ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

25 mars 2010 *

Dans l'affaire C-278/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 20 mai 2008, parvenue à la Cour le 26 juin 2008, dans la procédure

Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH

contre

Günter Guni,

trekking.at Reisen GmbH,

* Langue de procédure: l'allemand.

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, faisant fonction de président de la première chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 7 mai 2009,

considérant les observations présentées:

— pour Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH, par M[e] W. Wetzl, Rechtsanwalt,

— pour M. Guni et trekking.at Reisen GmbH, par M[e] M. Wukoschitz, Rechtsanwalt,

— pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Cabouat, en qualité d'agents,

— pour le gouvernement italien, par M[me] I. Bruni, en qualité d'agent, assistée de M. F. Arena, avvocato dello Stato,

— pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et R. Solnado Cruz, en qualité d'agents,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. Krämer, en qualité d'agent,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de 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 (JO 1989, L 40, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant la société Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH (ci-après «BergSpechte») à la société trekking.at Reisen GmbH (ci-après «trekking.at Reisen») ainsi qu'au gérant de cette dernière, M. Guni, au sujet de l'affichage sur Internet de liens promotionnels à partir de mots clés identiques ou similaires à une marque.

Le cadre juridique

3 L'article 5 de la directive 89/104, intitulé «Droits conférés par la marque», dispose, à son paragraphe 1:

«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.»

4 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), entrée en vigueur le 28 novembre 2008.

Néanmoins, le litige au principal demeure régi, compte tenu de la date des faits, par la directive 89/104.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

Le service de référencement «AdWords»

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

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

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

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

8 BergSpechte est titulaire de la marque figurative et verbale autrichienne représentée comme suit:



9 Cette marque a été enregistrée pour les classes 25, relative, notamment, aux vêtements, 39, portant notamment sur l'organisation de voyages et 41 (Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles) au sens 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.

10 trekking.at Reisen organise, comme BergSpechte, des voyages dits «outdoor» (trekkings, voyages d'aventures, expéditions en montagne).

11 Les 17 août et 25 septembre 2007, lorsqu'un internaute entrait les mots «Edi Koblmüller» comme termes de recherche dans le moteur de recherche Google, une

annonce de trekking.at Reisen apparaissait dans la rubrique «liens commerciaux», sous le titre «Trekking- und Naturreisen» (trekkings et voyages nature).

12 Les 29 août et 25 septembre 2007, lorsqu'un internaute entrait le mot «Bergspechte» comme terme de recherche dans ledit moteur de recherche, une annonce de trekking.at Reisen apparaissait dans la rubrique «liens commerciaux», sous le titre «Äthiopien mit dem Bike» («l'Éthiopie à vélo»).

13 Par une ordonnance de référé du Landesgericht Wels, du 19 octobre 2007, trekking.at Reisen s'est vu imposer des mesures conservatoires l'interdisant de renvoyer les utilisateurs à sa propre page d'accueil au moyen d'un lien figurant sur les pages contenant les listes de résultats obtenus par utilisation de moteurs de recherche sur Internet en entrant les termes de recherche «Edi Koblmüller» et/ou «Bergspechte».

14 Le 7 décembre 2007, l'Oberlandesgericht Linz a partiellement modifié ladite ordonnance de référé. BergSpechte, trekking.at Reisen et M. Guni ont introduit un recours en «Revision» à l'encontre de cette décision devant l'Oberster Gerichtshof.

15 Dans ces conditions, l'Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 5, paragraphe 1, de la [directive 89/104] doit-il être interprété en ce sens qu'une marque est utilisée d'une manière réservée au titulaire de la marque lorsque

ladite marque ou un signe similaire (par exemple, l'élément verbal d'une marque figurative et verbale) est utilisé comme mot clé dans un moteur de recherche et que par conséquent, lorsque ladite marque ou ledit signe similaire est entré comme terme de recherche dans le moteur de recherche en cause, une publicité pour des produits ou des services identiques ou similaires apparaît à l'écran?

2) Si la première question appelle une réponse affirmative:

a) Le droit d'exclusivité du titulaire de la marque est-il violé lors de l'utilisation d'un terme de recherche identique à la marque pour une publicité pour des produits ou des services identiques, indépendamment de la question de savoir si la publicité apparaît dans la liste des résultats ou dans une rubrique publicitaire distincte ainsi que de celle de savoir si elle est affichée en tant que 'lien commercial'?

b) Lors de l'utilisation d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services similaires ou lors de l'utilisation d'un signe similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou similaires, faut-il exclure le risque de confusion dès lors que la publicité est affichée en tant que 'lien commercial' et/ou n'apparaît pas dans la liste des résultats mais dans une rubrique publicitaire distincte?»

Sur la première question préjudicielle

16 Le litige au principal concerne l'emploi, en tant que mots clés dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de signes qui sont identiques ou similaires à une marque, sans que le titulaire de celle-ci n'ait donné son consentement.

17 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un tiers de faire afficher, à partir d'un mot clé identique ou similaire à cette marque que ce tiers a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, une annonce pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée.

18 Ainsi que la Cour l'a constaté aux points 51 et 52 de son arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google (C-236/08 à C-238/08, Rec. p. I-2417), le signe sélectionné par l'annonceur en tant que mot clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet est le moyen utilisé par lui pour déclencher l'affichage de son annonce et fait donc l'objet d'un usage «dans la vie des affaires» au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104.

19 Il s'agit, en outre, d'un usage pour des produits ou des services de l'annonceur, même lorsque le signe sélectionné en tant que mot clé n'apparaît pas dans l'annonce même (arrêt Google France et Google, précité, points 65 à 73).

20 Néanmoins, le titulaire de la marque ne saurait s'opposer audit usage du signe identique ou similaire à sa marque s'il n'est pas satisfait à l'ensemble des conditions prévues à cet effet à l'article 5 de la directive 89/104 et par la jurisprudence de la Cour relative à cet article.

21 Dans l'hypothèse visée à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104, où le tiers fait usage d'un signe identique à une marque pour des produits ou des services

identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, le titulaire de la marque est habilité à interdire cet usage si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque (arrêt Google France et Google, précité, point 79).

22 Dans l'autre hypothèse, visée à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de cette directive, où le tiers fait usage d'un signe identique ou similaire à une marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, le titulaire de la marque ne peut s'opposer à l'usage dudit signe que lorsqu'il existe un risque de confusion (arrêt Google France et Google, précité, point 78 et jurisprudence citée).

23 Dans le litige au principal, les signes «Edi Koblmüller» et «Bergspechte» ont été utilisés pour des services identiques à ceux pour lesquels la marque de BergSpechte est enregistrée, à savoir des services d'organisation de voyages.

24 Dès lors, afin de savoir s'il convient d'appliquer la règle énoncée à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 ou celle énoncée au paragraphe 1, sous b), de cet article, il y a lieu de déterminer si les signes «Edi Koblmüller» et «Bergspechte» sont identiques ou similaires à la marque de BergSpechte.

25 À cet égard, force est de constater que le signe «Edi Koblmüller», qui reproduit seulement une partie restreinte de la marque de BergSpechte, ne saurait être considéré comme étant identique à ladite marque. En effet, un signe est identique à une marque seulement lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si

insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen (arrêt du 20 mars 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Rec. p. I-2799, point 54).

26 Il appartient, toutefois, à la juridiction nationale d'apprécier si le signe «Edi Koblmüller» est similaire à la marque de BergSpechte.

27 S'agissant du signe «Bergspechte», il est constant qu'il ne reproduit pas non plus tous les éléments constituant la marque. Il pourrait, toutefois, être considéré comme recelant des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen, au sens de la jurisprudence citée au point 25 du présent arrêt. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier, eu égard à l'ensemble des éléments dont elle dispose, si ledit signe doit être qualifié ainsi.

28 Dans l'hypothèse où ladite juridiction conclurait à l'absence d'identité entre le signe «Bergspechte» et la marque de BergSpechte, il apparaît approprié, sous réserve de vérification par la juridiction nationale, de conclure que ledit signe est similaire à ladite marque.

Sur l'atteinte ou le risque d'atteinte à l'une des fonctions de la marque [article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104]

29 Le droit exclusif prévu à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse

remplir ses fonctions propres. Dès lors, l'exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (voir, notamment, arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, point 51; du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Rec. p. I-5185, point 58, ainsi que Google France et Google, précité, point 75).

30 Il résulte de cette jurisprudence que le titulaire de la marque ne saurait s'opposer à l'usage d'un signe identique à la marque si cet usage n'est susceptible de porter atteinte à aucune des fonctions de celle-ci (arrêts précités L'Oréal e.a., point 60, ainsi que Google France et Google, point 76).

31 Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (ci-après la «fonction d'indication d'origine»), mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité (arrêts précités L'Oréal e.a., point 58, ainsi que Google France et Google, point 77).

32 S'agissant de l'usage de signes identiques à des marques en tant que mots clés dans le cadre d'un service de référencement, la Cour a jugé, au point 81 de l'arrêt Google France et Google, précité, que les fonctions pertinentes à examiner sont celle d'indication d'origine et celle de publicité.

33 En ce qui concerne la fonction de publicité, la Cour a constaté dans ledit arrêt que l'usage d'un signe identique à une marque d'autrui dans le cadre d'un service de référencement tel que «AdWords» n'est pas susceptible de porter atteinte à cette fonction de la marque (arrêt Google France et Google, précité, point 98).

34 Cette conclusion s'impose également en l'espèce, l'affaire au principal portant sur la sélection de mots clés et l'affichage d'annonces dans le cadre du même service de référencement «AdWords».

35 Concernant la fonction d'indication d'origine, la Cour a considéré que la question de savoir s'il y a une atteinte à cette fonction lorsqu'est montrée aux internautes, à partir d'un mot clé identique à une marque, une annonce d'un tiers, dépend en particulier de la façon dont cette annonce est présentée. Il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque lorsque l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers (arrêt Google France et Google, précité, points 83 et 84).

36 À cet égard, la Cour a également précisé que, 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 même, lorsque l'annonce, tout en ne suggérant pas l'existence d'un lien économique, reste à tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il convient de conclure qu'il y a atteinte à ladite fonction de la marque (voir arrêt Google France et Google, précité, points 89 et 90).

37 C'est à la lumière de ces éléments qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si, en cas d'applicabilité de la règle énoncée à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104, les faits du litige au principal sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d'atteinte, à la fonction d'indication d'origine.

Sur le risque de confusion [article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104]

38 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir, notamment, arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 17; du 6 octobre 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, point 26, ainsi que du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C-102/07, Rec. p. I-2439, point 28).

39 Il s'ensuit que, en cas d'applicabilité dans l'affaire au principal de la règle énoncée à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, il incombera à la juridiction nationale de conclure qu'il existe un risque de confusion lorsqu'est montrée aux internautes, à partir d'un mot clé similaire à une marque, une annonce d'un tiers qui 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.

40 Les précisions rappelées au point 36 du présent arrêt sont, par analogie, applicables.

41 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique ou similaire à ladite marque que cet annonceur 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 ladite publicité ne permet pas ou permet seulement 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.

Sur la seconde question préjudicielle

42 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la protection conférée par une marque à son titulaire peut avoir une portée différente selon que l'annonce d'un tiers affichée à partir du mot clé identique ou similaire à ladite marque figure dans la rubrique «liens commerciaux» ou ailleurs.

43 Il est constant que le litige au principal ne porte que sur l'usage de signes identiques ou similaires à une marque dans le cadre d'un service de référencement sur Internet résultant dans l'affichage d'annonces dans la rubrique «liens commerciaux» du moteur de recherche géré par le fournisseur dudit service. Dans ces conditions, un examen de la protection conférée par la marque à son titulaire en cas d'affichage d'annonces de tiers en dehors de la rubrique «liens commerciaux» ne serait d'aucune utilité pour la solution dudit litige.

44 Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

45 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

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, doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique ou similaire à ladite marque que cet annonceur 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 ladite publicité ne permet pas ou permet seulement 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.

Signatures