

Kopie  
 Afgeleverd aan: mr. VERNIMME Ignace  
 art. 792 Ger. W.  
 Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

Repertoriumnummer <b>2021/ 2413</b>
Datum van uitspraak <b>22 maart 2021</b>
Rolnummer <b>2017/AR/916</b>

**Uitgifte**

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op € BUR	op € BUR	op € BUR

× Niet aan te bieden aan de ontvanger

N° 119 *[Handwritten signature]*

Eindarrest

artikel 2.11.1 b en c BVIE

# Hof van beroep Brussel

## Arrest

8ste kamer,  
burgerlijke zaken

UNIVERSAL ELECTRONICS INC/ BBIE

Aangeboden op
Niet te registreren

*792+dos  
1cc86  
2cc 588 €10.*

COVER 01-00002042733-0001-0015-06-01-1



**UNIVERSAL ELECTRONICS INC**, vennootschap naar Amerikaans recht, gevestigd in de staat Delaware, E. Sandpointe Avenue 8th Floor 201, Santa Ana, California 92707, Verenigde Staten van Amerika, die woonplaats kiest op het adres van haar raadsman, mr. Christine De Keersmaecker, 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 166,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Willem-Jan Cosemans, advocaat loco mr. Christine De Keersmaecker, advocaat te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 166,

tegen:

De **BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM** (Merken en Tekeningen of Modellen), Gemeenschappelijke Dienst van de Benelux landen, opgericht krachtens het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), met internationale rechtspersoonlijkheid krachtens artikel 1.4 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), waarvan de zetel gevestigd is te 2591 XR Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Ignace Vernimme, advocaat te 1000 Brussel, Central Plaza - Loksumstraat 25.

---

Het beroep is gericht tegen een beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom van 3 april 2017.

Universal Electronics Inc legde op 2 juni 2017 tijdig en regelmatig een verzoekschrift neer ter griffie van het hof van beroep te Brussel.

De raadslieden van partijen werden gehoord in hun mondelinge argumenten in openbare zitting op 14 december 2020.

## **I. VOORWERP VAN DE VORDERING**

1. De vordering van Universal Electronics Inc in laatste conclusies sterkte ertoe haar beroep tegen de beslissing van het BBIE ontvankelijk en gegrond te verklaren;

PAGE 01-00002042733-0002-0015-06-01-4



- Te zeggen voor recht dat de aanvraag tot inschrijving als merk van het teken 'ONE FOR ALL' dat door haar werd gedeponereerd onder depotnummer 0201547 behoort te worden toegewezen en dat het betrokken merk moet worden ingeschreven in het Benelux-merkenregister voor alle waren die in de aanvraag zijn vermeld;
- Bijgevolg het BBIE te horen veroordelen tot inschrijving als merk van het teken 'ONE FOR ALL' dat door Universal Electronics Inc werd gedeponereerd onder depotnummer 0201547 voor alle waren die in de aanvraag tot inschrijving zijn vermeld;
- het BBIE te horen veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 1.440,00 euro (basisbedrag).

2. Het BBIE besluit tot de ongegrondheid van het ingestelde beroep, en verzoekt de vordering strekkende tot het bevelen van inschrijving van het merk 'ONE FOR ALL' ongegrond te verklaren, en Universal Electronics Inc derhalve te veroordelen tot de kosten van het geding met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding door het BBIE begroot op 1.440 euro.

## **II. Situering van het geschil en procedurevoorgaanden**

3. Universal Electronics Inc is een vennootschap naar Amerikaans recht, gevestigd in de staat Delaware, met hoofdzetel in de staat Californië. Haar voornaamste activiteiten betreffen het produceren en verkopen van diverse technologische producten en accessoires, zoals bijvoorbeeld afstandsbedieningen, antennes, home entertainment sets enz.

Op 22 september 2015 legde Universal Electronics Inc een merkaanvraag neer voor het verbale teken 'ONE FOR ALL' bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna "EUIPO").

Op 12 mei 2016, heeft Universal Electronics Inc het EUIPO verzocht om haar Uniemerksdepot conform artikel 113 van de Uniemerksverordening in een Benelux-merksdepot om te zetten. Op 6 juni 2016 heeft het EUIPO de omzetting bevestigd.

Het woordmerk 'ONE FOR ALL' wordt voor de Benelux voor de volgende waren aangevraagd (stuk 3, in de Engelse taal, vrij vertaald door eiseres als volgt):

In klasse 3: "Reinigingspreparaten, polijstmiddelen, ontvettingsmiddelen en schuurmiddelen".

In klasse 9: "Apparaten en instrumenten voor geleiding, omzetting, opslag, regelen en het beheersen van elektriciteit; apparatuur voor het opnemen, overdragen of reproductie van



geluid of beeld; antennes; batterij-laders; kabels; bevestigingen voor audio en video apparatuur; luidsprekers; hoofdtelefoons; microfoons.”

Bij brief van 10 augustus 2016 heeft het BBIE de inschrijving van het teken voorlopig geweigerd met aanduiding van de volgende redenen (vrij vertaald door verweerster uit het Engels):

*“Het teken ‘ONE FOR ALL’ is beschrijvend. Het kan dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, of bestemming van de in klassen 3 en 9 genoemde waren en diensten. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen hierbij naar artikel 2.11, lid 1, sub b. en c. BVIE.”*

Bij brief van 8 februari 2017 betwistte Universal Electronics Inc deze voorlopige weigering op gemotiveerde wijze.

Bij brief van 3 april 2017 deelde het BBIE mee aan Universal Electronics Inc dat zij van oordeel bleef dat de inschrijving van het teken ‘ONE FOR ALL’ moest worden geweigerd, onder meer om de volgende redenen:

*“Het Bureau is tot de conclusie gekomen dat het teken ONE FOR ALL uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid en/of bestemming van de waren zoals vermeld in Artikel 2:11:1 (c) van het Benelux-verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE).*

*Een teken dat beschrijvend is, mist ook onderscheidend vermogen (per definitie) in de zin van paragraaf 1 lid b.*

*(...)*

*Het Bureau is van mening dat alle hierboven vermelde goederen gekenmerkt (en geadverteerd) kunnen worden door middel van het benadrukken van hun multifunctionele karakteristieken. Dit zou voor veel verscheidene soorten waren van toepassing kunnen zijn, zoals lijm (in alle omstandigheden of voor ieder materiaal), afstandsbedieningen, kleren of fietsen en ook voor gecombineerde diensten (bijvoorbeeld: telecommunicatie, veiligheid/horeca, financiële/vastgoed/verzekeringsdiensten).*

*U beweert dat “geen enkele van de waren waarvoor het depot is uitgevoerd puur multifunctioneel zijn”. Het Bureau deelt uw mening niet. Wanneer de consument met het teken ONE FOR ALL geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld in verband met waren in klasse 3, zal deze het teken zonder twijfel waarnemen als een beschrijvende boodschap die hem informeert dat de waren in kwestie bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor verschillende types oppervlakken zoals hout, steen, plastic of textiel. De consument zou de indruk kunnen hebben dat deze waren tezelfdertijd kunnen reinigen en polijsten. In elk geval zou het teken*



*‘ONE FOR ALL’ de consument doen verwachten dat er een multifunctioneel effect of een multifunctionele toepassing is, precies omwille van de duidelijke en begrijpelijke beschrijvende boodschap van het teken.*

*Dezelfde argumentatie is van toepassing in verband met de waren die in klasse 9 worden vermeld. Het Bureau ziet niet in hoe deze waren niet meerdere functies zouden kunnen vervullen of in combinatie met andere apparaten gebruikt zouden kunnen worden. Wie zou niet EEN batterij-lader willen hebben VOOR ALLE soorten apparaten of voor één soort apparaat van verschillende producenten (met name telefoons, computers, tablets). Dit zou ook van toepassing zijn op kabels, hoofdtelefoons, luidsprekers, microfoons met een universele toepasbaarheid of met universele stekkers. (...)”]*

Bij brief van diezelfde datum deelde het BBIE Universal Electronics Inc mee dat de inschrijving van het teken ‘ONE FOR ALL’ definitief geweigerd werd.

Universal Electronics Inc legde op 2 juni 2017, in toepassing van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna BVIE) een verzoekschrift neer ter griffie van dit hof, teneinde een bevel tot inschrijving te verkrijgen voor het woordmerk ‘ONE FOR ALL’ met depotnummer 0201547.

### **III. BEOORDELING**

4. Krachtens artikel 2.11.1 BVIE als van kracht tot 1 maart 2019 (thans artikel 2.2 bis 1 b en c BVIE) weigert het BBIE een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel, onder meer:

(...)

- b) het merk elk onderscheidend vermogen mist;
- c) het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

Deze bepalingen komen overeen met artikel 3, 1 b) en c) van de Richtlijn nr. 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 (hierna de “Harmonisatierichtlijn”). Deze bepaling is intussen ongewijzigd overgenomen in artikel 4, 1, b) en c) van de Richtlijn EU 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

Deze bepalingen komen eveneens overeen met artikel 7.1 b), c) van de Verordening (EG) nr. 2009/207/EG van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna GMV), thans



artikel 7.1. b) en c) van de Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt (hierna UVM).

Het BVIE moet conform de voornoemde richtlijnen worden geïnterpreteerd en toegepast.

Bij de toepassing van het BVIE dient er rekening te worden gehouden met de rechtspraak van het Hof van Justitie waarin deze richtlijnen worden geïnterpreteerd (zie ook Cass. 22 oktober 2009, *Summer Skin*, C.080411.N, *IRDI* 2010, 430).

5. Het BBIE heeft geoordeeld dat het teken 'ONE FOR ALL' beschrijvend is voor de waren in de klassen 3 en 9 waarop de aanvraag betrekking heeft, en het teken om die reden ook onderscheidend vermogen mist.

6. De weigeringsgronden van de artikelen 2.11.1 b en 2.11.1.c BVIE zijn onafhankelijk van elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek, maar er bestaat een samenhang tussen de respectieve werkingssfeer van deze gronden.

Een woordmerk dat kenmerken van waren en diensten beschrijft in de zin van artikel 2.11.1.c BVIE mist met name om die reden noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen met betrekking tot die waren of diensten in de zin van artikel 2.11.1.b BVIE (zie onder meer Cass. 22 oktober 2009, 'Summer Skin', C.080411.N, *IRDI* 2010, 430, met verwijzing naar HvJ 12 februari 2004, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland nv t. Benelux-Merkenbureau, 'Postkantoor', punten 67 en 85 en HvJ 12 februari 2004, C-265/00, Campina Melkunie t. Benelux Merkenbureau, 'Biomild', punt 18). Een merk kan evenwel elk onderscheidend vermogen missen voor waren of diensten om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft.

7. De weigeringsgronden van artikel 2.11.1 BVIE moeten worden beoordeeld in het licht van het algemeen belang dat eraan ten grondslag ligt.

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie streeft artikel 3, lid 1, sub c van de Harmonisatierichtlijn een doel van algemeen belang na, dat erin bestaat te verzekeren dat tekens die één of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden, vrij kunnen worden gebruikt om dezelfde kenmerken van hun waren te beschrijven (HvJ 23 oktober 2003, C-191/01, *BHIM/Wrigley*, punt 31; HvJ 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, punt 25; HvJ 8 april 2003, C-53/01-C55/01, *Linde e.a.*, punt 73; HvJ 6 mei 2003, C-104/01, *Libertel*, punt 52 en HvJ 12 februari 2004, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland t. Benelux Merkenbureau, 'Postkantoor', punt 54).



Het algemeen belang dat aan artikel 3, lid 1, sub b ten grondslag ligt valt samen met de wezenlijke functie van het merk, namelijk aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong te waarborgen, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van een andere herkomst (zie onder meer in deze zin HvJ 16 september 2004, C-329/02 P, SAT.1 t. BHIM, punt 23 en 27 en HvJ 15 september 2005, C-37/03, BioID AG t. BHIM, 60). Merken missen pas elk onderscheidend vermogen wanneer ze het relevante publiek niet in staat stellen om bij een latere aankoop een positieve aankoopervaring te herhalen of een negatieve te vermijden (Gerecht EU, 20 november 2002, Robert Bosch GmbH t. BHIM, T-79/01 en T-86/01, punt 19; Gerecht EU, 3 juli 2003, Best Buy Concepts t. BHIM, nr. T-122/01, punt 20).

8. Wanneer de bevoegde autoriteit een aanvraag voor de inschrijving van een merk onderzoekt, en hij met het oog hierop met name moet vaststellen of het merk elk onderscheidend vermogen mist, of het beschrijvend is voor de kenmerken van de betrokken waren of diensten mag het geen onderzoek in abstracto zijn.

Bij het onderzoek of het merk valt onder één van de in artikel 3 van de Harmonisatierichtlijn vermelde weigeringsgronden dient de bevoegde autoriteit rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk, waaronder de aard van het merk (woordmerk, beeldmerk enz.) en, bij een woordmerk, de betekenis ervan, en met de waren of diensten in de inschrijvingsaanvraag vermeld (zie HvJ, 12 februari 2004, C-363/99, 'Postkantoor', punten 29-34).

Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b van de richtlijn moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot deze waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (zie met name HvJ 8 april 2003, C-53/01-C-55/01, Linde e.a., punt 41 en HvJ 6 mei 2003, C-104/01, Libertel, punten 46 en 75).

9. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag tot inschrijving van het merk moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving (zie HvJ, 12 februari 2004, C-363/99, 'Postkantoor', punt 36)

10. Universal Electronics Inc voert aan dat de inschrijving van het merk 'ONE FOR ALL' onterecht is geweigerd wegens schending van artikel 2.11, lid 1, sub c BVIE, aangezien volgens haar:



- moet rekening wordt gehouden met de taal waaruit het teken bestaat en de interpretatie van dit teken door het relevante publiek,
- het teken 'ONE FOR ALL' niet louter beschrijvend is voor de waren van klasse 3 en 9, maar hoogstens een suggestief karakter heeft,
- het BBIE de weigering tot inschrijving dient te staven voor elk van de waren waarvoor de inschrijving werd aangevraagd,
- het teken voldoet aan de criteria ter bescherming van een slagzin of slogan,
- en het teken 'ONE FOR ALL' reeds in vele andere territoria werd geregistreerd voor identieke waren van klassen 3 en 9.

Het BBIE voert aan dat het relevante publiek in de Benelux de betekenis van het teken 'ONE FOR ALL' zal begrijpen, het teken beschrijvend is voor de betrokken waren in de klassen 3 en 9, en de inschrijving in andere territoria irrelevant is.

11. Voor de toepassing van artikel 3, lid 1 sub c van de Harmonisatierichtlijn moet worden onderzocht of een merk waarvan de inschrijving wordt gevraagd in de opvatting van de betrokken kringen thans kenmerken van de betrokken waren beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijze te verwachten is (zie in die zin HvJ 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemsee, punt 31).

Inschrijving van een teken kan op deze grond slechts worden geweigerd wanneer redelijkerwijs te verwachten valt dat de betrokken kringen dit teken opvatten als een beschrijving van een van deze kenmerken (zie in deze zin onder meer HvJ 10 maart 2011, C-51/10, Agencja Wydawnicza Technopol t. BHIM, punt 50 inzake artikel 7 lid 1, sub c van de Uniemerkerdverordening, met verwijzing naar analogie met betrekking tot dezelfde bepaling in de Harmonisatierichtlijn HvJ 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemsee, punt 31 en HvJ 12 februari 2004, C-363/99, 'Postkantoor', punt 56).

Het relevante publiek voor de waren in de klasse 3, kort samengevat als reinigingsproducten, en klasse 9, kort samengevat als elektronica-producten, waarvoor de inschrijving wordt gevraagd bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument in de Benelux.

12. Het teken 'ONE FOR ALL' bestaat uit drie eenvoudige Engelse woorden, die tot de basiswoordenschat van deze taal behoren.

Het relevante publiek in de Benelux beschikt over een kennis van de basiswoordenschat van het Engels zoals dit vaak voorkomt in het dagelijkse leven, zodat in redelijkheid kan worden aangenomen dat dit publiek de Engelse oorsprong van deze woorden herkent en zij de betekenis ervan begrijpt.





Het enkele feit dat het Engels geen officiële taal is in de Benelux doet hieraan geen afbreuk. Het hof dient immers na te gaan of redelijkerwijze kan worden aangenomen dat het relevante publiek het teken zal opvatten als beschrijving van de waren, ongeacht het officiële taalregime van toepassing in het betrokken gebied.

Het woord “all” kan zowel een zelfstandig naamwoord zijn, een voornaamwoord, of een bijwoord. Uit de vertalingen van het Van Dale woordenboek Engels-Nederlands blijkt dat het woord “all” onder meer kan worden vertaald als ‘1. *alle(n), allemaal, iedereen*’ of als ‘2. *alles, al, allemaal*’ (eigen onderlijning hof).

Ten overvloede kan voor het Nederlandstalige publiek worden verwezen naar de gelijkenis tussen het Engels woord “all” en het Nederlandse “al” en “alles”.

In casu kan de uitdrukking ‘ONE FOR ALL’ in hoofde van het relevante publiek aangeven dat de reinigingsproducten uit klasse 3 en de elektronikaproducten uit klasse 9 voor meerdere toepassingen of doeleinden kunnen worden gebruikt, en zij bijgevolg multifunctioneel zijn, of geschikt voor universeel gebruik, waarbij “één product” geschikt is “voor alles”.

Universal Electronics Inc voert aan dat het veel waarschijnlijker en plausibeler is dat het relevante publiek de uitdrukking ‘ONE FOR ALL’ zal vertalen als ‘één voor allen’, zoals in de beroemde slagzin van de drie musketiers (“one for all, all for one”, vertaald als “één voor allen, allen voor één”), en in de vertaling door google translate. Zij maakt echter niet aannemelijk dat deze slagzin uit een oorspronkelijk in het Frans verschenen boek in de Engelse versie beroemd is bij het Benelux-publiek, noch dat een dergelijke vertaling van het teken waarschijnlijker is, wanneer dit teken wordt gebruikt in het economisch verkeer voor waren van de klassen 3 en 9.

Het enkele feit dat het teken ‘ONE FOR ALL’ ook anders kan worden begrepen dan als ‘één voor alles’ is bovendien irrelevant. De inschrijving van een woordteken als merk moet geweigerd worden indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (zie onder meer HvJ 23 oktober 2003, C-191/01, BHIM t. Wm. Wrigley Jr., punt 32; HvJ 265/00 12 februari 2004, Campina Melkunie BV t. Benelux Merkenbureau, ‘Biomild’, punt 38 en Cass. 22 oktober 2009, ‘Summer Skin’, IRDI 2010, 430).

Universal Electronics Inc voert aan dat het teken ‘ONE FOR ALL’ niet zou overeenstemmen met de gebruikelijke wijze van aanduiden van een eigenschap van de betrokken waren of diensten, aangezien het kenmerk ‘multifunctionaliteit’ gebruikelijk (of zelfs steeds) zou worden omschreven door de term ‘universeel’.

Het is echter irrelevant dat er synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen worden aangeduid. In artikel 3, lid 1 c van de richtlijn staat weliswaar dat het merk, om onder de daarin genoemde weigeringsgrond te vallen “uitsluitend” moet bestaan uit tekens of



benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de betrokken waren of diensten, doch dit vereist niet dat die tekens of benamingen de enige wijze van aanduiding van die kenmerken zijn (HvJ 12 februari 2004, C-265/00, 'Biomild', 41; HvJ 12 februari 2004, C-363/99, 'Postkantoor', punt 57).

Het is evenmin vereist dat het betrokken teken overeenkomt met de gebruikelijke wijze van aanduiding. Punt 37 van het door Universal Electronics Inc aangehaalde arrest HvJ 20 september 2001, C-383/99, Procter & Gamble t. BHIM, *Baby-dry*, waarin de woorden "*overeenkomst met de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen daarvan*" worden gebruikt, kan niet worden begrepen in die zin dat het een voorwaarde voor weigering van inschrijving van een teken als merk bepaalt (zie in die zin in het kader van Verordening 40/94 HvJ 10 maart 2011, C-51/10, Agencja Wydawnicza Technopol t. BHIM, punt 40). Het is niet relevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren en diensten aan te duiden.

Teneinde te waarborgen dat de doelstelling van vrij gebruik door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden van tekens die één of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, is niet vereist dat de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag wordt ingediend van de kenmerken van deze waren of diensten. Het volstaat dat die tekens en benamingen hiertoe *kunnen* dienen, zoals uit de formulering de bepaling van de Harmonisatierichtlijn en het BVIE blijkt (zie in die zin in het kader van Verordening 40/94 HvJ 10 maart 2011, C-51/10, Agencja Wydawnicza Technopol t. BHIM, punt 37; HvJ 23 oktober 2003, C-191/01, 'Doublemint', punt 32; Cass. 22 oktober 2009, 'Summer Skin', *IRDI* 2010, 430).

Het hof stelt in dit verband vast aan de hand van de voorgelegde stukken 11 van het BBIE dat de uitdrukking 'ONE FOR ALL' courant wordt gebruikt in de handel in de Benelux om te verwijzen naar het multifunctioneel of universeel karakter van bepaalde waren, zij het voor andere waren als die waarvoor de aanvraag werd ingediend.

Universal Electronics Inc werpt op dat het teken 'ONE FOR ALL' niet louter beschrijvend is. Het hof dient echter te onderzoeken of de omstreden woordcombinatie door andere marktdeelnemers kon worden gebruikt om een kenmerk van hun waren of diensten aan te duiden. Het is hierbij niet vereist dat de tekens of aanduidingen "uitsluitend beschrijvend" zijn voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, of voor hun kenmerken, noch volstaat het dat de tekens of aanduidingen een "niet louter beschrijvende betekenis" hebben opdat een teken als merk kan worden ingeschreven (zie HvJ 23 oktober 2004, C-191/01, 'Doublemint', punten 33-35).



Ook het feit dat het multifunctioneel karakter slechts een bijkomend kenmerk van de betrokken waren en diensten zou uitmaken doet niet ter zake. Het is niet relevant dat de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. De formulering van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn maakt immers geen onderscheid naar de kenmerken waarop kan worden gewezen door de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. In het licht van het aan deze bepaling ten grondslag liggende algemeen belang moet elke onderneming werkelijk ongestoord gebruik kunnen maken van dergelijke tekens of benamingen ter beschrijving van welk kenmerk van haar eigen waren dan ook, ongeacht het commercieel belang (zie HvJ 12 februari 2004, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV tegen Benelux Merkenbureau, 'Postkantoor', punt 101 en 102). De door Universal Electronics Inc aangehaalde rechtspraak van het Hof van Justitie, C-383/99 Procter & Gamble Company, 'Baby-dry', punt 39 waarin werd gesteld dat artikel 7, lid 1, sub c, slechts doelt op tekens en aanduidingen "*welke in het normale gebruik uit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd*" is op dit punt, gelet op de latere rechtspraak van het Hof van Justitie, dan ook niet langer actueel.

De bewering van Universal Electronics Inc dat de consument geconfronteerd met het teken 'ONE FOR ALL' hierin ofwel een nietszeggende, of een absurde en technisch onmogelijke overdrijving zal zien kan niet worden bijgetreden. Haar stelling dat elk van de waren waarvoor de inschrijving wordt gevorderd slechts is bestemd voor een enkelvoudig gebruik is niet ernstig en wordt ook op geen enkele wijze onderbouwd. Al deze middelen en apparaten zijn vatbaar voor multifunctionele werking of zelfs universele werking. Reinigingspreparaten, polijstmiddelen, ontvettingsmiddelen en schuurmiddelen kunnen geschikt zijn voor meerdere of alle oppervlakken of materialen, of voor het verwijderen van meerdere of alle types van vlekken, schade, vet, .... Elektronica zoals stekkers, transformatoren, antennes, batterijladers, kabels, bevestigingen van audio- en videomateriaal, luidsprekers, hoofdtelefoons, en microfoons kunnen geschikt zijn voor meerdere apparaten of toestellen van verschillende merken, meerdere types van aansluitingen of meerdere formaten. Dit geldt onder meer voor de universele afstandsbedieningen, die door Universal Electronics Inc onder het teken 'ONE FOR ALL' worden gecommmercialiseerd, die volgens haar werken met alle audio en videotoestellen ongeacht het merk. Universal Electronics Inc verwijst zelf naar de meer courant gebruikte term "universeel", gebruikt onder meer voor universele laders, universele stekkers, ... Het BBIE voert bovendien terecht aan dat het volstaat dat het teken 'ONE FOR ALL' kan worden gebruikt voor alle waren van klassen 3 en 9 waarvoor de inschrijving werd aangevraagd.

De stelling van Universal Electronics Inc dat het teken 'ONE FOR ALL', en dan nog in uitzonderlijke gevallen, enkel een dergelijke multifunctionaliteit suggereert, of indirect en op een originele wijze aanduidt, kan evenmin worden bijgetreden. Dit teken heeft in hoefde van het betrokken publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband met de waren waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, waardoor dit publiek hierin onmiddellijk een beschrijving van een kenmerk van de waren kan zien.



Het verband tussen het merk 'ONE FOR ALL' en deze waren is specifiek en direct, en wordt zonder meer begrepen.

Het hof oordeelt dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat het relevante publiek geconfronteerd met het teken 'ONE FOR ALL' voor reinigingspreparaten, polijstmiddelen, ontvettingsmiddelen en schuurmiddelen in klasse 3 zal aannemen dat hiermee wordt verwezen naar een kenmerk van deze middelen, met name de soort, hoedanigheid of bestemming van deze waren, die bestemd en geschikt zijn voor gebruik op verschillende materialen en oppervlakken, of voor verschillende soorten vlekken enz. Hetzelfde geldt voor de elektronica van klasse 9 waarvoor de inschrijving wordt gevorderd, waarbij kan worden aangenomen dat het teken 'ONE FOR ALL' in de opvatting van het relevante publiek een kenmerk van de betrokken waren beschrijft, met name het multifunctioneel of universeel karakter van deze apparaten, minstens dat dit in de toekomst redelijkerwijze te verwachten is.

13. Universal Electronics Inc stelt dat het teken 'ONE FOR ALL' geen nieuw samengesteld woord betreft, maar eerder een slagzin, zodat het gepast is om rekening te houden met de rechtspraak betreffende de beschermbaarheid van slogans als merk.

Ook merken bestaande uit tekens of aanduidingen die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door dit merk aangeduide waren of diensten zijn niet uitgesloten van inschrijving als merk wegens een dergelijk gebruik. Wat de beoordeling van dergelijke merken betreft dienen voor dergelijke merken geen strengere criteria te worden gehanteerd dan voor andere merken. Voor zover dergelijke merken niet beschrijvend zijn, kunnen zij een objectieve en zelfs eenvoudige boodschap te kennen geven, en niettemin in staat zijn de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten (zie eveneens HvJ 21 januari 2010, C-398/08 P, Audi AG t. BHIM, punten 34 en 35 en 57).

Deze rechtspraak van het Hof van Justitie heeft betrekking op een weigering tot inschrijving wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen. Zij vindt geen toepassing wanneer, zoals in casu, het teken beschrijvend is.

Daarenboven meent het hof dat het teken 'ONE FOR ALL' slechts een objectieve en eenvoudige boodschap te kennen geeft, en geenszins origineel of pregnant is, geen uitleggingsinspanning vergt, en het in de geest van de relevante consument geen mentaal proces in gang brengt dat hem ertoe brengt om het teken anders te zien dan als een publicitaire, verkoopsbevorderende term.



14. Universal Electronics Inc voert tot slot aan dat het teken 'ONE FOR ALL' al aanvaard is in andere territoria buiten de Benelux, met inbegrip van landen binnen de Europese Unie zoals Ierland, Spanje, Portugal, Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië, Slovenië, Frankrijk en Griekenland.

De beslissingen die het BBIE moet nemen berusten op een gebonden, en niet op een discretionaire bevoegdheid. De wettigheid van die beslissingen moet bijgevolg alleen aan de hand van de richtlijn en het BVIE worden beoordeeld, en niet aan de hand van de eerdere beslissingspraktijken van het BBIE, laat staan de beslissingspraktijken van de nationale merkenbureaus in andere landen. De reeds in andere lidstaten van de Europese Unie verrichte inschrijvingen zijn slechts factoren die een rol kunnen spelen, zonder beslissend te zijn.

Geen enkele bepaling van de richtlijn verplicht het BBIE of, na beroep, het hof van beroep hetzelfde resultaat te bereiken als andere nationale merkenbureaus in een soortgelijke situatie (zie in die zin in verband inzake Gemeenschapsmerken onder meer HvJ 12 januari 2006, C-173/04, Deutsche Sisi-Werke t. BHIM, 48-49; HvJ 12 februari 2009, C-39/08 en C-43/08, Bild digital, Pb C 113/15, 16 mei 2009).

Daarenboven blijkt uit de door het BBIE voorgelegde stukken dat er geen unanimiteit is tussen de verschillende nationale merkenbureaus, waarbij Finland en Zweden inschrijving van het merk weigerden. Het EUIPO weigerde bij beslissing van 21 december 2016 de inschrijving van het beeldmerk met woordbestanddeel 'ONE FOR ALL' op grond van artikel 7.1.c en b GMV.

15. In het licht van het algemeen belang dat aan de grondslag ligt van de absolute weigeringsgrond onder 2.11.1.c BVIE moet de term 'ONE FOR ALL' door eenieder die waren uit de betrokken klassen 3 en 9 wil aanbieden kunnen worden gebruikt ter beschrijving van de kenmerken van deze waren, en mag dit teken niet worden voorbehouden aan één enkele onderneming.

16. Aangezien het teken 'ONE FOR ALL' kenmerken van de waren van klasse 3 en 9 beschrijft in de zin van artikel 2.11.1.c BVIE mist dit merk noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen met betrekking tot die waren in de zin van artikel 2.11.1.b BVIE.

Het relevante publiek zal dit teken niet opvatten als verwijzend naar de commerciële herkomst van de betrokken waren.

17. Het BBIE weigerde terecht de inschrijving van het teken 'ONE FOR ALL'



Universal Electronics Inc wordt veroordeeld in de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, vereffend in hoofde van het BBIE op het basisbedrag voor niet in geld waardeerbare vorderingen.

## OM DEZE REDENEN

### HET HOF

Beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Verklaart het beroep ongegrond.

Veroordeelt Universal Electronics Inc tot de kosten van het geding, in hoofde van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom vereffend op 1.440 euro rechtsplegingsvergoeding.

Aldus gevonnist door de **8<sup>ste</sup> kamer**, samengesteld uit de volgende magistraten:

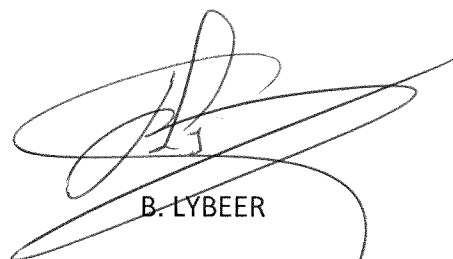
Bruno LYBEER,	Voorzitter,
Catharina VAN SANTVLIET,	Voorzitter,
Hilde VANPARYS,	Raadsheer,

die de zitting van 14 december 2020 hebben bijgewoond en die over de zaak hebben beraadslaagd, en dit beraad hebben geledigd.

Mevrouw Catharina VAN SANTVLIET, voorzitter, verkeert in de onmogelijkheid om het arrest te ondertekenen.

  
H. VANPARYS

C. VAN SANTVLIET

  
B. LYBEER



Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting van de achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 22 maart 2021

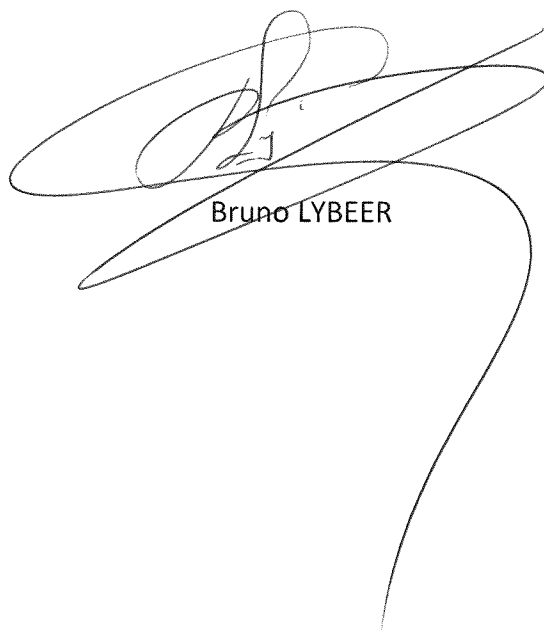
waar aanwezig waren en zitting hielden:

Bruno LYBEER,  
Stephan DE COOMAN,

Voorzitter,  
Griffier.



Stephan DE COOMAN



Bruno LYBEER

