

Patentstyret
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

Leveres elektronisk via ALTINN

Oslo, 2. mai 2016

PROSESSKRIV

TIL

PATENTSTYRET

Patentstyrets ref.: OP2016/00148
Varemerkeregistrering
nr.: 260025
Varemerkesøknad nr.: 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.: MSV/22255

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

E-post: post@svco.no

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

* * *

1. INNLEDNING

Det vises til Patentstyrets brev av 18. april 2016 med oversendelse av Jussystemer AS (innehaver) sitt tilsvaret av 12. april 2016 til CRYPTZONE NORTH AMERICA INC. (kravstiller) sin begjæring om administrativ overprøving av 1. april 2016.

Kravstiller er gitt frist til 2. mai 2016 med å fremsette kommentarer og merknader til innehavers tilsvaret. Dette prosesskriv er således rettidig.

Innledningsvis vil kravstiller presisere at det ikke fremkommer noe i innehavers tilsvaret som er egnet til å endre kravstillers oppfatning av saken, det vises til begjæringen for nærmere redegjørelse for kravet. Kravstiller har likevel sett det som nødvendig å knytte noen merknader til den informasjon som har fremkommet fra den annen side.

2. GRUNNLAGET FOR KRAVSTILLERS BEGJÆRING

2.1. Varemerkeloven § 16 bokstav b

Det registreres at innehaver forsøker å vri på kravstillers anførsler i tilsvaret. Grunnlaget for kravstillers begjæring er varemerkeloven § 35, jf. § 16 bokstav b.

Kravstiller er av den oppfatning at begjæringen om administrativ overprøving gir et tydelig bilde av både de faktiske og rettslige grunnlag for kravet, herunder fremleggelsen av den dokumentasjon som viser kravstillers bruk av CRYPTZONE.

Kravstiller har ikke påberopt seg varemerkeloven § 16 bokstav a og vil heller ikke gjøre det.

2.2. Forholdet mellom kravstiller og Cryptzone Group AB

Kravstiller vil fremlegge dokumentasjon for at innehavers anførsler om at kravstiller først ble stiftet og registrert flere år senere enn 2011 er uriktig. Nedenfor fremlegges en utskrift fra Bloomberg som viser at kravstiller ble stiftet i 1998.

Bilag 1: CRYPTZONE NORTH AMERICA INC., utskrift fra <http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=104006>.

Cryptzone Group AB, kravstillers nåværende morselskap, ble stiftet i 2003, se vedlagte utskrift fra Bloomberg.

Bilag 2: Cryptzone Group AB, utskrift fra <http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=12700984>.

At det dreier seg om selskaper innenfor samme konsern fremgår også av årsberetningen til morselskapet for 2010.

Bilag 3: Årsberetning for Cryptzone Group AB for regnskapsåret 2010, datert mars 2011.

Konsernstrukturen fremgår på side 17 i årsberetningen for 2010, hvor det blant annet står at morselskapet eier datterselskapet Cryptzone US Inc., som senere ble fusjonert inn i Cryptzone North America Inc., se bilag 5 nedenfor.

Kravstiller har tatt over oppgavene knyttet til håndtering av morselskapets rettigheter til CRYPTZONE. Dette gjenspeiles for øvrig også i bilag 2 til kravstillers begjæring om

administrativ overprøving, IR 1110421 CRYPTZONE (ordmerke), hvor morselskapet var søker og kravstiller er innehaver.

I tillegg fremlegges avtalen av 31. desember 2014 mellom kravstiller og morselskapet, hvor samtlige av morselskapets IP-rettigheiter overføres til kravstiller (datterselskapet).

Bilag 4: General intellectual property assignment av 31. desember 2014 mellom Cryptzone Group AB og Cryptzone US Inc.

Cryptzone US Inc. ble deretter fusjonert inn Cryptzone North America Inc. samme dato.

Bilag 5: Certificate of merger of Cryptzone US Inc. with and into Cryptzone North America Inc. av 31. desember 2014.

Når det gjelder kravstillers og kravstillers morselskaps bruk av CRYPTZONE, så vil markedsføringsmanualen for 2010 kunne illustrere både bruken og den historiske bakgrunnen nærmere.

Bilag 6: Cryptzone Graphical Profile & Brand Manual, Marketing 2010.

Basert på det ovennevnte er kravstiller av den oppfatning at selskapet har full anledning til å håndheve rettighetene til CRYPTZONE i medhold av varemerkeloven § 16 bokstav b.

2.3. Omfanget av IPR Agreement av 30. mars 2009

Kravstiller har ikke anført å ha en bedre rett overfor innehaver enn Cryptzone Group AB. Kravstiller anfører å ha den samme rett overfor innehaver som Cryptzone Group AB.

Det er heller ikke riktig, som anført av innehaver i tilsvarets punkt 4, at Cryptzone Group AB overdro samtlige rettigheter i Norge til innehaver.

Innehavers bruk av «whereas-bestemmelsen» (formålsbestemmelsen) strider ikke bare mot IPR Agreement av 30. mars 2009, bilag 10 til begjæringen om administrativ overprøving, for øvrig, men også mot etablerte retningslinjer for avtaletolkning. En «whereas-bestemmelse» er kun ment å danne et bakteppe for avtalen, den beskriver avtalens formål og må vike for avtalens operative klausuler (som kommer etter «*NOW THEREFORE, the Parties agree as follows*»).

Innehaver synes også å ha oversett det faktum at «whereas-bestemmelsen» i seg selv faktisk kobler rettighetene som nevnes opp mot den relevante IPR. I «subject-matter-bestemmelsen», dvs. punkt 3 i IPR Agreement, understrekes det også at avtalen gjelder IPR knyttet til «the Product», dvs. knyttet til produktet «Secured eMail» som beskrevet i avtalens punkt 1 og i vedlegg 1.

I den grad innehaver fortsatt fastholder at IPR Agreement av 30. mars 2009 omfattet rettigheter til CRYPTZONE, ber vi om at innehaver peker på hvor i avtalen dette fremgår. Som redegjort for i begjæringen, var overdragelsen begrenset til det som eksplisitt er angitt å være gjenstand for avtalen, nemlig det som fremgår av vedlegg 1 til IPR Agreement av 30. mars 2009, dvs. rettigheter knyttet til «Secured eMail».

Innehaver har således ikke ervervet noen rettigheter knyttet til CRYPTZONE fra kravstiller. Registreringen av varemerkereg. nr. 260025 har skjedd i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b og registreringen skal således oppheves, jf. varemerkeloven § 35.

3. SAKSKOSTNADSOPPGAVE

3.1. Kravstillers foreløpige sakskostnadsoppgave

Kravstiller krever rimelige og nødvendige sakskostnader tilkjent i tråd med patentstyreloven § 9. På vegne av kravstiller fremlegges følgende foreløpige sakskostnadsoppgave:

Periode	Medgåtte timer	Timepris i NOK	Beløp i NOK
Frem til inngitt begjæring om administrativ overprøving: Korrespondanse med klient, gjennomgang av sakens faktiske og rettslige sider, utarbeidelse og innlevering av begjæring om administrativ overprøving.	3	2 600	7 800
Fra inngitt begjæring og frem til sakens avslutning: Gjennomgang av brev fra Patentstyret, gjennomgang av tilsvaer fra motpart, korrespondanse med klient, oversettelse av nødvendig informasjon til klient, utarbeidelse og innlevering av prosesskriv med sakskostnadsoppgave, etterfølgende gjennomgang og rapportering av Patentstyrets avgjørelse.	5,5	2 600	14 300
Utlegg: Patentstyrets gebyr for krav om administrativ overprøving av et varemerke.			4000
Totalt	8,5		26 100

Alle beløp ovenfor er eks. mva. Det tas forbehold om å fremlegge revidert sakskostnadsoppgave dersom saksbehandlingen skulle vise behov for ytterligere arbeid.

3.2. Kommentar til innehavers sakskostnadsoppgave

Kravstiller vil påpeke at innehavers sakskostnadsoppgave, som fremlagt i tilsvaret, langt overskrider det som må anses å være rimelige og nødvendige sakskostnader. Det fremstår som uforholdsmessig at innehaver skal ha brukt 12 timer på saken frem til inngivelse av tilsvaer (selv om én time gjelder etterfølgende arbeid).

Dette må særlig ses i lys av at saksforholdet må anses velkjent for begge parter som følge av den pågående tvisten knyttet til kravstillers registrering. Dokumentene som ble fremlagt, både i klagen til KFIR og begjæringen i nærværende sak, må anses velkjente for både innehaver og innehavers fullmektig (som også bistår innehaver i den pågående klagesaken).

* * *

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

Oslo, 2. mai 2016
Tandbergs Patentkontor AS

Thomas Hagen
advokat