



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000381**  
**30 juni 2023**

**Verzoeker:** **Beter Bed Holding N.V.**

Linie 27  
5405 AR Uden  
Nederland

**Gemachtigde:** **Leeway B.V.**

James Wattstraat 100  
1097 DM Amsterdam  
Nederland

*tegen*

**Verweerder:** **Sleeptrade Holding B.V.**

De Wel 6a  
3871 MV Hoevelaken  
Nederland

**Gemachtigde:** **Ellens Advocaat**

Mercuriusstraat 31  
1033 VM Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux inschrijving 923616**




## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 3 december 2021 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van de grond voor vervallenverklaring voorzien in artikel 2.27, lid 2 BVIE, namelijk dat er van het betwiste merk geen normaal gebruik is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen de Benelux inschrijving 923616 van het gecombineerde

woord-/beeldmerk  ingediend op 29 juli 2012 en ingeschreven op 18 maart 2013 voor waren en diensten in de klassen 20, 24 35, 42 en 44.

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren en diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, te weten:

Klasse 20	Meubilair; slaapkamermeubilair zoals bedden, waterbedden, boxsprings, matrassen, bedspiralen, lattenbodems, matrasdragers, ledikanten, kasten, commodes alsmede beddengoed (uitgezonderd linnen); dressboys, losse kussens en hoofdkussens; onderdelen voor voornoemde producten voor [zover] niet begrepen in andere klassen.
Klasse 24	Bedtextiel, dekens, lakens, hoeslakens, dekbedden, dekbeddovertrekken, spreiden, moltonlakens, kussenslopen, donsdekens en ander beddengoed (linnen); handdoeken en badhanddoeken; weefsels en andere textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen.
Klasse 35	Reclame en verkooppromotie; bemiddeling en advisering inzake commerciële zaken bij de commercialisering van de in klassen 20 en 24 genoemde waren; commercieel beheer van zaken en advisering ter zake; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop op het gebied van bedden matrassen en interieur; presentatie van producten voor commerciële doeleinden; tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals Internet; reclameontwerpen.
Klasse 42	Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoek- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software, uitgezonderd spellen voor computers, software voor spellen waaronder videospellen en spellen voor mobiele telefoons; wetenschappelijke onderzoeksdiensten en digitaal opmeten van het lichaamsprofiel van mensen met het oog op het afstellen van bedbodems, matrassen en hoofdkussens op het lichaam van individuele gebruikers.
Klasse 44	Metten van slaapgedrag van mensen met het oog op het afstellen van bedbodems, matrassen, dekbedden en hoofdkussens op het lichaam van individuele gebruikers.

4. De proceduretaal is het Nederlands.

## **B. Verloop van de procedure**

5. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 9 december 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen stukken ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Aangezien de vordering uitsluitend vervallenverklaring wegens niet-gebruik betreft, is overeenkomstig regel 1.31, lid 2 UR eerst verweerder uitgenodigd om schriftelijk te reageren door bewijzen van gebruik in te dienen dan wel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat, waarna verzoeker en tenslotte weer verweerder in de gelegenheid zijn gesteld om te reageren. De administratieve fase is afgerond op 13 juni 2022. Bij brief van 1 juli 2022 heeft verzoeker bezwaar gemaakt tegen nieuwe gebruiksbewijzen die door verweerder bij zijn laatste reactie zouden zijn gevoegd.

## **II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN**

### **A. Argumenten van verweerder**

6. Verweerder merkt op dat de merken van verweerder, waaronder het betwiste merk, in licentie zijn gegeven aan Sleeptrade B.V., welke B.V. op hetzelfde adres is gevestigd als verweerder. Sleeptrade B.V. betaalt vanaf in ieder geval 2015 een jaarlijkse vergoeding aan de merkhouder voor het gebruik van het betwiste merk. Verweerder dient als bijlage 1 het bewijs van de licentie/doorbelasting in. Sleeptrade B.V. heeft op zijn beurt – met instemming van de merkhouder – het betwiste merk in gebruik gegeven aan derden. Het betwiste merk wordt op dit moment gebruikt door (onder andere) 26 beddenspecialisten, die handelen onder de naam Beddenspecialist.nl. Als bijlage 2 worden enkele pagina's van een overeenkomst getoond waarin is bepaald dat het betwiste merk mag worden gevoerd door de Beddenspecialist.nl-winkels.

7. De SlaapID-thuismeting maakt sinds 2012 een wezenlijk onderdeel uit van de bedrijfsvoering van deze beddenspecialisten. Op de website van Beddenspecialist.nl wordt de SlaapID-thuismeting als volgt omschreven: "als wij niet weten hoe je slaapt is het heel lastig om advies voor het juiste hoofdkussen, matras en/of bed te geven. Advies geven op basis van verkeerde voorinformatie leidt vaak tot producten die toch niet zo goed bij jou passen. De wereldwijd unieke, exclusieve en door Beddenspecialist ontwikkelde SlaapID thuismeting zorgt ervoor dat wij op eenvoudige en onafhankelijke wijze inzicht krijgen in jouw slaapgedrag.". In 2021 is het betwiste merk in een Beddenspecialist-winkel in Veenendaal ook gebruikt op een postuurmetingssysteem en op een bij dit systeem horend slaapsysteem bestaande uit matrassen en bedbodems. Als bijlage 3 wordt een foto ingediend waarop een voorbeeld van dit systeem is te zien.

8. Als bewijs van gebruik van het betwiste merk in het jaar 2012 dient verweerder een folder (bijlage 4), advertentie (bijlage 5), design van een drukmat (bijlage 6) en afbeeldingen van reclame op Facebook in. Verweerder wijst voor betreft gebruik van het betwiste merk in het jaar 2013 op screenshots van de website van de Beddenspecialist uit de Wayback Machine, een advertentie 'slapender wijs' (bijlage 7), een folder die bij honderdduizenden huishoudens terecht kwam (bijlage 8), enkele Facebook posts en stills uit het SBS6-programma Feiten & Fabels waarin aandacht wordt besteed aan de SlaapID-meting (bijlage 9). Ook in de jaren 2014 - 2022 werd het betwiste merk volgens verweerder gevoerd op de website van Beddenspecialist.nl. Verweerder onderbouwt dit met links naar en afbeeldingen uit het webarchief. Ook

wijst verweerder op verschillende Facebook posts, een folder over de slaapscore (bijlage 10), een folder over de gratis SlaapID-meting (bijlage 11), een brochure waarin de SlaapID-sensor wordt getoond (bijlage 11), een printscreen waarop het merk is te zien (bijlage 12), een foto van 30 mei 2016 waarop te zien is dat het merk is gebruikt op een auto van de Beddenspecialist, stills van YouTube video's, een advertentie (bijlage 13), pagina's uit het magazine GAAP (bijlage 14), een capture van de WayBackMachine (bijlage 15), een advertentie van de SlaapID-sensor (bijlage 16), een huis-aan-huisfolder (bijlage 17), een schetsontwerp voor autobeletering met het betwiste merk (bijlage 18) en stills van een TV-stopper (bijlage 19).

9. Verweerder wijst er verder op dat in 2022 een jubileum-logo zal worden gevoerd van SlaapID nu het merk 10 jaar bestaat. Het betreft een variant op het betwiste merk. De wijzigingen zien enkel op kleur. Gebruik van dit logo kan volgens verweerder ook gelden als gebruik van het betwiste merk. Als bijlage 20 wordt verder een folder overgelegd met een overzicht van hoeveel aantallen er zijn verspreid. Hieruit blijkt volgens verweerder dat er sprake is van substantiële exploitatie en daarmee samenhangende inspanningen.

10. Specifiek ten aanzien van de klassen waarvoor het betwiste merk is ingeschreven merkt verweerder het volgende op. Het betwiste merk wordt gebruikt voor meubilair dat onder klasse 20 valt. Het gaat dan om een drukmatras welke in de Beddenspecialist.nl-winkels wordt gebruikt in het kader van de slaapmeting en waarop het merk is afgebeeld. Ook de SlaapID-sensor en de overige onderdelen van het slaapmetingssysteem kunnen onder deze klasse vallen, gezien ook de aanduiding 'onderdelen voor voornoemde producten voor [zover] niet begrepen in andere klassen'. Voor wat betreft klasse 24 wijst verweerder verder op dekbedovertrekken waarop het beeldmerk is afgebeeld. Deze dekbedovertrekken worden gebruikt ter promotie, maar zijn ook bedoeld voor de verkoop van de afzonderlijke producten in de winkels en om de aandacht te vestigen op de SlaapID-meting. Ook is er de SlaapID-postuurmeting en het bijbehorende meubilair, waaronder het beeldscherm, matrassen en dergelijke welke worden gebruikt met daarop het beeldmerk. Dat van gebruik voor klasse 35 sprake is mag blijken uit de vele reclame- en verkoop promotie-uitingen. Ook de winkel-opstellingen van de SlaapID-meting vallen onder deze klasse en zijn bedoeld als presentatie van producten voor commerciële doeleinden. Voor wat betreft klasse 42 wordt verwezen naar het SlaapID-meetsysteem, de daarbij behorende software en de uitdraai daarvan middels de getoonde meetresultaten. Daarnaast wordt SlaapID op dit moment ook gebruikt in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar slaapgedrag (bijlage 21). Voor klasse 44 volstaat de verwijzing naar het gebruik van de SlaapID-meting door Sleeptrade, Slaapfysio en de Beddenspecialist.nl-winkels, waarbij van consumenten het slaapgedrag wordt gemeten om daarmee deze consumenten te kunnen adviseren over de aankoop/afstellen van bedbodems, matrassen, dekbedden, hoofdkussens etc.

11. Verweerder concludeert dat het betwiste merk sedert 2012 consequent is gevoerd. Het verzoek tot doorhaling dient daarom te worden afgewezen.

## **B. Reactie van verzoeker**

12. Verzoeker merkt op dat de bijlagen die zijn ingediend als gebruiksbewijzen grotendeels niet zijn genummerd en daarom buiten beschouwing moeten worden gelaten. Vervolgens geeft verzoeker een overzicht van het juridisch kader en wordt toegelicht dat het door verweerder ingediende gebruiksbewijs een aantal gebreken bevat.

13. In de eerste plaats ziet een groot deel van het bewijs volgens verzoeker niet op de relevante periode of is ongedateerd, zodat niet kan worden vastgesteld of het bewijs ziet op de relevante periode.

14. Daarnaast is er geen sprake van normaal gebruik omdat het gaat om een product dat gratis wordt aangeboden. Hierdoor is er geen sprake van gebruik in het economisch verkeer. Verzoeker wijst in dit verband op het Silberquelle-arrest.

15. Mogelijk gebruik van het merk op (druk)matrassen en dekbedovertrekken kan voorts niet als merkgebruik worden beschouwd omdat het om intern gebruik gaat. Volgens verzoeker is het niet aannemelijk dat deze producten ter verkoop worden aangeboden. De matrassen worden verkocht onder andere merken, zoals Auping, Euphoria, Beddenlicious en Ledorm.

16. Volgens verzoeker is er verder geen sprake van gebruik voor de ingeschreven waren en diensten. Uit het gebruiksbewijs kan verzoeker afleiden dat er gebruik plaatsvindt dat is gericht op een scan of een meting van het slaaprofiel van een persoon. Die meting vindt plaats door middel van sensoren. Sensoren en meetinstrumenten vallen in klasse 9. Deze klasse en producten zijn niet opgenomen in de waren- en dienstenlijst van het betwiste merk. Het merk wordt dus feitelijk gebruikt voor sensoren en vervolgens wordt met de data een rapportage en advies gegeven onder een ander merk zoals de zogeheten 'Slaapscore'. SlaapID sensoren vallen niet onder klasse 20 als 'onderdelen van voornoemde producten voor zover niet begrepen in andere klassen'. Sensoren vallen immers in klasse 9 en dus wel degelijk in een andere klasse en kunnen alleen al om die reden niet worden beschouwd als gebruik in klasse 20, aldus verzoeker. Verweerder neemt de onjuiste interpretatie van het classificatiesysteem ook als uitgangspunt in klasse 35. Verweerder maakt reclame voor haar producten en om die reden zou dat betekenen dat het merk in merkenrechtelijke zin is gebruikt voor reclame en verkoop promotie in klasse 35. Dit is een onjuiste stellingname.

17. Verzoeker wijst er verder op dat een groot deel van de gebruiksbewijzen ziet op een ander merk dan de aangevallen merkregistratie, namelijk het woordteken SlaapID. Ook worden in bepaalde gevallen andere (kleuren)versies van het merk gebruikt. Volgens verzoeker staat voorop dat de onderscheidende elementen van het aangevallen merk de beeldelementen zijn, omdat het wordelement zelf beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Het gebruik van het woordteken SlaapID kan daarom niet dienen als gebruik van het in deze procedure aangevallen woord-/beeldmerk.

18. Volgens verzoeker dienen de ingediende bewijzen met betrekking tot SLAAP FYISO en stellingen inzake toekomstig gebruik verder buiten beschouwing te worden gelaten. Dit betreft geen geldig gebruiksbewijs.

19. Verzoeker verzoekt het Bureau de merkinschrijving geheel vervallen te verklaren, dan wel door te halen voor alle ingeschreven waren en diensten waarvoor het merk niet is gebruikt en verweerder te verwijzen in de kosten.

### **C. Laatste reactie verweerder**

20. Als reactie op de argumenten van verzoeker geeft verweerder een nadere toelichting en worden een aantal nieuwe bijlagen ingediend.

21. Volgens verweerder zijn de ingediende bijlagen bij de eerste reactie steeds per pdf-bestand duidelijk omschreven. Verweerder verwijst hierbij naar de ontvangen bevestiging van het Bureau. Er is dus ook geen reden de bijlagen buiten beschouwing te laten.

22. Verweerder voert aan dat het betwiste merk in de relevante periode wel degelijk consequent is gebruikt en hij verwijst daarbij naar verschillende bijlagen.

23. Een beperkte wijziging in de kleurstelling maakt dit niet anders. Als gekeken wordt naar de wijze waarop verweerder haar merk voert, dan is de wijziging in kleurstelling zeer beperkt en is deze steeds in overeenstemming met de wijze waarop het merk is geregistreerd, waardoor het onderscheidend vermogen van het beeldmerk niet wijzigt.

24. Verweerder wijst erop dat bij de ingediende stukken ook gebruik voor en na de relevante periode is bijgevoegd om aan te tonen dat zij consequent en continu gebruik heeft gemaakt van haar merk. Voor zover mogelijke gebruiksbewijzen niet of niet duidelijk gedateerd zouden zijn, legt verweerder nog een aantal nieuwe bewijzen over.

25. Verweerder voert verder aan dat SlaapID geen gratis product of dienst is en een consumentenwaarde heeft van EUR 75,-- per persoon. Verweerder verwijst daarbij naar de bijlagen 30 en 31 (advertenties met de tekst: "Gratis SlaapID-slaaptest t.w.v. EUR 75,-- p.p."). Verweerder wijst er verder op dat SlaapID binnen de zakelijke markt ook weggezet wordt tegen een commerciële waarde en wijst daarbij op bijlage 32 (een overeenkomst en een offerte). Slaapfysio biedt ook een cursus SlaapFysio aan waarbij gebruik wordt gemaakt van SlaapID en de met de metingen verkregen data. Deze cursus wordt in de markt gezet voor EUR 55,-- per deelnemer en ook dat toont aan dat er op commerciële wijze gebruik wordt gemaakt van SlaapID en van de via SlaapID verkregen data. Verzoeker trekt dus ten onrechte de conclusie dat producten gratis worden meegegeven.

26. Het merk SlaapID wordt volgens verweerder gebruikt om slaapmeubilair, bedtextiel en aanverwante producten te verkopen. De propositie van SlaapID is: vanwege SlaapID-service / het SlaapID-product, kunnen wij u (de consument/zakelijke markt) het ideale matras, dekbedovertrek, bedbodemp etc. aanbieden en daarmee bijdragen aan een goede nachtrust. Het gebruik van het merk op (druk)matrassen en dekbedovertrekken is geen intern gebruik, maar gebruik gericht op de consument om daarmee marktaandeel te verkrijgen en/of te behouden.

27. Anders dan verzoeker suggereert is SlaapID niet slechts een sensor en/of meetinstrument. Bij het ophalen van de SlaapID-thuismeting (waar de sensor bijzit naast bijvoorbeeld een band om de sensor op zijn plaats te houden) wordt er ook een intake gehouden, wordt het postuur gemeten en worden er vragen gesteld over het slaapgedrag van de betreffende persoon. Vervolgens wordt er gedurende 3 nachten thuis gemeten en de resultaten worden uitgelezen en besproken in de winkel waar de SlaapID-sensor is opgehaald. Dit gehele traject is onderdeel van SlaapID en omvat meerdere stappen, waar de SlaapID-sensor een onderdeel van is. Omdat SlaapID meer omvat dan enkel de sensor is gekozen voor andere klassen dan registratie in klasse 9.

28. Voor klasse 20 geldt dat verweerder niet enkel heeft verwezen naar het gebruik van de SlaapID-sensor, maar ook naar de andere producten die onderdeel zijn van de SlaapID-meting, zoals op drukmatrassen, de drukmat, de apparatuur en het bedtextiel. Ten aanzien van klasse 35 is genoegzaam aangetoond dat er sprake is van gebruik binnen deze klassen, welk gebruik niet is beperkt tot enkel reclame

en verkooppromotie. SlaapID wordt met name ook gebruikt bij bemiddeling en advisering inzake commerciële zaken, waar het betreft de advisering aan consumenten over wat voor hun geschikte producten zijn om tot een goede nachtrust te komen. Maar ook het gebruik binnen de business-to-business markt valt binnen deze klasse. De cursus van SlaapFysio, waarin gebruik wordt gemaakt van de met SlaapID-metingen verkregen data valt onder de noemer van klasse 42. Verder is al gewezen op een lopend wetenschappelijk onderzoek, waarin gebruik is gemaakt van SlaapID-metingen. Verder geldt dat het gehele proces van de SlaapID-meting, van intake tot en met de advisering, valt onder de omschrijving van klasse 44: meten van slaapgedrag van mensen met het oog op het afstellen van bedbodems, matrassen, dekbedden en hoofdkussens op het lichaam van individuele gebruikers.

29. Verweerder concludeert dat het aangetoonde gebruik meerdere onderdelen omvat en daarmee onder meerdere klassen valt. Er zijn geen gronden om het merk vervallen te verklaren en het merk kan worden gehandhaafd voor alle klassen waarvoor het is geregistreerd. Het verzoek dient dan ook te worden afgewezen, waarbij verzoeker in de kosten moet worden verwezen.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Juridisch kader**

30. Een vordering tot vervallenverklaring van een merk op grond van het ontbreken van normaal gebruik ervan kan bij het Bureau worden ingesteld.<sup>1</sup> Het is in dat geval aan verweerder om aan te tonen dat hij zijn merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik.<sup>2</sup> De vordering tot doorhaling is ingediend op 3 december 2021. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 3 december 2016 tot 3 december 2021.

31. De bewijzen van gebruik moeten aanwijzingen bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het betwiste merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waartegen de vordering is gericht.<sup>3</sup>

32. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van de Europese Unie (hierna: HvJEU en Gerecht EU) wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik

---

<sup>1</sup> Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a jo artikel 2.27, lid 2 BVIE.

<sup>2</sup> Overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

<sup>3</sup> Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR.

van het merk.<sup>4</sup> In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.<sup>5</sup>

33. Het Gerecht EU heeft voorts gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.<sup>6</sup> Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.<sup>7</sup>

34. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.<sup>8</sup>

## **B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

35. Het Bureau stelt voorop dat de door verweerder bij zijn eerste reactie ingediende bewijzen naar het oordeel van het Bureau voldoende duidelijk zijn omschreven en toegelicht. Het Bureau ziet daarom geen reden om deze bewijzen buiten beschouwing te laten, zoals verzoeker aanvoert (zie hiervoor onder 12). Het Bureau zal hierna aan de hand van de klassen waarvoor het betwiste merk is ingeschreven nagaan of er sprake is van normaal gebruik van het betwiste SlaapID merk.

### *Waren in de klassen 20 en 24*

36. Het Bureau stelt vast dat de ingediende bewijzen geen gebruiksbewijs bevatten voor de waren in de klassen 20 en 24, kort gezegd meubilair en bedtextiel. Uit de bewijzen volgt volgens het Bureau namelijk niet dat deze waren onder het betwiste SlaapID merk worden aangeboden of verkocht. Zo zijn er bijvoorbeeld ook geen facturen overgelegd waaruit volgt dat waren in de klassen 20 en 24 onder het betwiste SlaapID merk zijn verkocht. Het gebruik van het betwiste merk op een slaapsysteem en meubilair in een showroom (bijlage 3), op een drukmat die in Beddenspecialist.nl-winkels wordt gebruikt (bijlage 6 en onder 10 hiervoor) en op dekbedovertrekken in de showroom (bijlage 9), vindt naar het oordeel van het Bureau enkel plaats ter promotie van de slaapmeting en het slaapadvies die worden aangeboden.

37. Verzoeker wijst er verder terecht op (zie hiervoor onder 16) dat het gebruik van het betwiste merk voor een SlaapID-sensor en onderdelen daarvan, niet onder klasse 20 valt zoals verweerder betoogt (zie hiervoor onder 10).

---

<sup>4</sup> HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

<sup>5</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

<sup>6</sup> Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

<sup>7</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

<sup>8</sup> Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).



*Diensten in de klasse 35*

38. Uit de ingediende bewijzen blijkt naar het oordeel van het Bureau ook niet dat het betwiste SlaapID merk is gebruikt voor de diensten in de klasse 35, kort gezegd reclame, verkooppromotie en zakelijke bemiddeling. De bewijzen tonen namelijk niet dat deze diensten onder het betwiste merk aan derden zijn aangeboden of geleverd.

39. Dat onder het betwiste SlaapID merk reclame wordt gemaakt voor een slaapmeting en advies wordt gegeven over wat geschikte producten zijn om tot een goede nachtrust te komen, zoals verweerder stelt (zie hiervoor onder 10 en 28), levert geen gebruik op voor diensten in klasse 35, maar zou hoogstens normaal gebruik kunnen opleveren voor "*wetenschappelijke onderzoeksdiensten en digitaal opmeten van het lichaamsprofiel van mensen met het oog op het afstellen van bedbodems, matrassen en hoofdkussens op het lichaam van individuele gebruikers.*" en "*Metten van slaapgedrag van mensen met het oog op het afstellen van bedbodems, matrassen, dekbedden en hoofdkussens op het lichaam van individuele gebruikers.*" zoals opgenomen in klasse 42 en 44 van het betwiste merk.

*Diensten in de klassen 42 en 44*

40. Naar het oordeel van het Bureau kan uit de ingediende stukken en stellingen van verweerder, in zijn totaliteit beschouwd, worden opgemaakt dat het betwiste merk in de relevante periode wel normaal is gebruikt om een slaapmeting en slaapadvies te promoten en aan te bieden met als doel een ideaal matras, bedbodem, kussen e.d. te kunnen verkopen. De ingediende stukken tonen gelet hierop normaal gebruik aan voor:

Klasse 42      *Wetenschappelijke onderzoeksdiensten en digitaal opmeten van het lichaamsprofiel van mensen met het oog op het afstellen van bedbodems, matrassen en hoofdkussens op het lichaam van individuele gebruikers.*

Klasse 44      *Metten van slaapgedrag van mensen met het oog op het afstellen van bedbodems, matrassen, dekbedden en hoofdkussens op het lichaam van individuele gebruikers.*

41. Aan verzoeker kan worden toegegeven dat verschillende van de bij de eerste reactie ingediende bewijsstukken ongedateerd zijn of buiten de relevante periode vallen (zie hiervoor onder 13). Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat deze stukken buiten beschouwing moeten blijven.<sup>9</sup> Naar het oordeel van het Bureau ondersteunen deze stukken het normaal gebruik van het betwiste merk dat uit andere stukken volgt die wel betrekking hebben op de relevante periode. Ook wijst verzoeker er terecht op dat er stukken zijn ingediend waarop het merk in gewijzigde vorm zichtbaar is (zie hiervoor onder 17). Er zijn echter meerdere stukken ingediend waarop het merk in ongewijzigde vorm zichtbaar is (en die ook op de relevante periode zien).

42. Aan verzoeker kan verder worden toegegeven dat uit de ingediende stukken volgt dat de slaapmeting en het slaapadvies door de Beddenspecialist-winkels 'gratis' aan de consument worden aangeboden.<sup>10</sup> Dat een dienst 'gratis' aan de eindconsument wordt aangeboden neemt niet weg dat er

<sup>9</sup> HvJEU 17 juli 2008, C-488/06, ECLI: EU:C:2008:420, punt 72 (Aire Limpio).

<sup>10</sup> Zie bijvoorbeeld bijlagen 7, 11, 13, 14, 30, 31 en 32.

sprake kan zijn van een daaraan voorafgaande business-to-business (b2b) transactie en een verdienmodel. Uit de stellingen en stukken, in hun onderlinge samenhang beschouwd, maakt het Bureau op dat hiervan in dit geval sprake is. Zo is er sprake van licentieverlening, doorbelasting en een overeenkomst met de Beddenspecialist.nl-winkels waaruit volgt dat het betwiste merk door deze winkels mag worden gebruikt (zie bijvoorbeeld hiervoor onder 6 en bijlagen 1 en 2). Hieruit volgt naar het oordeel van het Bureau dat verweerder het merk gebruikt om een afzet te vinden en te behouden voor de hiervoor in alinea 40 genoemde diensten in de klassen 42 en 44. Het door verzoeker genoemde Silberquelle-arrest<sup>11</sup> zag op een andere situatie.<sup>12</sup>

43. Dat met het betwiste SlaapID merk wordt beoogd een afzet te vinden en te behouden voor een slaapmeting en slaapadvies wordt voorts bevestigd door de als bijlage 32 ingediende ondertekende offerte.

44. Voor de overige diensten waarvoor het betwiste merk in klasse 42 is ingeschreven heeft het Bureau na bestudering van de stukken geen normaal gebruik kunnen vaststellen.

### C. Overige factoren

45. Verweerder heeft bij het indienen van zijn laatste reactie enkele aanvullende bewijzen ingediend. Het Bureau is van oordeel dat deze stukken naar aard en inhoud, rekening houdend met het principe van hoor en wederhoor, geen aanleiding geven tot het inlassen van een extra ronde in de zin van artikel 1.31 lid 2 sub f UR, omdat deze documenten geen verschil maken en het onderhavige oordeel zonder deze stukken hetzelfde zou zijn.

### D. Conclusie

46. Het Bureau komt tot de conclusie dat uit de stellingen en ingediende bewijsstukken kan worden opgemaakt dat het betwiste merk in de relevante periode normaal is gebruikt voor de volgende diensten:

Klasse 42 *Wetenschappelijke onderzoeksdiensten en digitaal opmeten van het lichaamsprofiel van mensen met het oog op het afstellen van bedbodems, matrassen en hoofdkussens op het lichaam van individuele gebruikers.*

Klasse 44 *Metten van slaapgedrag van mensen met het oog op het afstellen van bedbodems, matrassen, dekbedden en hoofdkussens op het lichaam van individuele gebruikers.*

47. Voor de overige waren en diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven heeft het Bureau geen normaal gebruik kunnen vaststellen. Ook is er geen geldige reden voor niet-gebruik aangevoerd. Voor deze waren en diensten kan de vordering tot doorhaling worden toegewezen.

---

<sup>11</sup> HvJEU 15 januari 2009, C-495/07, ECLI:EU:C:2009:10 (Silberquelle).

<sup>12</sup> In die zaak ging het om een kleding/mode onderneming die gratis frisdranken verstreekte aan klanten om de afzet van haar textielwaren te stimuleren. Het HvJEU oordeelde dat er in die situatie geen sprake is van gebruik van het merk voor frisdranken, omdat de frisdranken niet werden verstrekt met als doel een afzet te vinden of te behouden voor frisdranken.

**IV. BESLUIT**

48. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000381 wordt gedeeltelijk toegewezen.

49. Benelux inschrijving 923616 wordt doorgehaald voor:

Klasse 20 *Meubilair; slaapkamermeubilair zoals bedden, waterbedden, boxsprings, matrassen, bedspiralen, lattenbodems, matrasdraggers, ledikanten, kasten, commodes alsmede beddengoed (uitgezonderd linnen); dressboys, losse kussens en hoofdkussens; onderdelen voor voornoemde producten voor niet begrepen in andere klassen.*

Klasse 24 *Bedtextiel, dekens, lakens, hoeslakens, dekbedden, dekbedovertrekken, spreiden, moltonlakens, kussenslopen, donsdekens en ander beddengoed (linnen); handdoeken en badhanddoeken; weefsels en andere textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen.*

Klasse 35 *Reclame en verkooppromotie; bemiddeling en advisering inzake commerciële zaken bij de commercialisering van de in klassen 20 en 24 genoemde waren; commercieel beheer van zaken en advisering ter zake; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop op het gebied van bedden matrassen en interieur; presentatie van producten voor commerciële doeleinden; tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals Internet; reclameontwerpen.*

Klasse 42 *Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoek- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software, uitgezonderd spellen voor computers, software voor spellen waaronder videospellen en spellen voor mobiele telefoons.*

50. Benelux inschrijving 923616 blijft gehandhaafd voor de volgende diensten (omdat normaal gebruik voor deze diensten is aangetoond):

Klasse 42 *Wetenschappelijke onderzoeksdiensten en digitaal opmeten van het lichaamsprofiel van mensen met het oog op het afstellen van bedbodems, matrassen en hoofdkussens op het lichaam van individuele gebruikers.*

Klasse 44 *Metten van slaapedrag van mensen met het oog op het afstellen van bedbodems, matrassen, dekbedden en hoofdkussens op het lichaam van individuele gebruikers.*

51. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44 lid 2 UR, aangezien de vordering tot doorhaling gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 30 juni 2023



Marjolein Bronneman  
*(rapporteur)*

Eline Schiebroek

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Vincent Munier