

Patentstyret
Postboks 8160 Dep
0033 OSLO

Ansvarlig advokat
Magnus Stray Vyrje

Vår ref.
MSV/22255

Oslo
12. april 2016

TILSVAR

TIL

PATENTSTYRET

Sak nr OP2016/00148

Kravstiller:

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

Fullmektig:

Tandbergs Patentkontor AS
Postboks 1570 Vika
0118 Oslo

Innehaver:

JUSSYSTEMER AS
CJ Hambros plass 5
0164 Oslo

Fullmektig:

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

Gjelder:

Varemerkeregistrering nr 260025, ordmerket CRYPTZONE

1. Kravstiller gjør i begjæringen gjeldende at innehavers registrering av ordmerket «Cryptzone» i 2011 (reg nr 260025) er i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b. Kravstiller anfører – via sin lovhenviing – at innehavers merke er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som kravstilleren allerede hadde tatt i bruk og fortsatt bruker, og at innehaver kjente til denne bruken da innehavers varemerkesøknad ble innlevert, slik at innehavers registrering skjedde i strid med god forretningskikk.
2. Kravstillers begjæring inneholder ingen nærmere redegjørelse eller dokumentasjon for at kravstiller brukte «Cryptzone» som varemerke mv. før kravstiller i 2015 fikk overført rettighetene til registrering IR 1110421 fra Cryptzone Group AB. Kravstiller kan i fravær av slik redegjørelse og dokumentasjon ikke høres med at innehavers merke er egnet til å forveksles med varemerker mv. som kravstiller hadde tatt i bruk da innehaver fikk registrert varemerket 260025 i 2011.

Det er for innehaver ikke kjent at kravstiller forestod noen slik bruk i 2011. Innehaver er heller ikke kjent med at kravstiller eksisterte på daværende tidspunkt. Etter det innehaver kjenner til, ble kravstiller først stiftet og registrert flere år senere.

Etter som kravstillers begjæring heller ikke inneholder noen nærmere redegjørelse eller dokumentasjon for hva slags rettigheter kravstiller har fått overført fra Cryptzone Group AB, kan det ikke legges til grunn at kravstiller besitter andre rettigheter enn det som objektivt følger av at kravstiller i dag besitter den registrering 1110421 som ble besluttet gjort delvis gjeldende i Norge i 2013, jf begjæringens bilag 2.

3. Begjæringens reelle påstandsgrunnlag synes kun å være at kravstiller eier rettighetene til det ordmerke «CRYPTZONE» som kravstillers rettsforgjenger Cryptzone Group AB brukte i 2011, og som iht. forgjengerens internasjonale varemerkesøknad ble besluttet gjort delvis gjeldende i Norge i 2013.

Patentstyret besluttet imidlertid 02.02.16 å sette forgjengerens registrering til side som ugyldig, jf begjæringens bilag 8. Kravstiller har riktignok påklaget denne avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter, jf begjæringens bilag 9. Men inntil KFIR evt. kommer til annet resultat, kan ikke kravstiller påberope Cryptzone Group AB's registrering som grunnlag for å få opphevet innehavers registrering 260025.

Kravstiller må her først avvente utfallet av sin klag til KFIR, slik at kravstiller evt. kan vise til en gyldig registrering for sin begjæring om administrativ overprøving.

4. Innehavers registrering 260025 (2011) ble gjort for Cryptzone Group AB's IR 1110421 (2013). Cryptzone Group AB var både innforstått med og aksepterte innehavers norske registrering, herunder som følge av at Cryptzone Group AB i 2009 overdro sine varemerkerettigheter i Norge til innehaver.

Innehavers kjennetegnrettigheter til ordmerket «Cryptzone» utledes således ikke bare av innehavers bruk, innarbeidelse og registrering 260025, men også av innehavers tillatelse fra og skriftlige avtale med kravstillers rettsforgjenger. IPR-avtalen mellom innehaver og Cryptzone Group AB er fremlagt som bilag 10 til begjæringen. Det gjengis fra avtalens «whereas-bestemmelse» (min understrekning):

“The Company is of today under reconstruction in accordance with Swedish Law. JS is since 2005 and by the Parties simultaneous agency agreement (the Agency agreement) an exclusive agent and distributor in Norway of the Companies product. JS has invested money in

to the Norwegian market and would now like to protect its investment by acquiring all relevant intellectual property rights (IPR) for the Norwegian market."

Det gjengis fra avtalens «subject-matter-bestemmelse» (mine understrekninger):

"The Agreement covers all – including by law and commercial protected – rights that The Company own in Norway regarding the Product with correspondent marketing documentation, including IPR under the Norwegian applicable laws concerning product name, marketing, patent, trade mark and copyright."

Som det fremgår av sistnevnte bestemmelse, overdro Cryptzone Group AB samtlige av sine lovbestemte og kommersielle rettigheter i Norge (knyttet til Secured eMail) til innehaver, herunder etter den norske varemerkeloven.

Kravstiller har ikke anført, og kan heller ikke høres med, at kravstiller har noen bedre rett overfor innehaver enn Cryptzone Group AB.

5. Kravstillerens begjæring kan på denne bakgrunn – åpenbart – ikke føre frem.

Innehaver krever tilkjent sakskostnader med kr 29.600, svarende til 12 timer á kr 2.400. Våre arbeidere for innehaver har bl.a. bestått i dokumentgjennomgang av kravstillerens omfangsrrike begjæring med samtidige omfangsrrike klage til KFIR, prosessuelle og varemerkerettslige vurderinger, kommunikasjon med klient samt utarbeidelse og inngivelse av nærværende tilsvar mv. Kostnadskravet inkluderer 1 time ifbm estimerte etterarbeider. Etter som innehaver har fradragsrett for mva, tilkommer ikke 25 %.

Med forbehold om ytterligere anførsler og bevis nedlegges slik

Påstand:

- 1. Cryptzone North America INC's begjæring om administrativ overprøving av varemerkeregistrering nr 260025, ordmerket CRYPTZONE, tas ikke til følge.**
- 2. I sakskostnader betaler Cryptzone North America INC NOK 29.600 til Jussystemer AS innen 2 – to – uker fra avgjørelsens meddelelse.**

###

Tilsvar blir sendt elektronisk til Patentstyret via Altinn med samtidig kopi pr epost til Tandbergs Patentkontor AS v/advokat Thomas Hagen.

Oslo den 12. april 2016
Stray Vyrje & Co. DA Advokatfirma

Magnus Stray Vyrje
Advokat
932 81 763