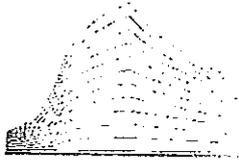


Copie  
art. 792 C.J.  
Exempt du droit de greffe - art. 280,2° C.Enr.



Numéro d'ordre: 314
Date du prononcé : Arrêt du 20-03-2018
Numéro du rôle : 2016/RG/1286
Numéro du répertoire : 2018/ 1942

# Cour d'appel Liège

## Arrêt

de la SEPTIEME D chambre civile

### Expédition(s) délivrée(s) à :

Huissier :	Huissier :	Huissier :
Avocat :	Avocat :	Avocat :
Partie :	Partie :	Partie :
Liège, le	Liège, le	Liège, le
Coût :	Coût :	Coût :
CIV :	CIV :	CIV :

### A destination du Receveur :

Présenté le
Non enregistrable

COVER 01-00001093576-0001-0031-02-01-1



**EN CAUSE DE :**

1. **CATERPILLAR Inc.**, société de droit américain (Etat de Delaware), dont le siège social est établi aux Etats-Unis d'Amérique, Adams Street, Peoria, 100 N.E., 61629 ILLINOIS (U.S.A.),  
partie appelante,

représentée par Maîtres CORNU Emmanuel et DE GRUYSE Eric, avocats à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 149 bte 20

**CONTRE :**

1. **CLOHSE GROUP LUX GmbH**, société privée à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, dont le siège social est établi au GRAND DUCHE DU Luxembourg, Duarrefstrooss, 59, 9964 HULDANGE,  
partie intimée,

2. **CLOHSE J.P. UND SÖHNE S.P.R.L.**, dont le siège social est établi à 4780 SANKT VITH, Middelweg, Crombach, 10, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0426.728.536,  
partie intimée,

3. **CLOHSE GROUP S.P.R.L.**, dont le siège social est établi à 4780 SANKT VITH, Middelweg, Crombach, 10, (liquidée le 23 juin 2016 (publication au Moniteur Belge du 8 juillet 2016)  
partie intimée,

parties intimées représentées par Maîtres FROIDBISE Geoffrey et MAEYAERT Paul, avocats à 1000 BRUXELLES, avenue du Port, 86C bte414

---

Vu les feuilles d'audiences des 13.12.2016, 16.01.2018, 23.01.2018, 20.02.2018, 06.03.2018 et de ce jour

---



**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :**

Vu la requête déposée le 3 novembre par laquelle la société de droit américain CARTEPRILLAR Inc (ci-après « CATERPILLAR ») interjette appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Liège, division Liège, en date du 28 juin 2016.

Vu les conclusions et dossiers des parties.

**Antécédents et objet de l'appel**

L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère.

Il suffit de rappeler que par citation du 15 septembre 2015 et conclusions du 19 janvier 2016, CATERPILLAR demande de :

- 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 intimées créent un risque de confusion avec la marque « CAT » de Caterpillar, portant ainsi atteinte aux droits exclusifs de Caterpillar sur sa marque « CAT » faisant l'objet des enregistrements Benelux n° 0048253 et 0316078 au sens de l'article 2.20, § 1, b) de la CBPI ;
- 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 intimées tirent indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque « CAT » et portent préjudice à son caractère distinctif, portant ainsi atteinte aux droits



exclusifs de Caterpillar sur sa marque « CAT » faisant l'objet des enregistrements Benelux n° 0048253 et 0316078 au sens de l'article 2.20, § 1, c) de la CBPI ;

- Ordonner aux intimées de cesser tout usage au Benelux du signe « **TIGERCAT** » sous peine d'une astreinte de 1.000 € 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 € 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 (8) jours après la signification du jugement à intervenir ;
  
- Condamner les intimées aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure.

Par décision du 28 juin 2016, le premier juge dit les demandes recevables mais non fondées et condamne CARTERPILLAR aux dépens liquidés pour les parties intimées à 1.440 €.

Relevant appel de ce jugement, CARTERPILLAR demande de :

- Dire l'appel recevable et fondé ;
  
- En conséquence, mettre à néant le jugement dont appel sauf en ce qu'il a déclaré l'action de l'appelante recevable et s'est déclaré compétent territorialement pour en connaître ;



- Constaté qu'en faisant usage du signe « **TIGERCAT** » pour les produits, notamment les machines, qu'elles importent, mettent sur le marché, promeuvent, offrent en vente et distribuent, les intimées tirent indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque « **CAT** » de l'appelante et portent préjudice à son caractère distinctif et portent en conséquence atteinte au sens de l'article 2.20, § 1<sup>er</sup>, c) de la CBPI aux enregistrements Benelux n° 0048253 et 0316078 de la marque « **CAT** » de l'appelante ;
  
- Constaté qu'en faisant usage du signe « **TIGERCAT** » pour les produits, notamment les machines, qu'elles importent, mettent sur le marché, promeuvent, offrent en vente et distribuent, les intimées créent un risque de confusion avec la marque « **CAT** » de l'appelante et portent en conséquence atteinte au sens de l'article 2.20, § 1<sup>er</sup>, b) de la CBPI aux enregistrements Benelux n° 0048253 et 0316078 de la marque « **CAT** » de l'appelante ;
  
- Ordonner aux intimées de cesser tout usage au Benelux du signe « **TIGERCAT** » pour désigner tout produit des classes 7 et 12, y compris dans le secteur forestier sous peine d'une astreinte de 1.000 €, 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 de l'arrêt à intervenir et sous peine d'une astreinte de 500.000 € 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 à dater de la signification de l'arrêt à intervenir ;
  
- Condamner les Intimées solidairement aux dépens des deux instances liquidés comme suit :



• Dépens de première Instance :

Frais de citation : 1.423,56 €

Indemnité de procédure : 1.440,00 €

• Dépens d'appel :

Mise au rôle requête d'appel : 210,00 €

Indemnité de procédure d'appel : 1.440,00 €

Les parties intimées demandent :

A titre principal :

- De déclarer l'appel non fondé, et par conséquent de confirmer le jugement entrepris ;
- De déclarer la demande de CATERPILLAR non fondée ;
- Condamner CATERPILLAR au paiement des frais et dépens de la présente procédure, en ce compris l'indemnité de procédure, fixée à 12.000 € pour la procédure d'appel ;

A titre subsidiaire :

- De plafonner le montant des astreintes exigibles à un maximum de 25.000 € pour les faits uniques d'usage et à 50.000 € par machine vendue ;
- De dire pour droit que l'ordre de cessation n'entrera en vigueur qu'à la suite d'un délai de neuf mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- De dire pour droit que l'ordre de cessation sera limité à l'usage du signe « Tigercat » en tant que marque.



**Discussion.**

*Le cadre normatif et jurisprudentiel*

1.

Il résulte de l'article 2.20 CBPI que : « Le droit exclusif à la marque permet à son titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement :

- de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à sa marque (Benelux ou communautaire, selon le cas) pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée (CBPI, art. 2.20, al. 1, a ; Règl. CTM, art. 9, al. 1, a). Il s'agit là de la protection de la fonction d'origine de la marque, assurée traditionnellement par la Convention Benelux et que la directive d'harmonisation et le règlement CTM considèrent également comme fondamentale. En cas d'identité des signes et d'identité des produits ou services, la protection est absolue : pas besoin de prouver un risque de confusion ;
- 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 et/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 (CBPI, art. 2.20, al. 1, b ; Règl. CTM, art. 9, § 1, b). Il s'agit là également de la protection de la fonction d'origine de la marque ;
- de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits et/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 ou de l'Union européenne, selon le cas, 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 (CBPI, art. 2.20, al. 1, c ; Règl. CTM, art. 9, § 1, c). C'est la protection de la fonction économique de la marque, au-delà de la règle de la spécialité, que la directive d'harmonisation autorisa les États à accorder au seul profit



des marques renommées (Dir., art. 5, § 2);—s'agissant de la marque Benelux,

- de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits et/ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque Benelux ou leur porte préjudice. C'est le second cas de dépassement de la règle de la spécialité, que la Directive 89/104/CEE autorisa les États à accorder. Il n'est pas nécessaire ici que l'usage soit effectué dans la vie des affaires ni que la marque soit renommée. Il n'est pas non plus requis d'établir un risque de confusion » (Kaesmacher, D., « Droits intellectuels », *Rép. not.*, Tome II, Les biens, Livre 5, Bruxelles, Larcier, 2013, n° 77).

2.

Les produits et les services doivent être désignés en termes précis et autant que possible en utilisant les termes de la classification Internationale prévue par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957. En tout cas, les produits et les services doivent être groupés selon les classes et dans l'ordre de celles-ci dans ladite classification. On notera que cette classification est sans valeur juridique, notamment pour apprécier la similitude entre les produits et/ou les services. Elle a un but pratique, celui de faciliter les recherches (Kaesmacher, D., *op. cit.*, n° 69).

3.

Il existe une identité entre le signe et la marque lorsque le premier reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la seconde mais aussi lorsque, considéré dans son ensemble, le signe recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. La perception d'une identité entre le signe et la marque doit être appréciée globalement dans le chef d'un consommateur moyen qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Or, à l'égard



d'un tel consommateur, le signe produit une impression d'ensemble (*ibidem*, n° 58).

4.

En ce qui concerne la notion de risque de confusion, « Au Benelux, pendant de nombreuses années, le critère d'appréciation de la ressemblance entre les signes fut le critère du risque d'association, énoncé par la Cour de Justice Benelux, dans son arrêt Jullien c/ Verschuere du 20 mai 1983 sur un renvoi préjudiciel de la Cour de cassation belge, en ces termes : "il y a ressemblance entre une marque et un signe lorsque, compte tenu des particularités de l'espèce, notamment du pouvoir distinctif de la marque, la marque et le signe considérés en soi et dans leurs rapports mutuels, présentent sur le plan auditif, visuel ou conceptuel, une similitude de nature à établir une association entre le signe et la marque".

La Directive 89/104/CEE (remplacée par la Directive 2008/95/CE), a introduit le critère du "risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure". Pendant quelques années, l'on a considéré au Benelux que ce critère permettait de continuer à utiliser l'ancien critère du risque d'association tel qu'interprété dans l'arrêt Jullien précité. Depuis l'arrêt Sabel c/ Puma de la Cour de Justice des Communautés européennes, il est devenu clair que cette thèse devait être abandonnée comme l'a confirmé ensuite la Cour de Justice Benelux, ce que respectent les juges du fond. La Cour de Justice des Communautés européennes a en effet jugé, dans son arrêt Sabel, que le critère du "risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure" contenu dans la Directive, devait être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques, que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique, ne suffisait pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion. D'où la décision de modifier l'ancienne loi uniforme pour être encore plus proche du texte de la directive 89/104/CEE (devenue Dir. 2008/95/CE)

(...).

Le risque de confusion inclut à la fois le risque de confusion "directe", c'est-à-dire lorsque le public confond le signe et la marque en cause, mais aussi le risque de confusion "indirecte", c'est-à-dire lorsque le public fait un lien entre les titulaires



des marques respectives, en ce sens que le public peut croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

Pour apprécier le risque de confusion, il faut procéder à une appréciation globale et tenir compte de tous les facteurs de l'espèce, notamment le caractère distinctif de la marque antérieure et l'existence de famille de marques. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, l'appréciation globale implique qu'il faut avoir égard à la perception du consommateur moyen des produits ou services en cause, lequel perçoit normalement la marque comme un tout et ne se livre pas à un examen des détails. Par ailleurs, pour apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il convient de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive ainsi que conceptuelle et, le cas échéant, d'évaluer l'importance qu'il y a lieu d'attacher à ces différents éléments, le tout en tenant compte en particulier des éléments distinctifs et dominants des marques en présence. En règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme étant l'élément distinctif et dominant dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci. Lorsque des marques sont phonétiquement et visuellement similaires, elles sont globalement similaires sauf s'il y a des différences conceptuelles importantes. De telles différences sont susceptibles de neutraliser des ressemblances auditives et visuelles pour autant qu'au moins l'un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement » (*ibidem*).

5.

Pour savoir si des produits sont identiques ou similaires, « il convient de comparer l'ensemble des produits et des services revendiqués par la marque demandée et l'ensemble des produits et des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.



- Notion de produits identiques

Pour savoir si des produits sont identiques, on peut appliquer par analogie la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de conflits selon laquelle, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la marque postérieure, ces produits sont considérés comme étant identiques.

(...)

- Notion de produits similaires

Selon la Cour de justice de l'Union européenne, sont similaires des produits ou services présentant entre eux un lien suffisamment étroit pour que le public, y apercevant une marque identique ou ressemblante, puisse leur attribuer une origine commune.

Il faut avoir égard à tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services en cause, en particulier à la nature mais également à la destination des produits, c'est-à-dire au cercle de personnes auxquelles ils sont destinés, à leur utilisation des produits ou services, à leur caractère concurrent ou complémentaire, à la circonstance que les distributeurs distribuent ou commercialisent habituellement ou non les deux produits ou services considérés, et se mettre à la place du consommateur peu averti, d'intelligence et de perspicacité moyennes.

(...)

Peu importe, en revanche, la classification administrative des produits et services (CBPI, art. 2.20, al. 3) » (*ibidem*).

6.

Enfin, « pour être renommée, la marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. S'agissant d'une marque Benelux, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé qu'il suffit qu'elle soit connue d'une partie significative du



public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie d'un des pays qui le composent »(*ibidem*, n° 77).

La cour fait sienne l'ensemble de ces analyses.

*Des parties en cause et de leur champ d'activité respectif*

7.

CATERPILLAR est une entreprise multinationale active internationalement et spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements pour des travaux à caractère industriel ou de génie, notamment des machines de tous types (pour les travaux de génie civil, en ce compris dans le secteur sylvicole) ainsi que des unités de production d'énergie.

Active depuis 1925, CATERPILLAR est considéré comme l'un des leaders de son domaine d'activité dans le monde, et plus particulièrement en Europe (dossier CATERPILLAR, pièces B1.2 à B1.7). Elle disposait jusqu'il y a peu d'unités de production importante en Belgique, à Gosselies (*ibidem*, pièces B2.1 à B2.6).

Au Benelux, la marque verbale « CAT » a fait notamment l'objet des enregistrements Benelux suivants :

- l'enregistrement Benelux n° 0048253, octroyé suite à un dépôt de marque confirmatif effectué le 13 août 1971 et revendiquant des droits acquis par un usage 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 n° 0316078, octroyé suite à un dépôt de marque effectué le 30 janvier 1973. Cet enregistrement concerne 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* ».

8.

La SPRL CLHOSE GROUP LUX (ci-après «GROUP») est une société de droit luxembourgeois, constituée le 22 octobre 2012. Elle est le distributeur et concessionnaire officiel de plusieurs grandes marques dans le domaine forestier (dossier GROUP, pièce I. 1) :

- « **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 les Pays-Bas.

La SPRL CLOHSE JP UND SOHNE (ci-après «CLOHSE JP») se présente comme un prestataire de premier plan dans le domaine des travaux forestiers et dont les prestations sont actuellement les suivantes :

- • Récolte du bois ;



- • Coupe d'éclaircie ;
- • Nettoyage de zones ;
- • Traitement du bois après tempête ;
- • Abattage d'arbres dangereux.

Elle prétend n'exercer actuellement aucune activité relative à la vente de machines « **TIGERCAT** », ce que l'appelante ne contredit pas efficacement, les moyens développés par celle-ci en ce qui concerne un actionariat commun voire une proximité géographique entre les deux sociétés dont la personnalité juridique est bien distincte, n'étant nullement démonstratif de quoi que ce soit à cet égard.

La SPRL CLOHSE GROUP, qui exerçait antérieurement les mêmes activités que GROUP a été dissoute, sans liquidation, par décision de l'assemblée générale extraordinaire de ses associés le 23 juin 2016.

Il résulte qu'à l'égard de ces deux dernières parties, la demande est non fondée, dès lors que pour SPRL Clohse JP und Sohne, celle-ci ne fait pas ou plus usage de la marque « **TIGERCAT** » dans la vie des affaires tandis que pour la SPRL CLOHSE GROUP, la demande est devenue sans objet du fait de sa dissolution.

*Éléments de similitude entre les marques « **CAT** » et « **TIGERCAT** ».*

9.

Le premier juge a adéquatement constaté que le caractère distinctif de la marque « **CAT** » ne peut être contesté et n'est d'ailleurs pas mis en cause par les parties intimées.



Il a relevé à raison que la marque et le signe ne sont pas identiques, dès lors qu'ils ne sont pas tous les deux en tous points les mêmes.

Contrairement toutefois à ce qu'il a estimé, il existe néanmoins une similitude entre eux.

10.

Il ne peut être contesté que la marque « CAT » doit être considérée comme une marque renommée qui est connue d'une partie significative du grand public en général et partant du public concerné par les produits ou services couverts par les parties.

Cette renommée s'étend indéniablement à l'ensemble du territoire belge et du Benelux. Elle est établie en raison notamment des éléments suivants :

- L'ancienneté des enregistrements de la marque « CAT » ;
- Le rayonnement national et international de la marque et de son titulaire CARTERPILLAR, lequel détient la première place dans la part de marché mondial parmi les sociétés actives dans l'industrie de la construction et de l'exploitation minière (dossier CARTERPILLAR, pièce B1.4) ;
- CARTERPILLAR disposait d'un important site de production en Belgique jusqu'en 2017 ;
- L'importance de son chiffre d'affaire réalisé en Europe (*ibidem*, pièce B1.5) ;
- En ce qui concerne le Benelux, les ventes en Belgique et au Pays-Bas correspondent, sur ces cinq dernières années, à 11,6 % du total des chiffres d'affaires en Europe, avec un maximum de 15,7 % pour l'année 2012. En 2015 le chiffre d'affaires des ventes de machines « CAT » en Belgique était de 69.874.378 € et aux Pays-Bas de 83.054.159 €, tandis que le chiffre d'affaires des ventes de moteurs « CAT » (systèmes de production d'énergie) était de 10.742.276 € en Belgique et de 40.728.069



€ aux Pays-Bas, ce qui fait un chiffre d'affaires annuel dépassant les 200.000.000 € au Benelux en 2015.

- CATERPILLAR figure au 5<sup>ème</sup> rang des 100 plus grandes sociétés cotées en bourse (*ibidem*, B1.7).
- La marque est apposée sur ses machines, lesquels sont employées dans divers secteurs, dont le génie civil (*ibidem*, pièce B2.7). Elle s'étend également à des produits dérivés (chaussures – *ibidem*, pièce B2.9, C11, C12 et C13) pour lesquels elle mène des campagnes de publicité ;
- Des produits portant la marque « CAT » ont également été mis en évidence dans des films à grand succès distribués au Benelux, qu'il s'agisse des films de James Bond « *Skyfall* » ou « *Le monde ne suffit pas* », du film « *Tomb Raider* » ou d'autres films encore (*ibidem* C.21 et C.22.7).
- Elle dispose en Belgique de 11 revendeurs (ses conclusions, p.48)

L'appelante fait valoir (*ibidem*, pièce C14bis) que « la marque "CAT" bénéficie d'une protection très importante dans l'Union européenne, en ce compris au Benelux : Caterpillar possède environ 300 enregistrements de la marque "CAT" en Europe, dont 250 enregistrements dans les États-membres de l'Union européenne, pour la marque "CAT", aussi bien comme marque verbale que figurative.

En sus de ces 250 marques nationales, 19 marques de l'Union européenne protègent l'élément "CAT" dans ses deux formats. Sur ces 250 marques nationales, plus de 60 protègent des produits de la classe 7. Il n'y a pas d'État-membre de l'Union européenne dans lequel la marque "CAT" n'est pas protégée pour des produits de la classe 7 » (ses conclusions, p. 48).

Tant la dénomination de l'appelante que sa marque verbale « CAT » sont extrêmement bien connues dans le Benelux et que leur renommée est en conséquence bien établie.



11.

Créé en 1992, la société de droit canadien TIGERCAT est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements forestiers, d'équipement industriels tout terrain ainsi que des équipements utilisés dans certains domaines spécialisés.

GROUP précise que « Les produits de Tigercat 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. Tigercat 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. La 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 » (dossier GROUP, pièces III.1 à III. 8 ; ses conclusions, p.7).

Elle ajoute :

« Le marché des équipements forestiers est un marché mondial spécialisé. La plupart des machines forestières sont vendues par des distributeurs agréés à travers le monde et sont promues à des salons internationaux auxquels tous les fabricants concernés participent, en ce compris Tigercat et CATERPILLAR.

(...)

Tigercat expose régulièrement dans ces salons internationaux, en ce compris Inter-Forst en Allemagne, Finn-Metko en Finlande, Skogs-Notia, Elmia Wood en Suède, Forexpo en France, KWF Expo en Allemagne et AFP au Royaume-Uni. CATERPILLAR a également participé à plusieurs de ces salons » (ses conclusions, p.8).



Elle indique distribuer ses produits dans l'ensemble de l'Union Européenne, dont le Benelux depuis de début des années 2000, notamment via ses distributeurs agréés en Suède et au Royaume-Uni mais également depuis le Canada via son site internet.

Elle détient les droits sur la marque internationale n° 754834 « **TIGERCAT** », (dossier GROUP, pièce II.1) dont la protection s'étend à la Suède, l'Allemagne, 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 bols ; 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 Etats-Unis, au Canada ainsi qu'au Brésil (dossier GROUP, pièce II.2). Par ailleurs, Tigercat détient également des enregistrements de marques en Australie et au Chili.

GROUP n'établit toutefois pas que la marque « **TIGERCAT** » bénéficie d'une renommée à tout le moins égale à celle de la marque « **CAT** ».



Par ailleurs, elle reconnaît expressément en termes de conclusions (voir supra) que CATERPILLAR est présente comme elle dans les salons internationaux concernant le marché des équipements forestiers, ce qui implique que la marque « CAT » bénéficie, au vu des éléments rappelés ci-avant, d'une renommée également dans ce secteur spécifique.

12.

Par ailleurs, pour apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il convient de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive ainsi que conceptuelle et, le cas échéant, d'évaluer l'importance qu'il y a lieu d'attacher à ces différents éléments, le tout en tenant compte en particulier des éléments distinctifs et dominants des marques en présence.

En l'occurrence, si au départ, la maque « CAT » est un acronyme du nom de l'appelante, elle revêt également la signification qu'elle a dans son sens commun dans la langue anglaise, les parties s'accordant à la traduire comme « chat ».

Sur le plan conceptuel, le signe « TIGERCAT » ne revêt pas un autre sens, si ce n'est qu'il ne fait référence qu'à une variété de chat, entraînant par là un risque de confusion « indirecte » (voir *infra*, point 15).

Il en résulte également « une position distinctive autonome » au sens de la jurisprudence de la Cour de justice, le signe litigieux ne formant pas un sens différent par rapport au sens des éléments pris isolément ( voir la jurisprudence citée par l'appelante : C.J.U.E., 6 octobre 2005, C-120/04, « Medion », point 30 ; C.J.U.E., 8 mai 2014 ; C-591/12 P, « Bimbo Doughnuts », point 24 ; C.J.U.E., 6 septembre 2012, United States Polo Association / OHMI, C-327/11 P, points 46-47 ; T.U.E., 25 mars 2009, L'Oréal / OHMI – Spa Monopole (Spa Therapy), T-109/07, points 25 à 28 ; T.U.E., 25 mars 2010, Nestlé / OHMI – Master Beverage Industries, T-5/08 à T-7/08, point 60 ; T.U.E., 17 mars 2015, Spa Monopole /



OHMI – Manea Spa, T-611/11, points 55 et suivants ; T.U.E., 27 février 2015, Spa Monopole / OHMI – Olivar del Desierto, T-377/12, points 37 et suivants).

Du fait du caractère particulièrement distinctif de la marque « CAT » et de sa renommée, l'élément « CAT » du signe litigieux apparaît comme prédominant tant sur le plan visuel qu'auditif, de sorte que la reprise de ces trois lettres telles quelles dans le signe « TIGERCAT » fait de celui-ci une marque similaire à la première.

*Des produits et de leur caractère identique ou similaire.*

13.

Il faut avoir égard à tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services en cause, en particulier à la nature mais également à la destination des produits, c'est-à-dire au cercle de personnes auxquelles ils sont destinés, à leur utilisation des produits ou services, à leur caractère concurrent ou complémentaire, à la circonstance que les distributeurs distribuent ou commercialisent habituellement ou non les deux produits ou services considérés, et se mettre à la place du consommateur peu averti, d'intelligence et de perspicacité moyennes.

En l'occurrence, il ne peut être contesté que CARTERPILLAR et TIGERCAT vendent des produits similaires, de par leur nature, leur aspect extérieur et le marché auquel ils sont destinés.

En effet, il s'agit en l'occurrence de machines tout terrain servant notamment à couper, ébrancher, charger, enlever et déplacer des arbres.



Leur conception technique apparaissent comme similaires, par la forme générale, ainsi et notamment la combinaison d'un châssis d'une grue auto-chenillée avec cabine, muni d'un bras articulé sur lequel un outil spécifique a été fixé adapté au travail de coupe d'arbre ou d'ébranchage (voir photographies reprises en page 66 des conclusions de CARTPILLAR).

Une analyse identique s'impose pour chaque autre type d'engin fabriqué et commercialisé par les parties, en ce qui concerne leur aspect extérieur : jaune pour la partie principale bloc-moteur, noir pour la cabine en ce qui concerne le type « HARVESTER », bras articulé de couleur noire, apposition de la marque aux mêmes endroits sur le véhicule, dans une couleur différente pour assurer le contraste (voir conclusions CATERPILLAR, photographies, p. 67).

Contrairement à ce que soutient GROUP, en ce qui concerne la couleur jaune si elle peut éventuellement se justifier pour des raisons de sécurité sur chantier, force est de constater au travers des clichés de machines similaires d'autres marques déposés par les parties, qu'elle n'est pas l'apanage de tous les engins forestiers.

Les parties fréquentent les mêmes foires commerciales internationales, ce que GROUP reconnaît (ses conclusions, p. 8).

Contrairement à ce que soutient cette dernière, l'absence de CATERPILLAR à la foire DemoForest n'est pas de nature à remettre en cause dès lors que l'appelante était présente à celle de Libramont, ouverte à un très large public (dossier CATERPILLAR, G16, G16bis) qui vise également le même secteur de la foresterie, ce que GROUP ne contredit pas efficacement.

En ce qui concerne leur destination, celle-ci vise un même public large de professionnels de travaux publics et/ou privés, ainsi que le secteur de la foresterie.



Les machines forestières de l'appelante sont mentionnées dans diverses revues propres à ce dernier (dossier CATERPILLAR, pièce G6).

Il ressort des documents photographiques déposés par l'intimée que les grands fabricants de machines lourdes (Volvo...) sont également présents dans le secteur de la sylviculture.

L'appelante fait valoir à raison qu' « Il existe de la sorte un chevauchement entre les publics concernés par les produits pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées ou utilisées : ces publics sont au moins pour partie les mêmes et ils se chevauchent dans la mesure où les entreprises des secteurs forestiers, qui ont à exploiter une forêt, à creuser des voies d'accès pour ladite exploitation, à débarder des arbres en vue de la construction de travaux, à les évacuer, à niveler des terrains en vue d'effectuer des plantations, connaissent la marque antérieure « CAT ». Or, ce chevauchement entre les publics renforce la possibilité que le signe postérieur « TIGERCAT » soit susceptible d'évoquer la marque antérieure « CAT ».

Les produits sont concurrents, la circonstance que CATERPILLAR fabrique et commercialise des engins de génie civil autres que ceux destinés à un travail en forêt n'est pas de nature à rendre marginale la similitude des machines vendues sous le signe « TIGERCAT » de celle de la gamme spécifique de CATERPILLAR.

Au contraire, elle est de nature à renforcer cette similarité au travers du signe litigieux tel qu'il a été composé.

TIGERCAT a reconnu cette similarité de produits dans le cadre d'une procédure en déchéance de l'enregistrement international de la marque « TIGERCAT » n° 754834 désignant, entre autres le Royaume-Uni, pendante devant le UKIPO, où



elle a qualifié l'appelante expressément comme son principal concurrent (« *main competitor* » - traduction libre de CATERPILLAR non contestée par les Intimées) sur le marché en question (dossier CATERPILLAR, pièce G.10bis, point 16).

Elle admet également fréquenter les mêmes foires internationales que CARTERPILLAR (ses conclusions, p. 8).

L'appelante soutient dès lors à raison qu'il existe un marché « *partagé* » entre les parties.

#### *Du risque de confusion*

14.

Le risque de confusion qui comprend le risque d'association inclut à la fois le risque de confusion « directe », c'est-à-dire le cas où le public confond le signe et la marque en cause, mais aussi le risque de confusion « indirecte », c'est-à-dire le cas où le public fait un lien entre les titulaires des marques respectives, en ce sens que le public peut croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

En l'occurrence, force est de constater un risque de confusion indirecte entre le signe « **TIGERCAT** » et la marque « **CAT** », ne fut-ce qu'en raison de la similarité conceptuelle entre les deux, le premier suggérant n'être que le dérivé du second.

En raison du caractère particulièrement distinctif et de la renommée nationale et internationale de la marque « **CAT** », le public pertinent peut croire que les



produits de TIGERCAT proviennent d'une entreprise avec laquelle l'appelante aurait un lien.

En effet, même si les produits en question s'adressent principalement à un public de professionnels, raisonnablement attentif et avisé, ce qu'il doit être pour l'acquisition d'engin représentant un investissement important, cette circonstance n'autorise pas à considérer que ceux-ci sont correctement informés des partenariats économiques pouvant exister entre différentes entreprises ou de l'existence accords de licence entre des entreprises du secteur qui font usage de signes distinctifs présentant des éléments de similitude importants.

En outre, l'appelante fait valoir, sans être efficacement contredite à cet égard, que « Les machines de gros-œuvre ne sont par ailleurs pas uniquement vendues à des grandes entreprises, mais sont également proposées à la location à de petites entreprises, même unipersonnelles, pour la réalisation de travaux de génie civil, de nivellement de terrains agricoles ou forestiers, de creusement ou d'aménagement de chemins forestiers ou agricoles, ainsi parfois qu'à des particuliers souhaitant les louer pour réaliser des chantiers sur leur propre propriété et nécessitant occasionnellement le recours à du matériel de gros-œuvre. De tels matériels peuvent être loués avec les services d'un chauffeur ou d'un opérateur dédié au maniement de l'engin en cause de sorte que contrairement à ce que soutiennent les intimées, aucune formation spécifique n'est requise pour louer de tels engins. L'attention d'un tel public, spécialement dans le cadre de la location pour une courte durée et pour un prix ne dépassant pas quelques centaines d'euros, est naturellement moindre qu'à l'occasion d'un acte d'achat » (ses conclusions, p.96).

En raison de la similarité des produits en cause telle que décrite ci-avant, un niveau d'attention accru ou même élevé ne suffirait pas à exclure un risque de confusion en l'occurrence, même s'il fallait considérer que le public pertinent en ce compris les professionnels possède un niveau.

*De la coexistence de la marque « CAT » et du signe « TIGERCAT »*



15.

GROUP soutient que tout risque de confusion dans le chef du public professionnel pertinent est également exclu, du fait que les marques « TIGERCAT » et « CAT » ont coexisté paisiblement à travers le monde pendant une longue période.

Elle indique ne pas invoquer la forclusion par tolérance (ses conclusions, p. 126).

La cour relève les nombreuses procédures opposant CATERPILLAR et TIGERCAT citées par l'appelante et dont la réalité n'est pas contestée par GROUP :

- Une procédure d'opposition est en cours devant la Division d'opposition de l'EUIPO concernant la demande de marque de l'Union européenne «TIGERCAT» déposée par la société TIGERCAT INTERNATIONAL en classe 7 (dossier CATERPILLAR, pièce G.14).
- Une procédure a été introduite en Suède au terme de laquelle TIGERCAT a abandonné l'enregistrement international (*ibidem*, pièce G.9) ;
- En Allemagne, une procédure est pendante devant le tribunal régional de Berlin ;
- L'Office turc des brevets, département des marques, a récemment rendu une décision (*ibidem*, pièce G.8) par laquelle il a refusé l'enregistrement de la marque turque «TIGERCAT» n° 2015/109640 pour des produits de la classe 25 tels que des vêtements, des chaussures en considérant qu'il existait un risque de confusion avec les marques antérieures «CAT» ainsi qu'un risque d'indûment tirer profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure «CAT» ou de leur porter préjudice.
- Au Royaume-Uni, l'appelante a introduit une action en déchéance pour non usage de la marque « TIGERCAT » devant l'Office pour la Propriété Intellectuelle (I.P.O.). Par décision 19 septembre 2017, après que TIGERCAT ait déjà volontairement radié elle-même certains produits de son enregistrement, l'Office a partiellement fait droit à la demande de CATERPILLAR.



- Dans le Benelux, la commercialisation des engins « **TIGERCAT** » a débuté en 2012, la présente procédure étant initiée en 2015, le délai, vu le nombre limité de vente d'engins (10 actuellement) par GROUP, ne permet pas de considérer qu'il y a coexistence paisible.

GROUP produit diverses lettres (dossier GROUP, pièce VII.3) qui indiqueraient selon elle que l'appelante avait connaissance de l'existence de la marque TIGERCAT et que pendant des années et les deux entreprises ont coexisté paisiblement, CATERPILLAR étant au courant dès 1992 du lancement des activités de TIGERCAT.

Il ressort de l'examen de ce courrier qu'il a été rédigé en réponse à un courrier du 10 mars 1995 aux termes duquel CATERPILLAR faisait grief en ce qui concerne la dénomination « TIGERCAT », cette dernière indiquant à l'appelante qu'elle n'envisageait pas de changer de nom en raison des investissements effectués.

GROUP se retranche derrière une absence de réaction de CATERPILLAR pour soutenir une coexistence paisible des deux marques, cette affirmation se trouve toutefois mise à néant par les différentes procédures initiées par l'appelante à l'encontre TIGERCAT suite à sa volonté d'entrer sur le marché européen et d'y faire protéger le signe attaqué.

Pour le surplus, les parties ne sont guère explicites sur les litiges en cours aux Etats Unis (conclusions CATERPILLAR, p.103).

Au vu de ces éléments, GROUP ne peut soutenir une coexistence paisible entre le signe attaqué et la marque de l'appelante.



Il n'y a pas lieu de rencontrer les autres moyens développés par les parties quant à ce.

*De la coexistence de la marque « CAT » et des marques tiers*

16.

GROUP cite huit marques enregistrées auprès de l'EUIPO et contenant les lettres « CAT » pour soutenir l'absence de risque de confusion entre le signe attaqué et la marque « CAT », tels « **BOBCAT** », « **KATO** », « **FACTORY CAT** »....

A l'examen comparatif de la marque de l'appelante avec les marques citées par les intimées, force est de constater, qu'en fonction des produits couverts par ces signes (motoneige, composants de machine de nettoyage de piscine, petits engins de chantier...), les marques citées ne présentent *a priori* guère de similitudes soit en ce qui concerne les produits d'apparence qu'elles couvrent pour s'adresser à des secteurs différents, soit sur le plan visuel, auditif ou conceptuel de l'intitulé de chacune des marques concernées.

L'argument est dénué de tout fondement.

En conséquence, la demande est fondée en principe sur pied de l'article 2.20, §1<sup>er</sup>, b CBPI.

Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à l'examen de la demande au regard de l'article 2.20, §1<sup>er</sup>, c CBPI.



*Des mesures sollicitées*

17.

Si l'appelante est fondée à réclamer les mesures d'interdiction et de cessation assortie d'astreintes il y a lieu de limiter celles-ci 200.000 € par machine ou autre produit tandis que le montant de 1.000 € demandé pour tout fait unique d'usage étant par ailleurs retenu.

En ce qui concerne le délai pour l'entrée en vigueur de cessation, il y a lieu de fixer celui-ci à 9 mois compte tenu du volume des ventes réalisées dans un tel secteur et de la nécessité pour l'entreprise de réorienter une partie de ses activités.

*Indemnité de procédure*

18.

Aux termes de l'article 1017, alinéa 1<sup>er</sup> du Code judiciaire, « Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète ».

En vertu de l'article 1021, alinéa 1<sup>er</sup> dudit Code, le jugement contient la liquidation des dépens à l'égard de toute partie qui a déposé un relevé détaillé des dépens.



Les Intimées liquident le montant de l'indemnité à 12.000 € pour la procédure d'appel, compte tenu des circonstances de la cause et de la complexité du dossier (nombreuses pages de conclusions, et la tenue de deux audiences de plaidoiries).

GROUP succombant en appel ne peut prétendre à l'indemnité de procédure.

Les autres parties intimées ne peuvent se prévaloir de la complexité de l'affaire en appel, dès lors que la demande de l'appelante est devenue sans objet à leur rencontre, le montant de base pour les affaires non évaluables en argent de 1.440 € sera dès lors retenu.

Il y a lieu de délaisser à l'appelante 1/10<sup>ème</sup> de ses dépens dès lors qu'elle succombe sur quelque chef, s'agissant en l'occurrence du montant des astreintes sollicitées et du délai pour l'entrée en vigueur de l'ordre de cessation.

**PAR CES MOTIFS,**

La Cour,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Reçoit l'appel,



Réformant le jugement entrepris, sauf en ce :

- qu'il reçoit la demande originaire
- que le premier juge se déclare territorialement compétent
- qu'il déboute CATERPILLAR Inc de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la SPRL CHOSE JP UND SOHNE et la SPRL CLHOSE GROUP,

Constate qu'en faisant usage du signe « TIGERCAT » pour les produits, notamment les machines, qu'elles importent, mettent sur le marché, promeuvent, offrent en vente et distribuent, la SPRL de droit luxembourgeois GROUP crée un risque de confusion avec la marque « CAT » de CATERPILLAR Inc. et porte en conséquence atteinte au sens de l'article 2.20, § 1er, b) de la CBPI aux enregistrements Benelux n° 0048253 et 0316078 de la marque « CAT » de CATERPILLAR Inc. ;

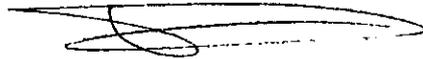
Ordonne à la SPRL de droit luxembourgeois GROUP de cesser tout usage au Benelux du signe « TIGERCAT » pour désigner tout produit des classes 7 et 12, y compris dans le secteur forestier sous peine d'une astreinte de 1.000 €, par fait unique d'usage et notamment par usage unique – y compris dans la publicité ou sur internet – ou par jour où cet usage serait constaté dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir et sous peine d'une astreinte de 200.000 € par machine, ou autre produit qu'elle offrirait en vente, vendrait, importerait ou exporterait sous le signe « TIGERCAT » à compter d'un délai de 9 mois à dater de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Condamne la SPRL de droit luxembourgeois GROUP aux dépens d'instance et d'appel liquidés pour la société de droit américain CARTERPILLAR Inc. à 4.062,20 €,

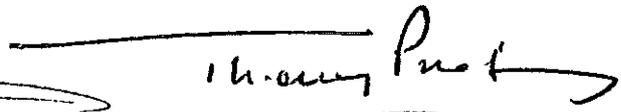


Condamne la société de droit américain CATERPILLAR Inc aux dépens d'appel liquidés pour la SPRL CHOISE JP UND SOHNE et la SPRL CLHOSE GROUP à 1.440 €.

Ainsi jugé et délibéré par la SEPTIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Thierry PIRAPREZ comme juge unique et prononcé en audience publique du 20 MARS 2018 par le conseiller faisant fonction de président Thierry PIRAPREZ, avec l'assistance du greffier Nathalie FRANKIN.



Nathalie FRANKIN



Thierry PIRAPREZ

