

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL  
M. Niilo Jääskinen  
présentées le 24 mars 2011 ([1](#))

**Affaire C-323/09**

**Interflora Inc  
Interflora British Unit  
contre  
Marks & Spencer plc  
Flowers Direct Online Limited**

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice (England & Wales),  
Chancery Division (Royaume-Uni)]

«Marques – Publicité sur Internet à partir de mots clés correspondant à la marque d'un concurrent de l'annonceur – Marques renommées – Brouillage – Ternissement – Parasitisme – Directive 89/104/CEE – Article 5, paragraphe 2 – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 9, paragraphe 1, sous c)»

## **I – Introduction**

1. La présente affaire concerne le dernier renvoi préjudiciel en date dans la longue suite des contentieux relatifs à la publicité au moyen d'un moteur de recherche sur Internet à partir de mots clés.
2. Les parties à la procédure au principal proposent un service de livraison de fleurs. Les sociétés requérantes dans la procédure au principal (que l'on désignera ci-après «Interflora») soutiennent que la partie défenderesse, Marks & Spencer plc ([2](#))(ci-après «Marks & Spencer»), porte atteinte à la marque INTERFLORA ([3](#)), pour l'essentiel en ce qu'elle a acheté différentes suites de signes correspondant ou ressemblant à cette marque comme mots clés dans le service publicitaire AdWords que propose Google.
3. Les quatre questions préjudicielles peuvent être réparties en deux groupes.
4. Le premier groupe de questions concerne les droits conférés à toutes les marques. Les dispositions pertinentes figurent à l'article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques ([4](#)), et à l'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ([5](#)), qui lui

correspond. Les réponses à ce premier groupe de questions figurent dans les arrêts que la Cour a rendus en 2010 dans les affaires Google France et Google (6), puis BergSpechte, Eis.de et Portakabin (7). Ces affaires portaient sur l'«utilisation» par des concurrents, pour des services de publicité au moyen d'un moteur de recherche sur Internet, de signes identiques à des marques détenues par les parties requérantes dans ces procédures (8).

5. Le second groupe de questions est l'élément nouveau qu'apporte cette affaire: ces questions concernent la protection de marques jouissant d'une renommée. S'agissant de ces dernières, les États membres peuvent leur accorder une protection plus large en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104. Cette protection étendue accordée aux marques jouissant d'une renommée (9), qui est aussi prévue à l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 pour les marques communautaires, a fait l'objet d'une jurisprudence de la Cour moins développée que la question de la protection générale visée au point précédent. Les questions nouvelles qui se posent ici concernent la protection d'une marque renommée et le point de savoir dans quelles conditions un concurrent brouille cette marque (dilution par brouillage) ou tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (parasitisme) lorsqu'il achète un mot clé correspondant à la marque dans le cadre d'un service de publicité sur Internet (10).

6. En réalité, le terme «Interflora» a trois fonctions différentes dans le cas présent. Premièrement, c'est un *mot de recherche* que tout internaute peut introduire à son choix dans un moteur de recherche sur Internet. Deuxièmement, c'est un *mot clé*, que les annonceurs ont acheté auprès de l'opérateur du moteur de recherche sur Internet, dans le cadre du service publicitaire qu'il propose et qui vise à provoquer l'affichage d'une publicité donnée. Troisièmement, c'est un symbole doté d'une signification qui a fait l'objet d'un enregistrement et qui est utilisé en tant que *marque*, indiquant que certains produits ou services ont la même origine commerciale.

7. Il convient de mentionner dans ce contexte que la Commission européenne a critiqué certains aspects de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne les fonctions de la marque autres que la fonction d'indication de l'origine au motif qu'elle les considérait erronés et problématiques du point de vue de la sécurité juridique. Toutefois, il semblerait que seule la fonction d'indication de l'origine des produits et des services est pertinente pour l'application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 dans la présente procédure préjudicielle. L'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 ne semble pas non plus conduire en l'espèce à conférer une protection déraisonnablement large aux intérêts du titulaire de la marque. Par conséquent, je ne considère pas qu'il soit nécessaire de s'étendre davantage sur ce point.

8. Cela étant dit, il ne saurait être nié que la Cour se trouve placée dans une situation délicate en ce qui concerne l'acceptation de sa jurisprudence relative à l'article 5 de la directive 89/104, compte tenu aussi des critiques formulées par de nombreux auteurs de la doctrine ainsi que de juges nationaux faisant autorité en droit des marques (11).

9. Toutefois, selon moi ces problèmes découlent en partie de la rédaction problématique de l'article 5 de la directive 89/104. Par conséquent, des mesures législatives appropriées permettraient de remédier à la situation actuelle de manière plus efficace que ne pourrait le faire une réorientation de la jurisprudence, comme le montre l'évolution de la législation fédérale américaine en matière de dilution des marques (12). Je relève qu'en décembre 2010 la Commission a reçu une étude sur le fonctionnement global du système des marques en Europe, et l'on peut espérer que des mesures seront prises dans ce domaine (13).

## II – Le cadre juridique

A – *La directive 89/104*

10. Selon le premier considérant de la directive 89/104 ([14](#)):

«[...] les législations qui s'appliquent actuellement aux marques dans les États membres comportent des disparités qui peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun; [...] il est donc nécessaire, en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres».

11. Selon le neuvième considérant de la directive 89/104:

«[...] il est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent désormais de la même protection dans la législation de tous les États membres; [...] cela, cependant, n'enlève pas aux États membres la faculté d'accorder une protection plus large aux marques ayant acquis une renommée».

12. Selon le dixième considérant de la directive 89/104:

«[...] la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'indication de l'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; [...] la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; [...] il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; [...] le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection; [...] les moyens par lesquels le risque de confusion peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve, relèvent des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne porte pas préjudice».

13. L'article 5 de la directive 89/104, intitulé «Droits conférés par la marque», dispose ([15](#)) ([16](#)):

«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 État 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'État 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:

[...]

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;

[...]

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

[...]

5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.»

#### B – *Le règlement n° 40/94*

14. Le septième considérant du préambule du règlement n° 40/94 (17) est, mutatis mutandis, identique au dixième considérant du préambule de la directive 89/104. Le libellé des articles 8, paragraphe 5, 9 et 12, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 correspond en substance à celui des articles 4, paragraphe 4, 5 et 6, paragraphe 1, de la directive 89/104.

15. L'article 9 (intitulé «Droit conféré par la marque communautaire») du règlement n° 40/94 est rédigé comme suit:

«1. 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:

a) d'un signe identique à la marque communautaire 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 communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

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.

2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies:

[...]

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

[...]

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

### III – Le litige au principal et les questions préjudicielles

#### A – *Le service de référencement «AdWords»*

16. Google exploite un moteur de recherche sur Internet. Lorsqu'un internaute effectue une recherche à partir d'un ou de plusieurs mots, le moteur de recherche lui présente les sites qui apparaissent correspondre le mieux à ces mots selon un ordre de pertinence décroissant. On parle des résultats «naturels» de la recherche.

17. Par ailleurs, Google propose un service de référencement payant dénommé «AdWords». Ce service 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.

18. Ledit lien promotionnel est accompagné d'un bref message commercial. Ensemble, ce lien et ce message constituent l'annonce («ad») affichée dans la rubrique susvisée.

19. 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.

20. 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'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.

21. Google a mis au point un processus automatisé pour permettre la sélection de mots clés et la création d'annonces. Les annonceurs sélectionnent les mots clés, rédigent le message commercial et insèrent le lien vers leur site.

#### B – *L'usage des mots clés dans l'affaire au principal*

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

23. Le réseau Interflora est constitué de fleuristes indépendants auprès desquels des commandes peuvent être placées en personne ou par téléphone. Interflora exploite cependant également des sites web qui permettent de passer des commandes par Internet, commandes qui sont exécutées par le membre du réseau le plus proche de l'adresse de la personne à laquelle les fleurs sont destinées. L'adresse du site principal est [www.interflora.com](http://www.interflora.com). Ce site se décline en versions nationales, telles que [www.interflora.co.uk](http://www.interflora.co.uk).

24. INTERFLORA est une marque nationale au Royaume-Uni ainsi qu'une marque communautaire (18). Il est constant que ces marques jouissent d'une renommée importante au Royaume-Uni ainsi que dans d'autres États membres de l'Union.

25. Marks & Spencer, 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 son site [www.marksandspencer.com](http://www.marksandspencer.com). L'une de ses activités est la vente et la livraison de fleurs. Cette activité commerciale est en concurrence avec celle d'Interflora Inc., Marks & Spencer ne faisant pas partie du réseau d'Interflora.

26. Dans le cadre du service de référencement «AdWords», Marks & Spencer a réservé le terme «interflora», ainsi que des variantes constituées de ce terme avec de «petites erreurs», et des expressions comportant le mot interflora (comme «interflora flowers», «interflora delivery», «interflora.com», «interflora co uk», etc.) en tant que mots clés (19).

27. Par conséquent, lorsqu'un internaute entrait le mot «interflora» ou l'une desdites variantes ou expressions comme terme de recherche dans le moteur de recherche Google, une annonce de Marks & Spencer apparaissait dans la rubrique «liens commerciaux».

28. Il est constant que l'annonce affichée ne contenait aucune expression faisant référence à Interflora choisi en tant que mot clé, et ne reproduisait la marque Interflora d'aucune autre façon.

29. Ayant constaté ces faits, Interflora a introduit un recours pour violation de ses droits de marque contre Marks & Spencer devant la juridiction nationale, laquelle a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel.

### C – *Les questions préjudicielles*

30. Par ordonnance du 16 juillet 2009, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, a posé à la Cour dix questions, dont les quatre premières sont les suivantes:

- «1) Lorsqu'un commerçant, concurrent du titulaire d'une marque enregistrée et qui vend des produits et services identiques à ceux couverts par la marque par le biais de son site Internet i) 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, ii) désigne ce signe comme un mot clé, iii) associe le signe avec l'URL de son site Internet, iv) détermine le coût par clic qu'il paiera en relation avec ce mot clé, v) programme le moment où s'affichera le lien sponsorisé et vi) 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 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]; et
  - 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 propriétaire de la marque, contrairement à la réalité; ou si
  - b) l'opérateur du moteur de recherche ne permet pas aux propriétaires de marques dans l'État membre [...] concerné de s'opposer à la sélection de signes identiques à leurs marques comme mots clés par des tiers?»

31. À la suite de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Google France et Google, et après avoir reçu, par lettre du greffe de la Cour du 23 mars 2010, une demande de clarification, la High Court a, par décision du 29 avril 2010 parvenue à la Cour le 9 juin 2010, retiré les questions cinq à dix dont elle avait initialement saisi la Cour à titre préjudiciel, ne maintenant donc que les quatre premières questions reproduites au point précédent, raccourcissant par ailleurs la troisième question, sous b), dans les termes ci-dessus reproduits.

32. Interflora, Marks & Spencer, la République portugaise et la Commission ont déposé des observations écrites sur la demande de décision préjudicielle. À l'exception de la République portugaise, toutes les parties ont assisté à l'audience qui s'est tenue le 13 octobre 2010 et ont présenté des observations orales. Aux fins de cette audience, la Cour avait demandé aux parties de bien vouloir concentrer leurs plaidoiries sur la troisième question, sous b).

#### **IV – Analyse**

##### *A – Observations générales*

33. Pour examiner les deux groupes de questions décrits au début, je procéderai tout d'abord à quelques observations générales sur la protection offerte par l'article 5 de la directive 89/104. Je dois aussi souligner à titre liminaire que les questions seront examinées uniquement à la lumière de l'article 5, paragraphes 1, sous a), et 2, de la directive 89/104, mais que l'interprétation à laquelle j'arriverai à l'issue de cet examen s'appliquera mutatis mutandis à l'article 9, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement n° 40/94 ([20](#)).

34. La protection conférée aux marques en vertu de l'article 5 de la directive 89/104 concerne l'usage d'un signe aux fins de distinguer des produits et services, le paragraphe 5 de cette disposition excluant de son champ d'application la protection offerte par les États membres concernant l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres. En ce qui concerne le champ d'application de cet article, il couvre en son paragraphe 1 des situations dans lesquelles le signe et la marque en opposition sont employés pour des produits ou des services identiques ou similaires, alors que cette exigence ne figure pas au paragraphe 2.

35. La protection conférée par l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 dans l'hypothèse de signes et de produits ou services identiques est «absolue» dans le sens où le titulaire de la marque n'est pas tenu de démontrer l'existence d'un risque de

confusion (21). Il est, en revanche, tenu de le faire pour bénéficier de la protection prévue à l'article 5, paragraphe 1, sous b), qui couvre les situations dans lesquelles la «double identité» entre les signes et les produits ou les services est absente, mais où les signes, ou les produits ou services, ou les deux, sont similaires. Par situations de double identité, j'entends les situations dans lesquelles un tiers porte atteinte aux droits d'un titulaire d'une marque en utilisant un signe identique pour désigner des produits identiques (22).

36. L'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 ajoute, pour les marques jouissant d'une renommée, les éléments suivants:

- il offre à certaines marques la possibilité de bénéficier d'une protection supplémentaire, protection que les États membres peuvent choisir de mettre en œuvre ou non; le Royaume-Uni l'a fait, ainsi que de nombreux autres États membres, si ce n'est tous les États membres (23);
- la protection qu'il prévoit va au-delà de la protection prévue à l'article 5, paragraphe 1;
- cette protection n'est prévue que pour les marques jouissant d'une renommée.

37. Il convient de souligner ici que, en contradiction relativement apparente avec le libellé de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, la Cour a jugé, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans les affaires Davidoff (24) et Adidas-Salomon et Adidas Benelux (25), que l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 établit une protection spécifique en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par cette marque (26).

*B – Application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 [première question, deuxième question, troisième question, sous a), et quatrième question]*

38. Pour répondre aux première, deuxième, troisième, sous a), et quatrième questions [en ce qu'elle se rapporte à la troisième question, sous a)], il est nécessaire d'analyser l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 dans la situation où un annonceur a choisi d'utiliser un mot clé identique à une marque, sans le consentement du titulaire de cette dernière, en relation avec un service de référencement payant sur Internet.

39. Je rappelle que, dans le seul arrêt de la Cour concernant un opérateur de moteur de recherche (l'arrêt Google France et Google), l'une des difficultés centrales était que l'opérateur d'un moteur de recherche exploitant un service de référencement payant ne fait pas «usage» de signes similaires à des marques, et qu'ainsi ses opérations ne tombaient pas dans le champ d'application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 (27).

40. J'estime donc qu'il en découle que l'attitude du prestataire proposant un service de référencement quant à la possibilité pour le titulaire de la marque d'interdire l'usage de ses marques en tant que mots clés est sans pertinence pour les réponses qu'il convient d'apporter aux première à troisième questions, sous a). Le seul point de droit des marques pertinent en l'espèce est que, si l'opérateur du service de référencement offre une telle possibilité aux titulaires des marques, on pourrait en déduire dans certains cas que le titulaire de la marque a donné son consentement tacite à l'usage de ses marques comme mots clés (28).

41. Il découle aussi de la jurisprudence Google France et Google que c'est l'annonceur qui choisit un mot clé identique à une marque appartenant à un autre et qui utilise cette marque pour, le cas échéant, ses propres produits ou ceux du titulaire de la marque. Une telle pratique est susceptible de porter atteinte à la fonction d'indication de l'origine de la marque si la publicité affichée dans les liens commerciaux ne permet pas, ou ne permet que difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers (29).

42. En ce qui concerne la notion d'usage en relation avec des produits ou des services, il semble indifférent que l'annonce affichée reproduise la marque ou non (30). Il me semble évident que l'on peut écarter tout effet négatif sur la fonction d'indication de l'origine si la publicité affichée parmi les liens commerciaux mentionne la marque, mais la dissocie effectivement de l'annonceur, par exemple au moyen d'une publicité comparative licite. Cependant, d'emblée, une publicité affichée dans le lien commercial et qui mentionne ou reproduit la marque choisie comme mot clé constitue l'«utilisation du signe dans les papiers d'affaires et la publicité» que le titulaire de la marque est en droit d'interdire en vertu de l'article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 89/104, à moins que ne s'appliquent les articles 6 ou 7 de ladite directive ou les dispositions de la directive sur la publicité comparative (31).

43. Dans la mesure où le critère employé par la Cour est le risque que l'usage du mot clé ait un effet négatif sur certaines des fonctions de la marque, en l'espèce la fonction d'indication de l'origine (32), il est nécessaire d'analyser cet usage en termes concrets. Si la marque n'est pas mentionnée dans l'annonce, l'importance de cette question dépendra selon moi de la nature des produits et des services protégés par la marque, en tenant compte non seulement de la portée de la protection conférée par l'enregistrement à la marque, mais aussi de la signification et de la renommée que la marque a acquise par l'usage dans l'esprit du public concerné.

44. La Cour a indiqué, dans l'arrêt Google France et Google, que, «dans la plupart des cas, l'internaute introduisant le nom d'une marque en tant que mot de recherche vise à trouver des informations ou des offres sur les produits ou les services de cette marque. Dès lors, lorsque sont affichés, à côté ou au-dessus des résultats naturels de la recherche, des liens promotionnels vers des sites proposant des produits ou des services de concurrents du titulaire de ladite marque, l'internaute peut, s'il n'écarte pas d'emblée ces liens comme étant sans pertinence et ne les confond pas avec ceux du titulaire de la marque, percevoir lesdits liens promotionnels comme offrant une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque» (33).

45. Dans de nombreux cas, l'affichage d'autres offres commerciales ne semble pas porter atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque, parce que l'apparition d'une annonce dans un lien commercial à la suite de l'introduction d'un mot clé identique à une marque ne crée pas une association ou un lien entre la marque et le produit ou le service vanté par l'annonce. Comme la Cour l'a jugé, l'internaute est susceptible de percevoir les liens promotionnels comme proposant d'autres solutions commerciales que les produits ou services du titulaire de la marque. Cela s'applique dans le cas de produits et de services identiques ou similaires. Le risque d'erreur est même moins élevé en présence de produits ou de services différents mais liés. C'est le cas, par exemple, si la marque choisie comme mot clé se rapporte aux voyages aériens et l'annonce affichée concerne des services de location de voiture ou de réservation d'hôtel. De plus, l'un des avantages d'Internet est précisément qu'il amplifie considérablement les possibilités pour les consommateurs de faire des choix éclairés entre des produits et services (34).

46. Toutefois, dans le cas d'une marque telle que INTERFLORA, qui identifie un réseau commercial d'entreprises indépendantes notoirement connu proposant un service uniforme spécial, à savoir la livraison de fleurs selon une procédure standard, l'affichage du nom d'une autre entreprise dans un lien commercial est, selon moi, susceptible de créer l'impression que l'entreprise mentionnée dans l'annonce appartient au réseau d'entreprises identifié par cette marque (35).

47. Par conséquent, d'après ce que je comprends, en plus de la signification qui lui a été attribuée dans l'enregistrement, la marque INTERFLORA a acquis une «signification secondaire» (36) évoquant un certain *réseau commercial* de fleuristes fournissant un certain type de service de livraison, et la réputation de cette marque se rapporte à ou équivaut aux associations positives que cette signification a dans l'esprit des cercles de consommateurs concernés (37).

48. En conséquence, une association entre la marque d'Interflora et un service identique de livraison de fleurs proposé par Marks & Spencer est possible et même probable dans l'esprit du consommateur moyen qui recherche sur Internet des informations concernant ce type de services lorsqu'il rencontre l'annonce suivante (38):

«M&S Flowers Online

[www.marksandspencer.com/flowers](http://www.marksandspencer.com/flowers)

Gorgeous fresh flowers & plants. Order by 5pm for next day delivery.»

Il me semble que l'affichage de cette annonce comme résultat de l'introduction du mot «interflora» dans un moteur de recherche crée dans ce contexte une association laissant entendre que Marks & Spencer fait partie du réseau Interflora.

49. Compte tenu de cette analyse en ce qui concerne la première, la deuxième et la troisième question, sous a), je propose de considérer que 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 doivent s'interpréter comme signifiant que:

- un signe identique à une marque est utilisé «pour des produits ou des services» 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 lorsqu'il a été sélectionné comme mot clé pour un service de référencement sur Internet sans le consentement du titulaire de la marque, et que l'affichage d'annonces publicitaires est organisé sur la base du mot clé;
- le titulaire d'une marque est fondé à interdire une telle pratique dans les circonstances décrites ci-dessus lorsque cette annonce ne permet pas, ou ne permet que difficilement à l'internaute moyen 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;
- l'internaute est induit en erreur sur l'origine de produits ou de services lorsque le lien commercial du concurrent est susceptible de conduire une partie du public à croire que le concurrent est membre du réseau commercial du titulaire de la marque, alors qu'il ne l'est pas. Le titulaire de la marque est de ce fait en droit d'interdire au concurrent en question de faire usage du mot clé dans la publicité;

- l’attitude du prestataire du service de référencement quant à la possibilité pour le titulaire de la marque d’interdire l’usage de ses marques en tant que mot clé est sans pertinence en ce qui concerne les réponses précédentes.

C – *La protection renforcée pour les marques jouissant d’une renommée en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 [troisième question, sous b), et quatrième question]*

#### 1. Observations générales sur la protection contre la dilution de la marque

50. La dilution de la marque (39) se rapporte à l’idée selon laquelle la finalité propre d’une marque devrait être de protéger les efforts et les investissements effectués par le titulaire de la marque et la valeur indépendante («goodwill») de la marque. Cette approche des marques basée sur la propriété s’écarte de l’idée, basée sur l’idée de tromperie, que la marque protège avant tout la fonction d’origine dans le but d’éviter aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals de se tromper sur l’origine commerciale des produits et des services (40). L’approche basée sur la propriété protège aussi les fonctions de communication, de publicité et d’investissement des marques dans le but de créer une marque dotée d’une image positive et d’une valeur économique indépendante [capital de marque («brand equity»), ou «goodwill»]. Par conséquent, la marque peut être utilisée pour différents produits et services n’ayant rien en commun hormis le fait d’être sous le contrôle du titulaire de la marque. Les fonctions d’origine et de qualité (41) seraient protégées en tant que facteurs contribuant à la valeur de la marque.

51. Cette théorie de la dilution, actuellement spécifiquement associée aux marques notoirement connues, étend la protection de la marque aux produits et aux services autres que ceux relevant du domaine dans lequel la marque est protégée en vertu de l’enregistrement. Historiquement, elle a rempli une fonction analogue à celle de la doctrine dite «Kodak», qui justifie l’octroi d’une protection plus étendue contre le risque de confusion au bénéfice des marques notoirement connues (42).

52. En droit de l’Union comme aux États-Unis, la notion de dilution fait référence tout spécialement à deux phénomènes: la protection contre le brouillage et la protection contre le ternissement (43). La protection contre le *brouillage* (ou la dilution, au sens strict) s’applique à l’usage de la marque qui entraîne un danger que la marque ne perde son caractère distinctif et, par conséquent, sa valeur. La protection contre le *ternissement* est une protection contre les usages qui mettent en péril la réputation de la marque.

53. De plus, en droit européen des marques, contrairement au droit américain (44), la protection contre la dilution couvre aussi un troisième phénomène, à savoir la protection contre le *parasitisme* ou le fait de tirer profit indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque d’un tiers. L’essence de la protection contre le parasitisme ne consiste pas en la protection du titulaire de la marque contre l’atteinte portée à sa marque, mais plutôt en la protection du titulaire de la marque contre le contrevenant qui tire un avantage indu de l’usage non autorisé de la marque (45).

54. En ce qui concerne la terminologie, il me semble que, en droit européen des marques, la *dilution au sens large* comprend le brouillage, le ternissement (ou la dégradation) et le parasitisme («free-riding»). Le brouillage (ou le «grignotage» ou la *dilution au sens strict*) est un usage de la marque pouvant conduire à un processus de dilution de la marque au sens strict, c’est-à-dire à l’affaiblissement de son caractère distinctif.

55. Par ses troisième, sous b), et quatrième questions, la juridiction de renvoi souhaite connaître les circonstances dans lesquelles un annonceur utilisant un signe identique à la marque d'un concurrent jouissant d'une renommée doit être considéré comme agissant:

– d'une manière portant préjudice au caractère distinctif de cette marque,

et/ou

– comme tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque (46).

2. L'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 est-il applicable si la situation relève aussi du champ d'application de l'article 5, paragraphe 1, sous a)?

56. Une question préalable à l'examen de la troisième question, sous b), est celle de savoir si l'article 5, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, de la directive 89/104 peut s'appliquer simultanément, ou si seule l'une de ces deux dispositions peut s'appliquer à la fois.

57. La protection contre les *trois formes de dilution* est accordée, en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, aux marques renommées contre des signes identiques ou similaires utilisés en relation avec des produits et des services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux couverts par la marque. Toutefois, comme indiqué plus haut, l'arrêt Davidoff a élargi l'application de cette disposition aux cas dans lesquels le signe identique ou similaire est utilisé en relation avec des produits ou des services identiques ou similaires. Ce qui étend la protection contre la dilution aux situations dans lesquelles il existe une relation de concurrence économique directe entre le titulaire de la marque et l'utilisateur du signe identique ou similaire. Je rappelle qu'aucune des parties ne conteste le fait qu'INTERFLORA jouit d'une renommée au sens de l'article 5, paragraphe 2.

58. Il découle de la jurisprudence récente de la Cour relative à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 que l'usage d'un signe identique tombe dans le champ d'application de cette disposition, à condition qu'il soit susceptible de porter atteinte à l'une quelconque des fonctions de la marque, et non pas seulement à sa fonction d'origine (47).

59. Toutefois, je ne pense pas que la Cour ait voulu dire que le rôle de toutes les fonctions d'une marque serait limité à l'application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104. Dans les cas de double identité des signes et des produits ou services, toutes ou certaines de ces fonctions sont pertinentes pour l'application de l'article 5, paragraphe 2. Je rappelle que les fonctions de la marque autres que la fonction d'origine sont protégées par l'article 5, paragraphe 2, dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, sous b), si aucun risque de confusion ne peut être démontré.

60. Dans le cas de double identité, il est possible de penser que cette protection contre le brouillage, le ternissement et le parasitisme serait fondée sur l'article 5, paragraphe 1, sous a), uniquement, en écartant toute application de l'article 5, paragraphe 2. Tel serait le cas à condition que l'usage d'un signe identique à une marque pour des produits ou des services identiques soit susceptible de porter atteinte à l'une quelconque des fonctions de la marque. Il est évident que, dans ce cas, seraient concernées la fonction consistant à garantir la qualité du produit ou du service, la fonction de communication, de publicité ou d'investissement, mais aussi la fonction d'identification ou fonction distinctive de la marque dans la mesure où le signe est utilisé pour distinguer entre des produits et des services dans un but autre que celui d'en indiquer l'origine.

61. Une telle interprétation serait conforme à l'idée exprimée au dixième considérant de la directive 89/104 selon laquelle la protection conférée par l'article 5, paragraphe 1, sous a), est «absolue». De même, il me semble évident que tous les usages couverts par les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 sont susceptibles de porter atteinte à au moins certaines des fonctions de la marque citées plus haut, étant donné en particulier que la protection élargie conférée par l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 est généralement motivée par référence aux fonctions de communication, de publicité et d'investissement des marques.

62. Ce raisonnement impliquerait que l'article 5, paragraphe 1, sous a), conférerait une protection contre les formes de dilution mentionnées à l'article 5, paragraphe 2, dans les situations de double identité entre les signes, d'une part, et les produits et les services, de l'autre. De plus, le caractère distinctif et la renommée de la marque seraient protégés dans ce cas indépendamment du point de savoir si la marque jouit d'une renommée ou non au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, c'est-à-dire du point de savoir si elle est notoirement connue ou non.

63. Néanmoins, une telle interprétation serait contraire à la lettre de l'arrêt Davidoff, mais peut-être pas aux motifs et au dispositif de cet arrêt. Dans cette décision en effet, la Cour a déclaré que l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 était applicable non seulement lorsque les produits sont similaires, mais aussi lorsque ces derniers sont identiques, même si le raisonnement suivi par la Cour pourrait sembler n'être pertinent que pour le premier cas (48).

64. Cependant, j'hésiterais à recommander à la Cour de répondre à la troisième question que seul l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 est applicable, étant donné en particulier que la Cour semble déjà avoir accepté l'application parallèle de l'article 5, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, de la directive 89/104 (49). Indépendamment de l'importance du rôle des fonctions de la marque dans l'application de l'article 5, paragraphe 1, sous a) (50), il me semble que la dilution de la marque en tant que phénomène juridique devrait en toute hypothèse être analysée sur la base de l'article 5, paragraphe 2. Ce qui impliquerait que les notions se rapportant à la dilution de la marque s'interprètent uniformément, nonobstant les différences dans les degrés de similitude devant exister entre les produits ou services auxquels il est fait grief de porter atteinte à la marque et ceux couverts par une marque dans les situations visées à l'article 5, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 2, de la directive 89/104 respectivement. Je considère, par conséquent, que toutes les fonctions de la marque – à l'exception de la fonction d'origine – peuvent avoir un rôle à jouer dans l'application de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, même si elles ont déjà servi pour déterminer si l'article 5, paragraphe 1, sous a), est applicable ou non.

### 3. Existence d'un lien entre la marque et le signe choisi comme mot clé

65. Selon la jurisprudence, il doit y avoir un «lien» entre une marque renommée et un signe utilisé par un tiers pour que l'usage de ce signe tombe dans le champ d'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104. La Cour a défini l'existence d'un tel lien de la manière suivante: «Les atteintes visées à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas [...]. À défaut d'un tel lien dans l'esprit du public, l'usage de la marque postérieure n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice» (51).

66. Dans le cas présent, la marque en question, INTERFLORA, est identique à un mot clé acheté par Marks & Spencer dans le cadre du service publicitaire proposé par Google. Par conséquent, la question de l'existence du lien pourrait sembler sans objet. Hélas, tel n'est pas le cas: l'existence d'un lien entre une marque et un mot clé identique est loin d'être dénuée d'importance.

67. Un mot clé qui peut être utilisé dans le cadre d'un service de référencement est une suite de signes qui peut correspondre et qui, habituellement, correspond à un mot, une suite de mots ou une phrase du langage naturel. Le mot clé en tant que tel n'a pas de signification dans le système de référencement étant donné que les algorithmes du moteur de recherche sélectionnent des suites de signes identiques indépendamment de leur signification dans un système linguistique. De ce fait, les mots clés en tant que tels sont dépourvus de contenu sémantique (52); ils n'ont des significations spécifiques que dans l'esprit des internautes qui les utilisent. Et les annonceurs qui achètent les mots clés tablent sur l'existence de telles associations dans l'esprit des internautes.

68. En droit des marques, cela entraîne différents problèmes lorsque l'opération invisible consistant à sélectionner une suite de signes correspondant à une marque appartenant à un tiers est considérée comme valant usage de cette marque, ainsi que l'a jugé la Cour dans l'arrêt Google France et Google.

69. Ces problèmes se rapportent au caractère unique des marques. Certaines marques sont uniques (53). En présence d'une marque notoirement connue qui est arbitraire, inventée ou fantaisiste (comme un mot fantaisiste ou un ensemble de lettres et/ou de chiffres dépourvu de signification), et qui appartient à une source unique, on peut aisément présumer que l'internaute qui entre cette marque dans un moteur de recherche comme mot de recherche a cette marque à l'esprit. La même conclusion vaut pour l'entreprise qui achète ce mot clé.

70. Cependant, la plupart des marques ne sont pas uniques. Un mot identique est souvent enregistré par d'autres titulaires de marques pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires, dans le même pays ou à l'étranger. La notion de marque renommée en droit commercial européen n'impose pas non plus cette exigence (54). Il existe aussi des marques qui sont composées de noms communs ou de termes descriptifs qui ont acquis une renommée importante ou une signification secondaire très forte en tant que marque dans un secteur spécifique. Et, pourtant, il serait audacieux de présumer qu'un internaute qui utilise le mot «apple» ou le mot «diesel» comme mot de recherche vise toujours un ordinateur ou un jean d'une certaine marque, et non pas un fruit ou du carburant. Ou que le mot de recherche «nokia» serait toujours utilisé pour des recherches portant sur des téléphones mobiles, mais jamais pour des recherches relatives à une ville, à un lac, à un mouvement religieux ou à une marque de pneus portant tous un nom similaire.

71. Il serait tout aussi audacieux de présumer, de manière générale, qu'une entreprise qui achète des signes en tant que mots clés dans le cadre d'un service de référencement payant sur Internet vise toujours telle ou telle marque, en particulier s'il existe plusieurs marques identiques enregistrées par différents titulaires dans différents pays (55).

72. En conclusion, on peut présumer avec certitude que l'identité entre un mot clé et une marque indique un lien entre eux en présence de marques véritablement uniques qui possèdent un caractère distinctif intrinsèquement fort. De même, on peut présumer qu'une entreprise qui achète un mot clé ne vise une marque identique que si la marque a ces caractéristiques et que le mot clé est acheté par un concurrent, c'est-à-dire par une entreprise qui vend des produits ou des services concurrents de ceux couverts par la marque. Selon

moi, ces conditions apparaissent remplies dans le cas plutôt exceptionnel que constitue la marque INTERFLORA.

73. Dans d'autres cas, l'existence d'un lien ne peut être établie sans recourir à des facteurs extérieurs à l'usage «invisible» d'une marque consistant à choisir un mot clé identique dans le but de procéder à de la publicité au moyen d'un moteur de recherche. Il me semble que ces facteurs devraient se rapporter aux informations commerciales figurant dans l'annonce apparaissant dans le lien commercial (56).

74. Je pense que la Cour a suivi cette approche dans l'arrêt Google France et Google. Elle a en effet rejeté la proposition de l'avocat général tendant à ce que la sélection de mots clés soit qualifiée d'usage privé par l'annonceur (57), et jugé au contraire que l'annonceur «fait usage» d'une marque en la choisissant comme mot clé dans le cadre d'un service de référencement payant. Comme je l'ai indiqué plus haut, cette conclusion ne dépendait pas du point de savoir si le signe figurait dans l'annonce apparaissant dans le lien commercial ou non.

75. Dans l'arrêt Google France et Google, la Cour a cependant ajouté, malgré le fait que cette affaire ne concernait pas les annonceurs, mais uniquement le prestataire du service de référencement sur Internet, que «la question de savoir s'il y a une atteinte à cette fonction [d'indication de l'origine des produits et services] <sup>(58)</sup> de la marque lorsque est montrée aux internautes, à partir d'un mot clé identique à une marque, une annonce d'un tiers, tel qu'un concurrent du titulaire de cette marque, dépend en particulier de la façon dont cette annonce est présentée» (59).

76. Je pense que l'on peut donc déduire de l'arrêt Google France et Google que, malgré que le choix d'un mot clé représente un usage de la marque en relation avec des produits ou des services par l'annonceur, les conditions dans lesquelles cet usage est permis doivent avant tout (60) être appréciées sur la base de son résultat visible, à savoir l'annonce apparaissant dans le lien commercial de l'annonceur et proposée à l'internaute ayant tapé le mot de recherche. La Cour n'ayant pas déclaré que la sélection de mots clés identiques aux marques de tiers portait atteinte en tant que telle au droit exclusif du titulaire de la marque de faire usage de la marque dans la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux couverts par la marque, il est logique que les effets de l'annonce figurant dans le lien commercial visible par l'internaute doivent être le point de départ de l'analyse.

#### 4. Le brouillage

77. En vertu de l'article 2 de la directive 89/104, un signe qui peut être enregistré comme marque doit être distinctif, c'est-à-dire être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. La protection renforcée de la marque en vertu de l'article 5, paragraphe 2, peut être accordée par les États membres «lorsque l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice».

78. Pour être distinctif (et donc être capable d'être une marque) un signe ne doit avoir aucune signification primaire, ou avoir une signification primaire qui n'est pas descriptive au sens générique, c'est-à-dire qui ne fasse pas référence aux produits ou aux services couverts par la marque, ou à leur origine ou encore à leurs qualités, mais à des éléments différents (comme APPLE, pour des ordinateurs). Dans la zone grise figurent les marques suggestives qui ont une signification primaire qui n'est pas descriptive des produits et des services concernés, mais qui crée une association qui se rapporte aux (propriétés des) produits ou des services (comme TRÉSOR, pour des parfums de qualité) (61).

79. La Cour a défini la *dilution par brouillage* dans les termes suivants: «s'agissant plus particulièrement du préjudice porté au caractère distinctif de la marque, également désigné sous les termes de 'dilution', de 'grignotage' ou de 'brouillage', ce préjudice est constitué dès lors que se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n'est plus en mesure de le faire» (62).

80. Le brouillage fait donc référence à l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque renommée d'une manière qui est susceptible d'affaiblir son caractère distinctif en réduisant sa capacité à distinguer des produits et des services. À l'issue du processus de brouillage (ou de dilution au sens strict), la marque n'est plus en mesure d'associer dans l'esprit des consommateurs l'existence d'un lien économique entre une origine commerciale spécifique (63) de certains produits ou services et la marque. En conséquence, ce qui est en jeu est la capacité même d'un signe à servir de marque, ou encore la fonction distinctive ou d'identification de la marque.

81. Le brouillage ou la dilution en ce sens signifient essentiellement que le caractère distinctif de la marque se trouve «affaibli» («watered down», en anglais; «Verwässerung», en allemand) dans la mesure où la marque devient banale. Un signe utilisé comme marque qui fait référence à différents produits et services provenant d'origines commerciales différentes n'est plus capable d'identifier les produits et services couverts par la marque avec une source unique (64). Ce risque se rapporte le plus souvent à des cas dans lesquels une marque notoirement connue est confrontée à la présence de signes identiques ou similaires faisant référence à des produits et à des services différents et à leurs origines.

82. On retrouve pourtant difficilement une telle évolution dans le contexte de produits ou de services identiques ou similaires. Dans la mesure où Marks & Spencer n'utilise pas la marque INTERFLORA pour des produits ou des services différents de ceux proposés par Interflora, il me semble que nous ne nous trouvons pas en présence d'une dilution au sens où la jurisprudence la définit. Ainsi, en l'espèce le problème qui se pose à Interflora n'est pas que sa marque INTERFLORA devienne banale et que, de ce fait, elle perde son caractère distinctif, mais le risque lié à sa *dégénérescence*, à savoir que la marque ne devienne un terme générique ou un nom commun. Ce qui signifie aussi une perte de caractère distinctif, mais d'une nature différente de la dilution signifiant que la marque se trouve affaiblie (65).

83. Si l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 est aussi applicable dans les cas de double identité entre les signes et les produits ou services, il me semble que la protection contre la *dégénérescence* de la marque devrait aussi être accordée sur le fondement de cette disposition, car le problème essentiel, à savoir la perte graduelle du caractère distinctif, est le même.

84. La *dégénérescence* résulte soit de l'absence d'un autre terme générique désignant la classe des produits dont le produit ou le service couvert par la marque est le seul représentant, ou le représentant le plus important, ou encore du succès écrasant d'une marque dans une classe de produits. La *dégénérescence* menace tout particulièrement les marques qui couvrent une innovation ou celles qui sont notoirement connues dans certains domaines (66).

85. La *dégénérescence* de la marque peut aussi résulter d'actes ou d'omissions du titulaire de la marque lui-même, comme l'utilisation qu'il fait de la marque comme un terme

générique, ou encore le fait qu'il omette de développer un autre terme générique approprié dans le but de faciliter les références à des produits sans avoir recours à la marque comme un terme générique. Cependant, la dégénérescence peut résulter aussi de l'usage de la marque par des tiers d'une manière qui contribue à faire d'elle un terme générique.

86. Interflora soutient que le fait que Marks & Spencer ait choisi comme mots clés sa marque et des termes dérivés de cette dernière qui ne s'en distinguent que par de petites modifications impliquerait un risque de dilution de la marque INTERFLORA, et constituerait ainsi un brouillage qu'elle devrait être fondée à interdire en vertu des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104. L'argument d'Interflora est que, en tapant le mot «interflora» dans le moteur de recherche, l'internaute vise des informations sur les fleuristes commercialisant ses services (et ses produits, à savoir des fleurs) sous la marque INTERFLORA. Les agissements de Marks & Spencer entraîneraient donc un risque de dilution de la marque INTERFLORA à mesure qu'elle acquiert un sens générique renvoyant à n'importe quel groupe de fleuristes proposant des services de livraison lorsque celle-ci peut être effectuée par un établissement différent de celui qui a reçu la commande.

87. Je crains qu'une telle argumentation ne puisse prospérer après l'arrêt Google France et Google, parce qu'elle implique que le choix de marques appartenant à des tiers comme mots clés constituerait en soi un brouillage, au moins dans le cas de marques renommées. Cet argument identifie en effet l'association résultant de la chaîne causale qui relie l'entrée du mot clé à l'affichage du lien commercial avec l'annonce du tiers comme le facteur générant un risque de dégénérescence de la marque.

88. Cependant, et ainsi que je l'ai déjà indiqué, la Cour n'a pas condamné la publicité à l'aide de mots clés avec recours aux marques de tiers en tant que telle, mais a lié la question de sa licéité au contenu de l'annonce affichée dans le lien commercial. Si la conjonction d'un mot clé et d'une annonce dans le lien commercial équivalait en tant que telle à une dilution, alors toute marque se trouverait brouillée lorsqu'elle est choisie comme mot clé aboutissant à l'affichage d'une annonce émanant d'une entreprise autre que celle du titulaire de la marque.

89. Dans le cas d'espèce, le lien commercial affiché lorsque l'internaute tape le mot de recherche «interflora» ne contient pas lui-même le signe ou un signe similaire. Comme je l'ai expliqué plus haut, dans le cas d'une marque couvrant des produits et des services proposés par un réseau commercial d'entreprises, cela n'exclut pas la possibilité d'une erreur liée au fait qu'il y aurait un lien économique entre la marque et l'annonceur. En d'autres termes, une atteinte à la fonction d'indication de l'origine est possible, même si la marque n'est pas mentionnée dans l'annonce apparaissant dans les liens commerciaux.

90. Toutefois, je ne pense pas que la dilution d'une marque, c'est-à-dire l'affaiblissement de sa signification en tant qu'indicateur de produits ou de services ayant une origine commerciale abstraite spécifique, puisse juridiquement être considérée comme découlant d'une publicité dans laquelle la marque n'est pas mentionnée. Après tout, le brouillage dans le sens d'une perte de caractère distinctif signifie que le signe perçu par le consommateur acquiert, dans l'esprit de ce dernier, une autre signification. Cette autre signification peut être ou bien une référence ambivalente à différents produits ou services provenant d'origines différentes, dans le cas de produits ou de services non similaires, ou une référence à une catégorie générique de produits ou de services, dans le cas de produits ou de services identiques ou similaires (67).

91. Selon moi, l'usage de marques appartenant à des tiers en tant que mots clés pour de la publicité au moyen d'un moteur de recherche porte atteinte au caractère distinctif d'une marque renommée dans les cas où les produits ou les services sont identiques lorsque les conditions suivantes sont remplies: le signe est mentionné ou affiché dans l'annonce figurant dans le lien commercial, et le message commercial ou la communication contenue dans l'annonce utilise le signe dans un sens générique pour faire référence à une catégorie ou à une classe de produits ou de services, et non pas pour distinguer entre des produits et des services d'origines différentes.

#### 5. Le ternissement

92. Pour être tout à fait clair, je dois aussi évoquer le deuxième élément couvert par l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, à savoir le ternissement, qui vise le préjudice porté à la renommée de la marque. Dans l'arrêt L'Oréal e.a., la Cour a relevé que «ce préjudice intervient lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque en est diminuée. Le risque d'un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image de la marque» (68). Cependant, la présente affaire ne concerne pas un cas de ternissement.

#### 6. Le parasitisme

93. Dans l'arrêt L'Oréal e.a., la Cour définit le parasitisme comme la situation dans laquelle «un tiers tente par l'usage d'un signe similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci 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, le profit résultant dudit usage [devant] être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque» (69).

94. La Cour a considéré, dans l'arrêt L'Oréal e.a., que l'existence d'un profit indûment tiré ne présuppose pas que l'usage de la marque porte préjudice à son titulaire. J'estime que cela pose un grave problème du point de vue de la concurrence, parce que la Cour affirme en réalité que le titulaire de la marque est fondé à exercer son droit d'interdire l'usage d'un signe dans des circonstances où cela aboutirait à s'écarter d'une situation d'optimum de Pareto. La situation du titulaire de la marque ne s'améliorerait pas étant donné que, par définition, il ne souffrirait aucun préjudice du fait de l'usage, alors celle de son concurrent se dégraderait parce qu'il perdrait une partie de son activité. De même cela aurait un effet négatif sur la situation des consommateurs qui n'avaient pas été induits en erreur par l'annonce, mais qui, sciemment, avaient préféré acheter les produits du concurrent (70).

95. Il est important de rappeler que l'arrêt L'Oréal e.a. concernait l'imitation de produits de luxe. Dans le cas présent, les produits ou services sont des produits «normaux» et non des répliques ou des imitations; à tout le moins, nul n'a prétendu que Marks & Spencer imiterait Interflora de quelque manière que ce soit.

96. Dans le cas présent, Marks & Spencer s'efforce de se présenter comme proposant une autre offre commerciale aux consommateurs qui recherchent des informations sur les services proposés par Interflora, ou bien sur les services de livraison de fleurs en général, se souvenant probablement de la marque la plus connue pour ce type de services. Il est évident que, dans les deux cas, Marks & Spencer tire profit de la renommée de la marque d'Interflora, car l'on conçoit mal que le choix des mots clés auquel elle a procédé puisse

s'expliquer par une autre raison. Ainsi, la question qui demeure est de savoir si cet usage est justifié. Je rappelle que, selon la jurisprudence Google France et Google, le choix de mots clés dans ces circonstances constitue un usage de la marque d'Interflora pour les produits et services de Marks & Spencer.

97. Dans l'affaire L'Oréal e.a., l'avocat général a aussi proposé que le critère du caractère indu de l'usage ne s'applique que s'il existe un juste motif à l'utilisation de la marque de l'autre partie. En l'absence de juste motif, l'usage est automatiquement indu (71).

98. L'usage pertinent en l'espèce, défini comme la sélection de la marque comme mot clé pour de la publicité au moyen d'un moteur de recherche sur Internet, doit avoir un juste motif. En ce qui concerne les cas typiques en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, c'est-à-dire ceux concernant des produits ou des services non similaires, on voit très mal comment cette condition devrait s'interpréter. Comme je l'ai indiqué, le lien entre le mot clé et la marque est très difficile à établir sans recourir à des données relatives aux circonstances extérieures à cet usage.

99. Dans le cas de produits ou de services identiques ou similaires, l'objectif consistant à présenter une offre commerciale autre que celle constituée par les produits ou services couverts par une marque renommée devait être considéré comme un juste motif dans le contexte du marketing moderne fondé sur la publicité à l'aide de mots clés sur Internet. À défaut, la publicité à l'aide de mots clés en utilisant des marques de tiers notoirement connues serait en soi un parasitisme prohibé. Une telle conclusion ne saurait être justifiée compte tenu de la nécessité de favoriser une concurrence non faussée et d'offrir aux consommateurs des possibilités de rechercher des informations sur des produits et des services. La raison d'être de l'économie de marché est, après tout, que des consommateurs bien informés puissent faire des choix conformément à leurs préférences. Je trouverais injustifié que le titulaire de la marque puisse interdire un tel usage de sa marque, à moins qu'il n'ait des motifs de s'opposer à l'annonce qui s'affiche lorsque l'internaute tape un mot de recherche correspondant à un mot clé.

100. Interflora soutient que la publicité par mot clé effectuée par Marks & Spencer a considérablement augmenté ses propres coûts publicitaires en raison de la hausse du prix par clic que lui facture Google du fait d'une concurrence au sujet de ces «AdWords».

101. La Cour a jugé, dans l'arrêt Google France et Google (72), que: «S'agissant de l'usage, par des annonceurs sur Internet, du signe identique à la marque d'autrui en tant que mot clé aux fins de l'affichage de messages publicitaires, il est évident que cet usage est susceptible d'avoir certaines répercussions sur l'emploi publicitaire de ladite marque par son titulaire ainsi que sur la stratégie commerciale de ce dernier. [...] En effet, eu égard à la place importante qu'occupe la publicité sur Internet dans la vie des affaires, il est plausible que le titulaire de la marque inscrive 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'. Lorsqu'il en est ainsi, le titulaire de la marque devra, le cas échéant, accepter de payer un prix par clic plus élevé que certains autres opérateurs économiques, s'il veut obtenir que son annonce apparaisse devant celles desdits opérateurs qui ont également sélectionné sa marque en tant que mot clé. En outre, même si le titulaire de la marque est prêt à payer un prix par clic plus élevé que celui offert par les tiers ayant aussi sélectionné ladite marque, il n'a pas la certitude que son annonce apparaisse devant celles desdits tiers, étant donné que d'autres éléments sont également pris en compte pour déterminer l'ordre d'affichage des annonces. [...] Toutefois, ces répercussions de l'usage du signe identique à la marque par des tiers ne constituent pas en soi une atteinte à la fonction de publicité de la marque».

102. Ainsi, étant donné que l'augmentation du coût lié au prix par clic n'affecte pas la fonction publicitaire de la marque jouissant d'une renommée, je considère qu'une augmentation des coûts de cette nature ne peut en soi constituer un avantage indu ou le fait de tirer profit de la renommée de la marque.

103. En outre, dans la mesure où la Cour a, dans l'arrêt Google France et Google, approuvé sur le plan des principes la publicité à l'aide de mots clés en utilisant des marques appartenant à des tiers, je pense que la question du parasitisme doit, elle aussi, s'analyser par rapport à l'annonce apparaissant dans les liens commerciaux. Si cette annonce mentionne ou reproduit la marque, la licéité de l'usage qui est fait de la marque dépendra du point de savoir si l'on se trouve en présence d'une publicité comparative légitime ou, au contraire, d'une volonté de se placer dans le sillage du titulaire de la marque (73).

104. Dans ses annonces, Marks & Spencer ne procède pas à une comparaison de ses produits et services avec ceux d'Interflora (en affirmant, par exemple, «nos produits et services sont meilleurs/moins chers que ceux d'Interflora»), pas plus qu'elle ne présente ses produits comme des imitations ou des copies (en disant, par exemple, «nous vous proposons un service du type de celui qu'offre Interflora») ni même ne les décrit expressément comme représentant une solution de rechange à ces derniers (en laissant entendre, par exemple, «Êtes-vous client d'Interflora? Pourquoi n'essayeriez-vous pas cette fois Marks & Spencer?»).

105. Certes, le choix des mots clés fait par Marks & Spencer pour de la publicité au moyen d'un moteur de recherche implique un message commercial signifiant que cette société propose un service pouvant remplacer celui d'Interflora. Je considère cependant que cela n'équivaut pas à du parasitisme au sens des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104.

106. Enfin, j'estime que les éléments mentionnés dans la quatrième question sont sans pertinence pour la réponse qu'il convient d'apporter à la troisième question, sous b).

## V – Conclusion

107. Eu égard aux observations qui précèdent, je propose donc à la Cour de répondre à High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, que:

«1) L'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et l'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent s'interpréter comme suit:

- un signe identique à une marque est utilisé 'pour des produits ou des services' au sens de ces dispositions lorsqu'il a été choisi comme mot clé pour un service de référencement sur Internet sans le consentement du titulaire de la marque, et que l'affichage des annonces est organisé sur la base du mot clé;
- le titulaire d'une marque est fondé à interdire une telle pratique dans les circonstances décrites ci-dessus lorsque cette annonce ne permet pas, ou ne permet que difficilement, à l'internaute moyen 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;

- l'internaute est induit en erreur sur l'origine de produits ou de services lorsque le lien commercial du concurrent est susceptible de conduire une partie du public à croire que le concurrent est membre du réseau commercial du titulaire de la marque, alors qu'il ne l'est pas. Le titulaire de la marque est, de ce fait, en droit d'interdire au concurrent en question de faire usage du mot clé dans la publicité.
- 2) L'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 doivent s'interpréter comme signifiant que l'usage d'un signe comme mot clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet pour des produits ou des services identiques à ceux couverts par une marque identique jouissant d'une renommée tombe aussi dans le champ d'application de ces dispositions et peut être interdit par le titulaire de la marque lorsque:
- a) l'annonce qui apparaît lorsque l'internaute entre le mot clé identique à une marque renommée comme mot de recherche mentionne ou reproduit cette marque; et que
  - b) la marque:
    - y est utilisée comme un terme générique couvrant une classe ou une catégorie de produits ou de services; ou que
    - l'annonceur tente par ce biais de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation ou de son prestige, et d'exploiter les efforts commerciaux déployés par le titulaire de cette marque pour créer et entretenir l'image de cette marque.
- 3) Le fait que l'opérateur du moteur de recherche sur Internet ne permette pas aux titulaires de marques dans la zone géographique concernée de s'opposer à la sélection de signes identiques à leurs marques comme mots clés par d'autres parties est en soi sans effet en ce qui concerne la responsabilité de l'annonceur qui utilise les mots clés.»

---

1 – Langue originale: l'anglais.

---

2 – La procédure devant la juridiction nationale dirigée contre la deuxième partie défenderesse ayant pris fin, Marks & Spencer demeure la seule partie défenderesse à la procédure.

---

3 – Interflora est titulaire au Royaume-Uni de la marque n° 1329840 INTERFLORA enregistrée pour différents biens et services des classes 16, 31, 35, 38, 39, 41 et 42 de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Ces derniers comprennent les «plantes et fleurs naturelles» de la classe 31, les «services publicitaires [...] pour fleuristes» et les «informations relatives à la vente de fleurs» de la classe 35, ainsi que le «transport de fleurs» de la classe 39. Interflora est aussi titulaire de la marque communautaire n° 909838, INTERFLORA, enregistrée pour différents produits et services des classes 16, 31, 35, 38, 39, 41 et 42. Ces derniers comprennent les «plantes et fleurs naturelles» de la classe 31, les «services publicitaires [...] pour fleuristes» de la classe 35, le «transport de fleurs» de la classe 39 et les «informations relatives à la vente de fleurs» de la classe 42.

---

[4](#) – JO 1989, L 40, p. 1.

---

[5](#) – JO 1994, L 11, p. 1.

---

[6](#) – Arrêt du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08, non encore publié au Recueil).

---

[7](#) – Arrêt du 25 mars 2010, BergSpechte (C-278/08); ordonnance du 26 mars 2010, Eis.de (C-91/09), et arrêt du 8 juillet 2010, Portakabin (C-558/08), non encore publiés au Recueil.

---

[8](#) – Voir note 27 ci-après.

---

[9](#) – Note de terminologie: la directive 89/104 et le règlement n° 40/94 contiennent tous deux l'expression «marque jouissant d'une renommée», que nous reprendrons ici. Toutefois, l'expression «marque notoirement connue» s'emploie dans un contexte qui ne se rapporte pas spécifiquement au droit de l'UE. Par souci de clarté, il convient d'ajouter que la directive 89/104 contient une référence à l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, qui vise les «marques notoirement connues». Ainsi, l'article 16, paragraphe 2, de l'accord sur les ADPIC parle aussi de «marques notoirement connues» lorsqu'il fait référence à la convention de Paris (voir article 16, paragraphe 2, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l'annexe 1 C de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994, et approuvé par décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), connu aussi sous l'appellation d'«accord sur les ADPIC»). Aux États-Unis, le terme employé est celui de «famous marks». Pour une vue d'ensemble, voir Senftleben, M., «The trademark Tower of Babel: dilution concepts in international, US and EC trademark law», *International review of intellectual property and competition law*, vol. 40 (2009), n° 1, p. 45 à 77. De plus, je relève que les différentes expressions précitées divergent en ce qui concerne les conditions requises pour qu'une marque puisse être considérée comme étant notoirement connue.

---

[10](#) – Il convient d'ajouter que la perception de ce qu'est une marque renommée peut varier selon les États membres, malgré les critères définis par la Cour dans l'arrêt qu'elle a rendu le 14 septembre 1999, dans l'affaire General Motors (C-375/97, Rec. p. I-5421, points 19 à 30); voir point 23 des conclusions présentées par l'avocat général Sharpston dans l'affaire Intel Corporation (arrêt du 27 novembre 2008, C-252/07, Rec. p. I-8823).

---

[11](#) – En ce qui concerne ces derniers, voir par exemple les demandes de décisions préjudicielles formées par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) dans l'affaire L'Oréal SA & Ors v Bellure NV & Ors [2007] EWCA Civ 968 (10 octobre 2007), par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, dans l'affaire L'Oréal SA & Ors v EBay International AG & Ors [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 mai 2009) et, en particulier, par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), à la suite de la réponse donnée par la Cour de justice (arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Rec. p. I-5185), dans l'affaire L'Oréal SA & Ors v Bellure NV & Ors [2010] EWCA Civ 535 (21 mai 2010).

---

[12](#) – Aux États-Unis, la protection contre la dilution de la marque est entrée dans la législation fédérale sur les marques en 1995 avec le Federal Trade Mark Dilution Act, qui a ajouté une nouvelle section 45(c) au Lanham Act. Il a été ultérieurement modifié par le Trade Mark Dilution Revision Act de 2005; voir, par exemple, Long, C., «The political economy of trademark dilution», dans Dinwoodie, G., et Janis, M. (éditeurs), *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, p. 132.

---

[13](#) – À la suite d'une communication de la Commission intitulée «Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe» [COM(2008) 465 final], la Commission a commandé en 2009 au Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht une étude sur le fonctionnement global du système des marques en Europe. Le rapport final a été remis à la Commission le 12 décembre 2010, mais n'a pas encore été rendu public à ce jour. Voir [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm).

---

[14](#) – La directive 89/104 a été abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO L 299, p. 25), qui est entrée en vigueur le 28 novembre 2008. Les dispositions de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 correspondent pour l'essentiel à celles de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104. Toutefois, compte tenu de la date à laquelle les faits de l'espèce se sont produits, le litige au principal demeure régi par les dispositions de la directive 89/104.

---

[15](#) – Par souci de clarté, il faut noter que les versions linguistiques de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 diffèrent entre elles; voir sur ce point l'analyse de la Cour dans l'arrêt *General Motors*, précité, point 20.

---

[16](#) – Je rappelle que l'article 4, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/104, applicable au stade de l'enregistrement de marque, prévoit des règles identiques à celles de l'article 5, paragraphes 1 et 2.

---

[17](#) – Le règlement n° 40/94 a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 sont identiques à celles de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Toutefois, compte tenu de la date à laquelle les faits ont eu lieu, le litige au principal demeure régi par le règlement n° 40/94.

---

[18](#) – Pour les enregistrements de marques, voir note 3 ci-dessus.

---

[19](#) – Selon la jurisprudence, ces signes peuvent être considérés comme identiques avec la marque (voir arrêts du 20 mars 2003, *LTJ Diffusion*, C-291/00, Rec. p. I-2799, point 54; *BergSpechte*, point 25, et *Portakabin*, point 47): le signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans aucune modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il contient des différences si négligeables qu'elles passent inaperçues pour le consommateur moyen.

---

[20](#) – Il existe cependant des différences entre la directive et le règlement. Par exemple, l'article 5, paragraphe 2, de la directive est optionnel, alors que la disposition correspondante dans le règlement, l'article 9, paragraphe 1, sous c), ne l'est pas. Une autre différence porte sur la référence géographique utilisée pour déterminer si la marque jouit d'une renommée. Cependant, sur ce dernier point, la Cour a considéré que, territorialement, l'existence d'une renommée dans une partie substantielle du territoire d'un État membre, pour ce qui est de la directive, ou du territoire de la Communauté, pour ce qui est du règlement n° 40/94, ne suffisait pas pour interdire l'usage de ce signe (voir arrêts *General Motors*, précité, points 28 et 29, et du 6 octobre 2009, *PAGO International*, C-301/07, Rec. p. I-9429, points 27 et 30). S'il convient certes de ne pas oublier les différences dans le libellé des dispositions, elles n'interdisent toutefois pas de transposer les résultats de la présente analyse de la directive au règlement.

---

[21](#) – Voir Strasser, M., «The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 10 (2000), p. 375, p. 393 à 395.

---

[22](#) – En ce qui concerne la jurisprudence rendue en matière de situations de double identité, voir, par exemple, arrêt du 11 septembre 2007, *Céline* (C-17/06, Rec. p. I-7041).

---

[23](#) – La Cour a jugé que, si un État membre transpose l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, il doit accorder une protection au moins aussi étendue pour des produits ou des services identiques ou similaires que pour des produits ou des services non similaires. L'option de l'État membre porte ainsi sur le principe même de l'octroi d'une protection renforcée au profit des marques renommées, mais non sur les situations couvertes par cette protection lorsqu'il l'accorde. Voir arrêt du 23 octobre 2003, *Adidas-Salomon et Adidas Benelux* (C-408/01, Rec. p. I-12537, point 20).

---

[24](#) – Arrêt du 9 janvier 2003, *Davidoff* (C-292/00, Rec. p. I-389, point 30).

---

[25](#) – Affaire précitée, point 22.

---

[26](#) – Étant donné qu'aucun changement substantiel ne saurait être apporté aux instruments qui font l'objet d'une procédure de codification, je pense que l'adoption en 2008 d'une version codifiée de la directive 89/104 avec la directive 2008/95 n'affecte en aucune manière la portée de la jurisprudence *Davidoff* de 2003 [voir aussi proposition de la Commission, COM(2006) 812 final].

---

[27](#) – Voir arrêts précités *Google France et Google*, point 99; *Eis.de*, point 28; *BergSpechte*, point 41, et *Portakabin*, point 54.

---

[28](#) – Tel pourrait être le cas lorsque les titulaires des marques sont informés de cette possibilité d'interdire l'usage de leurs marques en tant que mots clés par des tiers, et que le recours à cette faculté n'impose pas des formalités ou des frais excessivement lourds.

---

[29](#) – Arrêt précité, point 99.

---

[30](#) – Je rappelle que la Cour a relevé, dans l'arrêt Google France et Google, point 65, que «la circonstance que le signe utilisé par le tiers à des fins publicitaires n'apparaît pas dans la publicité même ne saurait signifier à elle seule que cette utilisation est étrangère à la notion d'usage [...] pour des produits ou des services' au sens de l'article 5 de la directive 89/104». L'arrêt Google France et Google concernait trois cas: dans l'affaire C-236/08, la marque en question apparaissait dans l'annonce du tiers, alors que, dans les affaires C-237/08 et C-238/08, le signe en question était absent de l'annonce (voir points 62 et 63 de l'arrêt).

---

[31](#) – Voir directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée) (JO L 376, p. 21).

---

[32](#) – Pour ce qui est de la fonction de publicité, l'argumentation adoptée par la Cour dans l'arrêt Google France et Google (point 98) semble transposable au cas présent. Je reviendrai cependant à la question de l'augmentation du coût lié au «prix par clic» à la charge d'Interflora lorsque j'examinerai le parasitisme.

---

[33](#) – Arrêt précité, point 68. Pour les raisons que j'exposerai plus tard, je pense que cette affirmation est incontestable dans le cas d'une marque unique et présentant un caractère intrinsèquement distinctif. Cependant, dans le cas de plusieurs marques identiques appartenant à des titulaires différents, ou de marques basées sur des mots ou des noms descriptifs ou génériques, cette affirmation peut être erronée. Ainsi, un internaute entrant le terme «nike» comme mot clé peut rechercher des informations non seulement sur des articles de sport, mais peut-être aussi sur une déesse grecque ou sur la technologie produite par la société suédoise Nike Hydraulics AB.

---

[34](#) – Il peut être utile de rappeler que «[l]e droit de marque constitue en effet un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir» (arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, point 47). Selon moi, la finalité de la concurrence économique est d'améliorer le bien-être du consommateur en instaurant de meilleurs substituts aux produits existants (en termes de qualité, de caractéristiques ou de prix), pour promouvoir ainsi l'efficacité et les innovations, et parvenir ainsi à une allocation plus rationnelle des facteurs de production.

---

[35](#) – On trouve la mention suivante sur l'un des sites web d'Interflora: «Interflora est le réseau de livraison de fleurs le plus grand et le plus populaire du monde. Interflora est devenu synonyme d'un concept qui autrefois aurait été impossible à imaginer – celui qu'en une journée un beau bouquet ou un cadeau puisse être livré personnellement et avec style dans le monde entier» (traduction libre de l'anglais – voir [http://interflora.co.uk/page.xml?page\\_name=help\\_about](http://interflora.co.uk/page.xml?page_name=help_about) (au 31 janvier 2011)).

---

[36](#) – La notion de «signification secondaire d'une marque» est connue de tous les systèmes juridiques, mais son sens et son champ d'application varient. Dans certains États membres, elle se rapporte à des situations dans lesquelles un droit de marque est acquis par l'usage et non par enregistrement, dans d'autres à des situations dans lesquelles un signe non distinctif peut être enregistré comme marque parce qu'il a acquis une signification secondaire distinctive. Il est aussi possible de penser que toute marque sans exception doit faire l'objet d'un usage afin d'être connue dans l'esprit des milieux intéressés, acquérant par ce biais une renommée ou une signification secondaire reconnue. Voir Holmqvist, L., *Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of*

*the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness*, Jurist-och samhällvetareförbundets Förlags AB (JSF), Malmö, 1971, p. 117 à 126.

---

[37](#) – La question de savoir si INTERFLORA a bien une telle signification secondaire est une question qu’il appartient à la juridiction nationale de trancher. Cependant, la quatrième question, sous a), semble impliquer une telle signification étant donné que les enregistrements de marques concernés (voir note 3 ci-dessus) n’indiquent en rien qu’INTERFLORA serait utilisée comme marque pour désigner un réseau commercial.

---

[38](#) – Voir point 29 de l’ordonnance de renvoi du 16 juillet 2009 (citée ci-dessus, point 30).

---

[39](#) – La notion de dilution de la marque a été développée en droit allemand en matière de concurrence déloyale, et introduite dans la doctrine américaine par Schechter (Schechter, F., «The rational basis of trademark protection», *Harvard Law Review*, 1927, p. 813). Schechter a souligné que la préservation du caractère distinctif des marques uniques (par exemple, les marques arbitraires, inventées ou fantaisistes) était l’objectif principal de la protection contre la dilution. Les développements plus récents ont porté plus spécifiquement sur la question de la protection des marques notoirement connues contre la perte de caractère distinctif résultant de l’usage de signes identiques ou similaires couvrant des produits ou des services différents; voir Holmqvist, précité, p. 147, 155 et 156, ainsi que point 37 des conclusions présentées par l’avocat général Jacobs dans l’affaire Adidas-Salomon et Adidas Benelux, et point 30 de celles présentées par l’avocat général Sharpston dans l’affaire Intel Corporation.

---

[40](#) – Voir Lunney, G., «Trademark Monopolies», *Emory Law Journal*, vol. 48 (1999), p. 367. Ce dernier considère les progrès récents de l’approche basée sur la propriété dans la législation et la jurisprudence comme nuisibles du point de vue de la politique de la concurrence dans la mesure où elle permet aux titulaires de marques notoirement connues d’acquérir une rente de monopole sans aucun bénéfice réel pour les consommateurs. Strasser, dans l’ouvrage précité, défend une conception opposée et considère que l’approche basée sur la propriété est bénéfique d’un point de vue économique.

---

[41](#) – Comme l’avocat général Kokott l’a écrit au point 50 des conclusions qu’elle a présentées dans l’affaire Copad (arrêt du 23 avril 2009, C-59/08, Rec. p. I-3421), «le droit conféré par la marque doit ainsi garantir la possibilité de contrôler la qualité des produits et non l’exercice effectif d’un tel contrôle».

---

[42](#) – Voir, par exemple, Levin M., «The wording is not always what it seems to be – On Confusion, Association and Dilution», dans Kooy, L. (éd.), *25th Anniversary of ECTA. Past, Present and the Future. The Development of Trade Marks, Designs and Related IP Right in Europe*, European Communities Trade Mark Association, La Haye, 2005, p. 51 à 64, 60. Elle fait référence aussi à la doctrine dite «de la mort-aux-rats» («rat poison doctrine») dans les pays nordiques (en vertu de laquelle le titulaire d’une marque pour des produits alimentaires peut interdire l’usage d’une marque similaire pour désigner de la mort-aux-rats), et à la jurisprudence Claeryn/Klaeryn au Benelux (voir arrêt de la Cour de justice du Benelux du 1<sup>er</sup> mars 1975, Colgate-Palmolive c. Distillerie Bols, A 74/1).

---

[43](#) – Voir note 12, ci-dessus.

---

[44](#) – Aux États-Unis, le parasitisme ou l'appropriation indue n'a pas été inclus dans la protection accordée par la législation fédérale contre la dilution de marque, alors que certains arrêts l'ont reconnu. Voir, à cet égard, Simon, I., «Dilution by blurring – a conceptual roadmap», *Intellectual Property Quarterly*, 2010, p. 44 à 87, p. 56.

---

[45](#) – Cependant, dans de nombreux systèmes juridiques, la protection contre le ternissement et le parasitisme peut aussi être reconnue, ou accordée à titre subsidiaire, dans le cadre du droit de la concurrence.

---

[46](#) – Il me semble qu'Interflora n'accuse pas Marks & Spencer de ternissement à l'égard de ses marques.

---

[47](#) – Voir arrêts précités L'Oréal e.a., points 58 et 59, et Google France et Google, points 75 à 79.

---

[48](#) – Dans l'arrêt Davidoff, la Cour a fondé son raisonnement sur le fait que la protection dont bénéficient les marques jouissant d'une renommée serait moins efficace dans le cas où les produits sont similaires que lorsqu'ils ne le sont pas, étant donné que l'article 5, paragraphe 1, sous b), impose l'existence d'un risque de confusion (points 27 à 29). Cet argument ne me paraît pas s'appliquer en présence de signes et de produits et services identiques, étant donné que l'application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), n'impose pas qu'il existe un risque de confusion (voir arrêt L'Oréal e.a., points 58 et 59).

---

[49](#) – Voir arrêt L'Oréal e.a., point 64.

---

[50](#) – Voir analyse de l'avocat général Mengozzi dans les conclusions qu'il a présentées dans l'affaire L'Oréal e.a., points 31 à 61, et critiques formulées par les juridictions anglaises évoquées à la note 11, ci-dessus.

---

[51](#) – Arrêt Intel Corporation, précité, points 30 et 31, ainsi que jurisprudence citée.

---

[52](#) – Il convient d'ajouter qu'il existe, à différentes étapes du développement, un groupe de méthodes ou de technologies appelées «web sémantique» qui permettent aux machines de comprendre la signification – ou la sémantique – de l'information sur le réseau Internet. Si je suis correctement informé, les fournisseurs de services de référencement sur Internet ont développé plusieurs méthodes pour améliorer la pertinence des résultats des recherches en prenant cet élément en considération, mais cela ne signifie pas que les moteurs de recherche sur Internet «comprennent» la signification d'un mot clé.

---

[53](#) – Il me semble que la marque verbale INTERFLORA en tant que telle est unique. Néanmoins, il existe aussi des enregistrements de marques communautaires quelque peu similaires (voir, par exemple, la marque verbale n° 3371549 INTERFLO pour les classes 9, 12 et 37; la marque verbale n° 2178887 INTERFORUM SIGLO XXI pour la classe 42; la marque figurative INTERFLOOR n° 3036944 pour les classes 1, 6, 8, 17, 19, 20, 27 et 37). En tant que marque,

INTERFLORA apparaît être une marque suggestive, presque descriptive (elle est formée d'un mot latin qui signifie «fleurs» et d'un préfixe latin signifiant «entre» ou «parmi»).

---

[54](#) – Voir arrêt Intel Corporation, points 72 à 74.

---

[55](#) – Je rappelle que, dans l'application du droit européen des marques aux marques renommées, ces marques bénéficient aussi d'une protection pour les produits ou services non similaires. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les marques «de niche» qui ne présentent pas un caractère unique, mais qui sont notoirement connues dans une zone géographique relativement limitée sont considérées comme des marques jouissant d'une renommée en application de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 (voir arrêt General Motors, point 31, et Senftleben, op. cit., p. 54). On peut trouver, par exemple, des marques d'appareils médicaux qui jouissent certainement d'une renommée et sont extrêmement bien connues par les personnes concernées, alors qu'elles sont inconnues du grand public (on pense, par exemple, aux systèmes d'imagerie utilisés en radiologie, ou aux équipements de chirurgie dentaire). Les marques peuvent aussi avoir une renommée au sein d'un public spécialisé dans une zone plutôt limitée (c'est le cas, par exemple, de certains bistouris dans un Land d'Allemagne). Si tel est le régime en vertu de la directive 89/104, en application du règlement n° 40/94, la renommée de la marque doit s'étendre dans toute l'Union [voir article 9, paragraphe 1, sous c), dudit règlement]. Aux États-Unis, au contraire, la protection accordée par le droit fédéral contre la dilution impose, en vertu du Trade Mark Dilution Revision Act de 2005, que la marque soit largement connue par tous les consommateurs en général aux États-Unis (voir note 9 ci-dessus).

---

[56](#) – J'ajouterai que le cadre traditionnel du droit des marques consistant à apprécier la réponse du consommateur à l'usage du signe pose problème s'il est appliqué uniquement à la sélection du mot clé parce que, dans le cadre de la publicité au moyen d'un moteur de recherche, l'association dans l'esprit de l'internaute effectuant une recherche à l'aide d'un mot de recherche particulier précède l'affichage de l'annonce commerciale, c'est-à-dire le moment où l'effet causal de l'usage de la marque devient perceptible à l'utilisateur.

---

[57](#) – Voir arrêt Google France et Google, points 51 et 52; voir aussi conclusions de l'avocat général Maduro, point 150.

---

[58](#) – Nous ajoutons.

---

[59](#) – Arrêt précité, point 83.

---

[60](#) – Ainsi que je l'ai indiqué plus haut, dans des circonstances très spécifiques relatives à la nature des produits ou des services et concernant la renommée ou la signification secondaire de la marque, il peut être porté atteinte à la fonction d'origine de la marque, même si l'annonce ne mentionne pas ou ne fait pas référence à la marque.

---

[61](#) – En ce qui concerne cette gradation du caractère distinctif, voir Holmqvist, ouvrage précité, p. 17 à 22.

---

[62](#) – Voir arrêts précités Intel Corporation, point 29, et L'Oréal e.a., point 39.

---

[63](#) – Je parle ici d'une source ou d'une origine dans un sens abstrait, pour faire référence à l'entreprise qui contrôle la production des produits ou la prestation des services couverts par la marque, et non pas au producteur ou au prestataire de service concret; voir, par exemple, arrêt Arsenal Football Club, point 48.

---

[64](#) – Le brouillage en ce sens n'est pas causé par le titulaire de la marque qui utilise la marque en tant que marque en relation avec différents produits et services à condition que la marque ait acquis une renommée et un caractère distinctif élevé découlant de la publicité et des autres efforts de stratégie commerciale ou marketing que le titulaire de la marque a mis en œuvre pour créer une image en faveur de la marque. Dans ces cas, le public identifie correctement les différents produits ou services de la marque avec une origine commerciale unique. Ce qui porte atteinte au caractère distinctif de la marque, c'est la coexistence de marques similaires ou identiques couvrant des produits ou des services différents provenant d'origines différentes, dans la mesure où cela fait obstacle au développement d'une image de la marque ou que cela dilue l'image existante.

---

[65](#) – Selon moi, le brouillage au sens d'affaiblissement est comparable à un nom de famille qui perdrait sa capacité de distinguer entre différentes familles en tant que groupes ayant une origine commune. Ainsi, le patronyme Smith est moins distinctif, en tant que nom de famille, que Windsor. La dilution par brouillage ne signifie cependant pas que la marque perde complètement son caractère distinctif, c'est-à-dire sa capacité à servir comme marque. Smith peut faire office de nom de famille malgré le fait qu'il s'agisse d'un patronyme commun, et STAR peut être une marque malgré le fait que ce terme est banal, c'est-à-dire doté d'un caractère faiblement distinctif. Par ailleurs, une marque frappée de dégénérescence est une marque qui a perdu son caractère distinctif et qui ne peut plus, par conséquent, être utilisée en tant que marque. Ainsi, les marques théoriquement diluées ne sont pas des marques à moitié frappées de dégénérescence (voir Holmqvist, p. 152). Indépendamment de cela, il semble utile d'admettre que la dégénérescence est une variante du brouillage aux fins de la protection des marques notoirement connues, tout au moins dans les systèmes juridiques dans lesquels la protection par rapport aux produits ou aux services identiques ou similaires impose l'existence d'un risque de confusion. Aux États-Unis, la dégénérescence ou la transformation de la marque en terme générique est souvent incluse dans la notion de dilution, voir par exemple Simon, op. cit. p. 72 à 74.

---

[66](#) – L'exemple de «cellophane», le cas d'école classique, représente les deux catégories.

---

[67](#) – À mon sens, qualifier le choix, en tant que tel, d'un mot clé pour effectuer de la publicité à l'aide d'un moteur de recherche sur Internet d'usage d'un signe susceptible d'entraîner un brouillage nous emmènerait bien loin de la doctrine établie de la dilution de marque. Cela conduirait à d'insurmontables difficultés en termes de preuve, parce que les liens commerciaux ne représentent habituellement qu'une fraction de l'information qui apparaît comme résultat de recherche à l'internaute.

---

[68](#) – Pour les États-Unis, voir arrêt de la Cour suprême, Moseley et al., DBA Victor's Little Secret v. V Secret Catalogue, Inc., et al., 537 U.S. 418 (2003), cassant l'arrêt de la Court of Appeals for the Sixth Circuit, 259 F.3d 464.

---

[69](#) – Arrêt précité, point 49.

---

[70](#) – Voir Klerman, D., «Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing», *Fordham Law Review*, vol. 74 (2006), p. 1759 à 1773, p. 1771.

---

[71](#) – Voir conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire L’Oréal e.a., points 105 à 111.

---

[72](#) – Arrêt précité, points 93 à 95.

---

[73](#) – Aux États-Unis, la section 43 (c), 4(A), du Lanham Act prévoit que «l’usage justifié d’une marque renommée par un tiers dans une publicité comparative pour désigner les produits ou services concurrents du titulaire de la marque renommée» ne tombe pas sous le coup des dispositions de la section 43 (c) relative à la dilution de la marque.