

Affaire C-558/08

Portakabin Ltd et Portakabin BV

contre

Primakabin BV

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Marques — Publicité sur Internet à partir de mots clés ('keyword advertising') — Directive 89/104/CEE — Articles 5 à 7 — Affichage d'annonces à partir d'un mot clé identique à une marque — Affichage d'annonces à partir de mots clés reproduisant une marque avec de 'petites erreurs' — Publicité pour des produits d'occasion — Produits fabriqués et mis dans le commerce par le titulaire de la marque — Épuisement du droit conféré par la marque — Apposition d'étiquettes portant le nom du revendeur et enlèvement de celles portant la marque — Publicité, à partir d'une marque d'autrui, pour des produits d'occasion incluant, outre des produits fabriqués par le titulaire de la marque, des produits ayant une autre provenance»

Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 2010 I - 6967

Sommaire de l'arrêt

1. *Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques — Publicité dans le cadre d'un service de référencement sur Internet — Condition du droit du titulaire*
(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1)

2. *Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques — Publicité dans le cadre d'un service de référencement sur Internet — Limitation des effets de la marque — Condition*
(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, et 6, § 1)

3. *Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Produit mis dans le commerce dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement — Publicité pour la revente du produit dans le cadre d'un service de référencement sur Internet — Opposition du titulaire — Admissibilité au titre des exceptions au principe de l'épuisement énoncées à l'article 7, paragraphe 2, de la directive — Conditions*
(Directive du Conseil 89/104, art. 7)

1. L'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 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 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.

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 également de conclure qu'il y a atteinte à ladite fonction de la marque.

(cf. points 34-35, 52-54, disp. 1)

2. L'article 6 de la directive 89/104 sur les marques 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.

(cf. point 72, disp. 2)

3. L'article 7 de la directive 89/104 sur les marques, telle que modifiée par l'accord

sur l'Espace économique européen, 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

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'amoinrir gravement l'image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque.

— est tenue de considérer qu'il ne peut être interdit à un revendeur spécialisé

(cf. point 93, disp. 3)