

**ARREST (Tweede Kamer)**

**6 februari 2024**

**in zaak C 2022/16**

tussen:

**Sleeptrade Holding B.V.**

en:

**Beter Bed Holding N.V.**

*Procestaal: Nederlands*

**ARRÊT (Deuxième Chambre)**

**6 février 2024**

**dans l'affaire C 2022/16**

Entre:

**Sleeptrade Holding B.V.**

et:

**Beter Bed Holding N.V.**

*Langue de procédure: le néerlandais*

**GRIFFIE**  
1, rue du Fort Thüngen  
L-1499 Luxembourg  
Tel. +352 28 11 33 30  
[info@courbeneluxhof.int](mailto:info@courbeneluxhof.int)

[www.courbeneluxhof.int](http://www.courbeneluxhof.int)

**GREFFE**  
1, rue du Fort Thüngen  
L-1499 Luxembourg  
Tél. +352 28 11 33 30  
[info@courbeneluxhof.int](mailto:info@courbeneluxhof.int)

**Arrest van 6 februari 2024**

**In zaak C 2022/16**

Uitgesproken door de Tweede Kamer van het Benelux Gerechtshof

**tussen:**

**Sleeptrade Holding B.V.** gevestigd te Hoevelaken, Nederland,

verzoekende partij,

hierna: Sleeptrade,

vertegenwoordigd door M. Ellens, gemachtigde te Amsterdam, Nederland,

**en:**

**Beter Bed Holding N.V.**, gevestigd te Uden, Nederland,

verwerende partij,

hierna: Beter Bed,

vertegenwoordigd door M.J.A. Haegens, gemachtigde, en J.H.A.M. Klaus, advocaat, te Amsterdam, Nederland.

## **A. De procedure bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom**

1. Sleeptrade is houdster van het woordmerk 'ID' (hierna ook: het Merk) met nummer 919948, gedeponneerd op 27 april 2012 en ingeschreven op 10 augustus 2012 voor de volgende waren en diensten:

- 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, dekbedovertrekken, spreien, 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: Meten van slaapgedrag van mensen met het oog op het afstellen van bedbodems, matrassen, dekbedden en hoofdkussens op het lichaam van individuele gebruikers.

2. Op 3 december 2021 heeft Beter Bed op grond van artikel 2.30bis, lid 1, sub a juncto 2.27 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) de vervallenverklaring van het Merk gevorderd. Daarnaast heeft zij op grond van artikel 2.30bis, lid 1, sub a, BVIE juncto 2.2bis, lid 1, sub b en sub c BVIE nietigverklaring van het Merk gevorderd. Zij heeft, mede blijkens de op 23 februari 2022 door haar bij het Bureau ingediende gronden, aan die vorderingen ten grondslag gelegd a) dat Sleeptrade het Merk gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan het verzoekschrift niet normaal heeft gebruikt, b) dat het Merk elk onderscheidend vermogen mist en c) dat het Merk beschrijvend is.

3. Het Bureau heeft deze vordering met het kenmerk CANC/3000384/RK in behandeling genomen.

4. Bij brief van 3 maart 2022 heeft het BBIE Sleeptrade in kennis gesteld van de vordering. Zij heeft daarbij medegedeeld dat Sleeptrade tot 3 mei 2022 de tijd had om op de vordering te reageren.

5. Sleeptrade heeft op 9 mei 2022 een verweerschrift ingediend.

6. Het BBIE heeft bij brief van 12 mei 2022 het volgende aan de advocaat van Sleeptrade medegedeeld:

“(…)

*Aangezien u niet op tijd heeft gereageerd op de ingestelde doorhalingsprocedure, wordt u geacht afstand te hebben gedaan van uw rechten op de inschrijving voor de waren en/of diensten waartegen de procedure was ingesteld. De inschrijving wordt dan ook doorgehaald voor alle waren en/of diensten.*

*Als gevolg hiervan wordt de procedure afgesloten.*

(…)”

#### **B. De procedure voor het Benelux-Gerechtshof**

7. Sleeptrade is tegen de beslissing van het Bureau in hoger beroep gekomen. Het daartoe strekkende verzoekschrift, met bijlagen, is op 12 juli 2022 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) binnengekomen. Sleeptrade heeft het hof, samengevat, verzocht de beslissing van het Bureau te vernietigen, het oorspronkelijke verzoek van Beter Bed af te wijzen en Beter Bed te veroordelen in de kosten van de procedure in hoger beroep. Zij heeft aan dit verzoek ten grondslag gelegd dat er van absolute nietigheidsgonden geen sprake is en dat de gronden voor verval ten onrechte zijn aangevoerd, omdat op normale wijze van het Merk gebruik is gemaakt.

8. Bij verweerschrift, met bijlagen, heeft Beter Bed, samengevat, verzocht dat het hof het door Sleeptrade ingestelde hoger beroep afwijst en de beslissing van het Bureau bekrachtigt, met veroordeling van Sleeptrade in de kosten van het beroep.

9. Vervolgens heeft Sleeptrade een conclusie van repliek ingediend, met bijlagen, en Beter Bed een conclusie van dupliek.

#### **C. De gronden van het beroep en het verweer**

10. Sleeptrade legt aan haar beroep, samengevat, het volgende ten grondslag:

- het Bureau heeft, gelet op het door Sleeptrade ingediende verweerschrift, ten onrechte aangenomen dat Sleeptrade afstand had gedaan van haar Merk;
- het Merk is met toestemming (via licentienemer Sleeptrade B.V. of rechtstreeks) normaal gebruikt door Beddenspecialist.nl (met onder meer 26

beddenspecialzaken), door SlaapFysio, een samenwerking van 80 paramedische praktijken in Nederland, en door Sleeptrade in een samenwerking met de onderneming Perzona;

- het woord ID heeft meerdere betekenissen en manieren om uitgesproken te worden, is niet beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven en heeft (dus) onderscheidend vermogen.

11. Beter Bed handhaaft het standpunt dat zij ten overstaan van het Bureau heeft ingenomen. Daarnaast voert zij een formeel verweer. Zij betoogt dat het beroep van Sleeptrade dient te worden afgewezen, omdat vast staat dat Sleeptrade haar verweerschrift te laat heeft ingediend bij het Bureau, terwijl uit het BVIE en het Uitvoeringsreglement duidelijk volgt dat een verweer binnen een termijn van twee maanden moet worden ingediend, dat deze termijn niet kan worden uitgesteld en dat bij gebreke van het indienen van verweer de verweerder wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op de inschrijving voor de waren en/of diensten waartegen de doorhalingsprocedure was ingesteld.

#### **D. Beoordeling**

##### *Ontvankelijkheid*

12. Het beroep is ingesteld in de vorm en binnen de termijn zoals bepaald in het BVIE. Sleeptrade is dus ontvankelijk in haar verzoek.

##### *Formeel verweer*

13. Het hof verwerpt het formele verweer van Beter Bed. Artikel 1.15bis BVIE bepaalt dat eenieder die partij is in een procedure die heeft geleid tot een eindbeslissing van het Bureau, tegen die eindbeslissing beroep kan instellen bij het Benelux-Gerechtshof teneinde vernietiging of herziening van deze beslissing te krijgen. Een partij hoeft geen verweer te hebben gevoerd om een beroep te kunnen doen op dit artikel<sup>1</sup>. Daaruit volgt dat ook het niet tijdig voeren van verweer niet aan een beroep op artikel 1.15bis BVIE in de weg staat.

##### *Relevante uitgangspunten normaal gebruik*

14. Op grond van artikel 2.23bis, lid 1, juncto 2.27 lid 2 BVIE kan een merk waarvan de merkhouders vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid, in het Beneluxgebied geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen gebruik is gemaakt, vervallen worden verklaard, tenzij er een geldige reden is voor het niet-gebruik.

15. Een merk wordt normaal gebruikt wanneer het overeenkomstig de wezenlijke functie ervan (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. Daarbij mag het niet gaan om symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of het merk

---

<sup>1</sup> Vgl. Benelux Gerechtshof 6 oktober 2011, A 2010/8, r.o. 12.

normaal is gebruikt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, in het bijzonder de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen 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 van het merk.<sup>2</sup>

16. Het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet wijzigt, wordt blijkens artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE eveneens beschouwd als gebruik van het merk in de zin van artikel 2.23bis, lid 1 BVIE, ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de houder is ingeschreven.

17. Het gebruik van het merk met toestemming van de houder wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd (artikel 2.23bis, lid 6, BVIE).

18. De bewijslast van het normale gebruik rust op de merkhouder.

#### *Relevante Periode*

19. De vordering tot vervallenverklaring werd bij het Bureau ingediend op 3 december 2021. De periode die voor de beoordeling van het normale gebruik in aanmerking moet worden genomen loopt dus van 3 december 2016 tot 3 december 2021 (hierna: de Relevante Periode).

#### *De overgelegde gebruiksbewijzen*

20. Sleeptrade stelt dat het Merk in de Relevante Periode met haar toestemming is gebruikt door haar (sub)licentienemers Beddenspecialist.nl, Slaapfysio.nl, en Perzona. Ter onderbouwing van die stelling heeft zij de volgende gebruiksbewijzen overgelegd:

1. uitingen op 'social media' en de website van Beddenspecialist.nl, advertenties van Beddenspecialist.nl en artikelen over Beddenspecialist.nl, (deels) uit de Relevante Periode, waaruit blijkt dat Beddenspecialist.nl diensten op het gebied van het maken van, kort gezegd, een "slaapprofiel" van haar klanten (en hulpmiddelen voor het uitvoeren van die diensten) heeft aangeduid met "SlaapID", "SlaapID®", "SlaapID-meting", "SlaapID®-thuismeting", "SlaapID Scan", "SlaapID-slaaptest" en "SlaapID-sensor", waarbij veelal tevens de volgende logo's zijn gebruikt (hierna: de SlaapID logo's):



<sup>2</sup> HvJEU 11 maart 2003, C-40/01 (Ajax/Ansul), ECLI:EU:2003:145, punt 43.



2. een screenshot van een social media bericht van een fysiotherapeut (volgens Sleeptrade verbonden aan Slaapfysio.nl) uit de Relevante Periode, met de vermelding “#slaapid”;
3. diverse Facebookberichten van Sleeptrade zelf uit de Relevante Periode, waarin Sleeptrade verwijst naar de diensten “SlaapID”, “SlaapID®”, “SlaapID service” en “SlaapID Scan” van Beddenspecialist.nl.

21. Al deze gebruiksbewijzen zien op gebruik van de tekens “SlaapID”, “SlaapID®”, “SlaapID-meting”, “SlaapID®-thuismeting”, “SlaapID service”, “SlaapID Scan”, “SlaapID-slaaptest” en “SlaapID-sensor” en de SlaapID logo’s (hierna tezamen: de SlaapID tekens) voor het meten van “slaapgedrag”, “slaaphouding, slaapbeweging en slaapt temperatuur”, respectievelijk van “slaaphouding, slaapbeweging, slaapklimaat en slaapritme”, en voor het geven van een advies over de ideale bedbodem, matras en kussens die klanten kunnen aanschaffen (in één van de gebruiksbewijzen “een “perfecte combinatie van bedbodem, matras en kussens” genoemd). Daarmee is gebruik van de SlaapID tekens aangetoond voor “digitaal opmeten van het lichaamsprofiel van mensen met het oog op het afstellen van bedbodems, matrassen en hoofdkussens op het lichaam van individuele gebruikers” in klasse 42 en “meten van slaapgedrag van mensen met het oog op het afstellen van bedbodems, matrassen, dekbedden en hoofdkussens op het lichaam van individuele gebruikers” in klasse 44 (hierna: de meetdiensten).

22. Gebruiksbewijzen met betrekking tot andere waren of diensten waarvoor het Merk is ingeschreven ontbreken. Het hof volgt Sleeptrade niet in haar betoog dat het gebruik van SlaapID logo’s op drukmatrassen en SlaapID-sensoren, merkgebruik is voor waren in klassen 20 en 24. In de door Sleeptrade overgelegde foto’s zijn de SlaapID logo’s afgebeeld op waren die niet worden verkocht, maar slechts worden gebruikt in het kader van (en ter promotie van) de meetdiensten. Dat gebruik strekt er niet toe voor de drukmatrassen of de sensoren een afzet te vinden of te behouden. Van merkgebruik voor die waren is dus geen sprake.

Anders dan Sleeptrade stelt is verder op geen van de gebruiksbewijzen een dekbedhoes met één van de in punt 20 weergegeven logo’s te zien. Reeds daarom faalt het standpunt van Sleeptrade dat het Merk in de Relevante

Periode is gebruikt voor dekbedhoezen. Voor zover het zou zijn gegaan om gebruik van zo'n logo ter promotie van de meetdiensten geldt overigens dat dit merkgebruik is voor de meetdiensten en niet voor dekbedhoezen.

Dat de meetdiensten van Beddenspecialist.nl er uiteindelijk toe strekken klanten te bewegen bedbodems, matrassen en kussens te kopen, maakt ook niet dat sprake is van merkgebruik voor die waren. De SlaapID tekens worden slechts gebruikt om afzet te verkrijgen voor de meetdiensten.

Ten slotte betekent het gebruik van de SlaapID tekens in reclame-uitingen (over de meetdiensten) niet dat ze zijn gebruikt voor diensten in de klasse 35. Van gebruik van de SlaapID tekens voor diensten in de klasse 35 is sprake als ze worden gebruikt om voor de in klasse 35 genoemde diensten een afzet te vinden. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake.

23. De tussenconclusie luidt dat Sleeptrade met de gebruiksbewijzen slechts heeft aangetoond dat de SlaapID tekens in de Relevante Periode zijn gebruikt voor de meetdiensten in de klassen 42 en 44. Dat betekent dat het hoger beroep van Sleeptrade in elk geval faalt voor zover het betrekking heeft op de waren en diensten in de klassen 20, 24, en 35 en andere diensten dan de meetdiensten in de klasse 42.

24. Vervolgens dient het hof de vraag te beantwoorden of het gebruik van de SlaapID tekens voor meetdiensten in de klasse 42 en 44 kwalificeert als normaal gebruik van het Merk voor deze diensten.

*Is gebruik van de SlaapID tekens normaal gebruik van het Merk voor de meetdiensten?*

25. Uit het voorgaande blijkt dat het Merk in de Relevante Periode consequent is gebruikt met de toevoeging "Slaap". Het gaat hierbij om gebruik van het Merk in een vorm die afwijkt van de vorm waarin het Merk is ingeschreven. Het hof is van oordeel dat dit merkgebruik het onderscheidend vermogen van het Merk wijzigt, zodat het niet als gebruik in de zin van artikel 2.23bis, lid 5, sub a, BVIE kan worden aangemerkt. Hiervoor is het volgende redengevend.

26. Tussen partijen is niet in geschil dat het relevante publiek bestaat uit de gewone consument van onderzoeksdiensten en identificatiediensten voor lichaamsprofielen. Het hof is met Beter Bed van oordeel dat de term 'ID' voor het relevante publiek in de Benelux een gangbare aanduiding is voor 'identiteit' of 'identificatie'<sup>3</sup>. Dit wordt op zichzelf ook niet door Sleeptrade ontkend.

---

<sup>3</sup> Vgl. HvJEU 15 september 2005, C-37/03, ECLI:EU:C:2005:547 (BioID).



27. Bij gebruik voor de meetdiensten doet de toevoeging van de term “Slaap” aan het Merk naar het oordeel van het hof afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het Merk. In combinatie met de term “Slaap” is de term “ID” immers beschrijvend voor de meetdiensten. De consument zal uit de term “SlaapID” voor deze diensten opmaken dat persoonlijke, voor slaap relevante gegevens in kaart worden gebracht.

28. Dat er ook consumenten zullen zijn die de term ‘ID’ zullen lezen als ‘idee’ doet aan het voorgaande, anders dan Sleeptrade meent, niet af. Het gaat er om of het gebruik van het Merk in een afwijkende vorm in tenminste één betekenis van de term ‘ID’ afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het Merk. Dat is blijkens het voorgaande het geval.

29. Omdat het gebruik van het Merk met toevoeging van het woord “Slaap” afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het Merk, kan dit gebruik ingevolge artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE niet als gebruik van het Merk worden aangemerkt.

#### *Conclusie normaal gebruik*

30. De conclusie luidt dat Sleeptrade in de Relevante Periode geen normaal gebruik heeft gemaakt van het Merk.

31. Beter Bed heeft dus terecht de vervallenverklaring van het Merk gevorderd. Het Merk dient op die grond te worden doorgehaald. De doorhaling van het Merk door het Bureau dient dan ook in stand te blijven, zij het onder verbetering van gronden.

#### *Slotsom*

32. Het hof zal het hoger beroep van Sleeptrade gelet op het voorgaande verwerpen.

#### *Proceskosten beroep*

33. Sleeptrade zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten worden begroot aan de hand van de Liquidatietarieven als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het hof.

## **E. Beslissing**

Het Benelux gerechtshof, Tweede Kamer, op tegenspraak:

- verwerpt het beroep van Sleeptrade Holding B.V.;
- veroordeelt Sleeptrade Holding B.V. in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Beter Bed begroot op € 1.200 aan honoraria voor haar procesvertegenwoordigers.

Dit arrest is gewezen door Th. Schiltz, president, J.I. de Vreese-Rood, rechter, en C. Vanderkerken, rechter.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 6 februari 2024, door Th. Schiltz, voornoemd, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.

A. van der Niet  
Griffier

Th. Schiltz  
President