

Patentstyret
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

Leveres elektronisk via ALTINN

Oslo, 9. juni 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 30. mai 2016 med oversendelse av Jussystemer AS (innehaver) sitt prosesskriv av 22. mai 2016 i anledning CRYPTZONE NORTH AMERICA INC. (kravstiller) sin begjæring om administrativ overprøving av norsk varemerkeregistrering nr. 260025 CRYPTZONE (ordmerke). I tillegg har innehaver sendt inn ytterligere et prosesskriv den 6. juni 2016.

Kravstiller er gitt frist til 13. juni 2016 med å innlevere sakskostnadsoppgave. Dette prosesskriv er således rettidig.

Innledningsvis vil kravstiller presisere at det ikke fremkommer noe i innehavers to siste prosesskriv som er egnet til å endre kravstillers oppfatning av saken, det vises til kravstillers begjæring og tidligere prosesskriv for nærmere redegjørelse for kravet. Kravstiller vil imidlertid benytte anledningen til å knytte noen korte kommentarer og merknader til innehavers to siste prosesskriv.

2. NOEN MERKNADER TIL INNEHAVERS PROSESSKRIV AV 22. MAI OG 6. JUNI 2016

2.1. Kravstiller kan håndheve konsernets rettigheter til CRYPTZONE

I innehavers prosesskriv av 22. mai 2016 og 6. juni 2016 gjentas innehavers anførsler hva gjelder forholdet mellom kravstiller og Cryptzone Group AB.

Kravstiller har allerede redegjort for konsernstrukturen og underbygget årsaken til at CRYPTZONE NORTH AMERICA INC. er kravstiller i nærværende sak i stedet for Cryptzone Group AB, det vises til kravstillers begjæring og tidligere prosesskriv.

I lys av innehavers prosesskriv av 6. juni 2016, som inneholder en rekke uriktige forhold knyttet til forståelsen av varemerkeloven § 16 bokstav b, finner vi grunn til å hitsette et utsnitt fra bestemmelsens forarbeider, nærmere bestemt Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 53:

«Når det gjelder merknadene fra Norske Patentingeniørers forening, viser departementet til at formuleringen «fortsatt bruker» skal forstås slik at den dekker også tilfeller der en rettmessig rettsetterfølger av førstebrukeren har fortsatt bruken. Har førstebrukeren og eventuelle rettmessige rettsetterfølgere opphørt med bruken av kjennetegnet som kjennetegn for varer eller tjenester, kan det registreres uten hinder av bokstav b. Departementet anser det ikke nødvendig å presisere i bestemmelsen at den bare beskytter varemerker som oppfyller kravet om særpreg.»

Uttalelsen viser med all tydelighet at rettigheter etter varemerkeloven § 16 bokstav b også kan håndheves av førstebrukerens rettsetterfølgere, i det foreliggende tilfellet nærværende kravstiller. Det er således verken grunnlag for å avvise kravet eller for å behandle kravstiller på en annen måte enn Cryptzone Group AB ville blitt behandlet om Cryptzone Group AB skulle håndhevet rettighetene selv.

Denne side kan under enhver omstendighet ikke se at dette formelle forholdet skulle være avgjørende for sakens utfall.

2.2. Avtaleverket gir ikke innehaver rett til CRYPTZONE

Spørsmålet om betydningen av avtaleverket er allerede grundig redegjort for i kravstillers tidligere innlegg til Patentstyret. Denne side ser ingen grunn til å gå nærmere inn på dette, men nøyer oss med en henvisning til kravstillers tidligere innlegg.

Det må imidlertid påpekes at innehaver feiltolker brevene fra Hamilton, fremlagt som bilag

1-3 til innehavers prosesskriv av 22. mai 2016. De uttalelser som fremkommer i Hamiltons brev kan på ingen måte ses som en aksept for at Jussystemer skal ha fått overført rettighetene til CRYPTZONE fra kravstiller og/eller Cryptzone Group AB. Hamilton sier kun at Cryptzone Group AB selvsagt vil overholde sine avtaleforpliktelser overfor innehaver – forpliktelsene innebærer imidlertid ikke å avstå varemerket CRYPTZONE til innehaver. Vi kan ikke se at innholdet i brevene fra Hamilton skal være uoverensstemmende med kravstillers argumentasjon i nærværende sak.

For ordens skyld, de avtalebrudd fra Jussystemer som omtales i Hamiltons brev er på ingen måte en del av nærværende sak. IPR-avtalens lovvalgsklausul er irrelevant for nærværende sak, avtalen regulerer ikke rettighetene til varemerket CRYPTZONE. Patentstyret trenger ikke ta stilling til IPR-avtalens innhold ved avgjørelsen av nærværende sak, da IPR-avtalen ikke omhandler varemerket CRYPTZONE.

For ordens skyld, vi bemerker at innehaver ikke har fremlagt de spørsmål Hamilton har fått seg forelagt, men i stedet forsøker å vri Hamiltons svar i retning av at spørsmålet gjaldt den forståelse av avtaleverket som innehaver nå ser seg tjent med å forholde seg til. Vi har imidlertid fått oversendt tre brev fra innehavers fullmektig, Stray Vyrje, i sakens anledning.

- Bilag 1:** Brev fra Stray Vyrje til Cryptzone AB datert 4. september 2013.
Bilag 2: Brev fra Stray Vyrje til Cryptzone AB datert 16. september 2013.
Bilag 3: Brev fra Stray Vyrje til Hamilton datert 3. oktober 2013 (uten bilag).

Som Patentstyret kan se, relaterer ingen av de tre brevene fra innehavers fullmektig seg til varemerkerettigheter knyttet til CRYPTZONE, men fokuserer på Secured eMail.

Når det gjelder innehavers anførsler om at daværende CEO i Cryptzone Group AB, Peter Davin, aksepterte at Jussystemer registrerte CRYPTZONE som eget varemerke, så kan vi ikke se at disse er underbygget på noen måte. Det foreligger ingen bevis for at Davin eller andre i Cryptzone Group AB aksepterte at Jussystemer skulle ha rettigheter til CRYPTZONE. Nærværende tvist beviser snarere det motsatte.

Når det gjelder bevisbyrden for hva Davin aksepterte, så påpeker kravstiller at det er enklere å bevise at en aksept foreligger enn at en aksept ikke foreligger – det er vanskeligere å fremlegge dokumentasjon for at aksept ikke foreligger enn å fremlegge en kopi av selve aksepten.

I lys av det ovennevnte fastholder kravstiller sitt krav om at norsk varemerkeregistrering nr. 260025 CRYPTZONE (ordmerke) må oppheves, da samtlige vilkår i varemerkeloven § 16 bokstav b er oppfylt.

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:	9	2 600	23 400

Gjennomgang av brev fra Patentstyret, gjennomgang av tilsvar og flere prosesskriv fra motpart med bilag, korrespondanse med klient, oversettelse av nødvendig informasjon til klient, utarbeidelse og innlevering av flere prosesskriv og sakskostnadsoppgave, etterfølgende gjennomgang og rapportering av Patentstyrets avgjørelse.			
Utlegg: Patentstyrets gebyr for krav om administrativ overprøving av et varemerke.			4 000
Totalt	12		35 200

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, langt overskrider det som må anses å være rimelige og nødvendige sakskostnader. Dette inntrykket er ikke endret siden denne sides forrige prosesskriv og det vises til det som der fremkommer om tidsbruken.

* * *

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

Oslo, 9. juni 2016
Tandbergs Patentkontor AS

Thomas Hagen
advokat