




**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2002694**

**du 23 avril 2010**

- Opposant :** **Wm. Wrigley Jr. Company**  
410 North Michigan Avenue  
Chicago, Illinois 60611  
Etats-Unis d'Amérique
- Mandataire :** **VEREENIGDE**  
Postbus 87930  
2508 DH Den Haag  
Pays-Bas
- Marque invoquée 1 :** LIFE SAVERS (enregistrement Benelux 095912)
- Marque invoquée 2 :**  (enregistrement Benelux 095918)
- Marque invoquée 3 :**  (enregistrement Benelux 547723)
- Marque invoquée 4 :**  (enregistrement Benelux 512404)
- contre*
- Défendeur :** **Candy Team GmbH**  
Hochestieg 21  
22391 Hamburg  
Allemagne
- Mandataire :** **Zacco Netherlands B.V.**  
Nachtwachtlaan 20  
1058 EA Amsterdam  
Pays-Bas
- Marque contestée :** Life Savers (dépôt international 947196)

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 16 novembre 2007, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque verbale Life Savers, pour distinguer des produits en classe 30. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 947196 et a été publié le 24 janvier 2008 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2007/51*.

2. Le 1<sup>er</sup> avril 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement Benelux 095912, déposée le 20 décembre 1971 pour des produits en classe 30 de la marque verbale :

LIFE SAVERS

- enregistrement Benelux 095918, déposé le 20 décembre 1971 pour des produits en classe 30 de la marque semi-figurative :

**LIFE SAVERS**

- enregistrement Benelux 547723, déposé le 28 février 1994 pour des produits en classe 30 de la marque semi-figurative :



- enregistrement Benelux 512404, déposé le 7 février 1992 pour des produits en classe 30 de la marque semi-figurative :



3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et basée sur tous les produits des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18, alinéa 1<sup>er</sup>, joint à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français, les arguments ont été échangés en anglais.

**B. Déroulement de la procédure**

7. L'opposition est recevable. Le 10 avril 2008, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé à l'opposant et à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après l'OMPI), la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. Le 9 mai 2008, Zacco Netherlands B.V. (à l'époque Shield Mark B.V.) s'est constitué mandataire du défendeur et a indiqué accepter l'usage de l'anglais pour l'échange des arguments. L'Office a communiqué ces données à l'opposant en date du 14 mai 2008.

9. Suite à une requête de suspension de la procédure, la phase contradictoire de la procédure a finalement débuté le 11 août 2008. Le 14 août 2008, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 15 octobre 2008 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

10. Le 9 octobre 2008, l'opposant a introduit des arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 21 octobre 2008, un délai jusqu'au 21 décembre 2008 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. En réaction à cet envoi, le défendeur a demandé en date du 18 novembre 2008 que l'opposant introduise des preuves d'usage des droits invoqués. Cette requête a été transmise par l'Office le 27 novembre 2008 à l'opposant, lui accordant un délai jusqu'au 27 janvier 2009 pour ce faire.

12. Le 10 décembre 2008, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Vu que celles-ci n'avaient été introduites qu'en un seul exemplaire, l'Office a prié l'opposant par un courrier du 19 décembre 2008 d'introduire un second exemplaire, afin de pouvoir le transmettre à la partie adverse, un délai jusqu'au 19 février 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour ce faire.

13. Le 23 décembre 2008, l'opposant a introduit un second exemplaire de ses preuves d'usage. Celles-ci ont été envoyées au défendeur par l'Office le 29 décembre 2009, lui attribuant un délai jusqu'au 29 février 2009 pour y réagir, ainsi qu'aux arguments de l'opposant.

14. Le 26 février 2009, le défendeur a réagi aux arguments et preuves d'usage de l'opposant. Le 17 mars 2009, l'Office a transmis cette réaction à l'opposant.

15. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

16. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

**II. MOYENS DES PARTIES**

17. L'opposant a introduit, en application des articles 2.18, alinéa 1<sup>er</sup> et 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

**A. Arguments de l'opposant**

18. Selon l'opposant, il est question de ressemblance aux niveaux visuel, phonétique et conceptuel entre les signes. En effet, le signe contesté est identique à l'élément dominant des droits invoqués « LIFE SAVERS ».

19. Les produits du dépôt contesté sont, selon l'opposant, soit identiques, soit fortement similaires aux produits des droits invoqués. Outre le fait que certains produits sont mentionnés identiquement dans les listes de produits respectives des marques et du signe, les produits restants sont selon l'opposant tous des friandises se consommant comme gâteries. De plus, tous les produits sont vendus par les mêmes magasins ou sont exposés dans les mêmes rayons de magasins et sont fabriqués par des producteurs identiques. L'opposant estime que le public croira donc qu'ils ont la même origine.

20. Par ailleurs, l'opposant prétend que l'histoire des produits « LIFE SAVERS » remonte à 1912. Selon l'opposant « LIFE SAVERS » représente une gamme de friandises notoirement connue, tant aux Etats-Unis, que dans divers pays européens tels que le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les produits et la marque « LIFE SAVERS » jouissent aux Etats-Unis d'une position connue, comparable à Coca-Cola, Wrigley's et Kodak, selon l'opposant. Ils sont savourés dans plus de 140 pays dans le monde entier. La forme du produit, un cercle creux, ressemblant à des produits miniatures destinés à préserver la vie, fut à l'origine de la marque « LIFE SAVERS » qui aurait depuis selon l'opposant acquis beaucoup de valeur.

21. L'opposant estime que le défendeur – son concurrent allemand direct – a déposé le signe contesté de mauvaise foi. Non seulement, le défendeur tenterait d'usurper le droit à la marque verbale, mais encore le droit à la marque tridimensionnelle, par exemple par des dépôts effectués en Allemagne d'une marque tridimensionnelle identique à la forme des produits de l'opposant. Selon l'opposant, ce ne serait pas la première fois que le défendeur se livre à ce genre de pratiques. L'opposant cite un certain nombre d'exemples de tentatives d'usurpation de droits de marque de tiers faites par le défendeur afin de pouvoir bénéficier de leur réputation.

22. Concernant les marques antérieures, l'opposant est d'avis que le défendeur a effectivement pour but (en particulier par un dépôt spécifique en Allemagne d'une marque tridimensionnelle) de bénéficier de tous les droits qu'un licencié de l'opposant se verrait attribuer, sans vouloir payer pour ce droit, et de bénéficier dès lors également de l'excellente réputation de l'opposant.

23. Sur base de l'identité, ou à tout le moins de la forte similarité des signes et des produits en question, ainsi que des autres facteurs précités, l'opposant prie l'Office de refuser à l'enregistrement, la partie Benelux de l'enregistrement international numéro 947196.

24. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage et prétend que l'usage est bien démontré, vu qu'il a eu notamment lieu par le biais de ventes au Benelux à l'intention de militaires stationnés dans des bases américaines sur ce territoire, toutes ces ventes étant autorisées par l'opposant. Ces bases militaires, bien qu'étant américaines, forment selon l'opposant une grande partie du public pertinent. En effet, les militaires stationnés vivent au Benelux, sont libres d'effectuer leurs achats dans d'autres magasins que les magasins livrés par les fournisseurs de l'opposant et ont

souvent une famille originaire du territoire Benelux, qui est, elle aussi, confrontée aux produits offerts dans les magasins des bases américaines. L'introduction d'une marque similaire ou identique sur le marché aurait pour conséquence un risque de confusion. La nationalité du consommateur final n'a, selon l'opposant, pas d'influence sur l'usage sérieux fait de la marque, ce qui est selon l'opposant d'ailleurs également la conclusion des autorités de la Cour européenne dans d'autres affaires similaires.

## **B. Réaction du défendeur**

25. Le défendeur estime tout d'abord que l'usage au Benelux du droit invoqué numéro 512404 n'a pas été prouvé et qu'il ne doit donc pas être tenu compte de ce droit.

26. Concernant les autres droits, le défendeur estime que les preuves introduites ne suffisent pas à prouver l'usage durant les cinq dernières années dans le territoire Benelux. Les documents introduits par l'opposant ne prouveraient, selon l'opposant, pas suffisamment la vente des produits concernés au Benelux, que ce soit dans des magasins locaux ou dans des bases militaires. Les déclarations solennelles n'ont, selon lui, pas de force probante. Les photos et étiquettes ne démontrent pas l'usage desdites étiquettes sur le marché Benelux ; le défendeur relève que seulement quatre photos sont datées. D'autres documents, comme par exemples des copies de pages Internet d'entreprises non liées à Wrigley, ne portent qu'une date unique, postérieure à la période pertinente, d'autres ne sont en fait qu'un témoignage personnel d'entreprises de distribution qui font état de ventes des produits de l'opposant, mais qui ne peuvent certifier que ces produits ont effectivement atteint le public concerné.

27. Le défendeur doute également de la validité de certains des documents introduits. Selon lui, l'opposant aurait préformulé les déclarations solennelles. Les signataires de ces documents seraient selon l'opposant des personnes n'ayant aucune connaissance de l'usage des droits invoqués.

28. Outre ce qui précède, le défendeur conteste le fait que le propriétaire de la marque ait donné son accord concernant le marketing des produits LIFE SAVERS en Europe.

29. Même s'il était vrai que des produits LIFE SAVERS aient été vendus avec l'accord du titulaire de la marque dans des bases américaines situées en Europe, le défendeur est d'avis que la nature des produits en question font qu'on doit parler plutôt d'un public général, et qu'un public constitué uniquement de soldats américains ne suffit pas à prouver l'usage sérieux sur le territoire concerné. Cette opinion est d'ailleurs, selon le défendeur, partagée par l'OHMI dans plusieurs de ses décisions.

30. Le défendeur prétend que même des membres de la direction de la branche allemande de l'opposant ne connaissent pas la marque LIFE SAVERS, et que la commercialisation de produits sous cette marque en Allemagne leur serait inconnue.

31. Le défendeur cite la jurisprudence de la Cour de Justice européenne concernant l'usage d'une marque et la condition de l'introduction des produits sur le marché communautaire. Le défendeur est d'avis que des produits destinés à des forces américaines en Europe ne sont vendus qu'à ce public et sont utilisés uniquement par lui. Il ne s'agit donc pas, selon le défendeur, de produits destinés à être

mis sur le marché européen et à la libre circulation dans les pays d'Europe. Le fait que les soldats américains ont une famille d'origine locale n'est, selon le défendeur, pas pertinent.

32. En ce qui concerne les jugements produits par l'opposant, le défendeur relève qu'ils portent presque tous une date antérieure à l'entrée en vigueur de la RMC, qu'ils concernent des marques nationales et qu'ils ne sont donc pas pertinents pour la présente affaire.

33. L'usage de la marque au Benelux ne peut pas, selon le défendeur, être considéré comme étant sérieux sur bases du chiffre d'affaire ou des chiffres de production ou de marketing avancés par l'opposant. Ces chiffres européens sont minimes, selon le défendeur, lorsqu'on analyse leur impact sur le public Benelux ou qu'on tient compte du fait de la variété de produits offerts par l'opposant sous d'autres marques dont ces chiffres font également état. Le défendeur estime que le chiffre d'affaire est négligeable et que l'opposant n'aurait pas non plus tenté de l'augmenter pour le produit LIFE SAVERS, ce qu'il a par contre fait pour d'autres de ses produits.

34. Le défendeur estime que l'accusation de l'opposant concernant le fait qu'il tenterait d'usurper les droits antérieurs et notoires de l'opposant n'est pas pertinente dans le cadre de l'opposition présente. Il en va de même, selon le défendeur, en ce qui concerne le dépôt de la marque tridimensionnelle allemande qui ressemblerait à la marque de l'opposant.

35. Le défendeur prie dès lors l'Office de rejeter l'opposition.

### **III. DECISION**

#### **A. Preuves d'usage**

36. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

37. Conformément à la règle 1.29 du Règlement d'exécution, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

38. Le dépôt de la marque contestée a été publié le 24 janvier 2008. La période de cinq ans court dès lors du 24 janvier 2003 au 24 janvier 2008. Aucune date d'enregistrement n'a été fixée pour les marques invoquées. Selon les règles actuellement d'application, la date d'enregistrement se situerait bien avant la période pertinente. La demande de preuves d'usage est donc valable.

39. L'opposant a introduit les pièces suivantes:

- trois cartes indiquant des bases AAFES sur les territoires du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que de l'Italie ;
- dix photos d'emballages de produits LIFE SAVERS ;
- diverses déclarations solennelles ;

- des extraits des sites web [www.aafes.com](http://www.aafes.com) et [www.commissaries.com](http://www.commissaries.com) ;
- une liste du 30 septembre 2007 donnant un aperçu du personnel militaire américain par pays ;
- des factures datées entre le 5 janvier 2006 et le 4 avril 2007.

40. Les factures introduites par l'opposant mentionnent en tant qu'adresse de facturation « AAFES Rotterdam Giessen DC Carteret » à Dallas (Texas, Etats-Unis) et « Commissary DECA European FT LEE » à Columbus (Ohio, Etats-Unis). Les adresses de livraison sont également situées aux Etats-Unis d'Amérique.

41. Les photos d'emballages ne sont pas datées, mais sur quatre emballages se retrouve une date, qui semble être une date d'expiration, entre février et septembre 2008. Les extraits des sites web datent d'août et de décembre 2008 et ne mentionnent nulle part les marques invoquées.

42. Les quatre déclarations solennelles proviennent, d'une part, d'une filiale de l'opposant et, d'autre part, de trois intermédiaires/distributeurs de l'opposant, et ces déclarations stipulent que les produits « LIFE SAVERS » sont vendus aux forces armées américaines à des fins d'exportation et de distribution destinées aux bases de l'armée, entre autres en Belgique et aux Pays-Bas. Le contenu des déclarations du vice-président de la filiale de l'opposant, ainsi que de celle d'un des distributeurs sont textuellement pratiquement identiques. Les déclarations des deux autres distributeurs diffèrent un petit peu plus, vu qu'elles ne mentionnent pas de volume spécifique dans le territoire Benelux.

43. Selon l'arrêt de la Cour du 11 mars 2003 (CJCE, arrêt Ansul, C-40/01, 11 mars 2003), une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Dès lors, il y a lieu de considérer que la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir aussi TPI, Silk Cocoon, T-174/01, 12 mars 2003 ; TPI, arrêt Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004 ; TPI, arrêt, Charlott, T-169/06, 9 novembre 2007).

44. En outre, le Tribunal a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TPI, arrêt Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 et arrêt Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008).

45. Bien que les déclarations solennelles puissent être considérées comme des éléments de preuve recevables, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, afin de déterminer si la preuve de l'usage sérieux des marques a été apportée. Il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (voir, en ce sens TPI,

Salvita, T-303/03, 7 juin 2005). Les autres documents versés au dossier n'apportent aucun élément permettant de corroborer les attestations des déclarations solennelles, comme la durée et l'importance de l'usage des marques invoquées. En fait, les éléments complémentaires qui auraient pu permettre de corroborer les indications contenues dans les déclarations solennelles, comme les factures, ne démontrent pas que les produits ont effectivement été introduits sur le territoire pertinent du Benelux, vu que ces factures ne mentionnent que des adresses aux Etats-Unis.

46. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de tous les facteurs pertinents soumis à l'appréciation de l'Office, il y a lieu de conclure que l'opposant n'a pas suffisamment démontré l'usage des marques invoquées sur le territoire pertinent, pendant de la période pertinente.

#### **B. Autres facteurs**

47. L'opposant invoque la mauvaise foi du défendeur (voir supra, 21). Un tel argument ne peut toutefois pas être retenu dans le cadre d'une procédure d'opposition auprès de l'Office. La procédure d'opposition a pour but de résoudre des conflits, potentiels ou non, sur base des seuls motifs prévus à l'article 2.14, à lire parallèlement avec l'article 2.3, alinéa 1, sous a et b de la CBPI. D'autres motifs, tels que la mauvaise foi, ne peuvent pas être pris en considération. Si une des parties souhaite se baser sur un tel motif, elle doit tenter une procédure judiciaire.

#### **C. Conclusion**

48. Vu que les preuves d'usage introduites par l'opposant ne suffisent pas pour démontrer l'usage des droits invoqués, il n'y a pas lieu de statuer sur la question du risque de confusion.

#### **IV. CONSÉQUENCE**

49. L'opposition portant le numéro 2002694 n'est pas justifiée.

50. Le dépôt international numéro 947196 est enregistré au Benelux.

51. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 23 avril 2010

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Hugues Derème

Agent chargé du suivi administratif : Françoise Dufrasne