

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi)

22 septembrie 2011 *

În cauza C-323/09,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regatul Unit), prin decizia din 16 iulie 2009, primită de Curte la 12 august 2009, în procedura

Interflora Inc.,

Interflora British Unit

împotriva

Marks & Spencer plc,

Flowers Direct Online Ltd,

* Limba de procedură: engleza.

CURTEA (Camera întâi),

compusă din domnul A. Tizzano, președinte de cameră, domnii J.-J. Kasel, M. Ilešić (raportor), E. Levits și M. Safjan, judecători,

avocat general: domnul N. Jääskinen,
grefier: doamna L. Hewlett, administrator principal,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 13 octombrie 2010,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru Interflora Inc. și Interflora British Unit, de domnul R. Wyand, QC, și de domnul S. Malynicz, barrister;
- pentru Marks & Spencer plc, de domnul G. Hobbs, QC, de doamna E. Himsworth, barrister, precum și de domnul T. Savvides și doamna E. Devlin, solicitors;
- pentru guvernul portughez, de domnul L. Inez Fernandes, în calitate de agent;
- pentru Comisia Europeană, de domnul H. Krämer, în calitate de agent,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 24 martie 2011,

pronunță prezenta

Hotărâre

- 1 Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 5 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92) și a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146).
- 2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Interflora Inc. și Interflora British Unit, pe de o parte, și Marks & Spencer plc (denumită în continuare „M & S”) și Flowers Direct Online Ltd, pe de altă parte. După încheierea unei tranzacții judiciare cu Flowers Direct Online Ltd, acțiunea poartă între Interflora Inc. și Interflora British Unit, pe de o parte, și M & S, pe de altă parte, cu privire la afișarea pe internet a anunțurilor societății M & S pornind de la cuvinte-cheie care corespund mărcii INTERFLORA.

Cadrul juridic

- 3 Directiva 89/104 și Regulamentul nr. 40/94 au fost abrogate prin Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, p. 25), care a intrat în

vigoare la 28 noiembrie 2008 și, respectiv, prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1) care a intrat în vigoare 13 aprilie 2009. Cu toate acestea, ținând seama de data anumitor fapte, se poate considera că în acțiunea principală se aplică Directiva 89/104 și Regulamentul nr. 40/94.

- 4 Deși, prin urmare, Curtea va oferi interpretarea Directivei 89/104 și a Regulamentului nr. 40/94 solicitate de instanța de trimitere, totuși trebuie să se arate că, în situația în care această instanță se va întemeia, cu ocazia soluționării acțiunii principale, pe normele din Directiva 2008/95 și din Regulamentul nr. 207/2009, interpretarea respectivă poate fi transpusă în cazul noilor texte legislative. Astfel, prin adoptarea acestei ultime directive și a acestui ultim regulament, dispozițiile relevante pentru cauza principală nu au suferit nicio modificare substanțială în ceea ce privește modul lor de redactare, contextul și obiectivul lor.

- 5 Al zecelea considerent al Directivei 89/104 prevedea:

„întrucât protecția conferită de marca înregistrată, al cărei scop este tocmai acela de a garanta marca ca indicație de origine [a se citi «funcția mărcii de indicare a originii»], este absolută în cazul de identitate între marcă și semn și între produse sau servicii; întrucât protecția funcționează, de asemenea, în caz de similitudine între marcă și semn și produse sau servicii; întrucât este indispensabil să se interpreteze noțiunea de similitudine în raport cu riscul de confuzie; întrucât riscul de confuzie [...] constituie condiția specifică a protecției”.

- 6 Al șaptelea considerent al Regulamentului nr. 40/94 era redactat în termeni aproape identici.

7 Articolul 5 din Directiva 89/104, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, prevede:

„(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptăţit să interzică oricărui terţ să utilizeze, fără consimţământul său, în cadrul comerţului:

- (a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;
- (b) un semn pentru care, din cauza identităţii sau a similitudinii sale cu marca şi din cauza identităţii sau a similitudinii produselor sau serviciilor aflate sub incidenţa mărcii şi a semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care conţine riscul de asociere între semn şi marcă;

(2) Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptăţit să interzică oricărui terţ să utilizeze, fără consimţământul său, în comerţ, orice semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză şi când prin utilizarea semnului [fără motive întemeiate] obţine foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

(3) În temeiul alineatelor (1) şi (2), poate fi interzis, *inter alia*:

- (a) să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;

(b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop, sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;

(c) să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn;

(d) să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate.

[...]"

- 8 Textul articolului 9 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 40/94 corespundea, în esență, celui al articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104. Alineatul (2) al articolului 9 menționat corespundea alineatului (3) al respectivului articol 5. În ceea ce privește articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, acesta prevedea:

„O marcă comunitară conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:

[...]

(c) un semn identic sau similar cu marca comunitară pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca comunitară, atunci când aceasta este de notorietate [a se citi «se bucură de renume»] în Comunitate și când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare sau aduce atingere acestora.”

Acțiunea principală și întrebările preliminare*Serviciul de referențiere „AdWords”*

- 9 Atunci când un utilizator de internet efectuează o căutare plecând de la unul sau de la mai multe cuvinte în motorul de căutare Google, acesta va afișa site-urile care par să corespundă cel mai bine acestor cuvinte în ordinea descrescătoare a relevanței. Este vorba despre acele rezultate ale căutării denumite „naturale”.
- 10 Pe de altă parte, serviciul de referențiere cu plată „AdWords” aparținând Google permite oricărui operator economic, prin selectarea unuia sau a mai multor cuvinte-cheie și în caz de concordanță între acest cuvânt sau aceste cuvinte și cuvântul sau cuvintele cuprinse în cererea adresată de un utilizator de internet motorului de căutare, să afișeze un link promoțional către site-ul său. Acest link promoțional apare în rubrica „linkuri comerciale”, care este afișată fie în partea dreaptă a ecranului, la dreapta rezultatelor naturale, fie în partea superioară a ecranului, deasupra rezultatelor menționate.
- 11 Linkul promoțional respectiv este însoțit de un scurt mesaj comercial. Împreună, acest link și acest mesaj constituie anunțul afișat în rubrica amintită mai sus.
- 12 Pentru fiecare clic pe linkul promoțional, persoana care își face publicitate datorează o remunerație pentru serviciul de referențiere. Această remunerație se calculează în funcție, printre altele, de „prețul maxim per clic” pe care persoana care își face publicitate s-a declarat dispusă să îl plătească la încheierea contractului de servicii de referențiere cu Google, precum și în funcție de numărul de clicuri efectuate de utilizatorii de internet pe linkul respectiv.

- 13 Mai multe persoane care își fac publicitate pot rezerva același cuvânt-cheie. Astfel, ordinea de afișare este stabilită, printre altele, în funcție de „prețul maxim per clic”, de numărul de clicuri anterioare pe linkurile respective, precum și de calitatea anunțului, astfel cum aceasta este evaluată de Google. Persoana care își face publicitate își poate îmbunătăți în orice moment poziția în ordinea de afișare stabilind un „preț maxim per clic” mai ridicat sau încercând să amelioreze calitatea anunțului său.

Folosirea de cuvinte-cheie în cauza principală

- 14 Interflora Inc., o societate înregistrată în Statul Michigan (Statele Unite), gestionează o rețea mondială de livrare de flori. Interflora British Unit este titulară a licenței acordate de Interflora Inc.
- 15 Rețeaua Interflora Inc. și Interflora British Unit (denumite în continuare, împreună, „Interflora”) este formată din vânzători de flori cărora clienții le pot adresa comenzi, personal sau prin telefon. Interflora deține și site-uri web care permit efectuarea de comenzi prin intermediul internetului, onorate în acest caz de membrul rețelei care se află cel mai aproape de locul de livrare a florilor. Adresa site-ului web principal este www.interflora.com. Acest site redirecționează către versiunile sale naționale, precum www.interflora.co.uk.
- 16 INTERFLORA este o marcă națională în Regatul Unit și este, de asemenea, o marcă comunitară. Este cert că, în ceea ce privește serviciul de livrare de flori, aceste mărci se bucură de un renume important în Regatul Unit și în alte state membre ale Uniunii Europene.

- 17 M & S, o societate de drept englez, este unul dintre principalii vânzători cu amănuntul din Regatul Unit. Aceasta vinde cu amănuntul o gamă largă de produse și furnizează servicii prin intermediul rețelei de magazine și al site-ului său web www.marksandspencer.com. Unul dintre aceste servicii constă în vânzarea și livrarea de flori. Această activitate comercială este în concurență cu activitatea comercială desfășurată de Interflora. Astfel, nu se contestă de părțile din acțiunea principală că M & S nu face parte din rețeaua Interflora.
- 18 În cadrul serviciului de referențiere „AdWords”, M & S a selectat termenul „Interflora”, precum și variante formate din acest termen cu mici erori, și expresii care conțin cuvântul „Interflora” (și anume „Interflora Flowers”, „Interflora Delivery”, „Interflora.com”, „Interflora co uk” etc.), în calitate de cuvinte-cheie. În consecință, atunci când utilizatorii de internet au introdus cuvântul „Interflora” sau una dintre aceste variante sau expresii ca termen de căutare în motorul de căutare Google, la rubrica „linkuri comerciale” a apărut un anunț M & S.
- 19 Acest anunț avea, printre altele, următorul cuprins:

„M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Flori și plante proaspete splendide

Comandați până la ora 17.00 pentru a fi livrate a doua zi”

(„M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery”).

- ²⁰ După constatarea acestor fapte, Interflora a formulat o acțiune pentru încălcarea drepturilor sale conferite de marcă împotriva M & S la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, care a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții zece întrebări preliminare. În urma unei cereri de clarificare adresată de Curte, prin decizia din 29 aprilie 2010 primită de Curte la 9 iunie 2010, instanța de trimitere a retras întrebările a cincea-a zecea adresate, menținând numai următoarele patru întrebări:

„1) În cazul în care un comerciant, care este concurent al titularului unei mărci înregistrate și care vinde produse și servicii identice cu cele desemnate de marca menționată prin intermediul site-ului său web:

- alege un semn care este identic [...] cu marca respectivă în calitate de cuvânt-cheie pentru serviciul de legătură sponsorizată (link) al administratorului unui motor de căutare;
- desemnează semnul drept cuvânt-cheie;
- asociază semnul cu URL-ul propriului site web;

- stabilește costul per clic în raport cu acel cuvânt-cheie;
- programează timpul de expunere a linkului comercial și
- utilizează semnul în corespondența comercială referitoare la facturarea și la plata tarifelor sau la administrarea contului propriu cu administratorul motorului de căutare, însă linkul sponsorizat nu include în sine semnul sau orice alt semn similar,

toate sau unele dintre aceste acțiuni constituie «utilizare» a semnului de către concurent în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din [Directiva 89/104] și al articolului 9 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 40/94]?

- 2) Orice asemenea utilizare este «pentru» produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată marca în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din [Directiva 89/104] și al articolului 9 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 40/94]?
- 3) Orice asemenea utilizare se încadrează în domeniul de aplicare al vreuneia sau al ambelor dispoziții care urmează:
 - a) articolul 5 alineatul (1) litera (a) din [Directiva 89/104] și articolul 9 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 40/94] și
 - b) [...] articolul 5 alineatul (2) din [Directiva 89/104] și articolul 9 alineatul (1) litera (c) din [Regulamentul nr. 40/94]?

4) Influențează răspunsul la a treia întrebare:

- a) împrejurarea că prezentarea linkului sponsorizat al concurentului ca răspuns la o căutare efectuată de un utilizator prin intermediul semnului în cauză este de natură să determine o parte a publicului să creadă că concurentul este membru al rețelei comerciale a titularului mărcii, contrar realității, sau
- b) împrejurarea că administratorul motorului de căutare nu permite ca titularii mărcii în statul membru în cauză [...] să blocheze selectarea de către terți a unor semne identice cu mărcile lor în calitate de cuvinte-cheie?”

Cu privire la cererea de redeschidere a procedurii orale

²¹ Prin scrisoarea din 1 aprilie 2011, M & S a solicitat redeschiderea procedurii orale arătând că concluziile avocatului general prezentate la 24 martie 2011 sunt întemeiate pe premise eronate și încalcă principiile referitoare la repartizarea competențelor între Curte și instanța de trimitere. În această ultimă privință, M & S observă că avocatul general, în loc să se limiteze la o analiză a normelor relevante din dreptul Uniunii, a explicat ce soluție ar trebui, în opinia sa, să rezulte din interpretarea acestor norme în cauza principală.

²² Potrivit unei jurisprudențe constante, Curtea poate dispune redeschiderea procedurii orale, în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul de procedură, în cazul în care consideră că nu este suficient lămurită sau că trebuie să examineze cauza în baza unui argument care nu a fost pus în discuția părților (a se vedea în special Hotărârea din

26 iunie 2008, Burda, C-284/06, Rep., p. I-4571, punctul 37, și Hotărârea din 17 martie 2011, AJD Tuna, C-221/09, Rep., p. I-1655, punctul 36).

- 23 În speță, Curtea apreciază că dispune de toate elementele necesare pentru a răspunde la întrebările adresate de instanța de trimitere și că nu este necesar ca această cauză să fie examinată în raport cu un argument care nu a fost pus în discuție în fața sa.
- 24 În ceea ce privește criticile privind concluziile avocatului general, trebuie amintit că, în temeiul articolului 252 al doilea paragraf TFUE, avocatul general are rolul de a prezenta în mod public, cu deplină imparțialitate și în deplină independență, concluzii motivate cu privire la cauzele care, în conformitate cu Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, necesită intervenția sa. În exercitarea acestei misiuni, îi este permis să analizeze, dacă este cazul, cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare prin încadrarea acesteia într-un context mai larg decât cel strict definit de instanța de trimitere sau de părțile din acțiunea principală. Pe de altă parte, nici concluziile avocatului general, nici motivarea pe care se întemeiază acestea nu sunt obligatorii pentru completul de judecată (a se vedea Hotărârea din 11 noiembrie 2010, Hogan Lovells International, C-229/09, Rep., p. I-11335, punctul 26, și Hotărârea AJD Tuna, citată anterior, punctul 45).
- 25 Aceeași este situația și pentru instanța de trimitere care, la aplicarea deciziei preliminare a Curții, nu este obligată să urmeze raționamentul prezentat de avocatul general.
- 26 În aceste condiții, cererea formulată de M & S având ca obiect redeschiderea procedurii scrise nu trebuie primită.

Cu privire la întrebările preliminare

Cu privire la întrebările referitoare la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 și la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94

- 27 Prin intermediul primei și al celei de a doua întrebări, precum și prin intermediul celei de a treia întrebări litera a), instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 și articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretate în sensul că titularul unei mărci este îndreptățit să interzică unui concurent să afișeze, pornind de la un cuvânt-cheie identic cu această marcă pe care concurentul l-a selectat în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet fără consimțământul titularului respectiv, un anunț pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată marca menționată.
- 28 Prin intermediul celei de a patra întrebări, instanța menționată urmărește să se stabilească dacă, în acest context, împrejurarea că anunțul menționat este de natură să determine o parte a publicului vizat să creadă în mod eronat că persoana care își face publicitate este membru al rețelei comerciale a titularului mărcii și împrejurarea că prestatorul serviciului de referențiere nu permite titularilor mărcilor să blocheze selectarea de semne identice cu acestea în calitate de cuvinte-cheie sunt relevante.
- 29 Aceste întrebări trebuie examinate împreună.
- 30 Astfel cum a subliniat deja Curtea, semnul selectat de o persoană care își face publicitate drept cuvânt-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet este mijlocul utilizat de aceasta pentru a declanșa afișarea anunțului său și face, așadar, obiectul unei utilizări în cadrul comerțului în sensul articolului 5 din Directiva 89/104 și al

articolului 9 din Regulamentul nr. 40/94 (a se vedea în special Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google, C-236/08-C-238/08, Rep., p. I-2417, punctele 49-52, precum și Hotărârea din 25 martie 2010, BergSpechte, C-278/08, Rep., p. I-2517, punctul 18).

- 31 Mai mult, este vorba despre o utilizare pentru produse sau servicii ale persoanei care își face publicitate chiar și atunci când semnul selectat cu titlu de cuvânt-cheie nu apare în anunțul însuși (Hotărârea BergSpechte, citată anterior, punctul 19, și Ordonanța din 26 martie 2010, Eis.de, C-91/09, punctul 18).
- 32 Cu toate acestea, titularul mărcii nu se poate opune unei utilizări a unui semn identic cu marca sa în calitate de cuvânt-cheie dacă nu se respectă toate condițiile prevăzute în acest scop la articolul 5 din Directiva 89/104 și la articolul 9 din Regulamentul nr. 40/94, precum și de jurisprudența referitoare la acestea.
- 33 Cauza principală se încadrează în ipoteza menționată la alineatul (1) litera (a) al respectivelor articole 5 și 9, și anume aceea numită „dubla identitate”, în care utilizarea de către un terț a unui semn identic cu marca se face pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată marca. Astfel, este cert că pentru serviciul de livrare de flori, M & S a utilizat printre altele semnul „Interflora”, care este, în esență, identic cu marca verbală INTERFLORA, înregistrată pentru servicii de livrare de flori.
- 34 În această ipoteză, titularul mărcii este îndreptățit să interzică utilizarea menționată numai dacă aceasta este susceptibilă să aducă atingere uneia dintre funcțiile mărcii (Hotărârile citate anterior Google France și Google, punctul 79, și BergSpechte, punctul 21; a se vedea, de asemenea, Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții,

C-487/07, Rep., p. I-5185, punctul 60, precum și Hotărârea din 8 iulie 2010, Portakabin, C-558/08, Rep., p. I-6963, punctul 29).

- 35 Interflora consideră că, potrivit unei jurisprudențe consacrate, această condiție trebuie înțeleasă în sensul că respectivul alineat (1) litera (a) protejează titularul mărcii împotriva oricărei atingeri aduse oricărei funcții a mărcii. În opinia M & S, o asemenea interpretare nu rezultă, totuși, cu claritate din jurisprudență și riscă să creeze un dezechilibru între interesul de protecție a proprietății intelectuale și cel al liberei concurențe. În ceea ce o privește, Comisia Europeană consideră că alineatul (1) litera (a) al articolului 5 din Directiva 89/104 și al articolului 9 din Regulamentul nr. 40/94 protejează titularul mărcii numai împotriva atingerilor aduse funcției mărcii de indicare a originii. Celelalte funcții ale mărcii ar putea cel mult să aibă un rol în interpretarea articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 și a articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, care privesc drepturile conferite de mărcile de renume.
- 36 Trebuie subliniat că din textul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 și din al zecelea considerent al acesteia rezultă că ordinea juridică a statelor membre a fost armonizată în sensul că dreptul exclusiv conferit de o marcă oferă titularului acesteia o protecție „absolută” împotriva utilizării de către terți a unor semne identice cu această marcă pentru produse sau servicii identice, în timp ce, în situația în care această dublă identitate lipsește, numai existența unui risc de confuzie permite titularului să invoce în mod util dreptul său exclusiv. Această distincție între protecția acordată de alineatul (1) litera (a) al articolului menționat și cea prevăzută la același alineat (1) litera (b) a fost preluată, în ceea ce privește marca comunitară, în cuprinsul considerentului al șaptelea și în articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94.
- 37 Deși legiuitorul Uniunii a considerat „absolută” protecția împotriva utilizării neautorizate a unor semne identice cu marca pentru produse și servicii identice cu cele pentru care este înregistrată aceasta, Curtea a analizat această calificare subliniind că, oricât de importantă ar fi, protecția acordată de articolul 5 alineatul (1) litera (a)

din Directiva 89/104 nu vizează decât să permită titularului mărcii să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al acesteia, cu alte cuvinte, să garanteze că marca își poate îndeplini funcțiile specifice. Curtea a dedus din aceasta că exercitarea dreptului exclusiv conferit de marcă trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii și, în special, funcției sale esențiale, care este aceea de a garanta consumatorilor proveniența produsului (Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 51).

³⁸ Această interpretare a articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 a fost reluată de mai multe ori și a fost transpusă la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 [a se vedea în special, în ceea ce privește Directiva 89/104, Hotărârea din 11 septembrie 2007, Céline, C-17/06, Rep., p. I-7041, punctul 16, precum și Hotărârea din 12 iunie 2008, O2 Holdings și O2 (UK), C-533/06, Rep., p. I-4231, punctul 57, și, în ceea ce privește Regulamentul nr. 40/94, Ordonanța din 19 februarie 2009, UDV North America, C-62/08, Rep., p. I-1279, punctul 42, precum și Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul 75]. În plus, ea a fost precizată în sensul că dispozițiile menționate permit titularului mărcii să invoce dreptul său exclusiv în caz de atingere sau de risc de atingere adusă uneia dintre funcțiile mărcii, indiferent dacă este vorba despre funcția esențială de indicare a originii produsului sau a serviciului protejat de marcă sau despre una dintre celelalte funcții ale acesteia, precum aceea care constă în garantarea calității acestui produs sau acestui serviciu ori aceea de comunicare, de investiție sau de publicitate (Hotărârile citate anterior L'Oréal și alții, punctele 63 și 65, precum și Google France și Google, punctele 77 și 79).

³⁹ În ceea ce privește alte funcții ale mărcii decât cea de indicare a originii, trebuie subliniat că, atât legiuitorul Uniunii, prin folosirea termenului „tocmai” în considerentul al zecelea al Directivei 89/104 și în considerentul al șaptelea al Regulamentului nr. 40/94, cât și Curtea, prin folosirea expresiei „funcțiile mărcii” începând cu Hotărârea Arsenal Football Club, citată anterior, au arătat că funcția mărcii de indicare a originii nu este singura funcție a acesteia care merită protejată împotriva atingerilor aduse de terți. S-a ținut seama astfel de împrejurarea că o marcă constituie deseori, în afara

unui indiciu al provenienței produselor și a serviciilor, un instrument de strategie comercială folosit, în special, în scopuri publicitare sau pentru a dobândi o reputație în vederea fidelizării consumatorului.

40 Desigur, o marcă trebuie să îndeplinească întotdeauna funcția de indicare a originii, pe când celelalte funcții le îndeplinește numai în măsura în care titularul său o utilizează în acest sens, în special în scop de publicitate sau de investiție. Totuși, această diferență între funcția esențială a mărcii și celelalte funcții ale sale nu pot justifica deloc faptul că, atunci când o marcă îndeplinește una sau mai multe dintre aceste funcții, atingerile aduse acestora din urmă sunt excluse din domeniul de aplicare al articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 și al articolului 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94. La fel, nu se poate considera că numai mărcile de renume pot avea alte funcții decât aceea de indicare a originii.

41 În lumina considerațiilor de mai sus, precum și a elementelor de interpretare mai precise care vor fi prezentate în cele ce urmează, este de competența instanței de trimitere să aplice condiția atingerii aduse uneia dintre funcțiile mărcii.

42 În ceea ce privește utilizarea în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet a unor semne identice cu mărci în calitate de cuvinte-cheie pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceste mărci sunt înregistrate, Curtea a hotărât deja că, în afara funcției de indicare a originii, cea de publicitate se poate dovedi relevantă (a se vedea Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul 81). Această considerație este valabilă și în speță, cu toate că Interflora a invocat și o atingere adusă funcției de investiție a mărcii sale.

- 43 Prin urmare, trebuie să se ofere instanței de trimitere elemente de interpretare privind funcția de indicare a originii, funcția de publicitate și funcția de investiție a mărcii.

Atingerea adusă funcției de indicare a originii

- 44 Problema dacă se aduce atingere funcției mărcii de indicare a originii atunci când, pornind de la cuvinte-cheie identice cu această marcă, se prezintă utilizatorilor de internet un anunț al unui terț, precum un concurent al titularului mărcii, depinde în special de modul în care se prezintă acest anunț. Se aduce atingere acestei funcții atunci când anunțul nu permite sau permite numai cu dificultate utilizatorului de internet normal informat și suficient de atent să afle dacă produsele sau serviciile vizate de anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta ori, dimpotrivă, de la un terț (Hotărârile citate anterior Google France și Google, punctele 83 și 84, precum și Portakabin, punctul 34). Astfel, într-o asemenea situație, caracterizată în fond de împrejurarea că anunțul apare imediat după ce se introduce marca în calitate de cuvânt de căutare și se afișează la un moment în care marca, în calitatea sa de cuvânt de căutare, este indicată de asemenea pe ecran, utilizatorul de internet se poate înșela cu privire la originea produselor sau a serviciilor în discuție (Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul 85).
- 45 Atunci când anunțul terțului sugerează existența unei legături economice între acest terț și titularul mărcii, este necesar să se concluzioneze că s-a adus atingere funcției acestei mărci de indicare a originii. De asemenea, atunci când, chiar fără a sugera existența unei legături economice, anunțul rămâne atât de vag cu privire la originea produselor sau a serviciilor în discuție, încât un utilizator de internet normal informat și suficient de atent nu este în măsură să știe, pe baza linkului promoțional și a mesajului comercial care îl însoțește, dacă persoana care își face publicitate este un terț în raport cu titularul mărcii sau, dimpotrivă, dacă ea este legată din punct de vedere economic de acesta, trebuie de asemenea să se concluzioneze că se aduce

atingere respectivei funcții a mărcii (Hotărârile citate anterior Google France și Google, punctele 89 și 90, și Portakabin, punctul 35).

⁴⁶ Revine instanței de trimitere obligația de a aprecia dacă situația de fapt din acțiunea principală se caracterizează printr-o atingere sau printr-un risc de atingere aduse funcției mărcii de indicare a originii, astfel cum este descrisă la punctele de mai sus (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul 88).

⁴⁷ Este fără relevanță în scopul acestei aprecieri împrejurarea, evocată la a patra întrebare litera b), că prestatorul serviciului de referențiere nu a permis titularului mărcii să blocheze selectarea semnului identic cu această marcă în calitate de cuvânt-cheie. Astfel cum a observat avocatul general la punctul 40 din concluzii, numai ipoteza inversă, în care prestatorul serviciului de referențiere dă o asemenea posibilitate titularilor mărcilor, ar putea avea consecințe juridice în sensul că, în această ipoteză și în anumite condiții, lipsa unei opoziții din partea acestor titulari la selectarea în calitate de cuvinte-cheie a unor semne identice cu mărcile deținute de titulari ar putea fi considerată consimțământ tacit al acestora. Cu toate acestea, împrejurarea, care se regăsește în cauza principală, că nu s-a solicitat respectivului titular sau acesta nu a acordat nicio autorizare nu face decât să confirme că utilizarea semnului identic cu marca deținută de titular a avut loc fără consimțământul său.

⁴⁸ În schimb, poate fi relevant pentru aplicarea normei prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 și la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 o împrejurare precum cea descrisă la a patra întrebare litera (a).

- 49 Astfel, în cazul în care din aprecierile de fapt ale instanței de trimitere ar rezulta că publicitatea făcută de M & S, afișată ca răspuns la căutărilor efectuate cu ajutorul cu-vântului „Interflora” de către utilizatorii de internet, riscă să îi determine pe aceștia din urmă să creadă în mod eronat că serviciul de livrare de flori propus de M & S face parte din rețeaua comercială a Interflora, ar trebui să se conchidă că publicitatea menționată nu permite să se știe dacă M & S este un terț în raport cu titularul mărcii sau dacă, dimpotrivă, această ultimă societate este legată din punct de vedere economic de acesta. Ar fi, în aceste condiții, o atingere adusă funcției mărcii INTERFLORA de indicare a originii.
- 50 În acest context, astfel cum s-a amintit la punctul 44 din prezenta hotărâre, publicul relevant este constituit din utilizatori de internet normal informați și suficient de atenți. Prin urmare, faptul că un număr de utilizatori de internet au avut dificultăți în a înțelege că serviciul oferit de M & S este independent de cel al Interflora nu este suficient pentru constatarea unei atingeri aduse funcției de indicare a originii.
- 51 Examinarea situației de fapt efectuată de instanța de trimitere ar putea consta, mai întâi, în stabilirea aspectului dacă utilizatorul de internet normal informat și suficient de atent trebuie să știe, pe baza caracteristicilor cunoscute în general ale pieței, că serviciul M & S de livrare de flori nu face parte din rețeaua Interflora, ci, dimpotrivă, este în concurență cu acesta și, în continuare, în ipoteza în care rezultă că lipsește o asemenea cunoaștere generală, dacă anunțul M & S permite respectivului utilizator de internet să înțeleagă că serviciul menționat nu aparține rețelei respective.
- 52 Instanța de trimitere ar putea în special să țină seama de împrejurarea că, în speță, rețeaua comercială a titularului mărcii se compune dintr-un număr mare de vânzători cu amănuntul care diferă între ei foarte mult în ceea ce privește dimensiunea și profilul comercial. Astfel, trebuie să se considere că, în asemenea condiții, poate fi extrem de dificil pentru utilizatorul de internet normal informat și suficient de atent să știe, în lipsa unei indicații date de persoana care își face publicitate, dacă aceasta din urmă, a cărei publicitate se afișează ca răspuns la o solicitare care utilizează marca menționată ca termen de căutare, face sau nu face parte din rețeaua respectivă.

- 53 Având în vedere această împrejurare și alte elemente pe care le va considera relevante, instanța menționată va trebui, dacă lipsește o cunoaștere generală precum cea vizată la punctul 51 din prezenta hotărâre, să evalueze dacă folosirea unor termeni ca „M & S Flowers” într-un anunț precum cel citat la punctul 19 din prezenta hotărâre este suficientă sau nu este suficientă pentru ca utilizatorul de internet normal informat și suficient de atent care a introdus termeni de căutare care conțin cuvântul „Interflora” să poată înțelege că serviciul propus de livrare de flori nu provine de la Interflora.

Atingerea adusă funcției de publicitate

- 54 În ceea ce privește funcția de publicitate, Curtea a avut deja ocazia să constate că utilizarea unui semn identic cu marca altuia în cadrul unui serviciu de referențiere precum „AdWords” nu aduce atingere acestei funcții a mărcii (Hotărârile citate anterior Google France și Google, punctul 98, precum și BergSpechte, punctul 33).
- 55 Desigur, utilizarea respectivă poate avea repercusiuni asupra folosirii în scopuri publicitare a unei mărci verbale de către titularul acesteia.
- 56 În special, în situația în care acesta din urmă înscrie propria marcă în calitate de cuvânt-cheie pe lângă furnizorul serviciului de referențiere pentru a determina apariția unui anunț la rubrica „linkuri comerciale”, el va trebui să accepte uneori, dacă marca sa a fost selectată în calitate de cuvânt-cheie și de către un concurent, să plătească un preț per clic mai ridicat decât acesta din urmă dacă vrea să obțină ca anunțul său să apară înaintea celui al concurentului respectiv (a se vedea Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul 94).

- 57 Cu toate acestea, simplul fapt că utilizarea de către un terț a unui semn identic cu o marcă pentru produse și servicii identice cu cele pentru care această marcă este înregistrată constrânge titularul acestei mărci să își intensifice eforturile publicitare pentru a-și menține sau pentru a-și crește vizibilitatea în rândul consumatorilor nu este suficient, în orice caz, pentru a se conchide că există o atingere adusă funcției de publicitate a mărcii respective. Trebuie subliniat, în această privință, că, deși marca constituie un element esențial al sistemului concurențial nederivat pe care dreptul Uniunii urmărește să îl stabilească (a se vedea în special Hotărârea din 23 aprilie 2009, Copad, C-59/08, Rep., p. I-3421, punctul 22), ea nu are totuși ca obiect să îl protejeze pe titularul său împotriva practicilor inerente jocului concurenței.
- 58 Or, publicitatea pe internet pornind de la cuvinte-cheie care corespund unor mărci constituie o asemenea practică în sensul că, în general, aceasta are ca scop doar de a propune utilizatorilor de internet alternative în raport cu produsele sau serviciile titularilor respectivelor mărci (a se vedea în această privință Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul 69).
- 59 Pe de altă parte, selectarea unui semn identic cu marca altuia în cadrul unui serviciu de referențiere precum „AdWords” nu are ca efect privarea titularului acestei mărci de posibilitatea de a utiliza cu eficacitate marca sa pentru a informa și pentru a convinge consumatorii (a se vedea în această privință Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctele 96 și 97).

Atingerea adusă funcției de investiție

- 60 În afara funcției sale de indicare a originii și, dacă este cazul, a funcției sale publicitare, o marcă poate să fie utilizată de titularul său și pentru a dobândi sau pentru a conserva o reputație de natură să atragă și să fidelizeze consumatorii.

- 61 Deși această funcție, așa-numită „de investiție”, a mărcii se poate suprapune cu funcția de publicitate, ea se distinge totuși de aceasta. Astfel, folosirea mărcii pentru a dobândi sau pentru a conserva o reputație se efectuează nu numai prin intermediul publicității, ci și prin intermediul diverselor tehnici comerciale.
- 62 Atunci când utilizarea de către un terț, precum un concurent al titularului mărcii, a unui semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată aceasta îngreunează în mod substanțial folosirea de către respectivul titular a mărcii sale pentru a dobândi sau pentru a conserva o reputație de natură să atragă și să fidelizeze consumatorii, trebuie să se considere că această utilizare aduce atingere funcției de investiție a mărcii. Prin urmare, titularul menționat este îndreptățit să interzică o asemenea utilizare în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 sau, în cazul mărcii comunitare, al articolului 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94.
- 63 În situația în care marca beneficiază deja de o asemenea reputație, se aduce atingere funcției de investiție atunci când utilizarea de către un terț a unui semn identic cu această marcă pentru produse sau servicii identice afectează această reputație și pune astfel în pericol menținerea acesteia. Astfel cum a hotărât deja Curtea, titularul unei mărci trebuie să poată, în temeiul dreptului exclusiv care îi este conferit de marcă, să se opună unei asemenea utilizări (a se vedea Hotărârea din 12 iulie 2011, L'Oréal și alții, C-324/09, Rep., p. I-6011, punctul 83).
- 64 În schimb, nu se poate admite ca titularul unei mărci să poată împiedica un concurent să utilizeze, în condiții de concurență loială și cu respectarea funcției mărcii de indicare a originii, un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată aceasta, dacă respectiva utilizare are drept consecință numai să oblige titularul acestei mărci să își adapteze eforturile pentru a dobândi sau pentru a conserva o reputație de natură să atragă și să fidelizeze consumatorii. La

fel, împrejurarea că utilizarea menționată poate determina anumiți consumatori să renunțe la produse sau la servicii protejate de respectiva marcă nu poate fi invocată în mod util de titularul acesteia din urmă.

- 65 Având în vedere aceste considerații, este de competența instanței de trimitere să verifice dacă utilizarea de către M & S a unui semn identic cu marca INTERFLORA pune în pericol menținerea de către Interflora a unei reputații de natură să atragă și să fidelizeze consumatorii.
- 66 Prin urmare, trebuie să se răspundă la prima și la a doua întrebare, la a treia întrebare litera a), precum și la a patra întrebare că articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 și articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretate în sensul că titularul unei mărci este îndreptățit să interzică unui concurent să își facă publicitate, pornind de la un cuvânt-cheie identic cu această marcă pe care concurentul l-a selectat în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet fără consimțământul titularului respectiv, pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată marca menționată, atunci când această utilizare este de natură să aducă atingere uneia dintre funcțiile mărcii. O asemenea utilizare:
- aduce atingere funcției mărcii de indicare a originii atunci când publicitatea afișată pornind de la respectivul cuvânt-cheie nu permite sau permite numai cu dificultate utilizatorului de internet normal informat și suficient de atent să afle dacă produsele sau serviciile vizate de anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta sau, dimpotrivă, de la un terț;
 - nu aduce atingere, în cadrul unui serviciu de referențiere care are caracteristicile celui în cauză în acțiunea principală, funcției de publicitate a mărcii și

- aduce atingere funcției de investiție a mărcii în cazul în care îngreunează în mod substanțial folosirea de către respectivul titular a mărcii sale pentru a dobândi sau pentru a conserva o reputație de natură să atragă și să fidelizeze consumatorii.

Cu privire la întrebarea referitoare la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 și la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94

⁶⁷ Prin intermediul celei de a treia întrebări litera b) coroborată cu prima și cu a doua întrebare, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 și articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretate în sensul că titularul unei mărci de renume este îndreptățit să interzică unui concurent să își facă publicitate pornind de la un cuvânt-cheie care corespunde cu această marcă pe care concurentul l-a selectat în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet fără consimțământul titularului respectiv.

⁶⁸ În ceea ce privește, în primul rând, aplicabilitatea normelor prevăzute la alineatul (2) al respectivului articol 5 și la alineatul (1) litera (c) al respectivului articol 9, potrivit unei jurisprudențe constante, chiar dacă aceste dispoziții nu se referă expres decât la ipoteza în care se utilizează un semn identic sau similar cu o marcă de renume pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată această marcă, protecția menționată de aceasta este valabilă cu atât mai mult și în raport cu utilizarea unui semn identic sau similar unei mărci de renume pentru produse și servicii identice sau similare cu cele pentru care este înregistrată marca (a se vedea în special Hotărârea din 9 ianuarie 2003, Davidoff, C-292/00, Rec., p. I-389, punctul 30, Hotărârea din 23 octombrie 2003, Adidas-Salomon și Adidas Benelux, C-408/01, Rec., p. I-12537, punctele 18-22, precum și Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul 48).

⁶⁹ Întrucât marca INTERFLORA este de renume și utilizarea de către M & S a semnelui identic cu această marcă în calitate de cuvânt-cheie a fost făcută, astfel cum s-a constatat la punctul 33 din prezenta hotărâre, pentru un serviciu identic cu cele

pentru care a fost înregistrată marca, articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 și articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 pot fi aplicate în acțiunea principală. Pe de altă parte, din decizia de trimitere rezultă că legislația aplicabilă în Regatul Unit cuprinde norma menționată la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104.

- ⁷⁰ În continuare, în ceea ce privește întinderea protecției conferite titularilor mărcilor de renume, din textul respectivelor dispoziții rezultă că titularii unor asemenea mărci sunt îndreptățiți să interzică utilizarea de către terți în cadrul comerțului – fără consimțământul lor și fără motiv întemeiat – a unor semne identice sau similare cu acestea, atunci când utilizarea profită în mod necuvenit de caracterul distinctiv sau de renumele respectivelor mărci ori aduce atingere acestui caracter distinctiv sau acestui renume.
- ⁷¹ Exercițarea acestui drept de către titularul mărcii de renume nu presupune existența unui risc de confuzie în percepția publicului vizat (Hotărârea Adidas-Salomon și Adidas Benelux, citată anterior, punctul 31, precum și Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, citată anterior, punctul 36). Pe de altă parte, în măsura în care articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 și articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 prevăd că marca în cauză și semnul utilizat de terți trebuie să aibă un anumit grad de similitudine, este suficient să se sublinieze că această condiție este îndeplinită în speță, ținând seama de corespondența apropiată între semnul „Interflora” și variantele sale utilizate de M & S, pe de o parte, și marca INTERFLORA, pe de altă parte.
- ⁷² Atingerile împotriva cărora articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 și articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 asigură protecția sunt, în primul rând, atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii, în al doilea rând, atingerea adusă renumelui acestei mărci și, în al treilea rând, profitul necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective, una singură dintre aceste atingeri fiind suficientă pentru ca norma prevăzută în dispozițiile menționate să se aplice (a se

vedea Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, citată anterior, punctul 38, precum și punctul 42).

⁷³ Atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii de renume, desemnată, printre altele, și prin termenul „diluare”, se produce atunci când se diminuează aptitudinea acestei mărci de a identifica produsele sau serviciile pentru care este înregistrată, în timp ce atingerea adusă renumelui mărcii, desemnată, printre altele, și prin termenul „defăimare”, se produce atunci când produsele sau serviciile pentru care semnul identic sau similar este utilizat de terț pot fi percepute de public astfel încât puterea de atracție a mărcii se diminuează (a se vedea Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, citată anterior, punctul 39, precum și punctul 40).

⁷⁴ Noțiunea „profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii”, denumită, printre altele, și cu termenul „parazitism”, în ceea ce o privește, se referă nu la atingerea adusă mărcii, ci la avantajul pe care terțul îl obține din utilizarea semnului identic sau similar acesteia. Ea include în special cazurile în care, datorită transferului de imagine a mărcii sau a transferului caracteristicilor protejate de marcă asupra produselor desemnate prin semnul identic sau similar, există o exploatare vădită în contextul mărcii de renume (Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, citată anterior, punctul 41).

⁷⁵ Din explicațiile oferite ca răspuns la cererea de clarificare menționată la punctul 20 din prezenta hotărâre rezultă că instanța de trimitere nu solicită o interpretare a noțiunii de atingere adusă renumelui mărcii (defăimare), ci urmărește să afle în ce condiții trebuie să se considere că o persoană care își face publicitate prin afișarea unui link promoțional spre site-ul său pornind de la un semn identic cu marca de renume pe care l-a selectat fără consimțământul titularului acestei mărci în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet aduce atingere caracterului distinctiv al acestei mărci de renume (diluare) sau profită în mod necuvenit de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii respective (parazitism).

Atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii de renume (diluare)

- ⁷⁶ Astfel cum a precizat avocatul general la punctul 80 din concluzii, se aduce atingere caracterului distinctiv al unei mărci de renume atunci când utilizarea unui semn identic sau similar acesteia reduce capacitatea acestei mărci de a distinge produsele sau serviciile titularului mărcii de cele care au o altă origine. În urma procesului de diluare, marca nu mai are capacitatea de a crea în percepția consumatorilor o asociere imediată cu o sursă comercială specifică.
- ⁷⁷ Pentru ca titularul unei mărci de renume să fie efectiv protejat împotriva acestui tip de atingere, articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 și articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretate în sensul că acest titular este îndreptățit să interzică orice utilizare a unui semn identic sau similar cu această marcă care reduce capacitatea distinctivă a mărcii menționate, fără să fie necesar să aștepte rezultatul procesului de diluare, și anume pierderea completă a caracterului distinctiv al mărcii.
- ⁷⁸ În sprijinul tezei sale potrivit căreia se aduce atingere capacității distinctive a mărcii sale, Interflora observă că utilizarea de către M & S, precum și de alte întreprinderi a termenului „Interflora” în cadrul unui serviciu de referențiere precum cel în cauză în acțiunea principală determină în mod progresiv utilizatorii de internet să creadă că acest termen nu este o marcă care desemnează un serviciu de livrare de flori prestat de vânzătorii de flori din rețeaua Interflora, ci reprezintă un termen generic pentru orice serviciu de livrare de flori.
- ⁷⁹ Este adevărat că utilizarea de către un terț, în cadrul comerțului, a unui semn identic sau similar cu o marcă de renume reduce capacitatea distinctivă a acesteia și, așadar, aduce atingere caracterului distinctiv al acestei mărci în sensul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 sau, în cazul mărcii comunitare, al articolului 9

alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 în cazul în care contribuie la transformarea mărcii menționate în termen generic.

80 Cu toate acestea, contrar a ceea ce susține Interflora, selectarea unui semn identic sau similar cu o marcă de renume drept cuvânt-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet nu contribuie obligatoriu la o asemenea evoluție.

81 Astfel, în situația în care utilizarea în calitate de cuvânt-cheie a unui semn care corespunde cu o marcă de renume conduce la afișarea unui anunț publicitar care permite utilizatorului de internet normal informat și suficient de atent să înțeleagă că produsele sau serviciile oferite nu provin de la titularul mărcii de renume, ci, dimpotrivă, de la un concurent al acestuia, trebuie să se conchidă că capacitatea distinctivă a mărcii nu a fost redusă prin utilizarea respectivă, aceasta din urmă servind numai să atragă atenția utilizatorului de internet cu privire la existența unui produs sau a unui serviciu alternativ în raport cu acela al titularului mărcii menționate.

82 Rezultă că, în cazul în care instanța de trimitere trebuie să concluzioneze că publicitatea inițiată ca urmare a utilizării de către M & S a unui semn identic cu marca INTERFLORA a permis utilizatorului de internet normal informat și suficient de atent să înțeleagă că serviciul promovat de M & S este independent de cel al Interflora, această ultimă întreprindere nu poate să susțină în mod util, invocând normele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 și la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, că utilizarea respectivă a contribuit la o transformare a mărcii menționate în termen generic.

83 În schimb, dacă instanța menționată trebuie să concluzioneze că publicitatea inițiată de respectiva utilizare a semnelui identic cu marca INTERFLORA nu a permis utilizatorului de internet normal informat și suficient de atent să înțeleagă că serviciul promovat de M & S este independent de cel al Interflora și dacă aceasta din urmă va insista, în plus față de atingerea adusă funcției de indicare a originii care rezulta din

acea concluzie, să se constate că M & S a adus atingere și caracterului distinctiv al mărcii menționate contribuind la transformarea acesteia în termen generic, este de competența instanței respective să aprecieze, pe baza tuturor indiciilor care i-au fost prezentate, dacă selectarea semnelor care corespund mărcii INTERFLORA în calitate de cuvinte-cheie pe internet a avut un asemenea efect pe piața serviciilor de livrare de flori încât termenul „Interflora” a evoluat pentru a desemna în percepția consumatorului orice serviciu de livrare de flori.

Profitul necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii (parazitism)

⁸⁴ Astfel cum s-a apreciat deja de Curte, o persoană care a selectat în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet un cuvânt-cheie care corespunde unei mărci a altuia are în vedere că utilizatorii de internet care introduc acest cuvânt ca termen de căutare vor accesa nu numai linkurile afișate care provin de la titularul mărcii respective, ci și linkul promoțional al persoanei care își face publicitate (Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctul 67).

⁸⁵ Rezultă de asemenea că împrejurarea că o marcă beneficiază de un renume are drept consecință probabil faptul că un mare număr de utilizatori de internet vor utiliza numele acestei mărci în calitate de cuvânt-cheie pentru a efectua căutări pe internet în vederea găsirii de informații sau de oferte despre produsele sau serviciile acestei mărci.

⁸⁶ În aceste condiții, astfel cum a observat avocatul general la punctul 96 din concluzii, nu se poate contesta că, atunci când concurentul titularului mărcii care beneficiază de un renume selectează această marcă în calitate de cuvânt-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet, această utilizare are ca obiect obținerea unui avantaj din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii menționate. Astfel, selectarea

respectivă este de natură să creeze o situație în care consumatorii, probabil numeroși, care efectuează cu ajutorul acestui cuvânt-cheie o căutare pe internet de produse sau de servicii ale mărcii de renume vor vedea afișat pe ecranul lor anunțul acestui concurent.

87 Pe de altă parte, nu se poate contesta că în situația în care utilizatorii de internet achiziționează, după ce au luat cunoștință de anunțul respectivului concurent, produsul sau serviciul oferit de acesta din urmă în locul celui al titularului mărcii vizat inițial de căutarea lor, concurentul obține un avantaj real din caracterul distinctiv sau din renumele acestei mărci.

88 În plus, este cert că, în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet, în general, persoana care își face publicitate, care selectează semne identice sau similare cu cele ale altuia nu plătește nicio compensație pentru această utilizare titularului acestor mărci.

89 Rezultă din aceste caracteristici ale selectării, în calitate de cuvinte-cheie pe internet, a unor semne care corespund unor mărci de renume ale altuia că atunci când lipsește „motiv[ul] întemeiat” în sensul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 și al articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, o asemenea selectare poate fi analizată ca o utilizare prin care persoana care își face publicitate se plasează în contextul unei mărci de renume pentru a beneficia de puterea sa de atracție, de reputația și de prestigiul său, precum și pentru a exploata, fără nicio compensație financiară și fără a trebui să facă eforturi proprii în această privință, efortul comercial al titularului mărcii pentru a crea și pentru a menține imaginea acestei mărci. Dacă aceasta este situația, profitul astfel realizat de terți trebuie să fie considerat ca fiind necuvenit (a se vedea în această privință Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, citată anterior, punctul 49).

- 90 Astfel cum s-a precizat deja de Curte, o asemenea concluzie se poate impune în special în cazurile în care persoanele care își fac publicitate pe internet oferă spre vânzare, prin intermediul selectării de cuvinte-cheie care corespund unor mărci de renume, produse care sunt imitații ale produselor titularului mărcilor respective (Hotărârea Google France și Google, citată anterior, punctele 102 și 103).
- 91 În schimb, atunci când publicitatea afișată pe internet pornind de la un cuvânt-cheie care corespunde unei mărci de renume propune, fără să ofere o simplă imitație a produselor sau a serviciilor titularului acestei mărci, fără să cauzeze o diluare sau o defăimare și, în sfârșit, fără să aducă atingere funcțiilor mărcii respective, o alternativă în raport cu produsele sau cu serviciile titularului mărcii de renume, trebuie să se conchidă că o asemenea utilizare se înscrie în cadrul unei concurențe sănătoase și loiale în sectorul produselor sau al serviciilor în cauză și, prin urmare, se produce pentru un „motiv întemeiat” în sensul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 și al articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94.
- 92 Este de competența instanței de trimitere să aprecieze, ținând seama de elementele de interpretare de mai sus, dacă situația de fapt din acțiunea principală se caracterizează printr-o utilizare a semnului fără motiv întemeiat prin care se obține profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii INTERFLORA.
- 93 Din cele de mai sus rezultă că trebuie să se răspundă la a treia întrebare litera b) că articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 și articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretate în sensul că titularul unei mărci de renume este îndreptățit să interzică unui concurent să își facă publicitate pornind de la un cuvânt-cheie care corespunde cu această marcă, pe care concurentul l-a selectat în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet fără consimțământul titularului respectiv, atunci când respectivul concurent obține astfel un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii (parazitism) sau atunci când publicitatea aduce atingere acestui caracter distinctiv (diluare) sau acestui renume (defăimare).

- 94 O publicitate pornind de la un astfel de cuvânt-cheie aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii de renume (diluare) în special dacă contribuie la transformarea acestei mărci în termen generic.
- 95 În schimb, titularul unei mărci de renume nu este îndreptățit să interzică, printre altele, anunțuri publicitare afișate de concurenți pornind de la cuvinte-cheie care corespund acestei mărci și care propun, fără să ofere o simplă imitație a produselor sau a serviciilor titularului respectivei mărci, fără să cauzeze o diluare sau o defăimare și, în sfârșit, fără să aducă atingere funcțiilor mărcii de renume, o alternativă în raport cu produsele sau cu serviciile titularului acesteia.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 96 Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară:

- 1) **Articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară trebuie interpretate în sensul că titularul unei mărci este îndreptățit să interzică unui concurent să își facă publicitate, pornind de la un cuvânt-cheie identic cu această marcă pe care concurentul l-a selectat în cadrul unui**

serviciu de referențiere pe internet fără consimțământul titularului respectiv, pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată marca menționată, atunci când această utilizare este de natură să aducă atingere uneia dintre funcțiile mărcii. O asemenea utilizare:

- **aduce atingere funcției mărcii de indicare a originii atunci când publicitatea afișată pornind de la respectivul cuvânt-cheie nu permite sau permite numai cu dificultate utilizatorului de internet normal informat și suficient de atent să afle dacă produsele sau serviciile vizate de anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta sau, dimpotrivă, de la un terț;**
- **nu aduce atingere, în cadrul unui serviciu de referențiere care are caracteristicile celui în cauză în acțiunea principală, funcției de publicitate a mărcii și**
- **aduce atingere funcției de investiție a mărcii în cazul în care îngreunează în mod substanțial folosirea de către respectivul titular a mărcii sale pentru a dobândi sau pentru a conserva o reputație de natură să atragă și să fidelizeze consumatorii.**

- 2) **Articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 și articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretate în sensul că titularul unei mărci de renume este îndreptățit să interzică unui concurent să își facă publicitate pornind de la un cuvânt-cheie care corespunde cu această marcă, pe care concurentul l-a selectat în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet fără consimțământul titularului respectiv, atunci când respectivul concurent obține astfel un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din**

renumele mărcii (parazitism) sau atunci când publicitatea aduce atingere acestui caracter distinctiv (diluare) sau acestui renume (defăimare).

O publicitate pornind de la un astfel de cuvânt-cheie aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii de renume (diluare) în special dacă contribuie la transformarea acestei mărci în termen generic.

În schimb, titularul unei mărci de renume nu este îndreptățit să interzică, printre altele, anunțuri publicitare afișate de concurenți pornind de la cuvinte-cheie care corespund acestei mărci și care propun, fără să ofere o simplă imitație a produselor sau a serviciilor titularului respectivei mărci, fără să cauzeze o diluare sau o defăimare și, în sfârșit, fără să aducă atingere funcțiilor mărcii de renume, o alternativă în raport cu produsele sau cu serviciile titularului acesteia.

Semnături