

RECHTSPRAAK

JURISPRUDENCE

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE 22 SEPTEMBRE 2011

MARQUES

Marques communautaires – Etendue de la protection – Publicité sur Internet à partir de mots-clés ('keyword advertising') – Sélection par l'annonceur d'un mot-clé correspondant à la marque renommée d'un concurrent – Condition d'atteinte à l'une des fonctions de la marque – Préjudice porté au caractère distinctif d'une marque renommée ('dilution') – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ('parasitisme')

1. *Le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d'un mot-clé identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque. Un tel usage:*

- *porte atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot-clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers;*
- *ne porte pas atteinte, dans le cadre d'un service de référencement ayant les caractéristiques de celui en cause au principal, à la fonction de publicité de la marque; et*
- *porte atteinte à la fonction d'investissement de la marque s'il gêne de manière substantielle l'emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs.*

2. *Le titulaire d'une marque renommée est habilité à interdire à un concurrent de faire de la publicité à partir d'un mot-clé correspondant à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, lorsque ledit concurrent tire ainsi un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (parasitisme) ou lorsque*

ladite publicité porte préjudice à ce caractère distinctif (dilution) ou à cette renommée (ternissement).

Une publicité à partir d'un tel mot-clé porte préjudice au caractère distinctif de la marque renommée (dilution), notamment, si elle contribue à une dénaturation de cette marque en terme générique.

En revanche, le titulaire d'une marque renommée n'est pas habilité à interdire, notamment, des publicités affichées par des concurrents à partir de mots-clés correspondant à cette marque et proposant, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de ladite marque, sans causer une dilution ou un ternissement et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de la marque renommée, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de celle-ci.

MERKEN

Gemeenschapsmerk – Beschermingsomvang – Reclame op Internet op basis van trefwoorden ('keyword advertising') – Adverteerder die trefwoord kiest dat met bekend merk van concurrent overeenkomt – Vereiste dat een van functies van merk wordt aangetast – Afbreuk aan onderscheidend vermogen van bekend merk ('verwatering') – Trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit onderscheidend vermogen of reputatie van dat merk ('aanhaken')

1. *Een merkhouder kan een concurrent verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dit merk en dat deze concurrent zonder toestemming van die merkhouder heeft geselecteerd in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op Internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, wanneer dit gebruik een van de functies van het merk kan aantasten. Een dergelijk gebruik:*

- *tast de herkomstaanduidingsfunctie van het merk aan wanneer de op basis van dit trefwoord getoonde reclame het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende Internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde;*

- *tast in het kader van een advertentieverwijzingsdienst zoals die welke aan de orde is in het hoofdgeding, de reclamefunctie van het merk niet aan; en*
- *tast de investeringsfunctie van het merk aan indien dit het gebruik door de houder van zijn merk ter verwerking of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort.*

2. *De houder van een bekend merk kan een concurrent verbieden om reclame te maken op basis van een trefwoord dat overeenkomt met dit merk en dat deze concurrent zonder toestemming van die merkhouder heeft geselecteerd in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op Internet, wanneer die concurrent daarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk trekt (aanhaken), dan wel die reclame afbreuk aan dat*

onderscheidend vermogen (verwatering) of aan die reputatie (afbreken) doet.

Reclame op basis van een dergelijk trefwoord doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk (verwatering), indien deze reclame er met name toe bijdraagt dat dit merk tot een algemene term verwordt.

De houder van een bekend merk kan daarentegen met name niet verbieden dat concurrenten op basis van trefwoorden die overeenkomen met dit merk reclame laten verschijnen waarin een alternatief voor de waren of diensten van de houder van dit merk wordt voorgesteld, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van de houder van dat merk wordt aangeboden, zonder dat deze reclame tot een verwatering of een afbreking daarvan leidt en zonder dat de functies van het bekende merk anderszins worden aangetast.

Interflora Inc. et Interflora British Unit / Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd

Siég.: A. Tizzano (président de chambre), J.-J. Kasel, M. Ilesic (rapporteur), E. Levits et M. Saffjan (juges)

MP: N. Jääskinen (avocat général)

Pl.: Mes. R. Wyand, S. Malynicz et G. Hobbs, E. Himsworth, T. Savvides, E. Devlin (avocats) et L. Inez Fernandes et H. Krämer (en qualité d'agents)

Aff. C-323/09

(...)

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (*JO* 1989, L 40, p. 1), ainsi que de l'article 9 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (*JO* 1994, L 11, p. 1).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige qui opposait Interflora Inc. et Interflora British Unit à Marks & Spencer plc (ci-après 'M & S') et à Flowers Direct Online Ltd. Après la conclusion d'un règlement à l'amiable avec Flowers Direct Online Ltd, le litige au principal oppose Interflora Inc. et Interflora British Unit à M & S au sujet de l'affichage sur Internet d'annonces de M & S à partir de mots-clés correspondant à la marque Interflora.

Le cadre juridique

3. La directive 89/104 et le règlement n° 40/94 ont été abrogés, respectivement, par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (*JO* L 299, p. 25), entrée en vigueur le 28 novembre 2008, et par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (*JO* L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le litige au principal peut être considéré, compte tenu de la date de certains des faits, comme régi par la directive 89/104 et le règlement n° 40/94.

4. Si la Cour fournira, par conséquent, les interprétations de la directive 89/104 et du règlement n° 40/94 sollicitées par la juridiction de renvoi, il convient toutefois d'indiquer que, pour le cas où cette juridiction se fondera, lors du règlement du litige au principal, sur les règles de la directive 2008/95 et du règlement n° 207/2009, lesdites interprétations sont transposables à ces nouveaux textes législatifs. En effet, les dispositions pertinentes pour l'affaire au principal n'ont subi aucune modification substantielle, quant à leur libellé, leur contexte ou leur objectif, lors de l'adoption de cette dernière directive et de ce dernier règlement.

5. Le dixième considérant de la directive 89/104 énonçait:

“considérant que la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; que la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; qu'il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; que le risque de confusion [...] constitue la condition spécifique de la protection.”

6. Le septième considérant du règlement n° 40/94 était libellé en termes quasi identiques.

7. L'article 5 de la directive 89/104, intitulé 'Droits conférés par la marque', disposait:

“1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) 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 des 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.

2. Tout Etat membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Etat membre 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.

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

[...].”

8. Le libellé de l'article 9, paragraphe 1, sous a) et b) du règlement n° 40/94 correspondait essentiellement à celui de l'article 5, paragraphe 1 de la directive 89/104. Le paragraphe 2 dudit article 9 correspondait au paragraphe 3 dudit article 5. Quant à l'article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 40/94, il disposait:

“La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

[...]

c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.”

Le litige au principal et les questions préjudicielles

Le service de référencement 'AdWords'

9. Lorsqu'un internaute effectue une recherche à partir d'un ou de plusieurs mots sur le moteur de recherche Google, celui-ci va afficher les sites qui paraissent le mieux correspondre à ces mots par ordre décroissant de pertinence. Il s'agit des résultats dits 'naturels' de la recherche.

10. Par ailleurs, le service de référencement payant 'AdWords' de Google permet à tout opérateur économique, moyennant la sélection d'un ou de plusieurs mots-clés, de faire apparaître, en cas de concordance entre ce ou ces mots et celui ou ceux contenus dans la requête adressée par un internaute au moteur de recherche, un lien promotionnel vers son site. Ce lien promotionnel apparaît dans la rubrique 'liens commerciaux', qui est affichée soit en partie droite de l'écran, à droite des résultats naturels, soit en partie supérieure de l'écran, au-dessus desdits résultats.

11. Ledit lien promotionnel est accompagné d'un bref message commercial. Ensemble, ce lien et ce message constituent l'annonce affichée dans la rubrique susvisée.

12. Une rémunération du service de référencement est due par l'annonceur pour chaque clic sur le lien promotionnel. Cette rémunération est calculée en fonction, notamment, du 'prix maximal par clic' que l'annonceur a, lors de la conclusion du contrat de service de référencement avec Google, déclaré être prêt à payer, ainsi que du nombre de clics sur ledit lien par les internautes.

13. Plusieurs annonceurs peuvent sélectionner le même mot-clé. L'ordre d'affichage de leurs liens promotionnels est alors déterminé, notamment, en fonction du 'prix maximal par clic', du nombre de clics antérieurs sur lesdits liens, ainsi que de la qualité de l'annonce telle qu'elle est évaluée par Google. L'annonceur peut à tout moment améliorer sa place dans l'ordre d'affichage en fixant un 'prix maximal par clic' plus élevé ou en essayant d'améliorer la qualité de son annonce.

L'emploi de mots-clés dans l'affaire au principal

14. Interflora Inc., société régie par le droit de l'Etat du Michigan (Etats-Unis), exploite un réseau mondial de livraison de fleurs. Interflora British Unit est titulaire d'une licence conférée par Interflora Inc.

15. Le réseau d'Interflora Inc. et Interflora British Unit (ci-après, ensemble, 'Interflora') est constitué de fleuristes auprès desquels les clients peuvent, en personne ou par téléphone, effectuer des commandes. Interflora dispose également de sites web qui permettent de passer des commandes par Internet, qui sont alors exécutées par le membre du réseau le plus proche du lieu de livraison des fleurs. L'adresse du site principal est www.interflora.com. Ce site se décline en versions nationales, telles que www.interflora.co.uk.

16. Interflora est une marque nationale au Royaume-Uni ainsi qu'une marque communautaire. Il est constant que, s'agissant du service de livraison de fleurs, ces marques jouissent d'une renommée importante au Royaume-Uni ainsi que dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.

17. M & S, société de droit anglais, est l'un des principaux détaillants au Royaume-Uni. Elle distribue un large éventail de produits et propose des services via son réseau de magasins et via son site www.marksandspencer.com. L'un de ces services consiste dans la vente et la livraison de fleurs. Cette activité commerciale est en concurrence avec celle d'Interflora. Il est, en effet, constant entre les parties au principal que M & S ne fait pas partie du réseau d'Interflora.

18. M & S a, dans le cadre du service de référencement 'AdWords', sélectionné le terme 'Interflora' de même que des variantes constituées de ce terme avec de petites erreurs, ainsi que des expressions comportant le mot 'Interflora' (à savoir 'Interflora Flowers', 'Interflora Delivery', 'Interflora.com', 'Interflora co uk', etc.) en tant que mots-clés. Par conséquent, lorsqu'un internaute entrait le mot 'Interflora' ou l'une des dites variantes ou expressions comme terme de recherche dans le moteur de recherche Google, une annonce de M & S apparaissait dans la rubrique 'liens commerciaux'.

19. Cette annonce se présentait notamment de la manière suivante:

"M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Magnifiques fleurs et plantes fraîches

Commandez jusqu'à 17 heures pour une livraison le lendemain"

("M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery").

20. Après la constatation de ces faits, Interflora a introduit un recours pour violation de ses droits de marque contre M & S devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, laquelle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour dix questions préjudicielles. A la suite d'une demande d'éclaircissement de la Cour, la juridiction de renvoi a, par décision du 29 avril 2010 parvenue à la Cour le 9 juin 2010, retiré les cinquième à dixième questions posées, maintenant uniquement les quatre questions suivantes:

"1) Lorsqu'un commerçant, concurrent du titulaire d'une marque enregistrée et qui vend des produits et des services identiques à ceux couverts par la marque au moyen de son site Internet:

– choisit un signe qui est identique [...] à la marque comme mot-clé pour le service de lien sponsorisé proposé par l'opérateur d'un moteur de recherche;

– désigne ce signe comme un mot-clé;

– associe le signe avec l'URL de son site Internet;

– détermine le coût par clic qu'il paiera en relation avec ce mot-clé;

– programme le moment où s'affichera le lien sponsorisé; et

– utilise le signe dans des correspondances commerciales relatives à la facturation et au paiement des droits ou à la gestion de son compte auprès de l'opérateur du moteur de recherche, mais que le lien sponsorisé n'inclut pas lui-même le signe ou tout signe similaire,

l'un quelconque de ces actes ou tous ces actes constituent-ils un 'usage' du signe par le concurrent au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la [directive 89/104] et de l'article 9, paragraphe 1, sous a) du [règlement n° 40/94]?

2) Un tel usage est-il fait 'pour' des produits et des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la [directive 89/104] et de l'article 9, paragraphe 1, sous a) du [règlement n° 40/94]?

3) Un tel usage tombe-t-il dans le champ d'application de l'une ou des deux dispositions suivantes:

a) l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la [directive 89/104] et l'article 9, paragraphe 1, sous a) du [règlement n° 40/94]; ainsi que/ou

b) [...] l'article 5, paragraphe 2 de la [directive 89/104] et l'article 9, paragraphe 1, sous c) du [règlement n° 40/94]?

4) La réponse à la troisième question ci-dessus est-elle différente si:

a) la présentation du lien sponsorisé du concurrent en réponse à une recherche effectuée par un utilisateur à l'aide du signe en question est susceptible de conduire une partie du public à croire que le concurrent est membre du réseau commercial du titulaire de la marque, contrairement à la réalité; ou si

b) l'opérateur du moteur de recherche ne permet pas aux titulaires de marques dans l'Etat membre [...] concerné de s'opposer à la sélection de signes identiques à leurs marques comme mots-clés par des tiers?"

Sur la demande tendant à la réouverture de la procédure orale

21. M & S a, par lettre du 1^{er} avril 2011, demandé la réouverture de la procédure orale en faisant valoir que les conclusions de M. l'avocat général, lues le 24 mars 2011, sont fondées sur des prémisses erronées et méconnaissent les principes relatifs à la répartition de compétences entre la Cour et

la juridiction de renvoi. A ce dernier égard, M & S observe que M. l'avocat général, au lieu de se limiter à une analyse des règles pertinentes du droit de l'Union, a exposé à quel résultat l'interprétation de ces règles devrait, selon lui, aboutir dans l'affaire au principal.

22. Il est de jurisprudence constante que la Cour peut ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l'article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu'elle est insuffisamment éclairée ou que l'affaire doit être examinée sur la base d'un argument qui n'a pas été débattu entre les parties (voir, notamment, arrêts du 26 juin 2008, C-284/06, *Burda, Rec.*, p. I-4571, point 37 et du 17 mars 2011, C-221/09, *AJD Tuna*, non encore publié au *Recueil*, point 36).

23. En l'occurrence, la Cour considère qu'elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi et que l'affaire ne doit pas être examinée au regard d'un argument qui n'a pas été débattu devant elle.

24. En ce qui concerne les critiques portées sur les conclusions de M. l'avocat général, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 252, 2^{ème} alinéa TFUE, l'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne, requièrent son intervention. Dans l'exercice de cette mission, il lui est loisible, le cas échéant, d'analyser une demande de décision préjudicielle en la replaçant dans un contexte plus large que celui strictement défini par la juridiction de renvoi ou par les parties au principal. Par ailleurs, la formation de jugement n'est liée ni par les conclusions de l'avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci (arrêts du 11 novembre 2010, C-229/09, *Hogan Lovells International*, non encore publié au *Recueil*, point 26, ainsi que *AJD Tuna*, précité, point 45).

25. Il en va de même de la juridiction de renvoi, qui, lors de son application de la décision préjudicielle de la Cour, n'est pas tenue de suivre le raisonnement exposé par l'avocat général.

26. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M & S tendant à la réouverture de la procédure orale.

Sur les questions préjudicielles

Sur les questions relatives aux articles 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a) du règlement n° 40/94

27. Par ses première et deuxième questions ainsi que par sa troisième question, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a) du règle-

ment n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire afficher, à partir d'un mot-clé identique à cette marque que ce concurrent a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, une annonce pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée.

28. Par sa quatrième question, ladite juridiction cherche à savoir si sont pertinentes, dans ce contexte, la circonstance que ladite annonce est susceptible de conduire une partie du public concerné à croire erronément que l'annonceur est membre du réseau commercial du titulaire de la marque et la circonstance que le prestataire du service de référencement ne permet pas aux titulaires de marques de s'opposer à la sélection de signes identiques à celles-ci en tant que mots-clés.

29. Il convient d'examiner ces questions conjointement.

30. Ainsi que la Cour l'a déjà relevé, le signe sélectionné par un annonceur en tant que mot-clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet est le moyen utilisé par lui pour déclencher l'affichage de son annonce et fait donc l'objet d'un usage dans la vie des affaires au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94 (voir, notamment, arrêts du 23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08, *Google France et Google, Rec.*, p. I-2417, points 49 à 52, ainsi que du 25 mars 2010, C-278/08, *BergSpechte, Rec.*, p. I-2517, point 18).

31. Il s'agit, en outre, d'un usage pour des produits ou des services de l'annonceur, même lorsque le signe sélectionné en tant que mot-clé n'apparaît pas dans l'annonce même (arrêt *BergSpechte*, précité, point 19 et ordonnance du 26 mars 2010, C-91/09, *Eis.de*, point 18).

32. Néanmoins, le titulaire de la marque ne saurait s'opposer à l'usage d'un signe identique à sa marque en tant que mot-clé s'il n'est pas satisfait à l'ensemble des conditions prévues à cet effet aux articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94 ainsi que par la jurisprudence y afférente.

33. L'affaire au principal relève de l'hypothèse visée au paragraphe 1, sous a) desdits articles 5 et 9, à savoir celle dite de 'double identité', où l'usage par un tiers d'un signe identique à la marque est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Il est, en effet, constant que M & S a notamment fait usage, pour son service de livraison de fleurs, du signe 'Interflora', qui est en substance identique à la marque verbale Interflora, enregistrée pour des services de livraison de fleurs.

34. Dans cette hypothèse, le titulaire de la marque est habilité à interdire ledit usage seulement si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque (arrêts précités *Google France et Google*, point 79, ainsi que *BergSpechte*, point 21; voir, également, arrêts du 18 juin 2009, C-487/07, *L'Oréal e.a., Rec.*, p. I-5185, point 60, ainsi

que du 8 juillet 2010, C-558/08, *Portakabin*, non encore publié au *Recueil*, point 29).

35. Interflora estime que cette condition doit, conformément à la jurisprudence déjà établie, être comprise en ce sens que ledit paragraphe 1, sous a), protège le titulaire de la marque contre toute atteinte à toute fonction de la marque. Selon M & S, toutefois, une telle interprétation ne découle pas sans ambiguïté de la jurisprudence et risque de créer un déséquilibre entre l'intérêt de protection de la propriété intellectuelle et celui de la libre concurrence. La Commission européenne, quant à elle, estime que le paragraphe 1, sous a) des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94 protège le titulaire de la marque uniquement contre des atteintes à la fonction d'indication d'origine de la marque. Les autres fonctions de la marque pourraient, tout au plus, jouer un rôle dans l'interprétation des articles 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 40/94, lesquels concernent les droits conférés par des marques renommées.

36. Il convient de relever qu'il découle du libellé de l'article 5, paragraphe 1 de la directive 89/104 et du dixième considérant de celle-ci que le droit des Etats membres a été harmonisé en ce sens que le droit exclusif conféré par une marque offre au titulaire de celle-ci une protection 'absolue' contre l'usage par des tiers de signes identiques à cette marque pour des produits ou des services identiques, tandis que, lorsque cette double identité fait défaut, seule l'existence d'un risque de confusion permet au titulaire d'invoquer utilement son droit exclusif. Cette distinction entre la protection octroyée par le paragraphe 1, sous a) dudit article et celle énoncée au même paragraphe 1, sous b), a été reprise, en ce qui concerne la marque communautaire, par le septième considérant et l'article 9, paragraphe 1 du règlement n° 40/94.

37. Si le législateur de l'Union a qualifié d'absolue la protection contre l'usage non consenti de signes identiques à une marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, la Cour a mis cette qualification en perspective en relevant que, aussi importante qu'elle puisse être, la protection octroyée par l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104 ne vise qu'à permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de celle-ci, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres. La Cour en a déduit que l'exercice du droit exclusif conféré par la marque doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit (arrêt du 12 novembre 2002, C-206/01, *Arsenal Football Club, Rec.*, p. I-10273, point 51).

38. Cette interprétation de l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104 a été réitérée à maintes reprises et transposée à l'article 9, paragraphe 1, sous a) du règlement

n° 40/94 [voir notamment, s'agissant de la directive 89/104, arrêts du 11 septembre 2007, C-17/06, *Céline, Rec.*, p. I-7041, point 16, ainsi que du 12 juin 2008, C-533/06, *O2 Holdings et O2 (UK), Rec.*, p. I-4231, point 57, et, s'agissant du règlement n° 40/94, ordonnance du 19 février 2009, C-62/08, *UDV North America, Rec.*, p. I-1279, point 42, ainsi que arrêt *Google France et Google, précité*, point 75]. Elle a, en outre, été précisée en ce sens que lesdites dispositions permettent au titulaire de la marque d'invoquer son droit exclusif en cas d'atteinte ou de risque d'atteinte à l'une des fonctions de la marque, qu'il s'agisse de la fonction essentielle d'indication d'origine du produit ou du service couvert par la marque ou de l'une des autres fonctions de celle-ci, telles que celles consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité (arrêts précités *L'Oréal e.a.*, points 63 et 65, ainsi que *Google France et Google*, points 77 et 79).

39. S'agissant des fonctions de la marque autres que celle de l'indication d'origine, il importe de relever que tant le législateur de l'Union, par l'emploi du terme 'notamment' au dixième considérant de la directive 89/104 et au septième considérant du règlement n° 40/94, que la Cour, par l'emploi des termes 'fonctions de la marque' depuis l'arrêt *Arsenal Football Club, précité*, ont indiqué que la fonction d'indication d'origine de la marque n'est pas la seule fonction de celle-ci digne de protection contre des atteintes par des tiers. Ils ont ainsi tenu compte de la circonstance qu'une marque constitue souvent, outre une indication de la provenance des produits ou des services, un instrument de stratégie commerciale employé, en particulier, à des fins publicitaires ou pour acquérir une réputation afin de fidéliser le consommateur.

40. Certes, une marque est toujours censée remplir sa fonction d'indication d'origine, tandis qu'elle n'assume ses autres fonctions que dans la mesure où son titulaire l'exploite en ce sens, notamment à des fins de publicité ou d'investissement. Toutefois, cette différence entre la fonction essentielle de la marque et les autres fonctions de celle-ci ne saurait aucune-ment justifier que, lorsqu'une marque remplit l'une ou plusieurs de ces autres fonctions, des atteintes à ces dernières soient exclues du champ d'application des articles 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a) du règlement n° 40/94. De la même manière, il ne peut être considéré que seules des marques renommées peuvent avoir des fonctions autres que celle d'indication d'origine.

41. C'est à la lumière des considérations qui précèdent, ainsi que des éléments d'interprétation plus précis fournis ci-après, qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi d'appliquer la condition d'atteinte à l'une des fonctions de la marque.

42. S'agissant de l'usage, dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de signes identiques à des marques en tant que mots-clés pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ces marques sont enregistrées, la

Cour a déjà jugé que, outre la fonction d'indication d'origine, celle de publicité peut s'avérer pertinente (voir arrêt *Google France et Google*, précité, point 81). Cette considération est également valable en l'occurrence, Interflora ayant cependant aussi invoqué une atteinte à la fonction d'investissement de sa marque.

43. Il convient, par conséquent, de fournir à la juridiction de renvoi des éléments d'interprétation à propos de la fonction d'indication d'origine, de la fonction de publicité et de la fonction d'investissement de la marque.

L'atteinte à la fonction d'indication d'origine

44. La question de savoir s'il est porté atteinte à la fonction d'indication d'origine d'une marque lorsqu'est montrée aux internautes, à partir d'un mot-clé identique à cette marque, une annonce d'un tiers, tel qu'un concurrent du titulaire de la marque, dépend en particulier de la façon dont cette annonce est présentée. Il y a atteinte à cette fonction lorsque l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers (arrêts précités *Google France et Google*, points 83 et 84, ainsi que *Portakabin*, point 34). En effet, dans une telle situation, qui est au demeurant caractérisée par la circonstance que l'annonce apparaît tout de suite après l'introduction de la marque en tant que mot de recherche et est affichée à un moment où la marque est, dans sa qualité de mot de recherche, également indiquée sur l'écran, l'internaute peut se méprendre sur l'origine des produits ou des services en cause (arrêt *Google France et Google*, précité, point 85).

45. Lorsque l'annonce du tiers suggère l'existence d'un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y a lieu de conclure qu'il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine de cette marque. De même, lorsque l'annonce, tout en ne suggérant pas l'existence d'un lien économique, reste à tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui est joint à celui-ci, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, s'il est économiquement lié à celui-ci, il convient de conclure qu'il y a atteinte à ladite fonction de la marque (arrêts précités *Google France et Google*, points 89 et 90, ainsi que *Portakabin*, point 35).

46. Il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier si les faits du litige au principal sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d'atteinte, à la fonction d'indication d'origine de la marque telle que décrite aux points précédents (voir, par analogie, arrêt *Google France et Google*, précité, point 88).

47. Est sans pertinence aux fins de cette appréciation la cir-

constance, évoquée à la quatrième question, sous b), que le prestataire du service de référencement n'a pas permis au titulaire de la marque de s'opposer à la sélection du signe identique à cette marque en tant que mot-clé. Ainsi que l'a observé M. l'avocat général au point 40 de ses conclusions, seule l'hypothèse inverse, où le prestataire du service de référencement donne une telle possibilité aux titulaires de marques, pourrait avoir des conséquences juridiques en ce que, dans cette hypothèse et sous certaines conditions, une absence d'opposition de ces titulaires, lors de la sélection en tant que mots-clés de signes identiques à des marques dont ils sont titulaires, pourrait être qualifiée de consentement tacite de ceux-ci. Cependant, la circonstance, présente dans l'affaire au principal, qu'aucune autorisation n'a été demandée audit titulaire ou donnée par celui-ci ne fait que confirmer que l'usage du signe identique à la marque dont il est titulaire a eu lieu sans son consentement.

48. Peut, en revanche, être pertinente pour l'application de la règle énoncée aux articles 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a) du règlement n° 40/94 une circonstance telle que celle décrite à la quatrième question, sous a).

49. En effet, s'il devait résulter des appréciations factuelles de la juridiction de renvoi que la publicité de M & S, affichée en réponse aux recherches effectuées à l'aide du mot 'Interflora' par des internautes, risque de faire croire erronément à ces derniers que le service de livraison de fleurs proposé par M & S fait partie du réseau commercial d'Interflora, il conviendrait de conclure que ladite publicité ne permet pas de savoir si M & S est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou si, au contraire, cette dernière société est économiquement liée à celui-ci. Il y aurait, dans ces conditions, atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque Interflora.

50. Dans ce contexte, ainsi qu'il a été rappelé au point 44 du présent arrêt, le public pertinent est composé d'internautes normalement informés et raisonnablement attentifs. Dès lors, le fait que quelques internautes ont pu avoir des difficultés à saisir que le service fourni par M & S est indépendant de celui d'Interflora ne suffit pas pour constater une atteinte à la fonction d'indication d'origine.

51. L'examen factuel effectué par la juridiction de renvoi pourra consister à apprécier, d'abord, si l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif est censé savoir, sur la base des caractéristiques généralement connues du marché, que le service de livraison de fleurs de M & S ne relève pas du réseau d'Interflora mais est, au contraire, en concurrence avec celui-ci, et, ensuite, dans l'hypothèse où il apparaît qu'une telle connaissance générale fait défaut, si l'annonce de M & S permettait audit internaute de comprendre que ledit service n'appartient pas audit réseau.

52. La juridiction de renvoi pourra, en particulier, tenir compte de la circonstance que, en l'espèce, le réseau com-

mercial du titulaire de la marque est composé d'un nombre élevé de détaillants présentant entre eux une grande diversité en termes de taille et de profil commercial. Il convient, en effet, de considérer que, dans de telles conditions, il peut être particulièrement difficile pour l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir, en l'absence d'indication donnée par l'annonceur, si ce dernier, dont la publicité est affichée en réponse à une requête utilisant ladite marque comme terme de recherche, fait ou non partie dudit réseau.

53. Eu égard à cette circonstance et aux autres éléments qu'elle considérera comme étant pertinents, ladite juridiction devra, si une connaissance générale telle que celle visée au point 51 du présent arrêt fait défaut, évaluer si l'emploi de termes tels que 'M & S Flowers' dans une annonce telle que celle citée au point 19 du présent arrêt suffit ou non pour que l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif ayant introduit des termes de recherche contenant le mot 'Interflora' puisse comprendre que le service de livraison de fleurs proposé ne provient pas d'Interflora.

L'atteinte à la fonction de publicité

54. En ce qui concerne la fonction de publicité, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'usage d'un signe identique à une marque d'autrui dans le cadre d'un service de référencement tel qu' 'AdWords' ne porte pas atteinte à cette fonction de la marque (arrêts précités *Google France et Google*, point 98, ainsi que *BergSpechte*, point 33).

55. Certes, ledit usage peut avoir des répercussions sur l'emploi publicitaire d'une marque verbale par son titulaire.

56. Notamment, lorsque ce dernier inscrit sa propre marque en tant que mot-clé auprès du fournisseur du service de référencement afin de faire apparaître une annonce dans la rubrique 'liens commerciaux', il devra parfois, si sa marque a également été sélectionnée en tant que mot-clé par un concurrent, payer un prix par clic plus élevé que ce dernier s'il veut obtenir que son annonce apparaisse devant celle dudit concurrent (voir arrêt *Google France et Google*, précité, point 94).

57. Toutefois, le seul fait que l'usage, par un tiers, d'un signe identique à une marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquelles cette marque est enregistrée contraigne le titulaire de cette marque à intensifier ses efforts publicitaires pour maintenir ou augmenter sa visibilité auprès des consommateurs, ne suffit pas, dans tous les cas, pour conclure qu'il y a atteinte à la fonction de publicité de ladite marque. Il importe de souligner, à cet égard, que, si la marque constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le droit de l'Union entend établir (voir, notamment, arrêt du 23 avril 2009, C-59/08, *Copad, Rec.*, p. I-3421, point 22), elle n'a cependant pas pour objet de protéger son titulaire contre des pratiques inhérentes au jeu de la concurrence.

58. Or, la publicité sur Internet à partir de mots-clés correspondant à des marques constitue une telle pratique, en ce qu'elle a, en règle générale, pour simple but de proposer aux internautes des alternatives par rapport aux produits ou aux services des titulaires desdites marques (voir, à cet égard, arrêt *Google France et Google*, précité, point 69).

59. La sélection d'un signe identique à une marque d'autrui dans le cadre d'un service de référencement ayant les caractéristiques d' 'AdWords', n'a, par ailleurs, pas pour effet de priver le titulaire de cette marque de la possibilité d'utiliser efficacement sa marque pour informer et persuader les consommateurs (voir, à cet égard, arrêt *Google France et Google*, précité, points 96 et 97).

L'atteinte à la fonction d'investissement

60. Outre sa fonction d'indication d'origine et, le cas échéant, sa fonction publicitaire, une marque peut également être employée par son titulaire pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs.

61. Si cette fonction, dite 'd'investissement', de la marque peut présenter un chevauchement avec la fonction de publicité, elle se distingue néanmoins de celle-ci. En effet, l'emploi de la marque pour acquérir ou conserver une réputation s'effectue non seulement au moyen de la publicité, mais également au moyen de diverses techniques commerciales.

62. Lorsque l'usage par un tiers, tel qu'un concurrent du titulaire de la marque, d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée gêne de manière substantielle l'emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs, il convient de considérer que cet usage porte atteinte à la fonction d'investissement de la marque. Ledit titulaire est, par conséquent, habilité à interdire un tel usage en vertu de l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104 ou, en cas de marque communautaire, de l'article 9, paragraphe 1, sous a) du règlement n° 40/94.

63. Dans une situation où la marque bénéficie déjà d'une telle réputation, il est porté atteinte à la fonction d'investissement lorsque l'usage par le tiers d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques affecte cette réputation et met ainsi en péril le maintien de celle-ci. Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, le titulaire d'une marque doit pouvoir s'opposer, en vertu du droit exclusif qui lui est conféré par la marque, à un tel usage (voir arrêt du 12 juillet 2011, C-324/09, *L'Oréal e.a.*, non encore publié au *Recueil*, point 83).

64. En revanche, il ne saurait être admis que le titulaire d'une marque puisse s'opposer à ce qu'un concurrent fasse, dans des conditions de concurrence loyale et respectueuse de la fonction d'indication d'origine de la marque, usage d'un

signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, si cet usage a pour seule conséquence d'obliger le titulaire de cette marque à adapter ses efforts pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser les consommateurs. De la même manière, la circonstance que ledit usage conduise certains consommateurs à se détourner des produits ou des services revêtus de ladite marque ne saurait être utilement invoquée par le titulaire de cette dernière.

65. C'est eu égard à ces considérations qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si l'usage, par M & S, du signe identique à la marque Interflora met en péril le maintien, par Interflora, d'une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs.

66. Il convient par conséquent de répondre aux première et deuxième questions, à la troisième question, sous a), ainsi qu'à la quatrième question que les articles 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a) du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d'un mot-clé identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque. Un tel usage:

– porte atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot-clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers;

– ne porte pas atteinte, dans le cadre d'un service de référencement ayant les caractéristiques de celui en cause au principal, à la fonction de publicité de la marque; et

– porte atteinte à la fonction d'investissement de la marque s'il gêne de manière substantielle l'emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs.

Sur la question relative aux articles 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 40/94

67. Par sa troisième question, sous b), lue conjointement avec les première et deuxième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque renommée est habilité à interdire à un concurrent de faire de la publicité à partir d'un mot-clé correspondant à cette marque que ce concurrent a, sans le con-

sentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet.

68. S'agissant, d'abord, de l'applicabilité des règles énoncées au paragraphe 2 dudit article 5 et au paragraphe 1, sous c) dudit article 9, il est de jurisprudence constante que, même si ces dispositions ne se réfèrent expressément qu'à l'hypothèse où il est fait usage d'un signe identique ou similaire à une marque renommée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, la protection y énoncée vaut, à plus forte raison, également par rapport à l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque renommée pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (voir, notamment, arrêts du 9 janvier 2003, C-292/00, *Davidoff, Rec.*, p. I-389, point 30; du 23 octobre 2003, C-408/01, *Adidas-Salomon et Adidas Benelux, Rec.*, p. I-12537, points 18 à 22, ainsi que *Google France et Google, précité*, point 48).

69. La marque Interflora étant renommée et l'usage par M & S du signe identique à cette marque en tant que mot-clé ayant été fait, ainsi qu'il a été constaté au point 33 du présent arrêt, pour un service identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, les articles 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 40/94 ont vocation à s'appliquer dans l'affaire au principal. Il résulte, par ailleurs, de la décision de renvoi que la législation applicable au Royaume-Uni comporte la règle visée à l'article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104.

70. S'agissant, ensuite, de la portée de la protection conférée aux titulaires de marques renommées, il résulte desdites dispositions que les titulaires de telles marques sont habilités à interdire l'usage par des tiers, dans la vie des affaires, de signes identiques ou similaires à celles-ci, sans leur consentement et sans juste motif, lorsque cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ces marques ou porte préjudice à ce caractère distinctif ou à cette renommée.

71. L'exercice de ce droit par le titulaire de la marque renommée ne présuppose pas l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public concerné (arrêts précités *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, point 31, ainsi que du 18 juin 2009, *L'Oréal e.a.*, point 36). Par ailleurs, dans la mesure où les articles 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 40/94 prescrivent que la marque en cause et le signe utilisé par le tiers doivent présenter un certain degré de similitude, il suffit de relever que cette condition est remplie en l'espèce, eu égard à l'étroite correspondance entre le signe 'Interflora' et ses variantes utilisées par M & S, d'une part, et la marque Interflora, d'autre part.

72. Les atteintes contre lesquelles les articles 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 40/94 assurent la protection sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque, deuxièmement,

mement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque, une seule de ces atteintes étant suffisante pour que la règle énoncée auxdites dispositions s'applique (voir arrêt du 18 juin 2009, *L'Oréal e.a.*, précité, points 38 ainsi que 42).

73. Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque renommée, également désigné sous le terme, notamment, de 'dilution', est constitué lorsque se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, tandis qu'un préjudice porté à la renommée de la marque, également désigné sous le terme, notamment, de 'ternissement', intervient lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être perçus par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque en est diminuée (voir arrêt du 18 juin 2009, *L'Oréal e.a.*, précité, points 39 ainsi que 40).

74. La notion de "profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque", également désigné sous le terme, notamment, de 'parasitisme', quant à elle, s'attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l'avantage tiré par le tiers de l'usage du signe identique ou similaire à celle-ci. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée (arrêt du 18 juin 2009, *L'Oréal e.a.*, précité, point 41).

75. Il ressort des explications fournies en réponse à la demande d'éclaircissements mentionnée au point 20 du présent arrêt que la juridiction de renvoi ne sollicite pas une interprétation de la notion de préjudice porté à la renommée de la marque (ternissement), mais souhaite savoir dans quelles conditions il y a lieu de considérer qu'un annonceur faisant afficher, à partir d'un signe identique à une marque renommée qu'il a sélectionné sans le consentement du titulaire de cette marque dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, un lien promotionnel vers son site porte préjudice au caractère distinctif de cette marque renommée (dilution) ou tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (parasitisme).

Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque renommée (dilution)

76. Ainsi que l'a exposé M. l'avocat général au point 80 de ses conclusions, il est porté préjudice au caractère distinctif d'une marque renommée lorsque l'usage d'un signe identique ou similaire à celle-ci réduit la capacité de cette marque à distinguer les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre origine. A l'issue d'un processus de dilution, la marque n'est plus en mesure de susciter, dans l'esprit des consommateurs, une association immédiate avec une origine commerciale spécifique.

77. Pour que le titulaire de la marque renommée soit protégé efficacement contre ce type d'atteinte, il convient d'interpréter les articles 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 40/94 en ce sens que ce titulaire est habilité à interdire tout usage d'un signe identique ou similaire à cette marque réduisant la capacité distinctive de ladite marque, sans qu'il doive attendre l'issue du processus de dilution, à savoir la perte complète du caractère distinctif de la marque.

78. A l'appui de sa thèse selon laquelle il est porté atteinte à la capacité distinctive de sa marque, Interflora observe que l'usage par M & S ainsi que par d'autres entreprises du terme 'Interflora' dans le cadre d'un service de référencement tel que celui en cause au principal conduit progressivement les internautes à croire que ce terme n'est pas une marque désignant le service de livraison de fleurs fourni par les fleuristes du réseau d'Interflora, mais constitue un terme générique pour tout service de livraison de fleurs.

79. Il est vrai que l'usage, par un tiers et dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à une marque renommée réduit la capacité distinctive de celle-ci et porte donc préjudice au caractère distinctif de cette marque au sens de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 ou, en cas de marque communautaire, au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 40/94, lorsqu'il contribue à la dénaturation de ladite marque en terme générique.

80. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir Interflora, la sélection d'un signe identique ou similaire à une marque renommée en tant que mot-clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet ne contribue pas nécessairement à une telle évolution.

81. Ainsi, lorsque l'usage, en tant que mot-clé, d'un signe correspondant à une marque renommée conduit à l'affichage d'une publicité qui permet à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de comprendre que les produits ou les services offerts proviennent non pas du titulaire de la marque renommée mais, au contraire, d'un concurrent de celui-ci, il conviendra de conclure que la capacité distinctive de cette marque n'a pas été réduite par ledit usage, ce dernier ayant simplement servi à attirer l'attention de l'internaute sur l'existence d'un produit ou d'un service alternatif par rapport à celui du titulaire de ladite marque.

82. Il s'ensuit que, si la juridiction de renvoi devait conclure que la publicité déclenchée en raison de l'usage, par M & S, du signe identique à la marque Interflora a permis à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de comprendre que le service promu par M & S est indépendant de celui d'Interflora, cette dernière entreprise ne saurait utilement faire valoir, en se prévalant des règles énoncées aux articles 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 40/94, que cet usage a contribué à une dénaturation de ladite marque en terme générique.

83. Si, en revanche, ladite juridiction devait conclure que la publicité déclenchée par ledit usage du signe identique à la marque Interflora n'a pas permis à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de comprendre que le service promu par M & S est indépendant de celui d'Interflora, et que cette dernière devait insister pour que, outre le fait que le juge de renvoi estime qu'il est porté atteinte à la fonction d'indication d'origine de cette marque, il constate que M & S a également porté atteinte au caractère distinctif de ladite marque en contribuant à la dénaturation de celle-ci en terme générique, il incomberait à ladite juridiction d'apprécier, sur la base de tous les indices qui lui sont soumis, si la sélection de signes correspondant à la marque Interflora en tant que mots-clés sur Internet a eu un impact tel sur le marché des services de livraison de fleurs que le terme 'Interflora' a évolué pour désigner, dans l'esprit du consommateur, tout service de livraison de fleurs.

Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (parasitisme)

84. Ainsi que la Cour l'a déjà considéré, un annonceur ayant sélectionné, dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, un mot-clé correspondant à une marque d'autrui vise à ce que les internautes introduisant ce mot en tant que terme de recherche cliqueront non seulement sur les liens affichés qui proviennent du titulaire de ladite marque, mais également sur le lien promotionnel dudit annonceur (arrêt *Google France et Google*, précité, point 67).

85. Il apparaît également que la circonstance qu'une marque jouisse d'une renommée rend probable le fait qu'un grand nombre d'internautes utiliseront le nom de cette marque en tant que mot-clé pour procéder à leur recherche sur Internet afin de trouver des informations ou des offres sur les produits ou les services de cette marque.

86. Dans ces conditions, ainsi que l'a observé M. l'avocat général au point 96 de ses conclusions, il ne saurait être contesté que, lorsque le concurrent du titulaire d'une marque jouissant d'une renommée sélectionne cette marque en tant que mot-clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, cet usage a pour objet de tirer un avantage du caractère distinctif et de la renommée de ladite marque. En effet, ladite sélection est susceptible de faire naître une situation où les consommateurs, probablement nombreux, procédant à une recherche sur Internet de produits ou de services de la marque renommée à l'aide de ce mot-clé, verront afficher sur leur écran l'annonce de ce concurrent.

87. Par ailleurs, il ne saurait être contesté que, lorsque des internautes achètent, après avoir pris connaissance de l'annonce dudit concurrent, le produit ou le service offert par ce dernier au lieu de celui du titulaire de la marque sur laquelle portait initialement leur recherche, ce concurrent tire un réel avantage du caractère distinctif et de la renommée de cette marque.

88. Il est au surplus constant que, dans le cadre d'un service de référencement, l'annonceur sélectionnant des signes identiques ou similaires à des marques d'autrui ne paie, en règle générale, aucune compensation pour cet usage aux titulaires de ces marques.

89. Il résulte de ces caractéristiques de la sélection de signes correspondant à des marques renommées d'autrui en tant que mots-clés sur Internet qu'une telle sélection peut, lorsqu'un 'juste motif' au sens des articles 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 40/94 fait défaut, s'analyser comme un usage par lequel l'annonceur se place dans le sillage d'une marque renommée afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque. S'il en va ainsi, le profit ainsi réalisé par le tiers doit être considéré comme étant indu (voir, à cet égard, arrêt du 18 juin 2009, *L'Oréal e.a.*, précité, point 49).

90. Ainsi que la Cour l'a déjà précisé, une telle conclusion peut notamment s'imposer dans des cas où des annonceurs sur Internet offrent à la vente, moyennant la sélection de mots-clés correspondant à des marques renommées, des produits qui sont des imitations des produits du titulaire desdites marques (arrêt *Google France et Google*, précité, points 102 et 103).

91. En revanche, lorsque la publicité affichée sur Internet à partir d'un mot-clé correspondant à une marque renommée propose, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de cette marque, sans causer une dilution ou un ternissement et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de ladite marque, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque renommée, il convient de conclure qu'un tel usage relève, en principe, d'une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services en cause et a donc lieu pour un 'juste motif' au sens des articles 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 40/94.

92. Il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier, en tenant compte des éléments d'interprétation qui précèdent, si les faits du litige au principal sont caractérisés par un usage du signe sans juste motif tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque Interflora.

93. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de répondre à la troisième question, sous b), que les articles 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque renommée est habilité à interdire à un concurrent de faire de la publicité à partir d'un mot-clé correspondant à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, lorsque ledit concurrent

tire ainsi un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (parasitisme) ou lorsque ladite publicité porte préjudice à ce caractère distinctif (dilution) ou à cette renommée (ternissement).

94. Une publicité à partir d'un tel mot-clé porte préjudice au caractère distinctif de la marque renommée (dilution), notamment, si elle contribue à une dénaturation de cette marque en terme générique.

95. En revanche, le titulaire d'une marque renommée n'est pas habilité à interdire, notamment, des publicités affichées par des concurrents à partir de mots-clés correspondant à cette marque et proposant, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de ladite marque, sans causer une dilution ou un ternissement et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de la marque renommée, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de celle-ci.

Sur les dépens

(...)

Par ces motifs, LA COUR (1^{ère} chambre) dit pour droit:

1) Les articles 5, paragraphe 1, sous a) de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a) du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d'un mot-clé identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque. Un tel usage:

– porte atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot-clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à

l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers;

– ne porte pas atteinte, dans le cadre d'un service de référencement ayant les caractéristiques de celui en cause au principal, à la fonction de publicité de la marque; et

– porte atteinte à la fonction d'investissement de la marque s'il gêne de manière substantielle l'emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs.

2) Les articles 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque renommée est habilité à interdire à un concurrent de faire de la publicité à partir d'un mot-clé correspondant à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, lorsque ledit concurrent tire ainsi un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (parasitisme) ou lorsque ladite publicité porte préjudice à ce caractère distinctif (dilution) ou à cette renommée (ternissement).

Une publicité à partir d'un tel mot-clé porte préjudice au caractère distinctif de la marque renommée (dilution), notamment, si elle contribue à une dénaturation de cette marque en terme générique.

En revanche, le titulaire d'une marque renommée n'est pas habilité à interdire, notamment, des publicités affichées par des concurrents à partir de mots-clés correspondant à cette marque et proposant, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de ladite marque, sans causer une dilution ou un ternissement et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de la marque renommée, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de celle-ci.

Noot

Het *Interflora*-arrest van het Europees Hof van Justitie maakt een synthese van de recente ontwikkelingen in de rechtspraak rond het gebruik van merken in online advertenties en behandelt de vraag naar de inbreuk vanuit een eventuele aantasting van de functies van het (bekende) merk.

Ook de twee hierna gepubliceerde arresten van het Brusselse hof van beroep (p. 615 en 634) bieden ruim aandacht aan de criteria voor merkbescherming en passen ze met zin voor systematiek toe.

Naast het klassieke verwarringsgevaar komen enerzijds, in de zaak *Quick*, de bredere inbreukcriteria aan bod die gelden voor bekende merken, zoals die recent in de rechtspraak van het Hof van Justitie zijn ontwikkeld. Zie in dit verband HvJ 27 november 2008, C-252/07, *Intel Corporation Inc. / CPM UK, TBH* 2009, nr. 2009/4, p. 369, noot E. CORNU: "L'arrêt *Intel*: dilution de la marque ou dilution de sa protection" en HvJ 18 juni 2009, C-487/07, *L'Oréal a.o. / Bellure, TBH* 2009, nr. 2009/8, p. 787, noot E. CORNU, "L'arrêt *L'Oréal / Bellure* de la Cour de justice: la protection de la marque

renommée, la conjonction entre le droit des marques et le droit de la publicité et la consécration des fonctions économiques de la marque”.

Eerdere rechtspraak van het hof van beroep te Brussel die, wat betreft de merken in het geding, gelijkenissen vertoont (*Quick / Quick Dinner en Q Quick Dinner*) doch waarbij de vordering uitsluitend op het bestaan van verwarringsgevaar berustte en werd afgewezen, lijkt daarmee herzien (Brussel 25 oktober 2006, AR 2003/AR/1349, *Quick Restaurant / Bonfait B.V. e.a.*; Cass. 20 februari 2009, C.07.0250.N).

Anderzijds komen in de zaak *Tempur* de inbreukcriteria aan bod die gelden wanneer een teken “anders dan ter onderscheiding van waren en diensten” wordt gebruikt. De uitleg

en toepassing ervan verloopt parallel met hetgeen geldt voor de bescherming van bekende merken.

Wat betreft het gebruik van andermans merk in vergelijkende reclame vinden in het arrest *Tempur* de bepalingen uit artikel 19 van de wet marktpraktijken toepassing, die de omzetting vormen van de Europese richtlijn 2006/114. Het is op zijn plaats daarbij te verwijzen naar de nuances die aangegeven zijn in het hierboven gepubliceerde arrest van het HvJ van 22 september 2011, C-323/09, *Interflora / Marks&Spencer and Flowers Direct Online* in het kader van het gebruik van Ad-Words in de onlinecontext (zie hierboven, p. 562, in het bijzonder punt 80 e.v. en 91).