

Vår ref.: OP2016/00148
Registreringsnr.: 260025
Søknadsnr.: 201013309
Varemerke: Cryptzone
Innehaver: Jussystemer AS
Innehavers fullmektig: Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma
Kravstiller: CRYPTZONE NORTH AMERICA INC.
Kravstillers fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS

Patentstyrets avgjørelse av 7. september 2016 – administrativ overprøving

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE¹

Jussystemer AS, Oslo, leverte 20. desember 2010 inn ordmerket CRYPTZONE for registrering, med Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma, Oslo, som fullmektig. Merket ble registrert 16. mai 2011 og fikk registreringsnummer 260025. Registreringen ble kunngjort i Norsk varemerketidende den 23. mai 2011 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.

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).

Cryptzone North America INC. leverte 1. april 2016 inn krav om administrativ overprøving av ovenfor nevnte registrering, med Tandbergs Patentkontor AS, Oslo, som fullmektig. I kravet anføres det at registreringen skal settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35 og § 40. Kravet er begrunnet med at det registrerte merket er innlevert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b, jf. varemerkeloven § 35 første ledd.

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 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.

Patentstyret mottok siste brev fra innehaver den 26. august 2016. Da var saken allerede tatt opp til avgjørelse og avgjørelse under utarbeidelse. Patentstyret har vurdert brevetts innhold som en del av grunnlaget for avgjørelsen, men har ikke oversendt det til kravstiller for kommentarer, fordi det ikke var nødvendig for sakens utfall.

Patentstyrets vurderinger:

Avvisningsspørsmålet

Innehaver anfører at saken skal avvises på grunn av kravstillers manglende sakstilknytning og rettslig interesse. Innehaver anfører også at kravstillers påstand om at innleveringen av søknaden skjedde i strid med god forretningsskikk kun kan gjøres gjeldene av den som var forulempet på søknadstidspunkt, noe kravstiller ifølge innehaver ikke var.

Ifølge varemerkeloven § 39 kan krav om administrativ overprøving som bygger på § 35 fremsettes av enhver som har rettslig interesse. I Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 69-70 er det presisert at det gjelder ingen tidsfrister for å fremme krav om administrativ overprøving. Det fremgår at slike krav som utgangspunkt kan fremsettes i hele registreringsens levetid, og «eventuelt senere hvis den som reiser søksmål eller fremsetter overprøvingskrav har rettslig interesse».

Kravstiller er innehaver av registrering nr. 1110421, ordmerket CRYPTZONE, som ble kjent ugyldig ved Patentstyrets avgjørelse av 2. februar 2016 (OP-saksnummer 2015/446) på grunn av forvekslingsfare med registreringen som det i nærværende sak er fremmet ugyldighetskrav mot. Denne avgjørelsen er påklaget til Klagenemda for industrielle rettigheter (OP-saksnummer 2015/00145), som har satt klagesaken i bero. Saken viser at kravstiller har en aktuell interesse i å få prøvd gyldigheten av innehavers registrering.

Forarbeidene til varemerkeloven § 16 bokstav b, slår for øvrig fast at formuleringen «fortsatt bruker» i lovteksten skal forstås slik at bestemmelsen også dekker tilfeller der en rettmessig rettsetterfølger av førstebrukeren har fortsatt bruken.

Det følger av «General intellectual property assignment» av 31. desember 2014 mellom Cryptzone Group AB og Cryptzone US INC og «Certificate of Merger of Cryptzone US Inc. with and into Cryptzone North America Inc» av samme dato, at kravstiller Cryptzone North America Inc er den første brukerens (Cryptzone Group AB) etterfølger.

På denne bakgrunn finner Patentstyret at kravstiller oppfyller kravet til rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39.

Innehaver anfører også at saken skal avvises fordi partene har inngått en voldgiftsavtale. Patentstyret kan ifølge innehaver ikke behandle saken før det foreligger en avklaring av det avtalerettslige forholdet.

Disse anførselene kan heller ikke føre frem. En eventuell avtale om voldgift vil kun ha virkning mellom partene. Dersom en part likevel leverer inn krav om administrativ overprøving, vil dette være et anliggende partene imellom, ikke en avvisningsgrunn for Patentstyret.

Når det gjelder innehavers anførsel om at Patentstyret ikke kan ta stilling til det avtalerettslige forholdet, skal det bemerkes at Patentstyret tar stilling til om vilkårene i varemerkeloven § 16 bokstav b er oppfylt. Bevisføringen og bevisvurderingen er fri. Avtalene er en del av sakens faktum, og vil kunne belyse om vilkårene i varemerkeloven § 16 bokstav b er oppfylt.

Ugyldighet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b

En varemerkeregistrering skal helt eller delvis settes til side som ugyldig, hvis registreringen er skjedd i strid med § 16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd, jf. varemerkeloven § 35. Ifølge varemerkeloven § 16 bokstav b kan et merke ikke registreres uten samtykke hvis merket er egnet til å forveksles med et varemerke [...] 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 forretningsskikk.

Det relevante tidspunktet for om registreringen strider mot varemerkeloven § 16 bokstav b, er datoen for innleveringen av innehavers søknad, i dette tilfellet 20. desember 2010.

- Spørsmålet om merket allerede var tatt i bruk

Kravstiller har ikke formulert eksplisitt hvilke varer og/eller tjenester merket CRYPTZONE allerede var tatt i bruk for. Når kravstiller ikke har gjort dette, tilsier hensynet til kontradiksjon at Patentstyret kun tar stilling til de varer og tjenester som dokumentasjonen åpenbart viser at merket var tatt i bruk for.

Merket CRYPTZONE var tatt i bruk for *software for datasikkerhet* og tjenestene *brukerstøtte, vedlikehold og lisensiering av elektroniske datasikkerhetsløsninger*. Dette fremgår av produktene i salgsavtalen av 30. mars 2009, appendix 1 til IPR-avtalen av 30. mars 2009, og pressemeddelelsene datert 18. mai 2009 og 16. november 2009.

Innehaver anfører at merket ikke var tatt i bruk i Norge. Det er imidlertid ikke et krav at merket var tatt i bruk i Norge. Dette er Patentstyrets praksis og er videre antatt i litteraturen, se Lassen/Stenvik, 2010, s. 164. I salgsavtalen av 30. mars 2009 fremgår det for øvrig at kravstiller allerede hadde tidligere distributører og selgere i Norge. Pressemeddelelsene fra 2009 indikerer også en tilstedeværelse på det norske markedet.

Innehaver anfører også at kravstiller ikke kan vise til sin registrering nr. 1110421, ordmerket CRYPTZONE, som grunnlag for et ugyldighetskrav mot innehavers registrering, siden kravstillers registrering er kjent delvis ugyldig.

Patentstyret er for så vidt enig i at kravstiller ikke kan bruke registrering nr. 1110421 alene som grunnlag for et ugyldighetskrav etter varemerkeloven § 16 bokstav b. Bestemmelsen verner som kjent om eldre kjennetegn som er tatt i bruk. Dette følger blant annet av Klagenemda for industrielle rettigheter sin avgjørelse i sak VM 13/053, *BUDVAR*. Kravstiller har imidlertid dokumentert at merket er tatt i bruk for varen *software for datasikkerhet* og tjenestene *brukerstøtte, vedlikehold og lisensiering av elektroniske datasikkerhetsløsninger*. At registrering nr. 1110421 er kjent delvis ugyldig, har ikke betydning for realiteten i denne saken.

- Spørsmålet om forvekslingsfare

Patentstyret legger til grunn at kravet til forvekslingsfare i varemerkeloven § 16 bokstav b, har det samme innhold som den forvekslingsfare som er hjemlet i varemerkeloven § 16 bokstav a.

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 forvekselbare, 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, *Nostalgie Istanbul Orient Express*.

Siden merket som var tatt i bruk er identisk med merket i innehavers registrering, er det graden av likhet mellom varene og tjenestene i registreringen og varene og tjenestene som merket var tatt i bruk for, som er avgjørende for forvekslingsfaren.

De relevante kriteriene ved vurderingen av om vare- og tjenestelikheten er blant annet varenes og tjenestenes 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. 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.

Dataprogrammer og software i klasse 9 i innehavers registrering er identiske med *software for datasikkerhet*, som merket allerede var tatt i bruk for.

Tjenestene *telekommunikasjonsvirksomhet; mobiltefontjenester, herunder kommunikasjon via mobiltelefoner og andre håndholdte datamaskiner og overføring av samtaleinformasjon og beskjeder fra mobiltelefoner til datamaskiner og fra datamaskiner til mobiltelefoner* i klasse 38, og *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 og utleie av dataprogrammer og software* i klasse 42 i innehavers registrering er identiske eller lignende med tjenestene *brukerstøtte og vedlikehold av elektroniske datasikkerhetsløsninger*, som merket allerede var tatt i bruk for.

Omsetningskretsen kan komme til å ta feil av kjennetegnene CRYPTZONE når de brukes på varene og tjenestene i registreringsens klasse 9, 38 og 42. Kravet til forvekslingsfare er oppfylt for disse varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

Varene og tjenestene i søknadens klasse 16 og 35 er ikke identiske eller lignende med varene og tjenestene som merket allerede var tatt i bruk for. Vareslagslikhet er et vilkår for forvekslingsfare. Siden det ikke foreligger forvekslingsfare for disse varene og tjenestene, vil vurderingen av om registreringen skal settes til side som ugyldig i det følgende kun gjelde varene og tjenestene i klassene 9, 38 og 42.

- Spørsmålet om innehavers kjennskap til kravstillers bruk av merket

Patentstyret finner det klart at innehaver kjente til kravstillers bruk av merket for *software for datasikkerhet* og tjenestene *brukerstøtte, vedlikehold og lisensiering av elektroniske datasikkerhetsløsninger*.

- Spørsmålet om innleveringen må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk

For at et varemerke skal kunne kjennes ugyldig etter varemerkeloven § 16 b, jf. § 35, må «leveringen av søknaden anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk».

I Klagenemdas avgjørelse av 14. oktober VM 13/053, *Budvar*, uttaler Klagenemda at vilkåret «i strid med god forretningsskikk» skal tolkes på samme måte som vilkåret «bad faith» i varemerkedirektivet. Som innehaver også bemerker, skal det ved vurderingen foretas en helhetsvurdering av alle relevante faktorer i saken, jf. EU-domstolens uttalelser i C-320/12, *Malaysia Dairy* og C-529/07, *Lindt*. Det er ifølge Klagenemda ikke tilstrekkelig å påvise at innehaver visste om den første brukerens varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelse C-529/07, *Lindt*, premiss 40. Klagenemda viser videre til at søkerens subjektive hensikt med

søknaden skal vurderes og at saken skal vurderes helhetlig, med subjektive momenter, basert på objektive kriterier. Klagenemda viser til EU-domstolens uttalelser i *Malaysia Dairy* og *Lindt*. Ifølge Klagenemda er det også relevant for vurderingen om det foreligger noe illojalt, se premiss 25 i VM 13/053, som henviser til Rt. 2006 s. 1473, den såkalte Livbøye-dommen.

Innehaver hevder å ha fått overført kravstillers norske rettigheter til seg og at det hverken er i strid med god forretningsskikk at en rettighetshaver registrerer tilførte rettigheter eller at en eneforhandler registrerer husets varemerke i eget navn. Innehaver hevder også at registreringen ble gjort i forståelse med daværende CEO for kravstiller og har sendt inn kopi av en e-post fra denne personen, som ifølge innehaver bekrefter dette. Innehaver viser også til at domenet www.cryptzone.no var registrert på innehaver og at kravstiller hjalp til med å frembringe innhold til denne nettsiden.

Patentstyret kan ikke se at e-postene av 20. juni 2016 mellom innehaver og den tidligere CEO, eller de øvrige opplysningene i saken, godtgjør at varemerkeregistreringen skjedde i overensstemmelse med kravstiller. Korrespondansen synes å knytte seg til domenenavnet www.cryptzone.no. Som agent for kravstiller i Norge kan det være gode grunner for at domenerregistreringen sto på innehaver og at innehaver sørget for administrasjonen av nettsiden. At kravstiller tilsynelatende ikke har hatt innvendinger mot innehavers bruk og registrering av domenet, kan ikke tas til inntekt for at kravstiller hadde eller ville akseptert varemerkeregistreringen. Heller ikke at kravstiller hjalp innehaver med nettsiden kan tas til inntekt for dette.

Samarbeidet mellom partene var forankret i flere avtaler, herunder en salgavtale som gjorde innehaver til eneagent for kravstiller. Etter Patentstyrets vurdering har ingen av avtalene, pressemeddelelsene og eller den øvrige korrespondansen et slikt innhold at innehaver på søknadstidspunktet kunne være trygg på at kravstiller hadde oppgitt merket CRYPTZONE eller implisitt eller eksplisitt samtykket til registreringen. I lys av forholdet mellom partene burde innehaver sikret seg klarhet i de juridiske forholdene før innleveringen av søknaden. At dette, så langt Patentstyret kan se, ikke ble gjort, gir innehavers levering av varemerkesøknaden på sin kontraktspartners merke, et illojalt preg. Det måtte derfor være nærliggende for innehaver å i det minste forhøre seg nærmere, før han søkte enerett for dette varemerket i Norge. At kravstiller var under rekonstruksjon underbygger dette. Innehaver har heller ikke redegjort for hvilken eventuell forretningsmessig logikk eller strategi som berettiget handlingen å ville hindre kravstiller i å registrere sitt merke i Norge.

Innehavers levering av varemerkesøknaden for merket som kravstiller allerede hadde tatt i bruk på det aktuelle tidspunktet må på denne bakgrunn anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

Delvis ugyldighet

Kravstiller har anført at registreringen skal settes til side som ugyldig.

Hvis et grunnlag for ugyldighet bare gjelder noen av varene eller tjenestene i registreringen, skal registreringen settes til side som ugyldig med virkning bare for disse varene eller tjenestene. Dette følger av varemerkeloven § 38.

I denne saken settes registreringen kun til side som ugyldig for varene i klasse 9 og tjenestene i klasse 38 og 42, fordi vilkåret om forvekslingsfare ikke er oppfylt for varene og tjenestene i klasse 16 og klasse 35.

Patentstyret skal likevel presisere følgende: I lys av hensynet bak varemerkeloven § 16 bokstav b kan det synes noe søkt å oppheve en registrering delvis, dersom innleveringen av søknaden anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Når det klanderverdige ligger i søkers hensikter med innleveringen, kan dette klanderverdige også hevdes å foreligge for alle eller noen av de resterende varene og tjenestene, selv om disse strengt tatt ikke er varer eller tjenester av «lignende slag», jf. varemerkeloven § 4 (1) bokstav b. I EUIPO er praksis at hele EUTM-registreringen oppheves som ugyldig, dersom konklusjonen er at

innleveringen av søknaden skjedde i «bad faith». Ordlyden i varemerkelovens § 16 bokstav b skiller seg imidlertid fra varemerkedirektivets bestemmelse om «bad faith», ved at § 16 bokstav b eksplisitt krever at merket i registreringen er «egnet til å forveksles» med kjennetegnet som allerede var tatt i bruk. Hensett til § 38 legger Patentstyret derfor til grunn at hjemmel til å sette registreringen til side som ugyldig kun er tilstede for de forvekselbare varene og tjenestene i klasse 9, 38 og 42. Dette resultatet harmonerer også med Klagenemndas resultat om delvis ugyldighet i saken VM 15/121, *Telemarkskanalen*.

Virkningstidspunkt

En endelig avgjørelse om å sette registreringen delvis til side som ugyldig har virkning fra tidspunktet da søknaden om registrering ble innlevert til Patentstyret, jf. varemerkeloven § 44 første ledd. I denne saken vil ugyldigheten ha virkning fra 20. desember 2010.

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).

Begge partene krever å få sine sakskostnader dekket.

I Klagenemndas avgjørelse av 30. april 2015, VM 14/100, *Fr*, uttaler nemda at man i vurderingen av «i det vesentlige har fått medhold» må ta utgangspunkt i opprinnelig påstand og resultat, selv om dette ikke alltid vil være avgjørende.

Kravstillers påstand var at «Norsk varemerkeregistrering nr. 260025 CRYPTZONE (ordmerke), oppheves». Påstanden var ikke begrenset til gitte varer eller tjenester. En naturlig fortolkning av påstanden er at registreringen skal kjennes ugyldig i sin helhet.

Innehavers påstand var at «begjæring om administrativ overprøving av varemerkeregistrering nr. 260025, ordmerket CRYPTZONE, tas ikke til følge». Heller ikke denne påstanden var begrenset til gitte varer eller tjenester. En naturlig fortolkning av påstanden er at registreringen skal opprettholdes i sin helhet.

Registreringen settes til side som ugyldig for varene og tjenestene i klasse 9, 38 og klasse 42, men opprettholdes som gyldig for flere generelle angivelser i klasse 16 og klasse 35.

Innehaver har beholdt ganske omfattende vare- og tjenesteangivelser i klasse 16 og 35. I lys av partenes påstander og resultatet i saken, kan ingen av partene anses å ha vunnet frem «i det vesentlige». Patentstyret anser dette som klart, og finner det derfor ikke relevant å vurdere nærmere hvor hovedtyngden i de reelle tvistepunktene har ligget, noe som ifølge Klagenemnda kan være et relevant moment, jf. VM 14/100, *Fr* og *Rt*. 2010 s.727.

På denne bakgrunn tilkjennes ikke sakskostnader til noen av partene.

Konklusjon:

Patentstyret har kommet til at varemerkeregistrering nr. 260025, ordmerket CRYPTZONE, er egnet til å forveksles med et varemerke 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 forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b. jf. varemerkeloven §§ 35, jf. § 38.

Registreringen skal settes til side som ugyldig for den delen av søknaden som ble registrert i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b, nemlig varene i klasse 9 og tjenestene i klasse 38 og 42.

Beslutning:

Registreringen settes til side som ugyldig for varene i klasse 9 og tjenestene i klasse 38 og 42, jf. varemerkeloven §§ 35 og 38.

Registreringen opprettholdes for varene i klasse 16 og tjenestene i klasse 35, jf. varemerkeloven §§ 35 og 38.

Ingeborg Alme Råsberg