilsi at innehaver i den foreliggende sak skal fritas et sakskostnadsansvar.

Saken gjelder spørsmål om det registrerte merket skal settes til side som ugyldig etter varemerkeloven § 35. Kjennetegnene er identiske. Det sentrale og avgjørende i denne saken er om det foreligger varer og tjenester av lignende slag. Det foreligger en praksis for å anse disse varene og tjenestene som lignende. Dette er noe som også har vært angitt i Patentstyrets kryssgranskningsliste siden 2012. Denne er tilgjengelig på Patentstyrets nettside. Det var ikke nødvendig med noen omfattende dokumentasjon i saken og den fremstår som forholdsvis enkel. Når man tar i betraktning sakens art og karakter, har Patentstyret kommet til at de totale kostnadene som er krevet dekket er noe høye. Patentstyret har etter dette kommet til at sakskostnadene bør settes til kr 20 000,- og dette blir å tilkjenne.

Konklusjon:

Patentstyret har kommet til at internasjonal registrering nr. 1110421, ordmerket CRYPTZONE, er egnet til å forveksles med kravstillers registrering nr. 260025 ordmerket CRYPTZONE, og krenker derfor en annens varemerkerett her i Norge etter varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a. Registreringen skal dermed settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35.

Videre har Patentstyret kommet til at kravstiller tilkjennes sakskostnader på kr 20 000,-, jf. patentstyrelova § 9.

Beslutning:

Innføringen i varemerkeregisteret om at den internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35.

**I sakskostnader betaler Cryptzone North America INC.
kr 20 000,- –tyvetusen–kroner
til Jussystemer AS
innen 2 – to – uker fra avgjørelsens meddelelse,
jf. patentstyrelova § 9.**

Tord Hestenes