

Patentstyret
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

Leveres elektronisk via ALTINN

Oslo, 1. april 2016

BEGJÆRING OM ADMINISTRATIV OVERPRØVING

TIL

PATENTSTYRET

Varemerkeregistrering
nr.:
Varemerkesøknad nr.:

260025
201013309

Kravstiller:

CRYPTZONE NORTH AMERICA INC.
130 Turner Street, Suite 610
MA02453 WALTHAM
US

Kravstillers ref.:

L32791NO00-THH

Fullmektig:

Tandbergs Patentkontor AS
Postboks 1570 Vika
0118 Oslo

E-post: legal@tandbergs.no

Innehaver

Jussystemer AS
C.J. Hambros Plass 5
0164 Oslo
NO

Innehavers ref.:

115174-2

Fullmektig:

Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma
Postboks 520 Skøyen
0214 Oslo

E-post: post@svco.no

Saken gjelder:

Administrativ overprøving av norsk varemerkeregistrering nr.
260025 CRYPTZONE (ordmerke)

* * *

1. INNLEDNING

Vi representerer CRYPTZONE NORTH AMERICA INC. (heretter kravstiller). Kopi av fullmakt følger vedlagt som:

Bilag 1: Kopi av fullmakt.

Kravstiller er innehaver av IR 1110421 CRYPTZONE (ordmerke) for klasse 41.

Bilag 2: IR 1110421 CRYPTZONE (ordmerke).

Kravstillers varemerke ble besluttet gjeldende den 5. juni 2013, kunngjøring fant sted 12. august 2013. Den 15. september 2015 inkom begjæring om administrativ overprøving mot registreringen fra innehaver av norsk varemerkeregistrering nr. 260025 CRYPTZONE (ordmerke), Jussystemer AS (heretter innehaver).

Bilag 3: Norsk varemerkeregistrering nr. 260025 CRYPTZONE (ordmerke).

For ordens skyld fremlegges hele korrespondansen fra prosessen knyttet til den administrative overprøvingen av kravstillers IR 1110421:

Bilag 4: Kravstillers begjæring om administrativ overprøving til Patentstyret datert 15. september 2015.

Bilag 5: Innehavers tilsvarende til Patentstyret datert 23. oktober 2015.

Bilag 6: Innehavers sakskostnadsoppgave til Patentstyret datert 12. november 2015.

Bilag 7: Kravstillers prosesskriv og sakskostnadsoppgave til Patentstyret datert 11. november 2015 med underbilag 1 til 6 (mottatt av innehaver etter innlevering av bilag 4).

Bilag 8: Patentstyrets avgjørelse av 2. februar 2016.

Bilag 9: Innehavers klage til KFIR datert 1. april 2016.

Kravstiller ber – i den grad innehaver ikke skulle være av en annen oppfatning – om at underbilagene til bilag 7 som er merket med «**FORTROLIG**» eller tilsvarende påtegnelse – dette gjelder i alle fall **underbilag 2** – unntas allmennhetens innsyn, da disse synes å inneholde spesifiserte priser og informasjon om konkrete forhold, som må kunne anses som bedriftshemmeligheter, jf. varemerkeloven § 25 og offentleglova § 12. De samme dokumentene ble av innehaver begjært unntatt offentlighet under Patentstyrets behandling av den administrative overprøvingssaken innehaver iverksatte mot kravstillers IR 1110421, vi kan ikke se noen grunn til at de skal behandles annerledes i nærværende sak.

Dersom kravet om administrativ sletting etter varemerkeloven §§ 35, jf. § 16 bokstav b, og § 38 fører fram, vil grunnlaget for innehavers krav mot kravstillers IR 1110421 falle bort. Kravstiller har således rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39.

Kravstillers klage i saken vedrørende administrativ overprøving av kravstillers IR 1110421 er under behandling i KFIR. Det er bedt om at den administrative overprøving av kravstillers IR 1110421 settes i bero inntil nærværende sak er endelig avgjort.

2. NÆRMERE OM KRAVET

Det følger av varemerkeloven § 35 at en «*registrering av et varemerke skal helt eller delvis settes til side som ugyldig ved dom eller ved avgjørelse av Patentstyret (administrativ overprøving) etter §§ 38 til 40 hvis registreringen er skjedd i strid med §§ 14 til 16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd.*»

I det foreliggende tilfellet er kravstiller av den oppfatning at innehavers varemerkereg. nr. 260025 er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b.

«Et varemerke kan ikke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis:

[...]

b) merket er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningskikk,»

Det første vilkåret er at merket må være egnet til å forveksles med kravstillers forretningskjennetegn. Siden både merket og kravstillers forretningskjennetegn er CRYPTZONE, er det rimelig åpenbart at det foreligger en forvekslingsfare. Det er heller ikke tvilsomt at kravstiller fortsatt bruker kjennetegnet CRYPTZONE.

I det foreliggende tilfellet er det heller ikke tvilsomt at innehaver kjente til kravstillers bruk da søknaden om registreringen av varemerkereg. nr. 260025 ble innlevert. Partene hadde i flere år en avtale som innebar at innehaver fra 2005 var en handelsagent for kravstiller, se underbilagene til bilag 7 ovenfor. For ordens skyld fremlegges IPR Agreement av 30. mars 2009 som separat bilag for å underbygge dette.

Bilag 10: IPR Agreement datert 30. mars 2009.

Det kan for ordens skyld opplyses om at IPR Agreement av 30. mars 2009 ikke omfatter rettigheter knyttet til CRYPTZONE. Omfanget av avtalen er begrenset til det som eksplisitt er angitt å være gjenstand for avtalen, nemlig det som fremgår av vedlegg 1 til avtalen.

Når innehaver leverer inn en søknad om registrering av CRYPTZONE til tross for at det er åpenbart at en slik innlevering er i strid med god forretningskikk overfor det som på det tidspunktet var en samarbeidspartner.

Registreringen av varemerkereg. nr. 260025 har skjedd i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b og registreringen skal således oppheves, jf. varemerkeloven § 35.

3. FORMALIA

Vi har fått opplyst fra Patentstyret at det ikke er anmerket lisenser i registreringen, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd andre punktum.

Vi imøteser Patentstyrets faktura for avgift forbundet med nærværende krav.

Kravstiller krever å bli tilkjent sakskostnadene fra innehaver, jf. patentstyrelova § 9. Vi ber om å få en nærmere frist for innsending av sakskostnadsoppgave. Det var god grunn for kravstiller til å få saken prøvd og det er rimelig ut fra typen sak og forholdene å pålegge innehaver sakskostnadsansvar.

4. PÅSTAND

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. Norsk varemerkeregistrering nr. 260025 CRYPTZONE (ordmerke) oppheves.

2. Jussystemer AS pålegges å erstatte CRYPTZONE NORTH AMERICA INC. sakens kostnader for Patentstyret.

* * *

Denne begjæring om administrativ overprøving er sendt elektronisk til Patentstyret via ALTINN og direkte til motpartens fullmektig via e-postmelding.

Oslo, 1. april 2016
Tandbergs Patentkontor AS

Thomas Hagen
advokat