ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 juillet 2010 *

Dans l'affaire C-558/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 12 décembre 2008, parvenue à la Cour le 17 décembre 2008, dans la procédure

Portakabin Ltd,

Portakabin BV

contre

Primakabin BV,

* Langue de procédure: le néerlandais.

LA COUR (première chambre),

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

avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 26 novembre 2009,

considérant les observations présentées:

— pour Portakabin Ltd et Portakabin BV, par Mes N. W. Mulder et A. Tsoutsanis, advocaten,

— pour Primakabin BV, par Mes C. Gielen et M. G. Schrijvers, advocaten,

— pour le gouvernement français, par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d'agent,

— pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d'agent, assistée de M. L. Ventrella, avvocato dello Stato,

— pour le gouvernement polonais, par Mmes A. Rutkowska et A. Kraińska, en qualité d'agents,

— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. Krämer et W. Roels, en qualité d'agents,

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 des articles 5 à 7 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), telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive 89/104»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Portakabin Ltd et Portakabin BV (ci-après, ensemble, «Portakabin») à la Primakabin BV (ci-après «Primakabin») 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:

«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:

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

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

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

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

[…]

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 celles 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.»

4 L'article 6 de la directive 89/104, intitulé «Limitation des effets de la marque», dispose:

«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

a) de son nom et de son adresse;

b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

[…]»

5 L'article 7 de la directive 89/104 dans sa version initiale, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque», énonçait:

«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.»

6 Conformément à l'article 65, paragraphe 2, de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, lu en combinaison avec l'annexe XVII, point 4, de cet accord, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 dans sa version initiale a été modifié aux fins dudit accord, l'expression «dans la Communauté» étant remplacée par les mots «sur le territoire d'une partie contractante».

7 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»

8 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.

9 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.

10 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

11 Portakabin Ltd est producteur ainsi que fournisseur de bâtiments mobiles et est titulaire de la marque Benelux PORTAKABIN, enregistrée pour des produits des classes 6 (bâtiments, pièces détachées et matériaux de construction, en métal) et

19 (bâtiments, pièces détachées et matériaux de construction, autres qu'en métal) 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.

12 Portakabin BV est une filiale de Portakabin Ltd et est active dans la vente des produits du groupe en vertu d'une licence d'exploitation de la marque PORTAKABIN.

13 Primakabin vend et loue des bâtiments mobiles neufs et d'occasion. Outre la production et la commercialisation de ses propres modules, tels que des abris de chantier ou des bureaux temporaires, Primakabin consacre une partie de son activité à la location et à la vente de modules usagés, dont des modules fabriqués par Portakabin.

14 Primakabin ne fait pas partie du groupe Portakabin.

15 Portakabin ainsi que Primakabin offrent leurs produits à la vente sur leurs sites Internet respectifs.

16 Primakabin a sélectionné, dans le cadre du service de référencement AdWords, les mots clés «portakabin», «portacabin», «portokabin» et «portocabin». Ces trois dernières variantes ont été sélectionnées afin d'éviter que les internautes faisant une recherche au sujet des modules fabriqués par Portakabin manquent l'annonce de Primakabin parce qu'ils auraient commis de petites erreurs en dactylographiant le mot «portakabin».

17 Initialement, l'intitulé de l'annonce de Primakabin qui apparaissait après qu'avait été entré l'un desdits mots dans le moteur de recherche était «unités neuves et d'occasion». Ensuite, cet intitulé a été modifié par Primakabin en «portakabins d'occasion».

18 Le 6 février 2006, Portakabin a assigné Primakabin devant le voorzieningenrechter te Amsterdam (juge des référés d'Amsterdam) pour qu'il soit enjoint à cette dernière, sous peine d'astreinte, de cesser toute utilisation de signes correspondant à la marque PORTAKABIN, y compris les mots clés «portakabin», «portacabin», «portokabin» et «portocabin».

19 Par jugement du 9 mars 2006, le voorzieningenrechter te Amsterdam a rejeté la demande de Portakabin. Il a estimé que Primakabin n'utilisait pas le mot «portakabin» pour distinguer des produits. En outre, Primakabin ne tirerait pas de profit injustifié de l'utilisation en cause. En effet, elle utiliserait le mot «portakabin» pour diriger les personnes intéressées vers son site, où elle offre à la vente des «portakabins d'occasion».

20 Portakabin a interjeté appel de ce jugement devant le Gerechtshof te Amsterdam. Par arrêt du 14 décembre 2006, ce dernier a annulé ledit jugement et a interdit à Primakabin d'utiliser une publicité portant le texte «portakabins d'occasion» ainsi que, en cas d'utilisation du mot clé «portakabin» et de ses variantes, de créer un lien direct vers des pages de son site Internet autres que celles où des modules fabriqués par Portakabin sont offerts à la vente.

21 Le Gerechtshof te Amsterdam ayant jugé que l'utilisation du mot clé «portakabin» et de ses variantes ne constituait pas un usage pour des produits ou des services au sens de la législation transposant l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104, Portakabin a formé un pourvoi contre ledit arrêt du 14 décembre 2006 devant le Hoge Raad der Nederlanden. Celui-ci a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) a) Si un opérateur qui commercialise divers produits ou services (ci-après l'"auteur de la publicité') utilise la possibilité d'enregistrer, auprès d'un exploitant d'un moteur de recherche sur Internet, un [mot clé] identique à une marque enregistrée par un autre opérateur (ci-après le 'titulaire de la marque') pour des produits ou services similaires, lequel mot clé enregistré — sans que cela soit perceptible par l'utilisateur du moteur de recherche — a pour conséquence que l'utilisateur d'Internet qui introduit ce mot, retrouve, sur la liste de résultats de l'exploitant du moteur de recherche, un lien vers le site 'web' de l'auteur de la publicité, cela constitue-t-il un usage, par l'auteur de la publicité, de la marque enregistrée, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive [89/104]?

b) Y a-t-il une différence à cet égard selon que le lien figure:

— dans la liste générale des pages trouvées, ou

— dans une section publicitaire affichée comme telle?

c) Y a-t-il par ailleurs également une différence selon que:

l'auteur de la publicité, déjà dans la mention constituant le lien figurant sur la page 'web' de l'exploitant du moteur de recherche, offre effectivement des produits et des services identiques aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ou que

l'auteur de la publicité, sur une propre page 'web', vers laquelle l'utilisateur d'Internet […] peut être renvoyé s'il 'clique' sur le lien de la page de l'exploitant du moteur de recherche ('hyperlien'), offre effectivement des produits ou des services identiques aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée?

2) Si et dans la mesure où la première question doit recevoir une réponse affirmative, les dispositions de l'article 6 de la directive [89/104], et plus particulièrement les dispositions de son paragraphe 1, sous b) et c), peuvent-elles impliquer que le titulaire de la marque ne peut interdire l'usage visé dans la première question, et, si tel est le cas, dans quelles circonstances?

3) Dans la mesure où il convient de donner une réponse affirmative à la première question, l'article 7 de la directive [89/104] s'applique-t-il, dès lors que l'offre de l'auteur de la publicité visé dans la première question, sous a), porte sur des produits qui ont été commercialisés dans la Communauté par le titulaire de la marque visé dans la première question ou avec son consentement?

4) Les réponses données aux questions qui précèdent sont-elles également valables s'agissant des mots clés visés dans la première question, enregistrés par l'auteur de la publicité, dès lors que la marque est, délibérément, enregistrée avec de petites erreurs, en sorte que les possibilités de recherche seront plus efficaces pour le public qui fait usage d'Internet, sachant que, sur le site 'web' de l'auteur de la publicité, la marque est reprise de façon correcte?

5) Si et dans la mesure où la réponse aux questions posées ci-dessus implique qu'il n'est aucunement question d'un usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive [89/104], les États membres peuvent-ils purement et simplement, vis-à-vis de l'utilisation [de mots clés] tels que ceux en cause dans le présent litige, octroyer, au titre de l'article 5, paragraphe 5, de ladite directive, conformément aux dispositions applicables dans ces États membres 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, une protection contre l'usage sans raison valable de ce signe, lorsque, selon l'appréciation des instances judiciaires de ces États membres, il est indûment tiré profit du caractère distinctif ou de la

renommée de la marque ou il leur est porté préjudice, ou sont-ce des limites de droit communautaire, appréciées conjointement avec les réponses aux questions qui précèdent qui doivent être appliquées par les juges nationaux?»

Sur les questions préjudicielles

22 Il convient d'examiner d'abord les première, quatrième et cinquième questions, dans la mesure où celles-ci concernent le droit du titulaire d'une marque d'interdire, en application de l'article 5 de la directive 89/104, l'usage par un annonceur d'un signe identique ou similaire à cette marque en tant que mot clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet. Les deuxième et troisième questions, portant sur les articles 6 et 7 de la directive 89/104 et concernant des hypothèses d'exceptions dans lesquelles le titulaire de la marque ne saurait exercer le droit énoncé à l'article 5 de cette directive, seront examinées par la suite.

Sur les première, quatrième et cinquième questions, relatives à l'article 5 de la directive 89/104

Sur la première question, sous a)

23 Le litige au principal trouve son origine dans 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 ait donné son consentement à cet emploi.

24 Par sa première question, sous a), 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 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.

25 Ainsi qu'il ressort de la décision de renvoi, ladite juridiction a qualifié le mot clé «portakabin» d'identique à la marque PORTAKABIN. Il est, en outre, constant que l'emploi dudit mot clé par Primakabin a pour objet et pour effet de déclencher l'affichage d'annonces pour des produits identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à savoir des bâtiments mobiles.

26 Dès lors, il convient d'examiner la première question au regard de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104. Cette disposition habilite le titulaire de la marque à interdire l'usage, sans son consentement, d'un signe identique à ladite marque par un tiers, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2007, Céline, C-17/06, Rec. p. I-7041, point 16, ainsi que du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Rec. p. I-5185, point 58).

27 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 un annonceur en tant que mot clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, est le moyen utilisé par lui pour déclencher l'affichage de son annonce et fait donc l'objet d'un usage «dans la vie des affaires» au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104.

28 Il s'agit, en outre, d'un usage pour des produits ou des services de l'annonceur (arrêt Google France et Google, précité, points 67 à 69). Cette constatation n'est pas infirmée par la circonstance, mise en exergue dans les observations soumises à la Cour, selon laquelle le signe identique à la marque — en l'espèce, le signe «portakabin» — est utilisé non seulement pour des produits usagés de cette marque — à savoir pour la revente de modules fabriqués par Portakabin — mais également pour des produits d'autres fabricants, tels que, en l'occurrence, des modules fabriqués par Primakabin ou par d'autres concurrents de Portakabin. Bien au contraire, l'usage par un annonceur d'un signe identique à une marque d'autrui pour proposer aux internautes une alternative par rapport à l'offre du titulaire de ladite marque, est un usage «pour des produits ou des services» au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 (arrêt Google France et Google, précité, points 70 à 73).

29 Cela étant, le titulaire de la marque ne saurait s'opposer audit usage du signe identique à sa 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).

30 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).

31 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 de publicité et celle d'indication d'origine.

32 En ce qui concerne la fonction de publicité, la Cour a constaté que l'usage d'un signe identique à une marque d'autrui dans le cadre d'un service de référencement tel qu'«AdWords» n'est pas susceptible de porter atteinte à cette fonction de la marque (arrêts Google France et Google, précité, point 98, ainsi que du 25 mars 2010, BergSpechte, C-278/08, Rec. p. I-2517, point 33).

33 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».

34 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 (arrêts précités Google France et Google, points 83 et 84, ainsi que BergSpechte, point 35).

35 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 est joint à celui-ci, 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 (arrêts précités Google France et Google, points 89 et 90, ainsi que BergSpechte, point 36).

36 C'est à la lumière de ces éléments qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si les faits du litige au principal sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d'atteinte, à la fonction d'indication d'origine.

Sur la première question, sous b)

37 Par sa première question, sous b), 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 d'un mot clé identique à ladite marque dans le cadre d'un service de référencement sur Internet figure ou non dans une rubrique d'annonces indiquée comme telle.

38 Il est constant que le litige au principal ne porte que sur l'usage de mots clés 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 (voir, par analogie, arrêts du 15 juin 2006, Acereda Herrera, C-466/04, Rec. p. I-5341, point 48, et du 15 avril 2010, E. Friz, C-215/08, Rec. p. I-2947, point 22).

39 Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de répondre à la première question, sous b).

Sur la première question, sous c)

40 Par sa première question, sous c), la juridiction de renvoi demande dans quelle mesure il convient, pour déterminer si l'annonceur fait un usage du signe identique à la marque que le titulaire de celle-ci est habilité à interdire, de distinguer la situation dans laquelle les produits ou les services visés par l'annonce sont effectivement offerts à la vente dans l'annonce même telle qu'elle est affichée par le fournisseur du service de référencement, de la situation dans laquelle une telle offre de vente figure seulement sur le site de l'annonceur auquel l'internaute est renvoyé s'il clique sur le lien promotionnel.

41 Ainsi qu'il a été relevé aux points 9 et 10 du présent arrêt, l'usage d'un signe en tant que mot clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, déclenche l'affichage d'une annonce, laquelle consiste, d'une part, dans un lien conduisant l'internaute, s'il décide de cliquer sur ce lien, vers le site de l'annonceur et, d'autre part, dans un message commercial.

42 Lesdits lien et message commercial sont concis et ne permettent pas, en règle générale, à l'annonceur de formuler des offres précises de vente ou de donner un aperçu complet des types de produits ou de services qu'il commercialise. Cette circonstance ne change toutefois rien au fait que l'annonceur ayant sélectionné en tant que mot clé un signe identique à une marque d'autrui vise à ce que les internautes introduisant ce mot en tant que terme de recherche cliqueront sur son lien promotionnel afin de connaître ses offres de vente. Il y a, par conséquent, un usage dudit signe «pour des produits ou des services», au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 (voir arrêt Google France et Google, précité, points 67 à 73).

43 Il s'ensuit qu'il n'est pas pertinent d'examiner si les produits ou les services visés par l'annonce sont effectivement offerts à la vente dans le texte de cette annonce, tel qu'il est affiché par le fournisseur du service de référencement, ou le sont seulement sur le site de l'annonceur auquel l'internaute est renvoyé s'il clique sur le lien promotionnel.

44 Il n'est, en principe, pas non plus nécessaire de faire un tel examen dans le cadre de l'appréciation de la question de savoir si l'usage du signe identique à la marque en tant que mot clé est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à la fonction d'indication d'origine de celle-ci. Ainsi qu'il a été rappelé aux points 34 à 36 du présent arrêt, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier, eu égard à la présentation, dans son ensemble, de l'annonce, si celle-ci permet ou non à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, est économiquement lié à celui-ci. La présence ou l'absence d'une offre effective de vente des produits ou des services concernés dans l'annonce n'est pas, en règle générale, un élément déterminant dans le cadre de cette appréciation.

Sur la quatrième question

45 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le titulaire d'une marque est habilité, dans les mêmes conditions que celles applicables en cas d'usage par un tiers d'un mot clé identique à la marque, à interdire à un tiers de faire usage de mots clés reproduisant la marque avec de «petites erreurs».

46 Cette question se pose en raison du fait, exposé au point 16 du présent arrêt, que Primakabin a non seulement sélectionné le mot clé «portakabin», mais également les mots clés «portacabin», «portokabin» et «portocabin».

47 À ce sujet, il convient de rappeler qu'un signe est identique à une marque 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 (arrêts du 20 mars 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Rec. p. I-2799, point 54, et BergSpechte, précité, point 25).

48 S'agissant de mots clés reproduisant une marque avec de petites erreurs, il est constant qu'ils ne reproduisent pas tous les éléments constituant la marque. Ils pourraient, toutefois, être considérés 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 précédent du présent arrêt. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier, eu égard aux éléments dont elle dispose, si lesdits signes doivent être qualifiés ainsi.

49 Dans le cas où ladite juridiction conclurait à l'absence d'identité entre la marque et les mots clés reproduisant cette dernière avec de petites erreurs, il lui appartiendrait encore de vérifier si ces mots clés sont similaires à ladite marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104.

50 Dans cette dernière hypothèse, où le tiers fait usage d'un signe similaire à une marque pour des produits ou des services identiques 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 (arrêts précités Google France et Google, point 78, ainsi que BergSpechte, point 22).

51 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).

52 Il s'ensuit que, en cas d'applicabilité 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 laquelle 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 BergSpechte, précité, point 39).

53 Les précisions rappelées au point 35 du présent arrêt sont, par analogie, applicables.

54 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre aux premières et quatrième questions 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 cette 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 cinquième question

55 La cinquième question étant posée pour le seul cas où la Cour jugerait que l'emploi par un annonceur d'un signe identique ou similaire à une marque d'autrui en tant que mot clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet ne peut constituer un usage au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104, il n'y a, eu égard aux réponses données aux première et quatrième questions, pas lieu de répondre à cette question.

Sur la deuxième question, relative à l'article 6 de la directive 89/104

56 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si un annonceur peut se prévaloir de l'exception énoncée à l'article 6 de la directive 89/104, et en particulier de celle énoncée au paragraphe 1, sous b) et c), de cet article, pour utiliser un signe identique ou similaire à une marque en tant que mot clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet bien qu'il s'agisse d'un usage relevant de l'article 5 de ladite directive.

57 Par une limitation des effets des droits que le titulaire d'une marque tire de l'article 5 de la directive 89/104, l'article 6, paragraphe 1, de cette directive vise à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises ainsi que de la libre prestation des services dans le marché commun (arrêts du 23 février 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, point 62; du 17 mars 2005, Gillette Company et Gillette Group Finland, C-228/03, Rec. p. I-2337, point 29, ainsi que adidas et adidas Benelux, précité, point 45).

58 En particulier, ledit article 6, paragraphe 1, énonce que le titulaire d'une marque ne peut interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, «a) de son nom et de son adresse», «b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci», ou «c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées». Cette disposition précise, toutefois, que cette règle vaut seulement pour autant que l'usage par le tiers «soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale».

59 Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 est dépourvu de pertinence pour la solution de l'affaire au principal, il convient, d'abord, d'examiner si la disposition dudit article 6, paragraphe 1, sous b), pourrait trouver à s'appliquer.

60 À cet égard, il convient de relever, ainsi que l'a fait observer la Commission des Communautés européennes, que, en règle générale, l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque d'autrui en tant que mot clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet ne vise pas à fournir une indication relative à l'une des caractéristiques des produits ou des services offerts par le tiers faisant cet usage et, par conséquent, ne relève pas de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104.

61 La conclusion inverse peut, toutefois, s'imposer dans des circonstances particulières, lesquelles doivent être appréciées par la juridiction nationale. Il appartient, par conséquent, à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base d'un examen complet du cas dont elle est saisie, si Primakabin a, par l'usage qu'elle a fait des signes identiques ou similaires à la marque PORTAKABIN en tant que mots clés, fait usage d'indications descriptives au sens de ladite disposition de la directive 89/104. Elle devra, dans le cadre de cette appréciation, tenir compte du fait que, selon les informations données

par Primakabin lors de l'audience devant la Cour, le terme «portakabin» n'a pas été utilisé en tant qu'appellation générique.

62 Pour ce qui concerne, ensuite, le cas visé par l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, à savoir celui d'un usage de la marque «nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées», il a été soutenu dans la plupart des observations soumises à la Cour qu'il est improbable que l'utilisation des signes identiques ou similaires à la marque PORTAKABIN par Primakabin puisse être qualifiée ainsi. Néanmoins, le cadre juridique et factuel étant déterminé par la juridiction de renvoi et cette dernière n'excluant pas la présence, dans l'affaire au principal, de l'hypothèse visée par ladite disposition de la directive 89/104, il y a lieu de fournir des indications à ce sujet.

63 Ainsi que la Cour l'a déjà précisé, la destination de produits «en tant qu'accessoires ou pièces détachées» n'a été donnée par le législateur qu'à titre d'exemple, s'agissant d'une situation courante dans laquelle il est nécessaire d'utiliser une marque pour indiquer la destination d'un produit. L'application de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 n'est donc pas limitée à cette situation (arrêt Gillette Company et Gillette Group Finland, précité, point 32).

64 Les situations relevant du champ d'application dudit article 6, paragraphe 1, sous c), doivent, toutefois, être limitées à celles qui correspondent à l'objectif de cette disposition. Or, ainsi que l'ont fait observer à juste titre Portakabin et la Commission, l'objectif de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 est de permettre aux fournisseurs de produits ou de services lesquels sont complémentaires à des produits ou à des services offerts par le titulaire d'une marque, d'utiliser cette marque afin d'informer le public sur le lien utilitaire existant entre leurs produits ou services et ceux dudit titulaire de la marque (voir, en ce sens, arrêt Gillette Company et Gillette Group Finland, précité, points 33 et 34).

65 Il appartient à la juridiction de renvoi d'examiner si l'usage du signe identique à la marque PORTAKABIN par Primakabin relève ou non, pour ce qui concerne les produits offerts par cette dernière aux internautes, de l'hypothèse visée audit article 6, paragraphe 1, sous c), telle que décrite ci-dessus.

66 Dans le cas où la juridiction de renvoi conclurait qu'il est fait, dans l'affaire au principal, l'un des usages visés à l'article 6, paragraphe 1, sous b) ou c), de la directive 89/104, il lui incomberait, enfin, de vérifier si la condition imposant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale est remplie.

67 Cette condition est l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire d'une marque. La question de savoir si elle est respectée doit être appréciée, notamment, en tenant compte de la mesure dans laquelle l'usage fait par le tiers amène le public visé ou à tout le moins une partie significative de ce public à établir un lien entre les produits du tiers et ceux du titulaire de la marque ou d'une personne habilitée à utiliser celle-ci et le tiers aurait dû en être conscient (arrêts du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, points 82 et 83, ainsi que Céline, précité, points 33 et 34).

68 Or, ainsi qu'il l'a été rappelé en réponse aux première et quatrième questions préjudicielles, l'usage par un annonceur d'un signe identique ou similaire à une marque dans le cadre d'un service de référencement sur Internet relève de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 lorsqu'il est fait d'une manière telle que l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure ou est seulement difficilement en mesure 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.

69 Il s'avère ainsi que les circonstances dans lesquelles le titulaire d'une marque est, en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104, habilité à interdire l'usage par un annonceur d'un signe identique ou similaire à ladite marque en tant que mot clé peuvent aisément correspondre, eu égard à la jurisprudence citée au point 67 du présent arrêt, à une situation dans laquelle l'annonceur ne saurait prétendre qu'il agit conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et ne saurait donc utilement invoquer l'exception énoncée à l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive.

70 À cet égard, il convient de considérer, d'une part, que l'une des caractéristiques de la situation visée au point 68 du présent arrêt réside précisément dans le fait que l'annonce est susceptible d'amener au moins une partie significative du public ciblé à établir un lien entre les produits ou les services qu'elle vise et ceux du titulaire de la marque ou des personnes habilitées à utiliser cette dernière et, d'autre part, que dans le cas où la juridiction nationale constate que l'annonce 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'un tiers, il est peu probable que l'annonceur puisse sérieusement affirmer ne pas avoir été conscient de l'ambiguïté ainsi suscitée par son annonce. C'est, en effet, l'annonceur lui-même qui a, dans le cadre de sa stratégie promotionnelle et en pleine connaissance du secteur économique dans lequel il opère, sélectionné un mot clé correspondant à une marque d'autrui et qui, seul ou avec l'assistance du fournisseur du service de référencement, a rédigé l'annonce et a donc déterminé la présentation de celle-ci.

71 Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de conclure que, dans la situation décrite aux points 54 et 68 du présent arrêt, l'annonceur ne saurait, en principe, affirmer avoir agi conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Il incombe, toutefois, à la juridiction nationale de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes afin de vérifier l'existence éventuelle d'éléments qui justifieraient une conclusion inverse (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Rec. p. I-691, point 26, ainsi que Anheuser-Busch, précité, point 84 et jurisprudence citée).

72 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l'article 6 de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que, lorsque l'usage par des annonceurs de signes identiques ou similaires à des marques en tant que mots clés dans le cadre d'un service de référencement sur Internet est susceptible d'être interdit en application de l'article 5 de ladite directive, ces annonceurs ne sauraient, en règle générale, se prévaloir de l'exception énoncée à cet article 6, paragraphe 1, pour échapper à une telle interdiction. Il incombe toutefois à la juridiction nationale de vérifier, eu égard aux circonstances propres à l'espèce, s'il n'y a effectivement aucun usage au sens dudit article 6, paragraphe 1, qui puisse être considéré comme ayant été fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Sur la troisième question, relative à l'article 7 de la directive 89/104

73 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un annonceur peut, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, se prévaloir de l'exception prévue à l'article 7 de la directive 89/104 pour utiliser un signe identique ou similaire à une marque en tant que mot clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet bien qu'il s'agisse d'un usage relevant de l'article 5 de ladite directive.

74 L'article 7 de la directive 89/104 contient une exception au droit exclusif du titulaire de la marque énoncé à l'article 5 de cette directive, en ce qu'il prévoit que le droit dudit titulaire d'interdire à tout tiers l'usage de sa marque est épuisé en ce qui concerne les produits qui ont été mis dans le commerce dans l'EEE sous la marque par ce titulaire ou avec son consentement, à moins que n'existent des motifs légitimes justifiant que ledit titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure desdits produits (voir, notamment, arrêts BMW, précité, point 29; du 20 novembre 2001, Zino Davidoff et

Levi Strauss, C-414/99 à C-416/99, Rec. p. I-8691, point 40, ainsi que du 23 avril 2009, Copad, C-59/08, Rec. p. I-3421, point 41).

75 Tout d'abord, ainsi qu'il ressort de la décision de renvoi, la publicité faite par Primakabin à l'aide des mots clés identiques ou similaires à la marque de Portakabin, porte dans une large mesure sur la revente de bâtiments mobiles d'occasion, initialement fabriqués par cette dernière société. Il est également constant que ces produits ont été mis dans le commerce dans l'EEE par Portakabin, sous la marque PORTAKABIN.

76 Il ne saurait, ensuite, être contesté que la revente par un tiers de produits d'occasion, lesquels avaient initialement été mis dans le commerce par le titulaire de la marque ou par une personne habilitée par lui sous cette marque, constitue une «commercialisation ultérieure des produits» au sens de l'article 7 de la directive 89/104 et que l'usage de ladite marque aux fins de cette revente peut donc seulement être interdit par ledit titulaire lorsque des «motifs légitimes» au sens du paragraphe 2 de cet article justifient qu'il s'oppose à cette commercialisation (voir, par analogie, arrêt BMW, précité, point 50).

77 Il est, enfin, de jurisprudence constante que, lorsque des produits revêtus d'une marque ont été mis dans le commerce dans l'EEE par le titulaire de cette marque ou avec son consentement, un revendeur a, outre la faculté de revendre ces produits, également celle d'employer la marque afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure desdits produits (arrêts du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec. p. I-6013, point 38, ainsi que BMW, précité, point 48).

78 Il résulte de ces éléments que le titulaire d'une marque n'est pas 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 la revente de produits d'occasion mis initialement dans le commerce dans l'EEE sous cette marque par le titulaire de cette dernière ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes, au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, qui justifient que ledit titulaire s'y oppose.

79 Un tel motif légitime existe, notamment, lorsque l'usage par l'annonceur d'un signe identique ou similaire à une marque porte une atteinte sérieuse à la renommée de celle-ci (arrêts précités Parfums Christian Dior, point 46, et BMW, point 49).

80 Il y a également un motif légitime au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, lorsque le revendeur donne, par son annonce faite à partir du signe identique ou similaire à la marque, l'impression qu'il existe un lien économique entre lui et le titulaire de la marque, et notamment que l'entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de cette marque ou qu'il existe une relation spéciale entre les deux entreprises. En effet, une annonce susceptible de donner une telle impression n'est pas nécessaire pour assurer la commercialisation ultérieure de produits mis sur le marché sous la marque par le titulaire ou avec son consentement et, partant, pour assurer l'objectif de la règle d'épuisement prévue à l'article 7 de la directive 89/104 (voir, en ce sens, arrêts BMW, précité, points 51 et 52, ainsi que du 26 avril 2007, Boehringer Ingelheim e.a., C-348/04, Rec. p. I-3391, point 46).

81 Il s'ensuit que les circonstances, visées au point 54 du présent arrêt, dans lesquelles le titulaire d'une marque est, en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104, habilité à interdire l'usage par un annonceur d'un signe identique ou similaire à ladite marque en tant que mot clé, à savoir celles où l'usage dudit signe par l'annonceur 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, correspondent à une situation dans laquelle l'article 7, paragraphe 2, de cette directive s'applique et dans laquelle, par conséquent,

l'annonceur ne peut se prévaloir de la règle prévoyant l'épuisement du droit conféré par la marque, énoncée à l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive.

82 Ainsi qu'il a été relevé aux points 34 à 36 ainsi que 52 et 53 du présent arrêt, c'est à la juridiction nationale qu'il incombe d'apprécier si les annonces de Primakabin, telles qu'elles étaient affichées en cas de recherche effectuée par les internautes à partir des termes «portakabin», «portacabin», «portokabin» et «portocabin», permettaient ou non à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si Primakabin est un tiers par rapport à Portakabin ou, bien au contraire, est économiquement liée à celle-ci.

83 Néanmoins, il convient de fournir des indications, certes non exhaustives, à la juridiction de renvoi afin que celle-ci puisse se prononcer de manière adéquate à ce sujet, eu égard aux spécificités de la vente de produits d'occasion. Ces indications portent sur trois éléments que les parties au principal ont mis en exergue dans leurs observations devant la Cour, à savoir, premièrement, l'intérêt des opérateurs économiques ainsi que des consommateurs à ce que les ventes de produits d'occasion sur Internet ne soient pas indûment restreintes, deuxièmement, le besoin d'une communication transparente sur l'origine de tels produits et, troisièmement, le fait que l'annonce de Primakabin libellée «portakabins d'occasion» menait l'internaute non seulement vers des offres de revente de produits fabriqués par Portakabin, mais également vers des offres de revente de produits d'autres fabricants.

84 S'agissant du premier de ces éléments, il conviendra de tenir compte du fait que la vente de produits d'occasion revêtus d'une marque est une forme de commerce bien établie, dont le consommateur moyen est familier. Par conséquent, il ne saurait être constaté, sur la base du seul fait qu'un annonceur utilise la marque d'autrui avec l'ajout de termes indiquant que le produit concerné fait l'objet d'une revente, tels

que «usagé» ou «d'occasion», que l'annonce laisse penser qu'il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la renommée de celle-ci.

85 Quant au deuxième desdits éléments, Portakabin a fait remarquer que Primakabin avait enlevé des bâtiments mobiles d'occasion qu'elle vendait la mention de la marque PORTAKABIN et remplacé cette mention par la mention «Primakabin». À l'appui de cette assertion, Portakabin a joint à ses observations écrites une pièce dont il ressort qu'étaient montrés aux internautes cliquant sur l'annonce «portakabins d'occasion» des bâtiments mobiles portant la mention «Primakabin». Lors de l'audience, Primakabin a, en réponse à une question de la Cour, confirmé cette pratique de remplacement d'étiquettes, tout en soulignant qu'elle n'avait eu recours à celle-ci que dans un nombre limité de cas.

86 À cet égard, force est de constater que, lorsque le revendeur enlève, sans le consentement du titulaire d'une marque, la mention de cette marque sur les produits (démarquage) et remplace cette mention par une étiquette portant le nom du revendeur, de sorte que la marque du fabricant des produits concernés soit entièrement dissimulée, le titulaire de la marque est habilité à s'opposer à ce que le revendeur utilise ladite marque pour annoncer cette revente. En effet, en pareil cas, il existe une atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est d'indiquer et de garantir l'origine du produit et il est fait obstacle à ce que le consommateur distingue les produits provenant du titulaire de la marque de ceux provenant du revendeur ou d'autres tiers (voir, en ce sens, arrêts du 11 novembre 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, point 24, ainsi que Boehringer Ingelheim e.a., précité, points 14, 32 et 45 à 47).

87 S'agissant du troisième des éléments mentionnés au point 83 du présent arrêt, il est constant entre les parties au principal que l'annonce «portakabins d'occasion» que Primakabin faisait afficher lorsque des internautes entraient le terme «portakabin», «portacabin», «portokabin» ou «portocabin» dans le moteur de recherche, menait,

lorsque lesdits internautes cliquaient sur ce lien promotionnel, vers des pages «web» sur lesquelles Primakabin offrait à la vente, outre des produits initialement fabriqués et mis dans le commerce par Portakabin, des produits d'autres marques.

88 Portakabin estime que, dans ces circonstances, le lien promotionnel établi par Primakabin à partir des signes identiques ou similaires à la marque PORTAKABIN a été trompeur. En outre, Primakabin aurait tiré des profits plus importants que ce qui était nécessaire de la renommée de la marque PORTAKABIN et aurait sérieusement porté atteinte à cette renommée.

89 Or, ainsi que la Cour l'a déjà relevé, le simple fait qu'un revendeur tire un avantage de l'usage de la marque d'autrui en ce que la publicité pour la revente des produits couverts par cette marque, par ailleurs correcte et loyale, confère à sa propre activité une aura de qualité ne constitue pas un motif légitime au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104 (arrêt BMW, précité, point 53).

90 Il y a lieu de considérer, à cet égard, qu'un revendeur qui commercialise des produits d'occasion d'une marque d'autrui et qui est spécialisé dans la vente de ces produits, peut difficilement communiquer cette information à ses clients potentiels sans faire usage de cette marque (voir, par analogie, arrêt BMW, précité, point 54).

91 Dans ces circonstances caractérisées par une spécialisation dans la revente de produits d'une marque d'autrui, il ne saurait être interdit au revendeur de faire usage de cette marque en vue d'annoncer au public ses activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d'occasion de ladite marque, la vente d'autres produits d'occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d'amoindrir gravement l'image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque.

92 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l'article 7 de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque n'est pas habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un signe identique ou similaire à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné en tant que mot clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour la revente de produits fabriqués par ce titulaire et mis dans le commerce dans l'EEE par celui-ci ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe un motif légitime, au sens du paragraphe 2 dudit article, qui justifie que ledit titulaire s'y oppose, tel qu'un usage dudit signe laissant penser qu'il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque ou un usage portant une atteinte sérieuse à la renommée de la marque.

93 La juridiction nationale, à laquelle il appartient d'apprécier s'il existe ou non un tel motif légitime dans l'affaire dont elle est saisie:

— ne saurait constater, sur la base du seul fait qu'un annonceur utilise une marque d'autrui avec l'ajout de termes indiquant que les produits concernés font l'objet d'une revente, tels qu'«usagé» ou «d'occasion», que l'annonce laisse penser qu'il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la renommée de celle-ci;

— est tenue de constater qu'il existe un tel motif légitime lorsque le revendeur a, sans le consentement du titulaire de la marque dont il fait usage dans le cadre de la publicité pour ses activités de revente, enlevé la mention de cette marque sur les produits fabriqués et mis dans le commerce par ledit titulaire et remplacé cette mention par une étiquette portant le nom du revendeur, dissimulant ainsi ladite marque, et

— est tenue de considérer qu'il ne peut être interdit à un revendeur spécialisé dans la vente de produits d'occasion d'une marque d'autrui de faire usage de cette marque

en vue d'annoncer au public des activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d'occasion de ladite marque, la vente d'autres produits d'occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d'amoindrir gravement l'image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque.

Sur les dépens

94 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:

1) 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, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, 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 cette 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.

2) L'article 6 de la directive 89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que, lorsque l'usage par des annonceurs de signes identiques ou similaires à des marques en tant que mots clés dans le cadre d'un service de référencement sur Internet est susceptible d'être interdit en application de l'article 5 de ladite directive, ces annonceurs ne sauraient, en règle générale, se prévaloir de l'exception énoncée à cet article 6, paragraphe 1, pour échapper à une telle interdiction. Il incombe toutefois à la juridiction nationale de vérifier, eu égard aux circonstances propres à l'espèce, s'il n'y a effectivement aucun usage au sens dudit article 6, paragraphe 1, qui puisse être considéré comme ayant été fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3) L'article 7 de la directive 89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque n'est pas habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un signe identique ou similaire à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné en tant que mot clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour la revente de produits fabriqués par ce titulaire et mis dans le commerce dans l'Espace économique européen par celui-ci ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe un motif légitime, au sens du paragraphe 2 dudit article, qui justifie que ledit titulaire s'y oppose, tel qu'un usage dudit signe laissant penser qu'il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque ou un usage portant une atteinte sérieuse à la renommée de la marque.

La juridiction nationale, à laquelle il appartient d'apprécier s'il existe ou non un tel motif légitime dans l'affaire dont elle est saisie:

— **ne saurait constater, sur la base du seul fait qu'un annonceur utilise une marque d'autrui avec l'ajout de termes indiquant que les produits concernés font l'objet d'une revente, tels qu'«usagé» ou «d'occasion», que l'annonce laisse penser qu'il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la renommée de celle-ci;**

— **est tenue de constater qu'il existe un tel motif légitime lorsque le revendeur a, sans le consentement du titulaire de la marque dont il fait usage dans le cadre de la publicité pour ses activités de revente, enlevé la mention de cette marque sur les produits fabriqués et mis dans le commerce par ledit titulaire et remplacé cette mention par une étiquette portant le nom du revendeur, dissimulant ainsi ladite marque, et**

— **est tenue de considérer qu'il ne peut être interdit à un revendeur spécialisé dans la vente de produits d'occasion d'une marque d'autrui de faire usage de cette marque en vue d'annoncer au public des activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d'occasion de ladite marque, la vente d'autres produits d'occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d'amoindrir gravement l'image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque.**

Signatures