

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

Tribunal de grande instance de Nanterre, 2^{ème} ch., 14 mars 2005

FAITS ET PROCEDURE

La société de droit suisse Kraft Foods Schweiz Holding AG (ci-après société Kraft Foods) est titulaire de plusieurs marques concernant le chocolat au lait vendu sous la dénomination "Milka" depuis plus d'un siècle, et notamment des marques suivantes :

1) la marque dénominative "Milka" enregistrée sous le n°2 R 239 470 du 15 décembre 2000 auprès de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) pour des produits et services de la classe 30 "*produits renfermant du lait, à savoir chocolat, cacao, articles de confiserie et de pâtisserie*" ; cet enregistrement international dont l'origine date du 19 mars 1901 désigne notamment la France,

2) la marque dénominative "Milka", marque communautaire valable pour la France, déposée le 1er avril 1996 auprès de l'Ohmi (Office de l'harmonisation dans le marché intérieur) et enregistrée le 11 juillet 2000 sous le n°000031368 pour des produits et services des classes 5, 29, 30 et 32 ainsi désignés : "*Aliments et boissons diététiques adaptées à un usage médical, Lait et produits laitiers, Cacao, chocolat, produits à base de cacao et de chocolat, produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucreries, glaces, comestibles, boissons non alcooliques*",

3) la marque figurative décrite comme la couleur "lilas/violet", marque communautaire valable pour la France déposée le 1er avril 1996 auprès de l'Ohmi et enregistrée le 27 octobre 1999 sous le n°000031336 pour des produits ou services de la classe 30 ainsi désignés : "*Chocolat, pralines, produits chocolatés et confiserie en chocolat à usage non médical*",

4) la marque figurative décrite comme la couleur mauve dont les coordonnées trichromatiques sont : $x=0,264$ et $y=0,217$, déposée le 26 novembre 1991 et enregistrée à l'INPI sous le n°1 738 123 en renouvellement d'un dépôt

antérieur du 16 octobre 1985, pour des produits ou services des classes 29 et 30 ainsi désignés : "*Lait, produits lactés autres produits laitiers, Café, thé cacao, chocolat, boissons instantanées au cacao ou au chocolat, produits contenant ou enrobés de cacao ou de chocolat y compris bonbons au chocolat contenant spiritueux ou liqueurs, sucres, sucreries, pain, biscuit, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles*". Cet enregistrement a été renouvelé le 5 juin 2001.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 juillet 2003, la société Kraft Foods a assigné Milka B. devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Elle exposait avoir découvert en 2002 que Milka B., inscrite au registre des métiers pour une activité de couturière sous le nom de "Milka couture" à Bourg les Valence (Drôme), a enregistré le nom de domaine internet "milka.fr" conduisant à un site internet présentant son activité sur un fond mauve. Elle indiquait avoir vainement demandé à celle-ci de faire cesser les atteintes portées aux marques précitées.

Elle demandait alors au tribunal en visant les articles L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil de constater que Milka B. en employant les marques notoirement connues dont la société Kraft Foods est titulaire, a engagé sa responsabilité à l'égard de la demanderesse ; elle sollicitait la cessation et la réparation des atteintes à ses marques, notamment par le transfert du nom de domaine "milka.fr" au profit de la société Kraft Foods, sous peine d'astreinte, et la condamnation de Milka B. à des dommages-intérêts de 3500 €.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2005, la société Kraft Foods se prévaut de ses marques dénominatives "Milka" et figuratives (couleur mauve ou lilas), et de leur notoriété au sens de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, lui permettant de revendiquer leur protection au-delà des seuls produits ou services pour lesquels elles sont enregistrées.

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

La société Kraft Foods soutient que la reproduction de la marque "Milka" dans le nom de domaine "milka.fr" et le site de "Milka couture" constitue un acte fautif au sens de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle engageant la responsabilité de Milka B. et que l'emploi d'une nuance de couleur imitant celle de ses marques figuratives est fautive au sens de l'article 1382 du code civil.

La société Kraft Foods affirme que les conditions dans lesquelles Milka B. utilise ses marques affaiblit leur caractère distinctif et la prive de la possibilité de promouvoir ses produits auprès des internautes français, ce qui caractérise son préjudice. De plus elle fait valoir que l'utilisation commerciale de la dénomination "Milka" par Milka B. ne se justifie ni par l'exercice d'un droit de la personnalité, ni par celui d'un droit commercial incorporel.

Elle soutient que ce n'est pas par hasard ni de bonne foi que Milka B. a fait cette utilisation de son prénom mais en raison de la notoriété de la marque homonyme. Elle ajoute que le choix d'une couleur imitant celle du chocolat Milka, puis l'insertion de liens publicitaires sur son site, caractérisent l'intention manifeste de Milka B. de se placer dans le sillage des marques notoires.

Elle lui reproche aussi d'utiliser maintenant son site comme tribune contre la société Kraft Foods.

Enfin la société Kraft Foods conteste la pertinence de toute l'argumentation de la défenderesse et sa demande reconventionnelle, l'accusant de tenter de monnayer par des demandes farfelues le transfert du nom de domaine litigieux.

En conséquence la société Kraft Foods demande au tribunal de :

- débouter Milka B. de toutes ses demandes,
- dire que ses marques internationale et communautaire "Milka" et ses marques figuratives en couleur communautaire et française sont des marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 et des dispositions de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger qu'en employant ces marques à titre de nom de domaine et sur le site internet accessible à l'adresse de ce nom de domaine, Milka B. a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Kraft Foods sur le fondement des

articles L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, - dire et juger qu'à l'occasion de la présente procédure Milka B. s'est répandue en propos dénigrants et mensongers et qu'à ce titre également elle a commis une faute engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

En conséquence,

- ordonner à Milka B. de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au transfert à titre gratuit du nom de domaine "milka.fr" au profit de la société Kraft Foods et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard,
- faire interdiction à Milka B. d'exploiter commercialement à quelque titre et sous quelque forme que ce soit la dénomination "Milka" et la couleur mauve-lilas en association ou séparément, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1500 € par jour de retard,
- condamner Milka B. à payer à la société Kraft Foods la somme de 3500 € en réparation de son préjudice,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Milka B. aux dépens et à payer à la société Kraft Foods 3000 € en application de l'article 700 du NCPC.

Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2005, Milka B. expose qu'elle exerce une activité de couturière depuis 14 ans dans la Drôme sous le nom de "Milka couture", et qu'elle a procédé en 2002 par l'intermédiaire de son fils qui lui en faisait cadeau, à la réservation du nom de domaine "milka.fr" pour y développer un site dédié à son activité.

Milka B. conteste le bien fondé des demandes.

Elle soutient essentiellement que les conditions d'application de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies.

Elle fait valoir que la couleur mauve n'a pas un caractère distinctif et n'a pas été reproduite à l'identique, et que les deux marques figuratives ne sont pas notoires.

Elle soutient que la société Kraft Foods n'apporte pas la preuve d'un usage préjudiciable ou injustifié de ses marques, notamment parce que la notoriété des chocolats Milka n'est

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

d'aucune utilité pour son activité de couturière, totalement étrangère à celle de la société Kraft Foods, et parce que son site ne crée aucune confusion dans l'esprit du public, d'autant plus que les constats d'huissier ne sont pas probants quant à la nuance exacte de couleur, que la couleur rose fuschia employée à l'origine comme fond d'écran n'est pas identique aux marques déposées, et qu'elle l'a remplacée par du jaune.

Milka B. reproche à la société Kraft Foods d'avoir commis une négligence en ne réservant pas le nom de domaine "milka.fr" et de vouloir lui en faire supporter abusivement la réparation, alors qu'elle utilise licitement et légitimement son prénom, qu'elle a réservé un nom de domaine qui était disponible et que par là elle ne porte nullement atteinte aux marques "Milka", ni à la société Kraft Foods qui dispose d'autres sites internet pour présenter ses produits aux français.

Milka B. conteste également les demandes formées au titre de l'article 1382 du code civil, faisant valoir l'absence de toute situation concurrentielle et son droit à utiliser son prénom comme nom de domaine et nom commercial.

Elle conclut donc au débouté de toutes les demandes de la société Kraft Foods et, reconventionnellement, elle demande la condamnation de la société Kraft Foods à lui payer la somme de 90 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi détaillés :

- 15 000 € en réparation des graves ennuis de santé que lui occasionne cette procédure,
- 25 000 € pour avoir tatoué sur une vache mauve le prénom Milka en le dénigrant,
- 25 000 € pour atteinte aux droits de la personnalité qu'elle détient sur son prénom,
- 25 000 € en réparation du préjudice subi par Milka B. suite à l'exploitation commerciale d'une image dégradante à laquelle elle est identifiée.

Enfin elle demande l'exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de la société Kraft Foods aux dépens et à lui payer 10 000 € en application de l'article 700 du NCPC.

DISCUSSION

Aux termes de deux constats dressés le 7 mai 2002 et le 18 juillet 2003 par Me P., huissier de justice à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine), la société Kraft Foods établit que jusqu'à la date de son assignation, l'adresse <http://milka.fr> sur

le réseau internet donnait accès à un site présentant sur fond mauve une couturière avec les mots "Milka couture" et deux adresses et horaires d'accueil au public à Valence et Bourg les Valence (Drôme). Depuis lors le fond d'écran est devenu jaune.

Il n'est pas contesté que la titulaire de ce nom de domaine et de ce site est Milka B. inscrite au registre des métiers depuis 1991 et exerce son activité artisanale dans l'agglomération de Valence (Drôme) sous la dénomination "Milka couture".

Les quatre marques précitées invoquées par la société Kraft Foods ne sont pas contestées non plus.

En faisant abstraction de la polémique qui s'est développée entre les parties par média interposés, le présent litige doit être ramené à ce qu'il est c'est-à-dire la question de savoir si le titulaire d'une marque déposée peut interdire à un tiers la réservation et l'emploi du même signe à titre de nom de domaine sur internet.

Sur les demandes de la société Kraft Foods :

En l'espèce il est certain que Milka B. a réservé, et utilise, un nom de domaine qui reproduit à l'identique les marques dénominatives "Milka" appartenant à la société Kraft Foods. L'ajout du suffixe ".fr" n'altère pas l'identité des signes puisqu'il s'agit de l'extension, partie nécessaire du nom de domaine qui permet de caractériser sa nature ou sa provenance géographique.

Il est évident que l'emploi par Milka B. de ce nom de domaine ne concerne pas des produits ou services identiques ni similaires à ceux protégés par les marques de la société Kraft Foods, lesquelles dans leur dépôt ne visent que des produits alimentaires.

La société Kraft Foods invoque donc pour soutenir ses demandes l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle qui dispose :

"L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière".

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

La grande notoriété en France des marques dénomminatives "Milka" qui sont connues de la grande majorité du public, est manifeste et Milka B. la reconnaît dans ses écritures.

Par contre elle conteste la notoriété des marques figuratives représentant une couleur de la société Kraft Foods. Mais cette question importe peu puisque la société Kraft Foods ne se plaint que de leur imitation et ne fonde pas son action concernant les marques de couleur sur les dispositions de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques notoires mais sur les principes généraux de la responsabilité civile.

La société Kraft Foods est donc fondée à invoquer la protection spéciale de ses marques notoires par l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle en dehors de leur spécialité.

Cependant le simple enregistrement du nom de domaine reproduisant la marque ne suffit pas à lui seul à engager la responsabilité de son auteur. Il faut que soit caractérisé l'un des deux cas visés par l'article L 713-5.

L'emploi par Milka B. du terme "Milka" peut donc être sanctionné dans deux cas :
- s'il est de nature à causer un préjudice au titulaire des marques
- s'il constitue un emploi injustifié de celle-ci.

En l'espèce, Milka B. dont "Milka" est le prénom et non le patronyme, peut certes l'utiliser paisiblement dans son identité, mais son prénom dont elle n'a pas le monopole, même s'il n'est pas très répandu en France, ne lui confère aucun droit sur ce terme dans la vie des affaires ou la sphère commerciale.

De même, elle ne tient pas de son enseigne, qui n'est pas "Milka" mais "Milka couture" et dont le rayonnement est simplement local, un droit sur le terme "Milka" opposable au titulaire de la marque "Milka" déposée en France et utilisée depuis des dizaines d'années.

Il ne suffit pas qu'un nom de domaine soit disponible pour que cela donne à celui qui le réserve en premier un droit de priorité à son utilisation.

En l'espèce, il ne suffirait pas à la société Kraft Foods de se plaindre de ne pas pouvoir utiliser le nom de domaine "milka.fr" pour assurer la

promotion de ses marques notoires sur internet à destination des français alors qu'elle est déjà titulaire de plusieurs noms de domaine, dont "milka.com". Il n'y a pas de raison de lui réserver le nom de domaine milka.(suffixe) dans toutes les extensions alors que d'autres personnes peuvent avoir des droits sur ce terme et ont aussi vocation à utiliser le réseau internet. Mais en sa qualité de titulaire de la marque notoire "Milka" la société Kraft Foods est fondée à s'opposer à l'emploi de sa marque comme nom de domaine par Milka B., parce qu'un tel emploi en l'espèce n'est pas justifié par un droit sur ce terme pour une activité économique et qu'il est de nature à banaliser sa marque et à l'affaiblir son pouvoir distinctif.

De plus, la couleur choisie à l'origine par Milka B., consciemment ou non, pour le contenu de son site, rappelait la couleur de la marque associée au chocolat "Milka". On ne saura jamais quelle était la nuance exacte à défaut d'analyse chromatique des copies d'écran réalisées en 2002 et 2003. Néanmoins, l'allusion à la couleur déposée à titre de marque existait objectivement, de façon évidente si c'était un mauve comme celui reproduit dans les constats d'huissier, et aussi par ressemblance si c'était un rose fuschia comme le soutient l'intéressée.

Il n'est pas établi qu'en choisissant la couleur de son premier site Milka B. a entendu se placer dans le sillage des produits "Milka" qui n'ont rien à voir avec son métier. Mais le fait qu'une couturière de la Drôme se fasse connaître en associant la marque "Milka" et une couleur rappelant celle de l'emballage du chocolat Milka renforce l'atteinte à l'image de la marque "Milka" et à son fort pouvoir distinctif que la société Kraft Foods entretient par des investissements publicitaires considérables.

Les conditions d'application de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi réunies.

Pour mettre fin à l'emploi injustifié de la marque "Milka" par Milka B., il faut faire droit à la demande de transfert du nom de domaine litigieux au profit de la société Kraft Foods, avec exécution provisoire et sous peine d'astreinte passé le délai accordé pour exécuter la décision.

Ce transfert sans frais pour la société Kraft Foods suffira à assurer la réparation du préjudice subi par elle du fait de la réservation

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

du nom de domaine "milka.fr". En effet la résistance initiale de Milka B. était excusable en raison de son ignorance du droit des marques et des termes très comminatoires de la mise en demeure par laquelle la société Kraft Foods s'est prévaluée de ses droits, alors que la mauvaise foi de Milka B. lors de l'enregistrement du nom de domaine n'est pas établie.

Certes le constat d'huissier de justice du 7 janvier 2005 montre que l'exploitant du site "milka.fr" profite de sa notoriété à des fins publicitaires. Mais ce fait est récent et c'est la résultante de l'intérêt porté par les médias à l'histoire de Milka B., et non de l'usage de la marque "Milka".

De même la demande de dommages-intérêts pour propos dénigrants est mal fondée, le litige existant entre Milka B. et la société Kraft Foods pouvant justifier un ton polémique, d'ailleurs peut être amplifié par l'écho médiatique.

Sur les demandes reconventionnelles

Il n'est pas démontré que les troubles de santé dont a souffert Milka B. au cours de l'année 2004 sont en relation avec la présente procédure ; de plus aucun abus de procédure ne peut être reproché à la société Kraft Foods dont la demande principale est jugée bien fondée. La demande de 15 000 € de dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.

L'homonymie entre le prénom d'origine biblique porté par Milka B. et la marque créée à partir de la contraction des mots allemands milch et kakao, est une pure coïncidence. La société Kraft Foods ne commet aucune faute en exploitant cette marque qui existait bien avant la naissance de Milka B., pas même en y associant une vache, symbole du lait, colorée en mauve pour rappeler l'emballage du chocolat Milka, comme elle le fait paisiblement depuis 1971 dans la publicité pour ce produit dont les français consomment chaque année des millions de tablettes.

Cela ne porte aucune atteinte au prénom Milka et les allégations d'atteinte aux droits fondamentaux de Milka B. comme de dénigrement de son prénom sont dénuées de tout sérieux.

Les deux demandes de 25 000 € de dommages-intérêts pour ces motifs seront donc également rejetées.

Sur les demandes accessoires

La partie perdante doit supporter les dépens par application de l'article 696 du NCPC ; par contre la situation respective des parties justifie de ne pas prononcer à son encontre une condamnation au titre des autres frais de l'instance.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

- Dit qu'en réservant et en utilisant le nom de domaine "milka.fr", Milka B. a fait un emploi injustifié des marques dénominatives notoires "Milka" dont la société Kraft Foods est propriétaire ;

- Interdit à Milka B. un tel emploi et lui ordonne de procéder à ses frais au transfert du nom de domaine "milka.fr" au profit de la société Kraft Foods ;

- Dit que ce transfert devra être réalisé dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et que passé ce délai Milka B. sera redevable d'une astreinte de 150 € par jour de retard ;

- Rejette les autres demandes de la société Kraft Foods contre Milka B. ;

- Rejette les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts formulées par Milka B. ;

- Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du NCPC ;

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Condamne Milka B. aux dépens et accorde à Me Annick Lecomte, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 700 du NCPC.