



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00208
Dato: 20. september 2017

Klager: Cryptzone North America Inc.
Representert ved: Tandberg Innovation AS

Innklaget: Jussystemer AS
Representert ved: Stray Vyrje & Co. DA Advokatfirma

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse i sak om administrativ overprøving av 7. september 2016 hvor registrering nummer 260025, ordmerket CRYPTZONE, ble satt til side som ugyldig for varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, men opprettholdt for varer i klasse 16 og tjenester i klasse 35.

3 Merket ble den 16. mai 2011 registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Dataprogrammer og software.

Klasse 16: Trykksaker, instruksjons- og undervisningsmaterieil.

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.

4 Cryptzone North America Inc. innleverte krav om administrativ overprøving basert på at søknaden var innlevert i strid med god forretningsskikk, jf. § 16 bokstav b, jf. §§ 35 og 40. Patentstyret kom til at innleveringen var i strid med god forretningsskikk, men at det kun var forvekslingsfare for varer og tjenester i klasse 9, 38 og 42.

5 Klage innkom 7. november 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble dermed oversendt Klagenemnda den 23. november 2016, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd andre punktum.

6 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Innehavers levering av varemerkesøknaden anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b. Registreringen settes til side som ugyldig kun 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 35.
- Kravstiller oppfylder kravet til rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39.

- 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.
- Ordmerket CRYPTZONE er identisk med innehavers merke som var tatt i bruk i forkant av registreringen. Det er derfor graden av likhet mellom varene og tjenestene i registreringen som er avgjørende for forvekslingsfaren.
- Omsetningskretsen kan komme til å ta feil av kjennetegnene CRYPTZONE når de brukes på varene og tjenestene i registrerings klasse 9, 38 og 42, da disse er identiske eller lignende med de varer og tjenester merket var tatt i bruk for. Kravet til forvekslingsfare er oppfylt for disse varer og tjenester.
- Varene og tjenestene i registrerings klasse 16 og 35 er ikke identiske eller lignende med varene og tjenestene som merket var tatt i bruk for. Siden det ikke foreligger vareslagslikhet er det heller ikke forvekslingsfare for disse varene og tjenestene, og registreringen må opprettholdes for varer og tjenester i disse klassene.
- 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*».
- Etter Patentstyrets vurdering har ingen av avtalene mellom partene, pressemeddelelsene 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 innlevering av søknaden. At dette ikke ble gjort gir innehavers innlevering av varemerkesøknad på sin kontraktspartners merke et illojalt preg.
- I sakskostnader tilkjennes kravstiller kroner 20 000.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen dreier seg om punkt 2 av Patentstyrets avgjørelse, dvs. den del av avgjørelsen som opprettholder innklagedes registrering for varer i klasse 16 og tjenester i klasse 35. Dette punktet er uriktig og klager fastholder sitt krav om at registrering nr. 260025 skal kjennes ugyldig i sin helhet.
- Punkt 1 i Patentstyrets avgjørelse er korrekt og dette angripes således ikke.

- Varemerkeregistrering nr. 260025 er i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b, og registreringen må oppheves i sin helhet.
- Siden både det registrerte merket og klagers forretningskjennetegn er CRYPTZONE, er det åpenbart at det foreligger en forvekslingsfare. Det er heller ikke tvilsomt at klager fortsatt bruker kjennetegnet CRYPTZONE.
- Det er heller ikke tvilsomt at innklagede kjente til klagers bruk da søknaden ble innlevert. Partene hadde i flere år en avtale som innebar at innklagede fra 2005 var en handelsagent for klager.
- Søknaden om registrering av CRYPTZONE er åpenbart i strid med god forretningsskikk overfor det som på det aktuelle tidspunktet var en samarbeidspartner. Patentstyrets konklusjon på dette punktet er dermed korrekt.
- Registreringen skjedde ikke i forståelse med klager. Rettighetene til CRYPTZONE er ikke på noe tidspunkt, hverken eksplisitt eller underforstått, blitt overdratt til innklagede.
- Både forhandleravtalen og IPR-avtalen begrenser seg til uttrykkelig angitte produkter, og det kan ikke utledes av avtaleverket at innklagede har fått rett til å overta rettighetene til varemerket CRYPTZONE. Klager avviser derfor bestemt innklagedes påstander om at det var en omforent forståelse mellom avtalepartene at avtalene ga innklagede rett til å inngi norsk varemerkesøknad for CRYPTZONE.
- Å medvirke til overdragelse av et så sentralt aktivum i selskapet som rettighetene til varemerket CRYPTZONE representerer, må klart anses for å være av uvanlig art og/eller av stor betydning for selskapet. I et slikt tilfelle skulle selskapets samlede styre eller to styremedlemmer i fellesskap opptrådt på vegne av selskapet. Klager er således ikke enig i at den fremlagte erklæring avgjør saken, og vil hevde at erklæringen ikke bør tillegges vekt, da Peter Davin klart har opptrådt utenfor sine fullmakter.
- Innklagede burde ha forstått at overdragelse av rettighetene til varemerket CRYPTZONE lå utenfor Davins kompetanse som CEO. Den vanlige fremgangsmåten når en agent har behov for å tilegne seg rettigheter til hovedmannens varemerke, er å inngå en lisensavtale, noe innklagede må anses å ha vært kjent med.
- Patentstyret har ikke funnet å kunne sette registreringen til side for varer og tjenester i klasse 16 og 35, siden vilkåret om forvekslingsfare ikke er oppfylt, Dette må etter klagers oppfatning bero på en misforståelse av sakens faktiske forhold, da klager åpenbart hadde tatt i bruk CRYPTZONE også for de aktuelle varer og tjenester i klasse 16 og 35. For å underbygge dette har klager lagt frem følgende dokumentasjon:
 - Nyhetsbrev fra Cryptzone datert 7. november 2008.
 - Produktark for Secured eControl, sist modifisert 30. oktober 2008.
 - Produktark for Secured eDisk Protect, sist modifisert 30. oktober 2008.

- Produktark for Secured eFile, sist modifisert 30. oktober 2008.
 - Produktark for Secured eGuard, sist modifisert 30. oktober 2008.
 - Produktark for Secured eMail, sist modifisert 30. oktober 2008.
 - Produktark for Secured eUSB, sist modifisert 24. november 2008.
 - Produktark for Simple Encryption Platform Architecture, sist modifisert 28. november 2008.
 - Plakat, sist modifisert 6. november 2008.
 - Brosjyre for klagers Security solutions, sist modifisert 29. oktober 2008.
 - Brosjyre for klagers Corporate profile, sist modifisert 28. november 2008.
 - Produktark for Data Leak Prevention, sist modifisert 28. november 2008.
 - Produktark for Secured eDisk, sist modifisert 31. august 2007.
 - Produktark for Secured eF 2, sist modifisert 31. august 2007.
 - Produktark for Secured eFiltering, sist modifisert 31. august 2007.
 - Produktark for Secured eMail, sist modifisert 31. august 2007.
 - Produktark for ePrivacy Suite, sist modifisert 31. august 2007.
 - Produktark for Secured eUSB, sist modifisert 31. august 2007.
 - Produktark for SEP, sist modifisert 31. august 2007.
 - Graphical profile 2007-2008, sist modifisert 31. august 2007.
 - Punkt 3.4 i forhandleravtalen av 30. mars 2009, som sier at Jussystemer skal prøve å inkludere en «Cryptzone Support and Maintenance Contract» med hvert salg.
- Registreringen har på ingen måte skjedd «under full åpenhet og med gjensidig forståelse mellom partene», og henvisningen til Rt. 2006 s. 1426 kan ikke sies å være relevant i denne saken.
 - Til innklagedes bemerkning om at innsigelse mot registreringen først ble fremsatt i 2016, vil klager til illustrasjon vise til e-post datert 20. november 2013 fra klagers svenske advokatforbindelse, hvor det blir gjort klart at innklagedes rettigheter begrenser seg til det som fremgikk i forhandler- og IPR-avtalen. Klager har altså ikke forholdt seg passiv til innklagedes varemerkeregistrering.
 - Klager krever dekket kroner 42 350,- i sakskostnader for Patentstyret og kroner 34 300,- i sakskostnader for Klagenemnda.
 - Klager mener at innklagedes tidsbruk og saksomkostningsoppgave synes å ligge svært høyt. Det anmodes om at Klagenemnda vurderer om saksomkostningskravet synes rimelig.

8 Innklagede har i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets beslutning om å opprettholde registreringen for varer i klasse 16 og tjenester i klasse 35 er korrekt og må stadfestes.
- Patentstyrets beslutning om å sette til side registreringen som ugyldig for varer i klasse 9 og tjenester i klasse 38 og 42 er uriktig. Registreringen må opprettholdes i sin helhet.

- Innleveringen av søknad om registrering var ikke i strid med god forretningsskikk, da den ble gjort i forståelse med Cryptzone AB for å ivareta innklagedes interesser som norsk eneforhandler. Dette underbygges av erklæring av 11. januar 2017 fra Peter Davin som var administrerende direktør i Cryptzone AB da søknaden ble levert. Davin bekrefter i erklæringen at registreringen skjedde med Cryptzone ABs samtykke.
- Det bør tas med i vurderingen at innsigelsene mot varemerkeregistreringen først fremsettes mange år senere av Cryptzone ABs rettsetterfølger, uten redegjørelser eller dokumentasjon for at Cryptzone AB mener at innleveringen var i strid med god forretningsskikk.
- Som det fremgår av Peter Davins erklæring av 11. januar 2017, ble varemerkesøknaden inngitt med «samtykke fra vedkommende rettighetshaver». Registreringen strider derfor ikke mot varemerkeloven § 16 b.
- Innklagede hadde som eneforhandler av «Cryptzone base products» i Norge en klar og berettiget interesse i å registrere CRYPTZONE som norsk varemerke. Det samme fulgte av innklagedes norske eierskap til all IPR knyttet til sikkerhetsløsningen «Cryptzone Secured eMail». Fordi avtaleforholdet var løpende på innleveringstidspunktet, var det ikke noe illojalt ved registreringen.
- Klager gjør selv ingen bruk av CRYPTZONE som varemerke i Norge og har heller ikke anledning til det så lenge innklagede er eneforhandler og rettighetshaver. Innklagedes registrering er kun søkt for innklagedes egen varemerkebruk i henhold til gyldige avtaler med klagers rettsforgjenger.
- Saken har likhetstrekk mer RT. 2006 s. 1473 (Livbøye), hvor Høyesterett la vekt på at utviklingen av bruken av livbøyen som varemerke hadde skjedd «under full åpenhet og med gjensidig forståelse mellom selskapene».
- Det foreligger ingen holdepunkter for at innklagede forsøkte å «stjele» varemerket fra Cryptzone AB, eller å utnytte husets goodwill. Som det fremgår av Lindt-saken C-529/07, skal det ved vurderingen av god forretningsskikk foretas en helhetsvurdering hvor alle faktorene som er relevante i saken spiller inn. I Patentstyrets sak med søknadsnummer 2009008830 la Patentstyret vekt på at det hadde vært en relasjon mellom partene og at da «gjelder det et særlig krav til fair play». Det foreligger intet i denne saken som tilsier at innklagede ikke opptrådte lojalt og i samsvar med fair play da søknaden ble inngitt.
- Innklagede krever dekket inntil kroner 76 000,- i sakskostnader for Patentstyret og inntil kroner 100 000,- i sakskostnader for Klagenemnda.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et delvis annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Klager har presisert at det kun er den delen av Patentstyrets avgjørelse som har opprettholdt deler av registreringen som ankes videre. Klagenemnda påpeker at man skal foreta de

undersøkelser som klagen gir grunn til, og at det kan tas hensyn til andre forhold enn de som er berørt i klagen, jf. varemerkeloven § 51 fjerde ledd. Dette medfører at hele vedtaket kan prøves under behandlingen i Klagenemnda, også den delen som gjelder varer og tjenester i klasse 9, 38 og 42. Det er også anført fra innklagede at det var uriktig av Patentstyret å oppheve registreringen for disse varer og tjenester.

- 12 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til, er hvorvidt registreringen av ordmerket CRYTPZONE har skjedd i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b.
- 13 Bestemmelsen er ment å skulle verne kjennetegn som er tatt i bruk, men som ikke er registrert eller innarbeidet og således ikke har oppnådd rettsvern som varemerker etter § 1 og § 3, jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 2011, s. 165.
- 14 Sentralt ved § 16 bokstav b er at den gjør et unntak fra «first to file»-prinsippet dersom søknaden er innlevert med objektiv kunnskap om en annens bruk av et varemerke, og en subjektiv illojal hensikt.
- 15 Bestemmelsen oppstiller fire kumulative vilkår som må være oppfylt for at en registrering skal kunne settes til side som ugyldig:
 - a) Kjennetegnene må være forvekselbare.
 - b) Klager må ha tatt det aktuelle merket i bruk som kjennetegn før søkeren, og det må fortsatt være i bruk.
 - c) Innklagede må ha kjent til klagers bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden.
 - d) Innleveringen må ha skjedd i strid med god forretningsskikk.
- 16 Klagenemnda skal først ta stilling til om merkene er forvekselbare.
- 17 Spørsmålet skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd.
- 18 Begge merkene består av ordmerket CRYPTZONE. Da merkene er identiske, er det klart at det foreligger kjennetegnslikhet og det avgjørende vil dermed være hvorvidt det foreligger vareslagslikhet.
- 19 Klagenemnda finner at det er tilstrekkelig vareslagslikhet til at merkene vil være egnet til å forveksles for varer og tjenester i klasse 9, 38 og 42. Som Patentstyret har konkludert med i sin avgjørelse, er de aktuelle varer og tjenester i disse klassene identiske med de varer og tjenester klager allerede benytter CRYPTZONE for. Klagenemnda har vurdert klagers dokumentasjon for bruk i klasse 16 og 35, men finner at denne i all hovedsak viser praktisk og teknisk informasjon om dataprogrammer relatert til kryptering og sikkerhet. Dette kan etter Klagenemndas oppfatning ikke anses omfattet av «trykksaker, instruksjons- og undervisningsmaterieell» i klasse 16 eller «bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester» i klasse 35. At en «Cryptzone Support and Maintenance Contract» er nevnt

i forhandleravtalen anses ikke som tilstrekkelig bruksdokumentasjon, og det er i alle tilfeller usikkert om en slik kontrakt ville omfattes av de aktuelle vareklassene. Følgelig foreligger det ikke vareslagslikhet i klasse 16 og 35.

- 20 Når det gjelder vilkåret i punkt b) over, finner Klagenemnda det ikke tvilsomt at klager hadde tatt varemerket i bruk og at det fortsatt var i bruk på tidspunktet for innlevering av innklagedes søknad om registrering. Dette er heller ikke bestridt av innklagede.
- 21 Videre er det heller ikke tvilsomt at innklagede kjente til klagers bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden, ettersom innklagede da var eksklusiv salgsrepresentant for klagers produkter i Norge.
- 22 Det avgjørende blir følgelig om leveringen kan anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk.
- 23 Vilkåret om at innleveringen av søknaden må ha skjedd i strid med god forretningsskikk er i praksis tolket på samme måte som «bad faith» i varemerkedirektivet, se Klagenemndas avgjørelse i sak VM 13/053, avsnitt 19, med henvisning også til forarbeidene. Spørsmålet skal vurderes helhetlig, med subjektive momenter, basert på objektive kriterier, se VM 13/053 Budweiser avsnitt 20, jf. C-320/12 Malaysia Dairy og C-529/07 Lindt Goldhase.
- 24 EU-retten og EU-domstolen har pekt på ulike faktorer som kan indikere «ond tro», jf. bl.a. T-321/10 Gruppo Salini og T-291/09 Pollo Tropical. Disse inkluderer tilfeller der formålet med søknaden har vært å snylte på den ene partens omdømme eller der søker ikke har hatt noen intensjon om å ta merket i bruk, og det er tydelig at søknadens formål var å hindre den andre part fra å kunne ta merket i bruk. Andre relevante faktorer kan være hvor lang tid klager har brukt merket og om det har et omdømme eller nyter goodwill i den aktuelle omsetningskretsen.
- 25 Klagenemnda har fastslått at innklagede kjente til klagers bruk av merket. For tidligere forretningsforbindelser foreligger det også en større lojalitetsplikt hva gjelder opptreden i næringslivet. Dette må være tilfelle i foreliggende sak, da innklagede i flere år har vært klagers eksklusive salgsrepresentant i Norge.
- 26 Det påhviler imidlertid klager gjennom objektive beviser å dokumentere innklagedes subjektive illojale hensikter bak søknaden om å registrere merket.
- 27 Klagenemnda finner å tillegge uttalelsen fra tidligere daglig leder i Cryptzone AB, Peter Davin, betydelig vekt. Denne uttalelsen ble først fremlagt for Klagenemnda, og bekrefter at innklagede hadde Davins og selskapets tillatelse til å registrere varemerket CRYPTZONE. Det kan ikke utelukkes at Davin, ved alene å gi dette samtykket, har handlet utenfor sin kompetanse som CEO, slik klager hevder. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at dette er noe innklagede burde ha forstått eller at innklagede måtte forstå at det krevde hele styret sitt samtykke. I alle tilfeller måtte innklagede kunne forvente at klager i tilstrekkelig grad var informert om innlevering av søknaden, slik at dette dermed «har skjedd under full åpenhet

og med gjensidig forståelse mellom selskapene», jf. HR-2006-1978-A Livbøye. At klager senere har bedt innklagede om å trekke søknaden kan ikke være avgjørende, idet det er tilstanden på innleveringstidspunktet som skal legges til grunn.

- 28 Klagenemnda kan derfor etter en helhetlig vurdering av den innsendte dokumentasjonen, ikke se at det er tilstrekkelig godtgjort at innklagede har hatt illojale hensikter med å registrere merket. Registreringen må følgelig opprettholdes i sin helhet.
- 29 Avslutningsvis skal det påpekes at det kun er registrerbarheten til det omstridte merket og forholdet til § 16 bokstav b som vurderes av Klagenemnda. Det kan ikke utelukkes at det finnes andre hjemmelsgrunnlag som ville være mer passende for foreliggende tilfelle.
- 30 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvet fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 31 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og at man ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. prop.94 L (2011-2012) s. 12.
- 32 Ettersom siste uttalelse fra tidligere daglig leder for Cryptzone AB først ble fremlagt for Klagenemnda, er det forhold på motpartens side som kunne ha stilt saken i et annet lys i første instans. Klagenemnda finner på dette grunnlag at sakskostnader ikke skal tilkjennes, jf. patentstyrelova § 9.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Varemerkeregistrering nummer 260025, ordmerket CRYPTZONE, opprettholdes i sin helhet.
- 3 Sakskostnader tilkjennes ikke.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)