



numéro de répertoire 2016 / 6613
date de la prononciation 28/06/2016
numéro de rôle R.G. n° A/15/3079

expédition

délivrée à	délivrée à	délivrée à
le €	le €	le €

ne pas présenter à l'inspecteur

**Président du Tribunal de
commerce de LIEGE**

présenté le
ne pas enregistrer

EN CAUSE :

La société de droit américain CATERPILLAR Inc (Etat du Delaware), inscrite auprès de la Commission américaine pour la sécurité de l'échange n° 0001368591, ayant son siège social établi à 100 NE Adams Street, US-61629 Peoria, Illinois (Etats Unis d'Amérique),

Partie demanderesse,

Ayant pour conseil et comparaisant par Maîtres CORNU et DE GRUYSE, avocats à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20,

CONTRE :

La SPRL CLOHSE GROUP LUX GmbH, société de droit luxembourgeois, inscrite auprès de la chambre de commerce du Luxembourg n° B172353, ayant son siège social établi à 9911 Trois Vierges, rue de Drinklange, 2 (Grand-Duché de Luxembourg),

Partie défenderesse,

Ayant pour conseil Maîtres MAEYAERT et FROIDBISE, avocats à 1000 Bruxelles, avenue du Port, 86 C B414 ;

Comparaisant par Messieurs Piers EYRE-WALCKER, responsable de la marque et Dieter CLOHSE, gérant assistés de Maîtres MAEYAERT et FROIDBISE,

La SPRL CLOHSE JP UND SOHNE, BCE 0426.728.536, ayant son siège social établi à 4784 Crombach, Middelweg, 10,

La SPRL CLOHSE GROUP, BCE 0840.787.090, ayant son siège social établi à 4784 Crombach, Middelweg, 10,

Parties défenderesses,

Ayant toutes deux pour conseil et comparaisant par Maîtres MAEYAERT et FROIDBISE, avocats à 1000 Bruxelles, avenue du Port, 86 C B414 .

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Vu le dossier de la procédure et en particulier :

- la citation introductive d'instance du 15 septembre 2015 ;
- l'ordonnance de mise en état (article 747 CJ) prononcée le 27 octobre 2015 ;
- Les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse déposées au greffe le 15 mars 2016 ;
- Les conclusions additionnelles et de synthèse des trois parties défenderesses déposées au greffe le 12 avril 2016.

Entendu à l'audience du 7 juin 2016, les parties comme dit ci-dessus en leurs explications, dires et moyens, les débats étant ensuite déclarés clos.

1. Les demandes

CATERPILLAR Nous demande de constater qu'en faisant usage du signe « TIGERCAT » pour les produits, notamment les machines, qu'elles importent, mettent sur le marché, offrent en vente et distribuent, les défenderesses créent un risque de confusion avec sa marque «CAT», portant ainsi atteinte à ses droits exclusifs sur cette marque, faisant l'objet des enregistrements Benelux n° 0048253 et 0316078, au sens de l'article 2.20, § 1, b) de la CBPI.

Elle postule également qu'il soit constaté qu'en faisant usage du signe « TIGERCAT » pour les produits, notamment les machines, qu'elles importent, mettent sur le marché, offrent en vente et distribuent, les défenderesses tirent indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque «CAT» et portent préjudice à son caractère distinctif, au sens de l'article 2.20, § 1, c) de la CBPI.

En conséquence, elle Nous demande d'ordonner aux défenderesses de cesser tout usage au Benelux du signe «TIGERCAT» sous peine d'une astreinte de 1.000 EUR par fait unique d'usage et notamment par usage unique – y compris dans la publicité ou sur internet – ou par jour où cet usage serait constaté dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir et sous peine d'une astreinte de 500.000 EUR par machine ou autre produit qu'elles offriraient en vente, vendraient, importeraient ou exporteraient sous le signe «TIGERCAT» à compter d'un délai de huit jours après la signification du jugement à intervenir.

Elle postule également la condamnation des défenderesses aux dépens de procédure.

A titre principal, les défenderesses soulèvent un déclinatoire de compétence territoriale du Tribunal de céans au profit des juridictions luxembourgeoises. Subsidairement, elles concluent au caractère non fondé des demandes formulées à leur encontre par CATERPILLAR. Plus subsidiairement encore, elles Nous demandent de reformuler les ordres de cessation et de réduire le montant des astreintes.

2. Données de la cause

a) Les parties

CATERPILLAR est une entreprise multinationale, dont le siège est établi aux Etats-Unis, active dans le monde entier et spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements pour de gros travaux à caractère industriel, notamment des machines de tous types et des unités de production d'énergie. Elle dispose de plusieurs établissements en Belgique, et notamment d'une unité de production située à Gosselies ainsi que d'un centre de stockage, situé à Zeebrugge.

CATERPILLAR exerce ses activités depuis 1925 et s'est imposée peu à peu comme une entreprise importante dans son domaine d'activités dans le monde entier.

Elle fabrique et vend une large gamme de machines, utilisées dans le domaine de la construction au sens large du terme.

Elle est titulaire de la marque BENELUX verbale CAT, qui est apposée de manière visible sur toutes ses machines.

Depuis quelques années, CATERPILLAR a également développé une gamme de produits, destinés au grand public, porteurs de sa marque CAT, comme des vêtements, des chaussures...

TIGERCAT est une société canadienne, fabricant des machines destinées à l'industrie forestière. Ses produits sont destinés à une utilisation dans le domaine forestier et incluent à la fois des produits de récolte de billes de longueur préétablie et de fûts entiers. Elle offre une gamme d'abatteuses-empileuses, de débardeurs, de grues de chargement, de chargeuses forestières, d'abatteuses-façonneuses, de transporteurs et d'accessoires d'abattage et de façonnage. Sa gamme d'engins industriels tout-terrain inclut des équipements de défrichage et de préparation de site ainsi que d'autres engins de transport utilisés dans des applications de niche, en ce compris le pétrole, le gaz et la sylviculture.

Elle a débuté ses activités sous le nom TIGERCAT en 1992, tout d'abord sur le marché nord-américain.

TIGERCAT est active notamment en Europe, où elle vend ses machines soit directement soit par l'intermédiaire de concessionnaires. Elle participe également régulièrement à des foires et salons spécialisés. Enfin, elle distribue un magazine de présentation de ses produits, lequel paraît 2 ou 3 fois par an .

CLOHSE GROUP est une société luxembourgeoise créée en 2012 par 3 frères, Dieter, José et Heinz CLOHSE, actifs dans le domaine de la sylviculture et de la foresterie depuis de nombreuses années.

Elle est le distributeur et concessionnaire officiel de plusieurs grandes marques connues dans le domaine forestier, telles que :

- Tigercat pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France ;
- Woody pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne et les pays limitrophes ;
- Vimek pour le Benelux, la France et l'Allemagne

CLOHSE JP est une société belge, qui apparaît sur le site internet des défenderesses (www.clohse-group.com) comme étant active dans le domaine : « *TIGERCAT Machines forestières – Vente & Service Belgique* ». Mais, d'après les explications des défenderesses, cette société est active uniquement dans les travaux forestiers (récolte du bois, coupes d'éclaircie, nettoyage de zones, traitement du bois après tempête, abattage d'arbres dangereux...). Son site internet ne mentionne pas qu'elle ferait de la vente de machines forestières.

CLOHSE SPRL, enfin, également établie à Saint-Vith, a été le distributeur des machines TIGERCAT en Belgique jusque fin 2011, moment où cette activité a été transférée vers CLOHSE GROUP. Selon les défenderesses, elle n'aurait plus d'activités et serait sur le point d'être mise en liquidation volontaire.

Les 3 sociétés défenderesses ont le même actionnariat, mais ne sont pas liées entre elles et constituent par conséquent des entités juridiques distinctes.

b) Les droits de marque

CAT est titulaire de deux marques BENELUX, soit :

- l'enregistrement Benelux portant le numéro 0048253, octroyé suite à un dépôt de marque effectué le 13 août 1971 et revendiquant des droits acquis précédemment en Belgique depuis le 21 janvier 1953, aux Pays-Bas depuis le 7 juillet 1949 et au Luxembourg depuis le 24 décembre 1952. Cet enregistrement couvre des produits des classes 7, 8 et 12, notamment des « machines pour briser les routes, grattoirs, bulldozers, déchireuses et équipement pour la construction et l'entretien des routes, pour déplacer et enlever de la terre, des pierres, de la neige et des matériaux similaires aux fins de prévenir l'érosion des sols et à d'autres fins industrielles et agricoles (...) ; machines et équipements agricoles » (classe 7) et « tracteurs destinés à être utilisés pour des travaux agricoles, pour la construction de routes (...) et à des fins industrielles et agricoles; camions à benne » (classe 12) ;
- l'enregistrement Benelux portant le numéro 0316078, octroyé suite à un dépôt de marque effectué le 30 janvier 1973 pour des produits de classes diverses, mais notamment, en classe 7 des « machines non comprises dans d'autres classes et machines-outils; (...) grandes machines agricoles », en classe 12, des « véhicules; moyens de transport terrestres, aériens ou maritime » et en classe 25, des « vêtements, y compris des bottes, chaussures et pantoufles ».

TIGERCAT est notamment titulaire de la marque internationale n° 754834 «TIGERCAT», dont la protection s'étend, en Europe, à la Suède, l'Allemagne, la Finlande, la Grande-Bretagne et la Russie, et qui a été enregistrée le 13 décembre 2000. Cet enregistrement couvre notamment les produits suivants dans les classes 7 et 12 :

Classe 7:

Machines forestières et pièces et composants connexes ; machines-outils ; moteurs (autres que pour véhicules terrestres) ; accouplements (autres que pour véhicules terrestres) ; embrayages (autres que pour véhicules terrestres) ; transmissions (autres que pour véhicules terrestres) ; transmissions pour machines ; bulldozers ; machines de division ; fossoirs (charrues) ; machines à mortaiser ; arracheuses (machines) ; scies à chaîne ; machines à couper ; moteurs pour machines ; râteleuses ; pelles ; scies (machines) ; machines à bois ; chargeuses sur roues.

Classe 12 :

Appareils de locomotion par terre; véhicules forestiers et pièces et composants connexes ; moteurs pour véhicules.

La marque TIGERCAT est également protégée aux USA, au Canada, en Australie, au Chili et au Brésil.

TIGERCAT a également déposé une demande de marque de l'Union européenne en date du 26 août 2013, pour des produits de la classe 7, notamment les produits suivants : Équipements sylvicoles électriques spéciaux, à savoir groupeuses de bûches à chenilles et à quatre roues à conduite jusqu'aux arbres, chargeuses de bûches, débusqueuses et autres équipements industriels sylvicoles, à savoir scies de groupage, cisailles de groupage et leurs pièces. CATERPILLAR a formé opposition à l'encontre de cette demande en date du 17 décembre 2013. La procédure est toujours pendante actuellement devant l'EU IPO, après le dépôt de nouvelles observations par CATERPILLAR à l'appui de son opposition en date du 16 février 2016.

c) Les relations entre TIGERCAT et CATERPILLAR

Outre la procédure d'opposition devant l'EUIPO, TIGERCAT et CATERPILLAR sont également opposées dans le cadre de plusieurs procédures.

Tout d'abord, une procédure d'opposition est pendante entre ces sociétés aux Etats-Unis. L'action principale se situe devant l'USPTO (« United States Patent and Trademark Office » - Office des Brevets et des Marques des Etats-Unis) devant qui la procédure d'opposition est pendante depuis 2013, date à laquelle TIGERCAT décida d'obtenir un enregistrement supplémentaire pour sa marque verbale pour des véhicules industriels tout-terrain, et notamment des broyeurs, pulvérisateurs et transporteurs d'équipements aériens (ainsi que les composants de telles machines).

Ensuite, CATERPILLAR a introduit des demandes en nullité contre les marques nationales TIGERCAT détenues en Suède, en Allemagne, en Finlande et au Royaume-Uni. Toutes ces actions sont toujours pendantes au jour de l'audience publique.

d) Autres données factuelles

Les défenderesses expliquent que le marché des équipements forestiers est un marché mondial et hautement spécialisé, sur lequel ne sont actifs que quelques acteurs, connus à travers le monde du public professionnel en cause.

Ces sociétés participent de par le monde à des salons et foires spécialisés, où elles se rencontrent régulièrement. Elles vendent leur produits soit directement soit par l'intermédiaire de concessionnaires spécialisés.

TIGERCAT serait un acteur reconnu dans le domaine de la foresterie, à l'inverse de CATERPILLAR qui n'interviendrait sur ce marché qu'à titre occasionnel.

Les défenderesses expliquent encore que TIGERCAT vendrait notamment ses machines sur le marché européen depuis le début des années 2000 et serait plus spécifiquement active au BENELUX depuis 2011.

CATERPILLAR et TIGERCAT se connaissent bien depuis plusieurs années. Ainsi, CATERPILLAR est l'administrateur d'un site internet CATUSED.COM, qui met en vente des machines déjà utilisées. Parmi les engins ainsi vendus, il y a notamment des machines TIGERCAT, ainsi que BOBCAT.

Cette dernière société est également active dans le domaine de la fabrication des engins utilisés dans le secteur de la construction.

TIGERCAT invoque encore qu'au moment du lancement de ses activités, en 1992, le conseil canadien de CATERPILLAR lui avait envoyé un courrier pour lui enjoindre de cesser d'utiliser le nom TIGERCAT, présenté comme contrefaisant la marque antérieure CAT. Les parties ont échangé des correspondances à cet égard, dont la dernière date du 21 mars 1995 et émane du conseil de TIGERCAT, lequel contestait toute contrefaçon et refusait le changement de nom demandé.

CATERPILLAR n'a pas réagi à ce courrier et les activités de TIGERCAT se sont développées sous ce nom commercial et en utilisant cette marque pour la vente de ses machines.

3. Discussion

a) La compétence territoriale

Les défenderesses soulèvent in limine litis un déclinatoire de compétence territoriale au profit des tribunaux luxembourgeois, lieu du siège social de CLOHSE GROUP.

Elles estiment en effet que seule CLOHSE GROUP serait en cause dans le présent litige, CLOHSE SPRL étant en liquidation et CLOHSE JP n'exerçant aucune activité liée à la vente de machines TIGERCAT.

Elles ne peuvent être suivies.

En effet, il est constant que CATERPILLAR a choisi de citer trois parties, afin qu'il leur soit ordonné de cesser toute utilisation du signe TIGERCAT sur le territoire du BENELUX.

Dans l'Union Européenne, lorsqu'un litige oppose des parties domiciliées sur le territoire de plusieurs Etats membres, la compétence territoriale s'apprécie par rapport au Règlement 1215/12 du 12 décembre 2012 (Règlement Bruxelles Ibis).

Or, l'article 8 dudit Règlement dispose que lorsqu'un litige concerne plusieurs défendeurs, établis comme en l'espèce sur le territoire d'Etats membres différents, le demandeur peut choisir de les assigner ensemble devant les Tribunaux de l'Etat du siège de l'un d'entre eux, à condition que *les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.*

Tel est le cas en l'espèce. Les demandes formulées par CATERPILLAR à l'égard des 3 parties défenderesses sont connexes, l'ordre de cessation éventuel visant tout le territoire du BENELUX, sur lequel les 3 sociétés sont actives.

Il est exact que le Règlement Bruxelles Ibis prévoit, en son article 71, que les dispositions du Règlement ne font pas obstacle à l'application de règles de compétence territoriale spécifiques qui seraient contenues dans des conventions conclues entre certains Etats membres dans des domaines particuliers. Tel est évidemment le cas de la CBPI, qui contient, en son article 4.6, une règle spécifique de compétence territoriale.

Mais, il suffit de constater à cet égard que cet article ne prévoit aucune règle à appliquer en cas de pluralité de défendeurs. Il s'ensuit qu'il y a lieu dans un tel cas de retourner à l'application de l'article 8 du Règlement Bruxelles Ibis, tel que précisé ci-dessus.

Concernant l'argument soulevé par les défenderesses quant au fait que seule CLOHSE GROUP serait concernée par le présent litige, les deux autres sociétés n'étant citées que pour justifier Notre compétence territoriale, il suffit de constater que Nous sommes saisis par une citation émanant de CATERPILLAR.

Cette société a estimé que les 3 défenderesses étaient impliquées dans les atteintes alléguées à ses droits de marques.

Le print screen du site internet de CLOHSE, qu'elle dépose en pièce D5, montre que le nom de CLOHSE JP apparaît sous l'onglet « Vente & Service » pour les machines forestières TIGERCAT. La simple affirmation faite par les défenderesses que cette société ne ferait que de la maintenance sur lesdites machines ne peut suffire à considérer que CATERPILLAR aurait cité de manière artificielle cette société.

Il en est de même de l'attestation, déposée en pièce VII.16 du dossier des défenderesses, qui émane du comptable de CLOHSE SPRL, selon laquelle cette société serait en liquidation volontaire, dans la mesure où aucune autre pièce probante n'est déposée à cet égard.

Il n'est par ailleurs pas contesté que cette dernière a été le distributeur des produits TIGERCAT jusqu'à fin 2011 et que son objet social porte effectivement sur ce type d'activités.

Il découle de ce qui précède que Nous sommes territorialement compétent pour connaître du présent litige.

b) L'article 2.20 § 1, b), de la CBPI

1. Rappel des règles juridiques

L'article 2.20 § 1, b), de la CBPI accorde au titulaire d'une marque enregistrée un droit exclusif lui permettant d'interdire à tout tiers, sans son consentement, *de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.*

Il existe par conséquent 3 conditions cumulatives pour qu'un titulaire de marque puisse faire valoir son droit exclusif à l'égard d'un tiers en application de cette disposition :

- Un usage dans la vie des affaires
- Des produits ou services identiques ou similaires
- Une identité ou une similitude entre le signe et la marque, pouvant engendrer dans l'esprit du public pertinent un risque de confusion, qui comprend le risque d'association.

La Cour de justice de l'Union Européenne a eu l'occasion à de nombreuses reprises de fixer les contours de la protection accordée au titulaire d'un droit de marque. Ainsi, il est désormais acquis que la fonction essentielle d'un droit de marque est de garantir l'identité d'origine d'un produit ou d'un service.

Il s'agit par conséquent de garantir aux acteurs d'un marché donné qu'un produit ou un service portant une marque protégée a une origine déterminée, identique à celle de tout produit ou service porteur de la même marque (arrêt du 17 octobre 1990, HAG II, C-10/89, Rec. P. I-3711, points 13 et 14).

Depuis l'arrêt SABEL (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL BV, C-251/95, Rec. I-6214), le droit de marque ne permet au titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage d'un signe identique ou similaire que s'il existe dans l'esprit du public un risque de confusion. Ce risque doit être démontré, un simple risque d'association ne pouvant suffire à justifier l'interdiction du signe en cause. Comme l'a rappelé la Cour, le risque d'association sert à préciser l'étendue du risque de confusion, mais n'en constitue pas une alternative (point 18 de l'arrêt SABEL, précité).

Le risque de confusion dépend de nombreux facteurs, dont notamment, la connaissance de la marque sur le marché, l'association qui peut être faite avec le signe en cause, le degré de similitude entre la marque et le signe, ainsi qu'entre les produits ou services concernés (arrêt SABEL, précité, point 22). Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte des similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles des signes en cause. Elle doit être fondée sur l'impression d'ensemble produites par eux. En effet, un consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen des différences de détails (arrêt SABEL, précité, point 23).

Par conséquent, l'appréciation d'un risque de confusion se fait de manière globale, en tenant compte de l'impression d'ensemble laissée dans l'esprit de ce consommateur moyen

par la marque et le signe. Il ne s'agit dès lors pas de procéder à une analyse détaillée des différences entre les deux, mais bien, au contraire, de voir dans quelle mesure la marque et le signe présentent des ressemblances qui pourraient avoir pour effet que le consommateur moyen des produits en cause pense qu'ils ont la même origine.

La protection accordée à une marque est absolue lorsque le signe est identique et qu'il porte sur des produits ou services identiques. La protection est moindre en cas de simple similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services en cause (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. P. I-5525, points 15 et 17). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés, pourra être compensé par un degré de similitude élevé entre la marque et le signe, et vice versa (arrêt Canon, précité, point 17 ; Prés. Trib. Com. Liège, 3 septembre 2013, Ing. Cons. 2014, p. 157 ; A. Braun et E. CORNU, Précis des marques, 5^{ème} édition, Bruxelles, Larcier, n° 168, p. 215).

Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion sera élevé également (arrêt Canon, précité, point 26). Celui-ci s'apprécie dans le chef du consommateur moyen pour le type de produits ou services en cause, normalement informé et attentif.

2. Application au cas d'espèce

2.1 L'usage dans la vie des affaires

En l'espèce, il ne fait aucun doute que la marque CAT est utilisée dans la vie des affaires.

L'utilisation du signe TIGERCAT dans la vie des affaires est également établie.

Les défenderesses soulignent cependant que seule CLOHSE GROUP ferait un usage effectif dans la vie des affaires de ce signe.

Elles ne peuvent être suivies.

En effet, ainsi que cela a déjà été rappelé ci-dessus, la mise en liquidation volontaire de CLOHSE SPRL n'est établie par aucune pièce, autre que la déclaration de son comptable. Dans la mesure où aucune preuve n'est déposée par elle à l'appui de cette affirmation, il ne peut être exclu, comme l'avance CATERPILLAR, que CLOHSE SPRL continue son activité de revendeur de machines TIGERCAT.

En ce qui concerne CLOHSE JP, comme cela a été relevé ci-dessus, son nom apparaissait sous l'onglet « vente et service » pour les produits TIGERCAT sur le site internet de CLOHSE GROUP. Cette dernière explique que le nom de CLOHSE JP a été retiré depuis. Mais, comme le rappelle CATERPILLAR, rien n'empêche CLOHSE GROUP de modifier à nouveau son site internet pour y faire réapparaître le nom de CLOHSE JP.

Ensuite, cette société se présente comme étant un réparateur agréé notamment pour les machines TIGERCAT. Ceci implique par conséquent qu'elle fasse un usage de ce signe, notamment dans ses publicités, ce qui constitue un usage dans la vie des affaires.

2.2 Le public pertinent

Les parties sont en désaccord quant au public pertinent à prendre en compte pour apprécier l'existence d'un risque de confusion entre la marque et le signe. Selon CATERPILLAR, le public cible serait composé à la fois de professionnels et de non professionnels, lesquels auraient un niveau d'attention normal ou simplement accru. Les défenderesses avancent qu'au contraire les machines ici en cause ne s'adressent qu'à un public de professionnels ultra spécialisés dont le niveau d'attention sera extrêmement élevé.

Nous partageons l'analyse faite par les défenderesses à ce sujet. En effet, les produits ici en cause ne sont pas destinés à un public non spécialisé, en raison tant de leur prix (que ce soit à l'achat ou à la location) que de leurs spécificités techniques.

Ainsi, le public cible des parties à la cause est constitué de professionnels des secteurs de la construction ou de la sylviculture, lequel ne procède pas pour ce type de machines à des achats d'impulsion.

Bien au contraire, le coût afférent à l'achat d'une telle machine, qui implique également un amortissement sur plusieurs années, conduira sans contestation possible le futur client à réfléchir longuement à son achat, à prendre tous les renseignements nécessaires, notamment quant aux capacités techniques de la machine à acheter, ainsi qu'à une comparaison entre les prix proposés par les différents vendeurs potentiels.

Contrairement aux affirmations, par ailleurs non étayées, de la demanderesse sur le fait qu'il est possible que de telles machines soient louées en urgence en cours de chantier, force est de constater qu'il ne peut s'agir là de l'usage habituel. Si pareille situation ne peut être exclue, elle ne serait en tout état de cause qu'exceptionnelle.

Même lorsqu'une entreprise loue une telle machine, pour un chantier donné, son niveau d'attention sera particulièrement élevé. En effet, même à la location le prix reste élevé et dans le cadre d'une remise de prix, il s'agira d'un facteur réfléchi par l'opérateur économique en cause. Ensuite, ce dernier sera particulièrement attentif aux spécificités techniques de l'engin loué, lequel devra être à même de réaliser le travail souhaité. Enfin, en raison de leur taille et de la difficulté liée à leur utilisation, il sera également nécessaire pour cet opérateur de s'assurer qu'il est en mesure de l'utiliser correctement ou qu'il dispose du personnel qualifié pour ce faire.

Le Tribunal de l'Union européenne, ainsi que la chambre des recours de l'EUIPO, ont d'ailleurs reconnu que les machines vendues par CATERPILLAR, sous sa marque CAT, visaient un public professionnel spécialisé (arrêt du 12 septembre 2012, ERKAT, T-566/10, point 17).

Dans cet arrêt, le Tribunal a synthétisé la jurisprudence antérieure sur la détermination du public pertinent, en l'appliquant aux machines porteuses de la marque CAT :

43. Il convient d'observer, à cet égard, que le public pertinent composé de professionnels du domaine concerné par les produits en cause est susceptible de manifester un degré élevé d'attention lors du choix de ces produits [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T-126/03, Rec. p. II-2861, point 96, et la jurisprudence citée]. En outre, quant au degré d'attention du public pertinent lors de l'achat, il convient de prendre en compte le prix élevé et le fort caractère technologique des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec. p. II-1739, point 59].

44. En l'espèce, le public susceptible de commettre une confusion entre les marques en cause est uniquement constitué par des professionnels, susceptibles de manifester un degré élevé d'attention lors du choix des produits et des services. Ce degré élevé d'attention est d'ailleurs conforté par la considération liée à la nature des produits et des services en cause, retenue par la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, selon laquelle il s'agit d'outils et de machines onéreux et hautement spécialisés, ainsi que des services connexes, pour lesquels le consommateur se concentre particulièrement sur les questions de qualité, sur les domaines d'application, sur les prix ou sur les marques. Il convient de relever également que le choix de tels produits et des services connexes implique un processus de sélection scrupuleux, au cours duquel le consommateur concerné examinera différents

produits et différents prestataires de services présents sur le marché, compte tenu du caractère spécialisé des produits et des services concernés et de leur coût important.

45. Or, compte tenu du degré d'attention élevé du public professionnel concerné, de même que des conditions d'achat des produits en cause, lesquelles requièrent également un degré d'attention élevé, une certaine similitude phonétique entre les marques en conflit, même à la supposer constatée, ne suffirait pas pour créer un risque de confusion. En effet, les consommateurs concernés seront informés non seulement des caractéristiques des produits, mais également de l'identité des producteurs et des marques présentes sur le marché, et seront donc très attentifs aux différences entre les marques.

46. Cette considération n'est pas remise en cause par l'argument de l'intervenante, selon lequel le public professionnel est susceptible de faire preuve d'un degré d'attention plus faible dans certaines circonstances, à savoir lors de la commande orale des machines de construction devant être fournies rapidement sur le chantier.

Il découle de ce qui précède que le public pertinent à prendre en compte en l'espèce est constitué de professionnels des domaines de la construction et de la foresterie, particulièrement attentifs et spécialisés.

2.3 Le caractère distinctif de la marque CAT

Selon une jurisprudence désormais bien établie, pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il y a lieu d'apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises (arrêt du 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, point 22).

En l'espèce, le caractère distinctif de la marque CAT ne peut être contesté. Les défenderesses ne le mettent d'ailleurs pas en cause.

Il y a dès lors lieu de dire que la marque CAT est pourvue d'un caractère distinctif élevé.

2.4 La similarité des produits

Les parties sont en désaccord sur ce point, CATERPILLAR estimant que les produits en cause sont identiques ou à tout le moins fortement similaires, alors que les défenderesses reconnaissent uniquement une faible similarité.

En l'espèce, pour rappel, les enregistrements revendiqués par CATERPILLAR portent sur les biens et services suivants :

- L'enregistrement Benelux numéro 0048253 vise divers produits en classes 7, 8 et 12, et notamment :
 - « des machines pour briser les routes, grattoirs, bulldozers, déchireuses et équipement pour la construction et l'entretien des routes, pour déplacer et enlever de la terre, des pierres, de la neige et des matériaux similaires aux fins de prévenir l'érosion des sols et à d'autres fins industrielles et agricoles (...) ; machine et équipements agricoles » (classe 7) ; et
 - « tracteurs destinés à être utilisés pour des travaux agricoles, pour la construction des routes (...) et à des fins industrielles et agricoles ; camions à benne » (classe 12).

- L'enregistrement Benelux numéro 0316078 vise notamment les produits suivants :
 - en classe 7, des « machines non comprises dans d'autres classes et machines-outils ; (...) grandes machines agricoles » ; et
 - en classe 12, des « véhicules ; moyens de transport terrestre, aérien ou maritime ».

CHLOSE GROUP quant à elle vend les machines TIGERCAT suivantes : des abatteuses-empileuses, des débardeurs, des abatteuses-groupeuses, des attaches pour abatteuses groupeuses, des porteurs, des épandeurs, des grues à flèche articulée, des scarificateurs, des débusqueuses, des grues de chargement, des chargeuses forestières, des abatteuses-façonneuses et des accessoires d'abattage et de façonnage.

Il faut également mentionner que dans sa demande de marque de l'Union européenne, déposée le 26 août 2013, TIGERCAT vise des produits et services de la classe 7, soit :

- *Equipements sylvicoles électriques spéciaux, à savoir groupeuses de bûches à chenilles et à quatre roues à conduite jusqu'aux arbres, chargeuses de bûches, débusqueuses et autres équipements industriels sylvicoles, à savoir scies de groupage, cisailles de groupage et leurs pièces.*

Ceci démontre que, contrairement aux affirmations de CATERPILLAR, les machines de sylviculture ne sont pas comprises dans la notion plus générale de « machines agricoles » ou de « machines-outils ».

Il faut encore rappeler que la demande de marque ne vaut que pour les produits et services qu'elle identifie. Cette demande doit, en outre, être suffisamment précise que pour permettre tant aux organismes d'enregistrement des marques qu'aux tiers de connaître avec suffisamment de précision et de clarté l'étendue de la protection sollicitée et d'apprécier l'existence de motifs éventuels, relatifs ou absolus, de refus d'enregistrement. La protection par la marque ne peut s'étendre aux produits vendus par le titulaire qui n'auraient pas été visés par la demande de marque (en ce sens : arrêt du 16 juin 2010, KREMEZIN, T-487/08, point 71 ; Directives de l'EUPIO du 23 mars 2016 relatives à l'examen sur les marques de l'Union européenne – Partie C, section 2, chapitre 2 – Comparaison des produits et services, p. 12).

Ainsi, dans son arrêt IP-TRANSLATOR (arrêt du 19 juin 2012, C-307/10), la Cour s'est prononcée sur le degré de précision et de clarté avec lequel les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée doivent être identifiés pour pouvoir accorder à leur titulaire un droit exclusif d'utilisation sensu lato.

La Cour commence par rappeler, au point 37 de l'arrêt que l'étendue de la protection par le droit de marque est déterminée par la nature et le nombre des produits et des services qui sont identifiés dans ladite demande. Ainsi, une demande de marque doit toujours indiquer les produits et services qu'elle vise. La Cour en conclut que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée doivent être *identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection demandée* (Arrêt IP-TRANSLATOR, précité, point 49).

La Cour précise encore qu'une demande de marque peut utiliser toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée. Mais alors,

elle doit préciser *si sa demande d'enregistrement vise l'ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de cette classe sont visés* (arrêt IP-TRANSLATOR, points 31 et 62). A défaut, elle sera considérée comme manquant de précision et de clarté, et ne sera réputée couvrir que les produits et services compris dans le sens littéral des termes visés.

Il en découle que CATERPILLAR est tenue par la description des machines pour lesquelles elle a demandé à bénéficier d'une protection par un droit de marque.

Or, contrairement à ses affirmations, les machines vendues par CLOHSE GROUP ne sont pas reprises dans la liste des machines pour lesquelles elle a demandé à bénéficier d'une protection par le droit de marque.

Elles ne peuvent pas non plus être considérées comme comprises dans les notions générales de « machines-outils » ou de « machines agricoles », trop générales et ne permettant pas d'identifier avec suffisamment de clarté et de précision les machines qui y sont visées.

Il ne peut dès lors être considéré que les produits en cause sont identiques.

Les machines vendues par les parties sont-elles similaires ? Les parties répondent, à nouveau, de manière opposée à cette question.

Dans son arrêt CANON, la Cour a jugé que pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, et en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt CANON, précité, point 23). A côté de ces critères, la jurisprudence en a admis d'autres au fil des années, comme les circuits de distribution, le public pertinent ou encore leur origine habituelle.

La nature d'un produit est généralement définie comme visant les caractéristiques et qualités essentielles de celui-ci, grâce auxquelles il est reconnu du public pertinent (voir Directives de l'EUIPO, précitées, page 24). En l'espèce, eu égard au caractère spécialisé du public en cause, il est peu probable qu'il identifie les machines vendues par les parties uniquement comme étant de « grosses machines » ou des « machines-outils ». Au contraire, le public pertinent identifiera chacune des machines en fonction de son utilisation et de ses caractéristiques techniques, et donc de son nom précis (une abatteuse, par exemple, ne sera pas qualifiée de bulldozer).

Les produits en cause diffèrent par conséquent quant à leur nature.

Il en est de même de leur destination ou de leur utilisation, lesdites machines étant destinées à répondre à des besoins spécifiques différents, une abatteuse, par exemple, ne pouvant servir à creuser le sol ou à entretenir des routes.

Il est cependant exact, comme le souligne CATERPILLAR, que dans certains cas, certaines des machines protégées par la marque CAT peuvent servir pour la réalisation de travaux sylvicoles. Mais, il ne s'agira que d'une utilisation marginale par rapport à leur utilisation normale et habituelle.

La similitude quant à la destination et à l'utilisation est par conséquent faible.

CATERPILLAR invoque la complémentarité entre ses machines et celles vendues sous le signe TIGERCAT. Elle explique à cet égard que sur un même chantier, il ne serait pas rare que des travaux de construction et de foresterie soient prestés l'un à la suite de l'autre.

La notion de produits complémentaires implique, ainsi que le rappellent à juste titre les défenderesses, que les produits en cause présentent entre eux un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l'offre de ces services incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2011, T-74/10, FLACO, point 40 ; du 21 novembre 2012, T-558/11, ARTIS, point 25 ; du 4 février 2013, T-504/11, DIGNITUDE, point 44 ; du 14 juin 2016, MEISSEN, T-789/14, point 61, ainsi que la jurisprudence citée aux Directives de l'EUPIO, précitées, p. 28).

Une telle complémentarité est exclue en l'espèce. En effet, aucun lien étroit n'existe entre les machines de CATERPILLAR et celles vendues par les défenderesses. Ainsi, l'utilisation des unes ne nécessite pas l'utilisation concomitante ou subséquente des autres.

Il y a lieu de distinguer l'utilisation complémentaire de produits de leur utilisation combinée, en raison du choix de l'utilisateur ou par commodité. Pareille utilisation combinée ne permet pas de conclure que les produits sont complémentaires.

Les produits en cause ne sont pas non plus concurrents. En effet, ils ne sont pas substituables (arrêt DIGNITUDE, précité, point 42). Ils ne sont pas destinés à répondre aux mêmes besoins. Leurs caractéristiques techniques sont différentes, de sorte qu'un utilisateur professionnel n'utilisera pas indifféremment une machine visée par la marque CAT et une machine TIGERCAT. Il choisira l'une ou l'autre en fonction de ses besoins spécifiques.

Les canaux de distribution sont pour partie différents. En effet, ainsi que le soulignent les défenderesses, il n'existe qu'une seule foire spécialisée dans le domaine de la sylviculture organisée sur le territoire du BENELUX, soit DEMO FOREST. Cette foire est uniquement consacrée aux produits de la foresterie. Il est constant que CLOHSE GROUP y participait, à l'inverse de CATERPILLAR.

Par contre, celle-ci a participé à d'autres foires, avec un objet plus général, soit des foires agricoles sensu lato. CLOHSE était absente de ces manifestations.

Ensuite, tant CATERPILLAR que TIGERCAT vendent leurs produits soit directement depuis leur site internet soit par l'intermédiaire de revendeurs agréés spécialisés, telle CLOHSE GROUP. Ceux-ci sont cependant différents pour les deux marques, de sorte que leurs circuits de distribution ne se chevauchent pas.

D'après les pièces déposées par les parties, il semblerait que la situation soit différente en ce qui concerne le marché de la revente de machines d'occasion, le site CATUSED.COM proposant tant des machines de marque CAT, que d'autres marques (comme TIGERCAT). Cependant, ce site est géré par CATERPILLAR elle-même, il s'agit par conséquent d'un choix qu'elle a fait de permettre que les machines TIGERCAT soient présentes sur le même circuit de distribution que ses propres machines.

Le faible chevauchement entre les circuits de distribution des produits des parties à la cause empêche le public pertinent de considérer que les machines en cause puissent avoir une origine commune (arrêt du 21 avril 2005, T-164/03, Mon BEBE, point 53).

L'origine habituelle des produits en cause, telle que perçue par le public pertinent, est également à prendre en compte pour déterminer si des produits sont similaires ou pas. Selon CATERPILLAR, tous les grands constructeurs développeraient une gamme de machines couvrant tous les secteurs de la construction ainsi que de la foresterie.

S'il ressort des pièces déposées sous la farde G de CATERPILLAR que tel est effectivement le cas de plusieurs producteurs, il n'en reste pas moins que cela n'est pas vrai pour tous les

opérateurs économiques présents sur ces marchés. Ainsi, TIGERCAT ne fabrique pas de machines destinées à la construction.

En l'espèce, il existe dès lors des cas où l'origine des produits en cause est identique, sans qu'il soit démontré que c'est toujours le cas.

Il découle de ce qui précède qu'il n'existe qu'une faible similarité entre les produits vendus par CLOHSE GROUP et ceux visés par les enregistrements BENELUX de CATERPILLAR.

2.5 La similarité des signes

En l'espèce, il n'est pas contesté que la marque et le signe ne sont pas identiques. En effet, la définition même de la notion d'identité implique que les deux signes soient en tous points les mêmes. Il en résulte qu'il existe une identité entre eux lorsque le signe reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque antérieure. Toutefois, la perception d'une identité entre la marque et le signe n'étant pas toujours le résultat d'une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, des différences insignifiantes entre les deux peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen des services en cause (arrêt du 20 mars 2003, C-291/00, Arthur et Félicie, points 50 et 54).

Tel n'est pas le cas en l'espèce. La marque CAT et le signe TIGERCAT présentent des différences qui ne peuvent être qualifiées d'insignifiantes. La marque et le signe n'étant pas identique, sont-ils similaires ?

Pour rappel, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, point 35 et jurisprudence citée ; ainsi que arrêt du 2 juin 2016, CHAMPION, T-34/15, point 31).

Dès lors, en présence d'une marque verbale composée d'un seul mot, celui-ci sera en principe perçu comme un tout par le public pertinent, qui ne va pas procéder à un découpage des différentes parties composant le mot. Tel est le cas de la marque CAT, qui sera perçue comme un tout, non décomposable par le public pertinent.

L'analyse peut être différente pour le signe TIGERCAT. En effet, il peut être décomposable par le public pertinent en deux termes distincts, TIGER et CAT. En effet, ce qui est déterminant pour reconnaître qu'un signe est ou non composé de plusieurs parties distinctes repose sur la perception du signe par le public pertinent. Un composant existe dès lors que le public pertinent le perçoit (voir Directives de l'UEPIO, Partie C, Section 2, chapitre 4, page 17), sans toutefois pouvoir aboutir à une décomposition artificielle du signe.

L'appréciation de l'existence de tels composants détachables doit dès lors être faite au cas par cas en fonction des circonstances de l'espèce.

- La similitude phonétique

L'impression phonétique d'ensemble produite par un signe est particulièrement influencée par le nombre et la séquence de ses syllabes. Le rythme et l'intonation commune de la marque et du signe jouent, en effet, un rôle important dans leur perception phonétique.

Ainsi que le rappelle l'EUIPO dans ses Directives précitées (page 38), « *les facteurs clés pour déterminer l'impression phonétique d'ensemble d'une marque sont les syllabes ainsi que leur séquence et leur intonation particulières. L'appréciation de syllabes communes est particulièrement importante pour la comparaison phonétique de marques. En effet, une impression phonétique globale similaire dépendra notamment de ces syllabes communes et de leur combinaison identique ou similaire* ».

Le signe TIGERCAT reprend la marque antérieure CAT, de manière complète. Il est difficilement contestable que la marque CAT est identifiable à l'oreille lorsqu'on prononce le signe TIGERCAT.

Cependant, en principe, l'accent, sur le plan phonétique, est placé en début de mot (à titre d'exemples, arrêt du 26 mars 2009, SUNPLUS, C-21/08P, point 41 ; arrêt du 18 décembre 2008, MOBILIX, C-16/06P, point 92 ; arrêt ERKAT, précité, point 36).

Même si la marque CAT est reconnaissable phonétiquement lorsqu'on prononce le mot TIGERCAT, il n'en reste pas moins que les deux signes ne sont que faiblement semblables d'un point de vue phonétique.

En effet, le signe TIGERCAT est composé de 3 syllabes distinctes, alors que la marque CAT est constituée d'une seule syllabe. Dans le vocable TIGERCAT, l'accent est mis sur la première partie du mot, TIGER, qui ne reproduit pas la marque antérieure.

Contrairement aux affirmations de CATERPILLAR sur ce point, lorsque le public pertinent entend le mot TIGERCAT, son attention est d'abord attiré par l'élément TIGER, et non par le son CAT, prononcé en fin de mot.

Il faut également souligner que le séquençage des syllabes est par définition différent en l'espèce. En effet, la marque CAT est composée d'une seule syllabe, sur laquelle par conséquent l'attention du public pertinent sera focalisée. Toute autre est la situation du signe TIGERCAT, composé de 3 syllabes, dans lequel l'élément commun CAT se trouve à la fin du mot. Il n'y a par conséquent pas en l'espèce de séquençage ou de combinaison des syllabes identique ou similaire entre la marque et le signe.

Il en découle que la similitude auditive entre la marque et le signe est faible.

- La similitude visuelle

La marque CAT est une marque verbale. Or, lorsqu'au moins une marque verbale est concernée, c'est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.

Selon une jurisprudence constante, la protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (arrêt du 22 mai 2008, T-254/06, RadioCom, point 43). En conséquence, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en caractères minuscules ou majuscules.

Pour les marques verbales, la comparaison visuelle est fondée sur une analyse du nombre et de la séquence des lettres, de leur position, du nombre de mots ainsi que de la structure des signes. Toutefois, le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dès lors, de petites différences dans le

nombre de lettres sont souvent insuffisantes pour exclure l'existence d'une similitude visuelle, en particulier lorsque les signes ont une structure commune (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, T-323/10, qui a considéré que les signes CHALOU et CHABOU présentaient un caractère similaire élevé sur le plan visuel; et arrêt du 4 mars 2010, C-193/09P, qui au contraire a conclu à l'absence de similitude visuelle entre les signes CAPOL et ARCOL).

En l'espèce, la marque et le signe comprennent tous les deux l'élément CAT.

Mais, les deux termes présentent des dissemblances importantes sur le plan visuel. En effet, la marque CAT est composée uniquement de 3 lettres, alors que le signe TIGERCAT, comprend 8 lettres et plusieurs syllabes.

De plus, alors que la marque CAT est écrite en lettres majuscules, le signe TIGERCAT est représenté en minuscules, à l'exception de la première lettre « T ».

Il est cependant exact, que la marque CAT se trouve entièrement reproduite dans le signe TIGERCAT, en fin de mot.

Mais, malgré ce fait, le signe et la marque diffèrent du point de vue visuel, dans la mesure où le signe TIGERCAT comporte plusieurs éléments additionnels par rapport à la marque CAT, à savoir l'élément verbal «TIGER», qui comprend deux syllabes et 5 lettres supplémentaires, différentes des lettres présentes dans la marque CAT.

Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la marque CAT et le signe TIGERCAT présentent une similitude visuelle faible compte tenu des différences visuelles nombreuses qui existent entre eux.

- La similitude conceptuelle

Sur le plan conceptuel, deux signes sont similaires lorsqu'ils sont perçus comme ayant un contenu sémantique analogue. Ce contenu conceptuel sera celui qui est perçu par le public pertinent du territoire en cause.

Ce public parle principalement les langues prédominantes sur le territoire de son État (arrêt du 23 octobre 2002, T-6/01, Matratzen, point 27). Ces langues sont généralement les langues officielles du territoire pertinent. En l'espèce, le territoire pertinent est composé des 3 États du BENELUX, dont les langues officielles sont le français, le néerlandais, l'allemand et le luxembourgeois.

Cependant, ainsi que le précise la jurisprudence des juridictions de l'Union européenne, le public pertinent ne doit pas être automatiquement considéré comme n'ayant pas de connaissance particulière d'une autre langue (voir ordonnance du 3 juin 2009, C-394/08 P, Zipcar, point 51). Dès lors, certains facteurs peuvent conduire à admettre une connaissance suffisante d'une langue étrangère, comme la ressemblance entre les termes à la fois dans la langue nationale et dans la langue étrangère, le fait que le mot étranger est couramment utilisé sur le territoire pertinent, lorsqu'il est notoire que le public en cause connaît la langue étrangère utilisée (ainsi le Tribunal a déjà jugé que le public aux Pays-Bas a, au minimum, une connaissance de base de la langue anglaise : arrêt du 26 novembre 2008, T-435/07, New Look, point 23).

Lorsqu'une marque est composée de plusieurs éléments, en principe, le consommateur la perçoit comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Mais, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (arrêt du 13 février 2007, T-256/04, Respicur, point 57). Dès lors, dans certaines circonstances, les

consommateurs peuvent décomposer la marque ou le signe en petites parties. Mais, comme il s'agit d'une exception, celle-ci doit être appliquée de manière restrictive. La jurisprudence européenne a ainsi admis les exceptions suivantes :

- lorsque le signe est lui-même décomposé en plusieurs parties ;
- lorsque toutes les parties suggèrent une signification concrète connue du public pertinent ;
- lorsqu'une partie seulement a une signification claire.

En l'espèce, CATERPILLAR explique que sa marque CAT évoquera dans l'esprit du public pertinent le terme « CHAT ». Alors que le signe TIGERCAT sera décomposé en « TIGRE » et « CHAT », ce qui démontrerait que la marque et le signe sont conceptuellement similaires.

Elle ne peut être suivie.

En effet, contrairement à ses affirmations, la marque CAT ne sera pas perçue par le public pertinent des produits à cause, qui est pour rappel un public professionnel spécialisé, comme désignant le terme « CHAT » mais bien au contraire comme se rapportant à son propre nom CATERPILLAR. Ainsi, la marque CAT sera perçue de ce public comme étant le diminutif de la marque CATERPILLAR.

Ceci est d'ailleurs amplement confirmé par les conclusions du sondage qu'a fait réaliser CATERPILLAR, duquel il ressort que 92 % des personnes qui associent le mot CAT à une marque mentionnent spontanément le nom CATERPILLAR. Cette conclusion démontre de manière incontestable que la marque CAT évoque dans l'esprit du public pertinent les produits de CATERPILLAR, et non un chat.

Au contraire du signe TIGERCAT, qui est un mot inventé et qui ne renvoie à aucun concept particulier. S'il n'est pas exclu que le public pertinent, tout aussi attentif et spécialisé, analyse le signe TIGERCAT comme renvoyant aux mots « TIGRE » et « CHAT », cela n'entraînera pas une similarité conceptuelle avec la marque CAT, qui elle renvoie au nom CATERPILLAR dans l'esprit de ce même public.

Il en découle qu'il n'existe aucune similarité conceptuelle entre le signe et la marque.

- Conclusion

Il découle de ce qui précède que la marque CAT et le signe TIGERCAT ne présentent que de faibles similitudes sur les plans visuels et phonétiques. De plus, ils sont conceptuellement dissemblables.

Or, les différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans une large mesure, les similitudes visuelles et phonétiques entre une marque et un signe. Une telle neutralisation requiert qu'au moins l'un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public soit susceptible de la saisir immédiatement, et que l'autre signe n'ait pas une telle signification ou une signification entièrement différente [voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, point 66 ; et du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, point 54 ; arrêt CHAMPION, précité, point 46).

Cette différence conceptuelle permettra aux consommateurs des produits en cause de faire une différence entre ceux visés par la marque et ceux visés par le signe, et ce en dépit de leurs similitudes visuelles et phonétiques.

Tel est bien le cas en l'espèce, la marque CAT renvoyant conceptuellement à CATERPILLAR, ce qui n'est pas le cas du signe TIGERCAT.

Dès lors, la marque et le signe ne peuvent être considérés comme similaires.

2.6 Le risque de confusion

Surabondamment, il y a lieu de rappeler que, ainsi que l'a rappelé le TUE au point 45 de l'arrêt ERKAT : *compte tenu du degré d'attention élevé du public professionnel concerné, de même que des conditions d'achat des produits en cause, lesquelles requièrent également un degré d'attention élevé, une certaine similitude phonétique entre les marques en conflit, même à la supposer constatée, ne suffirait pas pour créer un risque de confusion. En effet, les consommateurs concernés seront informés non seulement des caractéristiques des produits, mais également de l'identité des producteurs et des marques présentes sur le marché, et seront donc très attentifs aux différences entre les marques.*

Le Tribunal a également rejeté les arguments développés par CATERPILLAR tenant au fait qu'une erreur pourrait survenir en cas de commande orale faite par téléphone. Le Tribunal a notamment rappelé la jurisprudence PICARO, selon laquelle : *exiger la prise en compte du degré d'attention le plus faible dont le public est susceptible de faire preuve en présence d'un produit et d'une marque reviendrait à nier toute pertinence, aux fins de l'appréciation du risque de confusion, au critère tiré du degré d'attention variable en fonction de la catégorie du produit* (arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C-361/04 P, Rec. p. I-643, point 42 ; arrêt ERKAT, précité, point 48).

c) L'article 2.20, § 1, c), de la CBPI

L'article 2.20, § 1, c) de la CBPI dispose que :

« le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement :

c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ».

Ainsi que cela ressort d'une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, il appartient au juge de vérifier d'abord s'il existe une identité ou une similitude entre la marque et le signe. Or, il a été jugé ci-dessus que la marque CAT et le signe TIGERCAT sont dissemblables, de sorte que CATERPILLAR ne peut invoquer le bénéfice de l'article 2.20, §1, c), de la CBPI même en arguant du caractère renommé de sa marque CAT.

En effet, la Cour a rappelé à plusieurs reprises qu'en l'absence de similitude entre la marque et le signe, *il n'y a pas lieu de tenir compte de la renommée de la marque antérieure, celle-ci n'entrant pas dans le champ d'application du critère de similitude et ne pouvant servir à accroître la similitude entre ces marques* (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2008, Gateway/OHMI, C-57/08 P, point 56 ; du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C-254/09 P, point 68 ; du 14 mars 2011, MEMORY GAMES, C-370/10P, point 50 ; du 12 octobre 2004, Vedral/OHMI, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, point 54 ; du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, points 50 et 51 et arrêt MEISSEN, précité, point 48).

CATERPILLAR invoque encore que l'examen de la similitude entre la marque et le signe diffère dans le cas d'une marque renommée. En effet, dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'un risque de confusion mais uniquement d'un simple lien qui serait fait entre la marque et le signe par le public pertinent.

Cette thèse a été expressément rejetée par la Cour qui a confirmé que l'appréciation factuelle de la similitude est effectuée selon les mêmes critères dans le cadre de l'appréciation d'un risque de confusion et dans le cadre de la protection des marques renommées. La Cour considère en effet que : *« lorsque la condition de similitude n'est pas remplie dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il convient également de considérer, en se fondant sur la même analyse, que cette condition n'est pas non plus satisfaite au regard du paragraphe 5 du même article »* (voir, en ce sens, arrêt Gateway/OHMI, précité, points 62 à 64 ; ainsi que arrêt MEMORY GAMES, précité, point 63 ; du 10 décembre 2015, El Corte Ingles, C-603/14 P, point 39).

Or, cette disposition est identique à celle de l'article 10, § 1, c) de la directive 2015/2436 du 23 décembre 2015 sur le droit de marque (sous réserve de la condition liée au préjudice), qui régit les droits exclusifs du titulaire d'une marque renommée, dont l'article 2.20, §1, c), de la CBPI est la transposition en droit interne pour les 3 Etats du BENELUX (il s'agit en fait de la transposition de la version antérieure, telle que prévue à l'article 5 § 2 de la directive 2008/95 du 8 novembre 2008, mais dont le texte n'a pas été modifié quant à ses conditions d'application par la nouvelle directive).

Selon le libellé clair de ces deux dispositions, l'existence d'une similitude (ou d'une identité) entre le signe et la marque est une condition préalable pour l'application de l'article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphe 5, du RMUE. L'utilisation du même terme dans les deux dispositions plaide en faveur de la nécessité de l'interpréter de la même façon, en tenant compte des éléments de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, ce qu'a confirmé la jurisprudence (arrêt du 23 octobre 2003, «Adidas», C-408/01, point 28, et arrêt du 24 mars 2011, «TiMi KINDERJOGHURT», C-552/09P, point 52).

Contrairement aux développements faits par CATERPILLAR, la première question à se poser est celle d'établir s'il y a similitude entre la marque et le signe. Ce n'est que s'il est répondu par l'affirmative à cette question, qu'il y a lieu d'examiner si la similitude en cause est de nature à établir un lien entre la marque et le signe, étant entendu que le degré requis de similitude ne doit pas conduire à établir un risque de confusion entre les deux dans le cas d'une marque renommée.

Il s'ensuit que l'examen de l'existence d'une similitude s'effectue selon les mêmes critères que ceux applicables pour apprécier l'atteinte à la fonction d'origine de la marque antérieure. Par contre, le degré de similitude exigé, pour constater une atteinte à la renommée d'une marque, est moindre que celui exigé pour que soit établi un risque de confusion.

Le raisonnement de CATERPILLAR est en l'espèce entaché d'une erreur de droit, en ce sens qu'elle confond existence d'une similarité et degré de cette similarité, une fois que son existence est démontrée.

Dès lors qu'il a été constaté ci-dessus que la marque et le signe ne présentaient que de faibles similitudes visuelles et phonétiques, mais qu'elles étaient conceptuellement dissemblables, ce qui empêchait de les considérer comme étant similaires, CATERPILLAR ne peut revendiquer l'application de l'article 2.20, §1, c), de la CBPI, une de ses conditions d'application faisant défaut.

d) Les dépens

CATERPILLAR ayant succombé dans ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens de procédure. Les parties défenderesses obtiendront une seule indemnité de procédure, fixée au montant de base pour les demandes non évaluables en argent, soit 1.440 € (montant indexé au 1^{er} juin 2016).

PAR CES MOTIFS,

Nous, Nathalie BONHOMME-IOUCK, juge ff de présidente du tribunal de commerce de Liège (article 319 CJ), assistée de Chantal VANDENPUT, greffier,

Statuant contradictoirement ,

Disons les demandes recevables mais non fondées.

Condamnons la société de droit américain CATERPILLAR Inc. au paiement des dépens, liquidés conjointement par les parties CLOHSE GROUP LUX GmbH, CLOHSE JP und Söhne et CLOHSE GROUP SPRL, au montant de base de l'indemnité de procédure, soit 1.440 €.

Ainsi fait et prononcé en langue française, au tribunal de commerce de Liège, division Liège, à l'audience publique du 28 juin 2016.

Le greffier,

La présidente ff.,



Ch. VANDENPUT



N. BONHOMME-IOUCK

Pour copie conforme destinée
au dossier de la procédure.

Le Greffier