

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**2016036**

**du 12 septembre 2021**

**Opposant :** **I-RUN SAS**  
Avenue de l'Europe Eurocentre / Bat A - Cellule 3 101  
31620 Castelnau d'Estretfonds  
France

**Mandataire :** **Frédéric Lejeune**  
Avenue A. Buyl 175  
1050 Bruxelles  
Belgique

**Marque invoquée 1 :** **Enregistrement de marque de l'Union européenne 009738436**

I-RUN

**Marque invoquée 2 :** **Enregistrement de marque de l'Union européenne 016964504**



**Marque invoquée 3 :** **Enregistrement de marque de l'Union européenne 017481318**

I-RUN

*contre*

**Défendeur :** **JD running SRL**  
Les Faweux 6  
4920 Ernonheid  
Belgique

**Mandataire :** **Marie Lansmans**  
Rue des Fories 2  
4020 Liège  
Belgique

**Marque contestée : Demande de marque Benelux 1411089**

Rrun

## I. FAITS ET PROCEDURE


### A. Faits

1. Le 7 février 2020, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque verbale « Rrun » pour distinguer des produits en classe 25. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1411089 et a été publiée le 10 mars 2020.

2. Le 8 mai 2020, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement de marque de l'Union européenne 009738436 de la marque verbale « I-Run », déposée le 15 février 2011 et enregistrée le 30 juin 2011 pour distinguer des produits et services en classes 25 et 35.
- Enregistrement de marque de l'Union européenne 016964504 de la marque semi-figurative



«  », déposée le 7 juillet 2017 et enregistrée le 7 novembre 2017 pour distinguer des produits et services en classes 25, 35 et 41.

- Enregistrement de marque de l'Union européenne 017481318 de la marque verbale « I-RUN », déposée le 16 novembre 2017 et enregistrée le 19 mars 2018 pour distinguer des services en classe 41.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits de la marque contestée et est basée sur tous les produits et services des marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 12 mai 2020. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 23 mars 2021.

## II. MOYENS DES PARTIES

8. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des marques concernées et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

#### **A. Arguments de l'opposant**

9. L'opposant entame son argumentaire par la comparaison des marques et soulève en premier lieu la distinctivité des marques invoquées ainsi que du terme « RUN » tel que confirmé par des décisions rendues par l'INPI.

10. Concernant la comparaison visuelle, l'opposant note que les marques en cause, dans leurs éléments verbaux, se composent d'un même nombre de lettres, quatre notamment, et dont trois lettres sont reprises à l'identique dans les marques en question. L'opposant renvoie de plus à des décisions précédentes selon lesquelles deux marques différant uniquement dans leur première lettre ont été trouvées similaires visuellement. Il en va de même pour la marque semi-figurative invoquée dont, selon l'opposant, l'élément verbal constitue l'élément dominant de la marque. L'opposant considère donc la marque contestée fortement similaire visuellement aux marques invoquées, ou à tout le moins, similaire.

11. Sur le plan phonétique, l'opposant note en premier lieu qu'il appartient à considérer uniquement les éléments verbaux. Le terme anglais « run » étant présent dans les deux marques, de plus, selon l'opposant, la sonorité anglaise du mot « I » est très proche à la lettre « R » présente dans la marque contestée, les marques en sont donc très similaires, voire presque identiques. Selon l'opposant, ce constat est renforcé par le fait que les marques à comparer sont très courtes et partagent le même nombre de syllabes. Même à considérer que les consommateurs ne prononceraient pas le premier « R » de la marque contestée, les marques en restent néanmoins très similaires en raison de l'élément « run » repris à l'identique.

12. L'opposant note que le trait d'union présent dans les marques invoquées n'altère point la similarité visuelle et phonétique précédemment établie en raison de sa nature courante comme signe de ponctuation.

13. Conceptuellement l'opposant estime que les marques en cause sont identiques en ce qu'elles renvoient à la course à pied.

14. Concernant la comparaison des produits et services, l'opposant note que les produits couverts par la marque contestée sont repris à l'identique dans les deux premières marques invoquées. Finalement concernant la troisième marque invoquée, l'opposant note que les services couverts en classe 41, notamment les « *activités sportives et culturelles; camps (stages) de perfectionnement sportif; services de clubs (divertissement ou éducation); coaching (formation); organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation de compétitions sportives;* » sont complémentaires et fortement similaires aux « *articles vestimentaires de sports ; articles chaussants de sport* » du défendeur. En effet, selon l'opposant, tous deux concernent les sport, sont susceptibles d'être commercialisées par les mêmes entités et à destination du même public et ont vocation à être utilisées à l'occasion d'activités sportives.

15. Le risque de confusion doit, selon l'opposant tenir compte de la connaissance du public des marques invoquées qui vient renforcer la distinctivité de celles-ci. En effet l'opposant revendique que les marques invoquées sont très connues en raison de la position de leader de l'opposant dans le domaine de la vente en ligne de matériel pour la course à pied, le trail et le fitness. Il soumet des preuves montrant l'ampleur et la portée de l'activité de l'opposant moyennant les marques invoquées.

16. Vu ce qui précède, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause. Il demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement de la marque contestée.

## **B. Réaction du défendeur**

17. En premier lieu le défendeur demande à l'Office la suspension de la procédure d'opposition en ce que les parties en cause sont actuellement en litige. En effet le défendeur a introduit une action en nullité contre deux marques françaises de l'opposant en réponse à une procédure en contrefaçon dirigée contre lui. De plus le défendeur a aussi introduit une action en nullité à l'encontre de la marque semi-figurative de l'Union européenne « i-run.fr ».

18. Au sujet de la comparaison des signes le défendeur adresse en premier lieu la distinctivité des marques invoquées. Partant il renvoie à de la jurisprudence européenne démontrant le caractère descriptif et non distinctif du préfixe « i » et du mot « run » ensembles ou séparément pour des produits et services en classes 25, 35 et 41. En effet, selon le défendeur, le préfixe « i » renvoie soit à la nature interactive des produits ou services, leur lien à l'internet ou au nom anglais « I ». Le verbe « run » issue de la langue anglaise fait quant à lui partie du vocabulaire anglais le plus élémentaire et sera compris comme signifiant « courir ». En conséquence, l'association des mots « I » et « run » n'est donc ni inhabituelle, ni frappante et est donc descriptif pour les produits et services ayant trait à la course à pied.

19. Concernant la marque semi-figurative invoquée, le défendeur note que les éléments figuratifs y contenus sont insuffisants pour l'impression d'ensemble, non distinctive de celle-ci.

20. Comparant les marques visuellement, le défendeur estime que celles-ci coïncident uniquement dans le terme « run » présent dans les deux marques, or différent en leurs police, le trait d'union et leur lettre initiale.

21. Sur le plan phonétique le défendeur conteste l'argument du défendeur selon lequel la prononciation de la lettre « i » et la lettre « R » serait ressemblante en anglais. De plus, en raison de l'activité du défendeur limitée à la Wallonie, le public en cause prononcera les marques en question de manière française, renforçant ainsi les différences phonétiques.

22. Conceptuellement le défendeur note que bien qu'en effet les marques en cause renvoient à la course à pied, les marques invoquées dans leur élément « I » renvoient à l'interactivité et au commerce en ligne, un élément non présent dans la marque contestée.

23. Concernant les produits et services, le défendeur conteste l'argument de l'opposant selon lequel les produits de la marque contestée seraient complémentaires voire similaires aux services en classe 41.

24. Finalement le défendeur note qu'il ne peut exister de risque de confusion entre les marques en cause étant donné que le défendeur distribue ses produits uniquement en magasin physique contrairement à l'opposant et que son activité se limite à un seul magasin.

25. En raison de ce qui précède, le défendeur demande donc à l'Office suspendre la procédure d'opposition en attente des litiges en cours. À titre subsidiaire le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition pour absence de risque de confusion et d'enregistrer la marque contestée.

### **III. DECISION**

#### **A Risque de confusion**

26. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI, le titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

27. L'article 2.2ter, alinéa 1 CBPI, stipule : « Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle: [...] b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

28. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive (UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après: « la Directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998, ECLI:EU:C:1998:442 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323 ; voyez aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

#### **Comparaison des marques**

29. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI), aux termes duquel « il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

30. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

31. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:C:2006:164 et TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

32. Les marques à comparer sont les suivantes :

*Concernant la première marque invoquée (enregistrement de marque de l'Union européenne 009738436) ainsi que la troisième marque invoquée (enregistrement de marque de l'Union européenne 017481318)*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
I-RUN	Rrun
Cl 25 Chaussures, chaussures de sport, lacets; vêtements (habillement), vêtements (habillement) de sport; shorts, collants, corsaires et cuissards de compression et/ou thermiques; tee-shirts, débardeurs, breath thermo; sweat-shirts, vestes, polaires, coupes vents; survêtements, joggings; bonnets, bandeaux; sous-vêtements, chaussettes. ( <i>marque de l'Union européenne 009738436</i> )	Cl 25 Articles vestimentaires de sport; Articles chaussants de sport.
Cl 35 Regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport) de l'ensemble des produits suivants: chaussures, chaussures de sport, lacets, vêtements (habillement), vêtements (habillement) de sport, shorts, collants, corsaires et cuissards de compression et/ou thermiques, tee-shirts, débardeurs, breath thermo, sweat-shirts, vestes, polaires, coupes vents, survêtements, joggings, bonnets, bandeaux, sous-vêtements, chaussettes, sacs, sacs de sport, sacs à dos, porte-bidons, bâtons télescopiques de marche, boosters, bas de compression, montres, chronomètres, cardiofréquencesmètres, lampes frontales, compléments nutritionnels, produits énergétiques favorisant le tonus musculaire et/ou facilitant la récupération, et cartes cadeaux, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter	

<p>commodément dans des magasins de vente au détail et sur Internet. (<i>marque de l'Union européenne 009738436</i>)</p>	
<p>Cl 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; camps (stages) de perfectionnement sportif; services de clubs (divertissement ou éducation); coaching (formation); organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation de compétitions sportives; reportages photographiques; publication de textes autres que textes publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; informations en matière de divertissement; chronométrage de manifestations sportives; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables et mise à disposition d'installations sportives. (<i>marque de l'Union européenne 017481318</i>)</p>	

33. La marque invoquée est une marque verbale composée de l'élément « I-RUN ». La marque contestée est elle aussi une marque verbale composée de l'élément « Rrun ».

34. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, déjà cité).

35. Les marques en cause comprennent tous deux le particule « run », qui signifie « courir » en anglais<sup>1</sup> et sera compris comme tel par le consommateur moyen du Benelux. Étant donné que les produits et services concernés peuvent être destinés à la course à pied, le consommateur percevra ce particule comme une indication descriptive et peu distinctive. En effet, le public ne considère en général pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003, ECLI:EU:T:2003:184 ; TUE, NLSPOORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, T-117/03-T-119/03, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2003:184 et TUE, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:359, OBPI, décision d'opposition 2015110, COLORMAKER, 14 avril 2020). De ce fait l'attention du consommateur se portera plutôt sur les autres éléments constituant la marque et son impression globale.

36. Nonobstant le particule « RUN » non distinctif présent dans les marques en cause, les marques diffèrent dans les autres éléments qui les constituent, notamment les parties initiales « I- » et la lettre

<sup>1</sup> Voir dictionnaire Larousse en ligne : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/run/608726>



« R » respectivement. En effet, le consommateur prête en général plus d'attention à la partie initiale d'une marque (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79) et dans le cas présent, suite à la brièveté des marques en cause, la différence précitée en est d'autant plus apparente. Partant, l'Office note que l'impression d'ensemble que donnent les marques concernées sur le consommateur, en raison de ces différences, est complètement distincte.

37. Sur base de ce qui précède, l'Office estime que les différences entre les marques invoquées et la marque contestée sont suffisantes pour neutraliser les points de ressemblance.

### **Comparaison des produits et services**

38. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de similarité entre les marques, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services. En effet, conformément aux termes de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI, la similitude des marques et celle des produits et services sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion.

### **B. Autres facteurs**

39. Concernant la demande du défendeur de suspendre la procédure d'opposition en application de l'article 2.16 alinéa 2, sous a), (iii), CBPI, notamment en raison d'une action en nullité ou en déchéance en cours contre des marques de l'opposant, l'Office note que les marques nommées à l'encontre desquels une telle action est actuellement en cours ne font pas partie des marques invoquées lors de la procédure présente. En conséquence l'Office note que les conditions nommées par la CBPI justifiant la suspension de la procédure d'opposition ne sont pas remplies.

### **C. Conclusion**

40. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de similarité entre les marques, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Étant donné que les marques en cause coïncident uniquement dans la partie descriptive de celles-ci, les éléments de preuve, concernant la distinctivité des marques invoquées, soumis par l'opposant ne sont à même à changer cette conclusion. Par conséquent, pour des raisons d'économie de procédure, l'Office n'a pas effectué la comparaison des produits et services.

41. Étant donné que la marque semi-figurative invoquée par l'opposant contient également, comme seul élément commun avec la marque contestée, le particule « RUN », en y ajoutant d'autres éléments n'ayant ni d'équivalent dans la marque contestée, ni l'aptitude d'amplifier les ressemblances entre les marques, il n'y a pas lieu de procéder à l'appréciation de cette autre marque invoquée.

## **IV. CONSÉQUENCE**

42. L'opposition portant le numéro 2016036 n'est pas justifiée.

43. La demande Benelux numéro 1411089 est enregistrée.

44. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.28, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.



La Haye, le 12 septembre 2021

Francois Châtellier  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Gerda Veltman