

2013 -11- 13

## AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2012/06593

von Lode advokat aktiebolag  
Box 47229  
100 74 Stockholm

### SÖKANDE

Myndigheten för yrkeshögskolan  
Box 145  
721 05 Västerås

### OMBUD

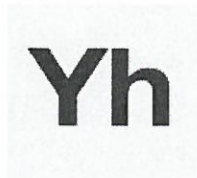
von Lode advokat aktiebolag  
Box 47229  
100 74 Stockholm

### BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877).

### ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om registrering av följande varumärke:



Märket utförs med svarta bokstäver på gul bakgrund.

Klass 16: Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); trycksaker.

Klass 41: Analys av utbildningsrelaterade testresultat och data för andra; analystjänster avseende utbildning i samband med studerandets effekter på arbetsmarknaden; utformning av utbildningskurser, -examinationer och -kvalifikationer, samt validering av utbildningar och yrkeskompetens; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; utveckling av utbildningsmaterial; yrkesvägledningstjänster (rådgivning avseende undervisning/utbildning och instruktion/handledning); utbildningstjänster avseende yrkesutbildning, samt tillsyn över utbildningar; publicering av utbildningsmaterial; informationstjänster relaterade till utbildning.

PRV har som hinder för registrering anfört att det sökta märket saknar erforderlig särskiljningsförmåga för samtliga sökta varor och tjänster.

Sökanden har i svaromål bestridit att märket saknar särskiljningsförmåga och gör gällande att det i vart fall genom användning förvärvat särskiljningsförmåga. Sökanden har framhållit

att märket YH i det särpräglade utförandet med en stark gul signalfärg uppfattas som en symbol och kännetecken för de tjänster som ansökan omfattar. Märket är ett figurmärke som kan registreras med en disclaimer för beteckningen YH. Sökanden, Myndigheten för Yrkeshögskolan, inrättades 2009 och ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige vilket bland annat innebär att en utbildning inte får ingå inom ramen för yrkeshögskola utan att myndigheten fattat beslut härom. Myndighetens verksamhet regleras bland annat av lagen (2008:129) om yrkeshögskola och sorterar under Utbildningsdepartementet. På samma sätt som exempelvis Patent- och registreringsverket erhållit skydd för PATENTVERKET, Bolagsverket för BOLAGSVERKET och Lunds Universitet för LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA måste märket YH kunna förbehållas Myndigheten för Yrkeshögskolan. Patentbesvärsträtten konstaterade i mål 10-304 och 10-305 avseende PENSIONSMYNDIGHETEN att prövningen av frågan om särskiljningsförmåga borde göras ”i beaktande av den särskilda ställning som Pensionsmyndigheten har i sin egenskap av statlig myndighet”. Ordsammansättningen YH besitter vidare en stark särskiljningsförmåga tack vare en intensiv användning. År 210 var 43 000 studenter registrerade vid 1136 olika utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan. Det finns vidare 236 utbildningssamordnare som anordnar yrkeshögskoleutbildningar på olika platser i Sverige. Genom denna användning har märket blivit ett känt och inarbetat kännetecken i en sådan omfattning att det i första hand är ägnat att i omsättningskretsen uppfattas som ett kännetecken för sökta tjänster. En sökning på sökmotorn Google genererar 146 000 000 träffar. En överväldigande majoritet av dessa träffar är direkt hänförliga till sökandens märke, vilket indikerar att allmänheten primärt uppfattar YH som ett kännetecken för tjänsterna. Som ytterligare bevis på att märket förvärvat särskiljningsförmåga har följande dokumentation ingetts: utdrag från sökandens hemsida inkluderande årsrapport, mässkit till regionala nätverk/anordnare, information om konferensen Yh-dagen samt visst marknadsföringsmaterial.

## SKÄL

Enligt 2 kap 5 § varumärkeslagen måste ett varumärke ha särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som det avser.

Av 1 kap 5 § första stycket varumärkeslagen framgår att ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd.

Enligt 1 kap 5 § tredje stycket varumärkeslagen ska, vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga, hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

*PRV gör följande bedömning*

Bestämmelsen i 1 kap 5 § och 2 kap 5 § varumärkeslagen motsvarar artikel 3.1 a-d i varumärkesdirektivet (2008/95/EG) och förutsätter en direktivenlig tillämpning. I direktivet görs en uppdelning mellan varumärken som saknar särskiljningsförmåga respektive sådana märken som är beskrivande, det vill säga varumärken som endast består av tecken eller upplysningar som kan användas för att beskriva vissa egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

Beträffande tillämpningen av artikel 3.1 b-c i direktivet har EU-domstolen uttryckt att även om registreringshindren avseende bristande särskiljningsförmåga och beskrivande varumärken delvis är överlappande, så är hindren oberoende av varandra och ska prövas separat. Det allmänintresse som ska beaktas vid prövningen av vart och ett av dessa registreringshinder ska nämligen återspegla olika hänsynstaganden beroende på vilket registreringshinder det är fråga om (se bl.a. de förenade målen C- 456/01 P och C- 457/01 P, ”Henkel”, punkterna 45-46, samt mål C- 329/02 P, ”SAT.1”, punkt 25).

Det allmänintresse som ligger bakom kravet på särskiljningsförmåga sammanfaller med varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (se domen i det ovannämnda målet ”SAT.1”, punkterna 23 och 27). Att varumärken som är beskrivande inte får registreras motiveras av intresset att hålla sådana ord och uttryck fria att användas för envar. Det senare registreringshindret utgör således hinder mot att beskrivande ord och uttryck förbehålls ett enda företag (se bl.a. de förenade målen C-108/97 och C-109/97, ”Chiemsee”, punkt 25).

När det gäller att bedöma varumärkets beskrivande karaktär ska det fastställas om det ur målgruppens synpunkt finns ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan uttrycket och de varor eller tjänster som ansökan avser (jfr Förstainstansrättens dom i mål T-311/02, ”LIMO”, punkt 30).

Det sökta märkets lydelse består av förkortningen YH. YH är en vedertagen förkortning för yrkeshögskola ([www.wordfinderonline.se](http://www.wordfinderonline.se), åtkomst 2013-10-29) som är en utbildningsform som innefattar all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolor och universitet ([www.ne.se](http://www.ne.se), åtkomst 2013-10-29).

Förkortningen YH anger således vilken form av utbildning som tillhandahålls. I förhållande till sökta tjänster relaterade till utbildning och varor som används i relation till utbildningar anger märket dessas art, användningsområde, inriktning och innehåll och saknar därmed ursprunglig särskiljningsförmåga. Beträffande märkets utformning består det av en gul fyrhörning innehållande förkortningen YH. PRV bedömer att det figurativa inslaget inte är tillräckligt särpräglat för att kunna registreras som ett figurmärke. Det sökanden har anfört (samt det material som ingivits) kan inte heller anses visa att märket förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås i sin helhet.

Beslutat den

13 NOV 2013



---

Hans Nordlund

---

Eva Zamel**HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS**

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.