

**CJUE, 22SEPTEMBRE 2011, 1ERE CH., AFF. C-323/09, INTERFLORA C/ MARKS & SPENCER**

**MOTS CLEFS : CJUE - référencement – adword – marque - publicité**

*Le régime relatif à la protection des marques à été précisé par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans un arrêt rendu le 22 septembre 2011. Suite à une question préjudicielle introduite par la High Court of Justice du Royaume-Uni, la CJUE a dû se prononcer sur l'existence d'une atteinte au droit des marques dès lors que le choix, par un opérateur économique, d'un mot clé dans le cadre du service « Adwords » du moteur de recherche Google portait sur la marque d'un concurrent.*

**FAITS :** La société Marks & Spencer (M&S) a choisi, dans le cadre du référencement « Adwords » sur Google, d'associer le mot « Interflora » et ses variantes à son lien commercial. La Société Interflora conteste ce choix, invoque une contrefaçon et revendique le droit à la protection de sa marque.

**PROCEDURE** La High Court of justice du Royaume-Uni doit se prononcer sur le conflit opposant M&S à Interflora. Afin de décider si l'utilisation de la marque Interflora constitue une contrefaçon, la High Court of justice pose plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union Européenne. La CJUE doit se prononcer sur l'interprétation des textes communautaires relatifs au droit des marques.

**PROBLEME DE DROIT :** Il s'agit pour la CJUE de statuer si l'utilisation par un tiers d'une marque, sans le consentement de son titulaire, à titre de mot clé dans le cadre du référencement par Google constitue une atteinte à l'une des fonctions des marques.

**SOLUTION :** L'article 5§1 de la directive 89/104/CEE et l'article 9§1 du règlement 40/94/CE doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d'un mot clé identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque. La CJUE considère qu'il appartient aux juges britanniques et aux juridictions nationales chargées de se prononcer sur l'existence d'une atteinte au droit des marques dans le cadre des « Adwords », de vérifier si il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque, à la fonction de publicité et à la fonction d'investissement de la marque.

**SOURCES :**

BEM, A., « Sanctions juridiques de l'utilisation du service de référencement publicitaire payant Google Adowrds », *LEGAVOX*, publié le 26.11.2011, consulté le 29.11.2011, URL : <http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/sanctions-juridiques-utilisation-service-referencement-6953.htm>

BOURGEOIS, M., « Référencement payant et utilisation d'une marque : précisions apportées par l'arrêt « Interflora » », *K PRATIQUE*, publié le 09.11.2011, consulté le 23.11.2011, URL : [http://www.kpratique.fr/Referencement-payant-et-utilisation-d-une-marque-les-precisions-apportees-par-l-arret-Interflora\\_a77.html](http://www.kpratique.fr/Referencement-payant-et-utilisation-d-une-marque-les-precisions-apportees-par-l-arret-Interflora_a77.html)

DUBOIS, M., « La CJUE affine le régime relatif à la protection des marques utilisé par des tiers en tant que mot-clef s'un service de référencement », *NOMOS*, publié en octobre 2011, consulté le 26.11.2011, URL : <http://www.nomosparis.com/pdf/octobre2011/Regimeprotectionmarques.pdf>

WERY, E., « Adwords : la Cour de l'Union précise la portée de la précision des marques », *DROIT & TECHNOLOGIES*, publié le 22.09.2011, consulté le 23.11.2011, URL : <http://www.droit-technologie.org/actuality-1430/adwords-la-cour-de-l-union-precise-la-portee-de-la-protection-des-ma.html>



**NOTE :**

Etroitement lié au développement remarquable du commerce électronique et sans que l'on puisse distinguer s'il est en issu ou s'il le provoque lui-même, le service de référencement « Adwords » proposé par le moteur de recherche « Google » est essentiel. En effet, moyennant rémunération, Google permet à tout acteur économique de s'offrir une meilleure visibilité sur le web en associant des mots clés à son lien commercial ce qui lui permet un référencement optimal sur le moteur de recherche, le plus souvent en tête des résultats ou sur le côté. La pratique pour les annonceurs d'« acheter » des mots clés correspondant aux produits ou services de leurs concurrents est répandue et suscite la colère des titulaires des marques concernées.

Dans un arrêt du 22 septembre 2011, la CJUE a dû décider si l'utilisation par un tiers d'une marque, sans le consentement de son titulaire, à titre de mot clé dans le cadre du référencement par Google constitue une atteinte au droit des marques.

**Le régime juridique des « Adwords » confirmé**

En l'espèce, la société Mark & Spencer, proposant un service de livraison de fleurs au Royaume-Uni, a choisi, dans le cadre du service de référencement « AdWords » de Google, le terme « Interflora » et ses variantes à titre de mots clés. Considérant ce choix comme constitutif d'une violation de ses droits de marque, la société renommée Interflora, qui pratique ce type de service dans le pays depuis les années 50, poursuit M&S devant la High Court of Justice du Royaume-Uni. Celle-ci décida de surseoir à statuer et posa à la Cour de Justice de l'Union Européenne plusieurs questions préjudicielles afin que celle-ci l'éclaire sur l'interprétation des textes communautaires en la matière.

Conformément à ce qu'elle avait décidé dans le cadre de sa jurisprudence Google du 23 mars 2010, la CJUE tempère l'idée selon laquelle une marque dispose d'une protection absolue.

En effet, la Cour se fonde sur l'article 5§1 de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats-membres sur les marques et sur le règlement 90/94/CE pour affirmer que le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à l'utilisation de celle-ci par un concurrent que dans la mesure où cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque.

Reprenant sa décision Google, la Cour commence par rappeler la première fonction de la marque : la fonction d'indication d'origine. Elle précise : « lorsque l'annonce du tiers suggère l'existence d'un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y a lieu de conclure qu'il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine de cette marque ».

La Cour confirme ensuite, comme elle l'avait décidé dans sa jurisprudence antérieure, qu'une atteinte à

la fonction de publicité de la marque n'était pas constituée par le simple fait que son titulaire devait fournir des efforts supplémentaires pour augmenter sa visibilité sur la toile.

**Le régime juridique des « Adwords » affiné**

Pour la première fois, la CJUE va préciser la protection de la fonction d'investissement de la marque en déclarant que celle-ci doit être remise en cause si son usage par un concurrent « gêne de manière substantielle l'emploi, par le titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs ».

La Cour va également soulever le problème des marques renommées et se demander si l'utilisation d'une telle marque dans le cadre d'« Adwords » est constitutive, en tout temps, d'une atteinte au droit des marques. Elle va conclure qu'une telle utilisation relève d'une « concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services en cause » dès lors qu'elle propose une « alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque renommée ». La Cour va toutefois exclure de cette conclusion les cas où l'utilisation d'une marque concurrente renommée constituerait une « simple imitation des produits ou des services du titulaire de cette marque » et causerait une « dilution ou un ternissement » de celle-ci.

Ces remarques sont sans incidence sur le principe développé ci-dessus selon lequel la Cour sanctionne l'utilisation d'une marque concurrente, renommée ou non, à titre d'« Adwords » dès lors qu'une atteinte aux fonctions de la marque est démontrée.

Il appartient désormais aux juridictions nationales chargées de se prononcer sur l'existence d'une atteinte au droit des marques de prendre leurs décisions au regard des précisions apportées par la CJUE dans cette affaire eu égard notamment, à leur appréciation de la renommée des intervenants.

Les « Adwords », dont l'existence a été contestée, ont donc encore de beaux jours devant eux, et ce, pour le plus grand bénéfice de Google, qui continuera à en tirer des revenus considérables.

Ils représenteront toujours des outils publicitaires d'une efficacité redoutable pour les sociétés présentes sur internet. Il incombera simplement à celles-ci de s'assurer que le choix des mots clés ne risque pas d'enfreindre le droit des marques des concurrents.

Florence Dall'Aglio  
Master 2 Droit des médias et des  
télécommunications  
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC  
2011



**ARRET :**

CJUE, 22 SEPTEMBRE 2011, 1<sup>ère</sup> Ch., Aff. C323/09, *Interflora c/ Marks & Spencer*

[...]Les articles 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 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d'un mot clé identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque.

Un tel usage :

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

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

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

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

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

