



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00032
Dato: 13. februar 2018

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

Innklagede: 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 av 2. februar 2016, der Patentstyret etter krav administrativ overprøving, kjente virkningen av internasjonal registrering nr. 1110421, ordmerket CRYPTZONE, ugyldig for følgende tjenester:

Klasse 41: Education services relating to data security.

- 3 Varemerkeregistreringen ble kjent ugyldig med den begrunnelse at merket ble ansett egnet til å forveksles med kravstillers registrering nr. 260025, ordmerket CRYPTZONE, jf. § 35, jf. § 16 bokstav a.
- 4 Klage på avgjørelsen innkom den 1. april 2016. Patentstyret vurderte klagen og fant det ikke klart at den ville føre frem. Den ble dermed oversendt Klagenemnda for videre behandling den 18. april 2016, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 5 Saken har vært stilt i bero i påvente av avgjørelse i sak 16/00208 mellom de samme partene, der Klagenemnda etter krav om administrativ overprøving kom til at registrering nr. 260025, ordmerket CRYPTZONE, var gyldig.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket CRYPTZONE, internasjonal registrering nr. 1110421, er egnet til å forveksles med kravstillers ordmerke CRYPTZONE, registrering nr. 260025. Registreringen settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35. Kravstiller tilkjennes sakskostnader på kr 20 000,-.
- Det foreligger kjennetegnsideitet, og det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen blir dermed om det foreligger varer og tjenester av lignende slag.
- Kravstillers kjennetegn er registrert for blant annet «instruksjons- og undervisningsmaterieell» i klasse 16. Innehavers kjennetegn er registrert for utdanningstjenester, «Education services relating to data security», i klasse 41. Patentstyret er av den oppfatning at disse varene og tjenestene må anses som lignende.
- De nevnte varene og tjenestene har det samme formålet, nemlig å overføre kunnskap. De er komplementære ved at instruksjons- og undervisningsmaterieell er svært viktig, og ofte en forutsetning for utdanningstjenestene. Disse varene og tjenestene kan ha samme distribusjonskanaler, ved at det ikke er uvanlig at de som tilbyr utdanningstjenester også tilbyr instruksjons- og undervisningsmaterieell. Til slutt forutsetter produksjon og tilbud av de nevnte varene og tjenestene den samme kunnskapen, og de henvender seg til den samme omsetningskretsen. Det vises i denne sammenheng til at EU-retten har kommet til samme resultat i sakene T-233/06, Casa Editorial El Tiempo SA v. OHIM, premiss 32-39 og T-388/00, Institut für Lernsysteme GmbH v. OHIM, premiss 51-56.

- Det foreligger en risiko for forveksling mellom de aktuelle kjennetegnene. Det er i denne saken lagt avgjørende vekt på at kjennetegnene er identiske og at det er registrert for lignende varer og tjenester.
- En avgjørelse om å sette registreringen til side som ugyldig har virkning fra den internasjonale registreringsdatoen, jf. varemerkeloven § 44 første ledd. I denne saken vil endelig avgjørelse ha virkning fra 5. mars 2012.
- Kravstillers fullmektig har innlevert en sakskostnadsoppgave på totalt kr 29 600,-. Det var ikke nødvendig med noen omfattende dokumentasjon i saken og saken fremstår som forholdsvis enkel. Når man tar i betraktning sakens art og karakter, har Patentstyret kommet til at de totale kostnadene som er krevet dekket er noe høye. Patentstyret har etter dette kommet til at sakskostnadene bør settes til kr 20 000,- og dette blir å tilkjenne.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er uriktig og klager fastholder sitt krav om at innklagedes begjæring om administrativ overprøving av den norske utpeking av IR 1110421 CRYPTZONE (ordmerke) ikke kan føre frem.
- Det foreligger ikke noen likheter mellom innklagedes nasjonale registrering som omfatter varer og tjenester i klassene 9, 16, 35, 38 og 42 og klagers internasjonale registrering som omfatter utdanningstjenester/undervisningstjenester relatert til datasikkerhet i klasse 41.
- Innklagedes varer i klasse 9, 35, 38 og 42 er ikke likeartet med klagers tjenester i klasse 41.
- Innklagedes varer i klasse 16 er «trykksaker, instruksjons- og undervisningsmaterieil». Disse varene og tjenestene har helt ulike produsenter og innhold. Selv om varene og tjenestene kan tenkes å være komplementære, er ikke dette tilstrekkelig for at den aktuelle omsetningskretsen vil tro at det er en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnet bak produsenten av en bok og kjennetegnet til tilbydere av utdanning relatert til datasikkerhet. Patentstyret tar feil når det uttales at varene og tjenestene i klasse 16 og 41 har det samme formålet, nemlig å overføre kunnskap. Her må vi minne om at klagers registrering gjelder «education services relating to data security» i klasse 41 – utdanningstjenester relatert til datasikkerhet – som det etter klagers oppfatning synes å skille seg klart fra de aktuelle varene i klasse 16. Varene og tjenestene har ulik karakter, fremtoning, distribusjonskanaler, omsetningskanaler, kjøpergruppe og andre relevante parametre å se hen til ved vurderingen av vareslaglighet.
- Det skal også påpekes at Patentstyret selv i sin opprinnelige behandling av saken ikke har vurdert at det foreligger en fare for forveksling mellom tjenestene i klasse 41 og de varer og tjenester som omfattes av kravstillers tidligere registrering.
- Klager krever å bli tilkjent sakskostnadene fra innklagede, både for KFIR og Patentstyret, jf. patentstyrelova § 9. Totalt krav er kr 50 350,- eks. mva. I prosesskrift datert

18. oktober 2017 anføres det at saksforholdet mellom partene har vært komplekst og at det var god grunn for klager å få prøvd nærværende sak sett hen til Klagenemndas avgjørelse 16/00208. En skjønnsmessig vurdering av patenstyrelova § 9 tilsier at partene selv dekker sine egne kostnader.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har korrekt konkludert med at det foreligger risiko for forveksling mellom innklagedes og klagers kjennetegn, og klagen må forkastes.
- Innklagedes varer i klasse 16 er lignende med klagers tjenester i klasse 41. De har samme formål, er komplementære og kan ha samme distribusjonskanaler. Varene og tjenestene er nært forbundet ved at undervisningstjenestene er knyttet til dataprogrammer og software.
- Det foreligger en betydelig likhet mellom klagers tjenester i klasse 41 og innklagedes tjenester «konsultasjonsvirksomhet og brukerstøttetjenester i klasse 42». Begge registreringer gjelder merke for samme virksomhetsprodukt.
- Omsetningskretsen vil tro at det er en kommersiell forbindelse mellom partene, hvilket det ikke er. Klagers opprettholdelse av registreringen er illojal og lovstridig.
- Innklagede krever tilkjent sakskostnader for Patentstyret pålydende kr 28 800,-, klagegebyr kr 4000,- og kr 37 500,- for KFIR, til sammen kr 70 300,-. Det faktum at klager opprettholder sine anførsler etter KFIR sin avgjørelse i sak 16/00208 istedenfor å frafalle klagen, medfører at de endte opp med nok en ressurskrevende klagesak. Det foreligger således ikke noe ved klagesak 16/00208 som gjør nærværende sak tvilsom eller som gjør det urimelig at klager ilegges kostnadsansvar.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Etter varemerkeloven § 35 skal en varemerkeregistrering settes til side som ugyldig ved administrativ overprøving etter §§ 38-40, dersom registreringen er skjedd i strid med §§ 14-16.
- 12 Klagenemnda konstaterer innledningsvis at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39.
- 13 Det er videre ikke tvil om at innklagede har en rettighet med bedre prioritet enn klager ved sin registrering nr. 260025, ordmerket CRYPTZONE.
- 14 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om internasjonal registrering nr. 1110421, ordmerket CRYPTZONE er gitt virkning i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 15 Spørsmålet om 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. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 16 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 17 Det er ikke tvil om at kjennetegnene som sådan er identiske da de begge er ordmerker med teksten CRYPTZONE. Det avgjørende for spørsmålet om merkene kan anses egnet til å forveksles blir derfor om det foreligger vareslagslikhet.
- 18 Klagers registrering gjelder kun for «education services relating to data security.» Klagenemnda anser at det foreligger en likhet mellom den nevnte tjenesten og varen «instruksjons- og undervisningsmaterieell» omfattet av klasse 16 i innklagedes registrering. Det er ikke avgjørende at undervisningstjenesten er presisert til å kun gjelde datasikkerhet så lenge den eldre registreringens angivelse vil omfatte alle typer kurs og undervisning. Varene og tjenesten anses å være komplementære da det er vanlig å få utlevert kursmaterieell i forbindelse med et undervisningsopplegg, ikke minst dersom opplæringen er relatert til datasoftware. De anses videre å kunne ha samme distribusjonskanaler og rette seg mot den samme omsetningskretsen. En slik vurdering understøttes av EU-rettens avgjørelser T-388/00, ELS og T-233/06 El Tiempo/Teletempo.
- 19 Klagenemnda er etter dette kommet til at det foreligger fare for forveksling mellom de to registrerte merkene, og at klagers merke som en følge av dette må kjennes ugyldig, jf. § 35 første ledd, jf. § 16 bokstav a.
- 20 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 skjønnsmessig 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.
- 21 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 ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må man 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.

- 22 Behandlingen av saken har vært stilt i bero i påvente av avgjørelse i sak 16/00208 mellom de samme partene, der Klagenemnda etter krav om administrativ overprøving kom til at registrering nr. 260025, ordmerket CRYPTZONE, var gyldig. I den tidligere saken ble innklagede ikke tilkjent sakskostnader da den avgjørende dokumentasjonen først ble fremlagt i den avsluttende fasen av behandlingen for Klagenemnda.
- 23 Ettersom utfallet i foreliggende sak er en direkte konsekvens av utfallet i sak 16/00208, vil de faktiske forhold i 16/00208 måtte få konsekvenser for omkostningsspørsmålet også i denne saken.
- 24 Klagenemnda finner derfor at kostnader som er påløpt fram til avgjørelse forelå i sak 16/00208 og foreliggende sak ble tatt ut av berostillelse, ikke kan tilkjennes. Dokumentasjonen som ble tungtveiende for Klagenemnda, kom inn i siste runde. Samtidig er det rimelig at klager må ha noe av kostnadsansvaret fordi man kunne ha trukket klagen i foreliggende sak. Dersom klager hadde trukket saken, ville resultatet blitt det samme, men man hadde unngått å påføre motparten ytterligere kostnader.
- 25 Klagenemnda finner det dermed rimelig at innklagede delvis får dekket sine kostnader som relaterer seg til tiden etter avgjørelse i sak 16/00208 forelå. Kostnadene settes skjønnsmessig til kr. 10 000,-.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Den tidligere beslutningen om å gi internasjonal registrering nr. 1110421 virkning i Norge oppheves.
- 3 I sakskostnader betaler Cryptzone North America Inc. kr. 10 000,- (eks. mva) til Jussystemer AS innen to uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)