

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
SM/KP

Code nac : 39C

12ème chambre section 1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 AVRIL 2006

R.G.N° 05/03166

AFFAIRE :

Milka B

C/

**S.A. KRAFT FOODS
SCHWEIZ HOLDING
AG anciennement
dénommée KRAFT
JACOBS SUCHARD
KRAFT JACOBS
SUCHARD AG et
KRAFT JACOBS
SUCHART LTD**

Décision déferée à la cour :
Jugement rendu le 14 Mars
2005 par le Tribunal de
Grande Instance de
NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 8966/03

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP KEIME-GUTTIN-
JARRY
SCP FIEVET-LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Milka B demeurant :

Concluant par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués - N° du dossier
05000357
Plaidant par Me HAAS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

**S.A. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG anciennement
dénommée KRAFT JACOBS SUCHARD, KRAFT JACOBS SUCHARD
AG et KRAFT JACOBS SUCHART LTD, dont le siège est situé : 203
Bellerivestrasse - 8008 ZÜRICH SUISSE, prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.**

Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 250535
Plaidant par Me Annick LECOMTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2006 devant la cour
composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie SAUVADET

La société de droit suisse Kraft Foods Schweiz Holding AG (ci-après Kraft Foods) est titulaire de plusieurs marques dénominatives formées du vocable Milka ainsi que de marques constituées d'une simple couleur mauve/lilas. Ces marques sont enregistrées tant en France qu'à l'OHMI et à l'OMPI pour notamment des produits de la classe 30 et en particulier du chocolat, cacao, articles de confiserie.

KRAFT FOODS a eu connaissance courant 2002 de l'existence d'un site Internet accessible par le nom de domaine "*milka.fr*" et présentant un fond d'écran qui serait de couleur mauve/lilas. Ayant appris que ce nom de domaine avait été enregistré par Madame Milka B' inscrite au registre des métiers de Romans en tant que couturière exploitant deux établissements à l'enseigne Milka Couture depuis 1991 et estimant que le contenu de ce site constituait une exploitation injustifiée de la notoriété de ses marques, KRAFT FOODS a, par lettre en date du 18 juin 2002, mis Madame B' en demeure de cesser toute exploitation du site accessible par l'adresse www.milka.fr et de lui transférer le nom de domaine milka.fr.

Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties, KRAFT FOODS a, par exploit en date du 23 juillet 2003, assigné Madame B' devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Elle demandait au visa des articles L 713-5 du CPI et 1382 du code civil de constater que Madame B' avait engagé sa responsabilité, de lui ordonner de procéder dans un délai de quinze jours au transfert à titre gratuit du nom de domaine "*milka.fr*" au profit de KRAFT FOODS sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, de prononcer diverses mesures d'interdiction sous astreinte, de la condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Madame B' concluait au rejet des demandes et reconventionnellement sollicitait le paiement d'une somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 14 mars 2005 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit qu'en réservant et en utilisant le nom de domaine "*milka.fr*", Madame B' avait fait un emploi injustifié des marques dénominatives notoires "*MILKA*" dont KRAFT FOODS est propriétaire au sens de l'article L 713-5 du CPI. Le tribunal a estimé notamment que le fait que son prénom soit "*milka*" ne lui conférait aucun droit sur ce terme dans la vie des affaires pas plus

que son enseigne "*milka couture*" dont le rayonnement était simplement local. Le tribunal a retenu que 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*" renforçait l'atteinte à l'image de la marque "*milka*" et à son fort pouvoir distinctif, entretenu par la société KRAFT FOODS au moyen d'investissements publicitaires considérables.

Le tribunal a fait interdiction à Madame B' d'utiliser le nom de domaine "*milka.fr*" et lui a ordonné de le transférer à ses frais à KRAFT FOODS dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour et ce avec exécution provisoire.

Le tribunal a rejeté les autres demandes de KRAFT FOODS ainsi que la demande reconventionnelle de Madame B

Madame B' qui a interjeté appel le 21 avril 2005 demande à la cour dans le dernier état de ses écritures de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté KRAFT FOODS de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil, rejeté les demandes concernant le caractère notoire de la marque représentant la couleur "*mauve-lilas*" ainsi que la demande au titre de l'article 700 du NCPC. Pour le surplus, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner à KRAFT FOODS dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir de transférer à ses frais, le nom de domaine "*milka.fr*" au profit de Madame B sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, de la condamner à lui payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ainsi qu'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Reprochant au tribunal d'avoir fait une inexacte application de l'article L 713-5 du CPI, Madame B' estime que l'emploi du terme *milka* dans son nom de domaine n'était pas de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque "*Milka*" dès lors que les clients potentiels de KRAFT FOODS cherchant sur Internet des renseignements sur les produits chocolatés *Milka* "*n'allaient pas transformer leur envie de chocolat en une envie de retouches de leurs vêtements*" et qu'il n'existe aucun risque de confusion pour le consommateur. Madame B ajoute que les publicités pour les activités de restauration de son fils qui apparaissent sur le site *milka.fr*, n'ont aucun rapport avec l'activité de KRAFT FOODS. Madame B expose par ailleurs que KRAFT FOODS ne démontre pas en quoi le nom de domaine *milka.fr* serait de nature à banaliser et à affaiblir les marques *Milka* et elle soutient qu'utilisant depuis plus de quinze ans son prénom dans la vie des affaires, il ne saurait être considéré que cette utilisation soit une exploitation

injustifiée de la marque Milka. Elle s'étonne par ailleurs que KRAFT FOODS ait laissé enregistrer "milka.us". Enfin, elle précise qu'elle a modifié la couleur de son site, en choisissant le jaune.

Madame B¹ fait enfin valoir qu'elle a subi un préjudice moral important et qu'elle a droit au respect de son prénom.

KRAFT FOODS poursuit purement et simplement la confirmation du jugement.

Se prévalant de la grande notoriété en France des marques dénominatives MILKA et de la marque protégeant la couleur mauve-lilas, elle expose que Madame B¹ a employé un signe identique à la marque "milka" de manière injustifiée et de nature à causer préjudice à KRAFT FOODS bien que les dispositions de l'article L 713-5 du CPI n'exigent pas le cumul de ces deux conditions. Elle insiste sur le risque de dévalorisation et de banalisation de la marque "milka", sur le fait qu'en détachant le mot "milka" de son enseigne "milka couture" et en l'associant à une nuance de couleur qui caractérise la marque "milka", Madame B¹ a cherché à tirer profit de la notoriété de la dénomination "milka". Elle souligne que Madame B¹ n'a pas respecté les recommandations de L'AFNIC. Enfin, elle expose que les éléments dont se prévaut Madame B¹ pour justifier de son préjudice sont sans rapport avec le présent litige.

SUR CE, LA COUR,

I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Considérant qu'en vertu de l'article L 713-5 du CPI, 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 ;

Considérant qu'il résulte des constats établis les 7 mai 2002 et 18 juillet 2003 par Maître PLUMEL, huissier de justice que l'adresse <http://milka.fr> sur le réseau Internet donnait accès à un site présentant sur un fond de couleur mauve-lilas, le dessin stylisé d'une couturière avec les mots "Milka couture" écrits en lettres de couleur bleue et deux adresses et horaires d'accueil au public à Valence et Bourg les Valence (Drôme) en lettres de couleur noire ; que l'adressé e-mail du

propriétaire du site, info@milka.fr, apparaît en bas de la page ;

Considérant en revanche qu'il ne résulte pas de ces deux constats que cette page comportait une fenêtre "pop up" correspondant au site food.fr présentant la publicité d'un restaurant "le Sadi Carnot" et celle d'un commerce de livraison à domicile de pizzas ; que ces liens ne sont établis que par les constats dressés les 16 décembre 2003 et 7 janvier 2004 mais qu'à ces mêmes dates, à l'adresse <http://milka.fr>, le site "Milka couture" se présentait sur un fond d'écran de couleur jaune vif ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la titulaire du nom de domaine "milka.fr" et de ce site est Madame Milka B inscrite au registre des métiers depuis 1991 et exerçant une activité artisanale de couturière dans l'agglomération de Valence sous la dénomination "Milka couture" ;

Considérant qu'il existe donc une quasi identité entre la marque dénominative "milka" et l'adresse "milka.fr" et que s'agissant de la marque de couleur, il est établi que pendant plusieurs mois le site milka.fr s'ouvrait sur un fond de couleur très proche de celle de la marque de KRAFT FOODS ; qu'il importe peu qu'il n'existe pas une identité totale entre d'une part les dénominations, d'autre part les couleurs dès lors, qu'ainsi qu'a dit pour droit la Cour de justice des communautés européennes dans l'affaire C- 408- 01 Adidas, il suffit que le degré de similitude entre la marque de renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ;

Considérant que tel est bien le cas en l'espèce ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges l'adjonction du suffixe ".fr" n'altère pas l'identité des signes puisqu'il s'agit d'une simple extension nécessaire à tout nom de domaine ; que s'agissant de la couleur mauve, la nuance apparaissant sur le constat dressé les 7 mai 2002 et 18 juillet 2003 est suffisamment proche et similaire de celle de la marque pour que les internautes ouvrant le site de Madame B établissent immédiatement un lien avec la marque de KRAFT FOODS ; que l'appelante ne produit aucun document permettant de démontrer que la couleur qui apparaissait à ces dates sur l'écran était rose fuschia ;

Qu'il convient donc de rechercher si les deux autres conditions posées par l'article L 713-5 du CPI sont réunies, à savoir d'une part la notoriété des marques invoquées et d'autre part si l'emploi de ces signes par Madame B a causé préjudice à KRAFT FOODS ou constitue une exploitation injustifiée des marques invoquées, ces deux dernières conditions étant alternatives et non cumulatives ;

Considérant que KRAFT FOODS se prévaut de la "notoriété" de la marque dénomminative "MILKA" protégée par les marques internationale R 238 470 désignant la France et communautaire n°31369 ainsi que de la notoriété de la marque constituée par la couleur mauve-lilas enregistrée en tant que marque communautaire sous le n° 31336 et en tant que marque française sous le n° 1 728 123, étant précisé que ces marques sont enregistrées pour désigner notamment en classe 30 du chocolat ;

Considérant qu'une marque est considérée comme une marque de renommée au sens de l'article L 713-5 du CPI lorsqu'elle est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par la marque ;

Considérant que Madame B ne conteste pas la renommée de la marque "milka", laquelle au demeurant est établie par les nombreux documents mis aux débats qui démontrent que cette marque qui existe depuis 1901 est très largement connue du public français comme désignant du chocolat au lait ou du chocolat au lait associé à d'autres produits comme des noisettes, amandes ou riz et pour laquelle KRAFT FOODS fait une publicité et des actes de promotion très importants depuis de très nombreuses années ; qu'en 2003 et 2004, cette marque se situait au 8ème rang des marques les plus distribuées en matière de confiserie ;

Considérant en revanche que Madame B conteste la notoriété de la marque de couleur "mauve-lilas";

Considérant qu'il convient de rechercher si les pièces produites établissent que cette marque bénéficie en France d'une renommée, l'action ayant été engagée pour des faits commis en France ;

Considérant outre le fait que cette marque a été enregistrée par l'OHMI sur le fondement du caractère distinctif acquis par l'usage, il ressort des documents produits que la marque MILKA a toujours été associée depuis le début du 20ème siècle à la couleur mauve (revue des marques juillet 2000) ; que selon la même revue, 125 millions de tablettes seraient consommées tous les ans en France ; que certains articles de presse désignent la marque de chocolat tout simplement sous l'expression "la marque mauve" ou "la vache mauve" ; que les activités de parrainage de KRAFT FOODS dans le domaine du ski depuis 1995, d'abord en Autriche puis, à partir de 1997 au niveau international (coupe du monde de ski alpin, coupe du monde de snowboard, championnats du monde de ski et de snowboard) avec un programme de communication et d'animation en parallèle dans plusieurs pays européens dont en particulier la France, se font autour de la couleur

mauve- lilas avec la "*piste mauve*", des bonnets de ski mauve ; que KRAFT FOODS démontre que ces opérations de parrainage et de promotion dans le domaine du ski se sont poursuivies sans interruption de 1996 à 2003 en France (possibilités offertes au public de dévaler la "*piste mauve*" dans plusieurs stations de ski français, possibilités de gagner des séjours de ski en France ou des vêtements) ;

Considérant que ces différents éléments établissent que la marque de couleur dont KRAFT FOODS est propriétaire bénéficie également en France d'une renommée certaine ;

Considérant en deuxième lieu que l'emploi du signe "*Milka*" constitue, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, une exploitation injustifiée de la marque "*milka*" ;

Que si l'appelante voulait se faire connaître grâce à un site internet, elle n'avait nullement l'obligation d'utiliser le terme "*milka*"; que dès lors que son nom commercial est "*milka couture*", qu'elle est connue localement sous ce nom et qu'elle cherchait à développer ses activités de couturière, rien ne justifiait qu'elle adopte le seul signe "*milka*" ;

Que contrairement à ce qu'elle soutient, le simple fait que le nom de domaine "*milka.fr*" était disponible, n'implique pas qu'elle puisse l'exploiter, dès lors qu'il porte atteinte à une marque antérieure bénéficiant d'une renommée ;

Considérant par ailleurs, qu'à la différence du nom patronymique, le prénom ne confère aucun droit privatif à son titulaire sauf à Madame B à démontrer qu'elle a acquis une certaine célébrité sous ce prénom, preuve qu'elle ne rapporte pas ; qu'elle prétend elle-même n'être qu'une "*petite couturière de la Drôme*" ;

Considérant que la marque "*milka*" jouissant d'une renommée particulière tout comme la couleur "*mauve-lilas*" qui symbolise en quelque sorte le chocolat désigné sous la marque "*milka*", il est indéniable qu'en choisissant le nom de domaine "*milka.fr*" et en l'associant pendant plusieurs mois à la couleur mauve comme fond d'écran, Madame B a cherché à tirer indûment profit de la renommée de ces marques en attirant et en cherchant à attirer sur son site, un grand nombre d'internautes dans le but de se faire connaître sur tout le territoire national et dans le même temps de permettre à son fils de présenter ses activités de restauration ; que la marque "*milka*" étant particulièrement connue en France, les internautes souhaitant se renseigner sur les produits de KRAFT FOODS auront manifestement tendance à composer directement dans la barre d'adresse Internet

le nom de la marque suivi du suffixe "fr" pour obtenir un accès direct au site recherché ;

Qu'il importe peu qu'il n'existe aucun risque de confusion entre d'une part les services proposés par Madame B ou indirectement par son fils et d'autre part les produits commercialisés par KRAFT FOODS, une telle condition n'étant pas requise par l'article L 713- 5 du CPI ;

Considérant que KRAFT FOODS soutient par ailleurs que l'emploi fait par Madame B de la dénomination "milka" et de la couleur mauve-lilas lui a porté préjudice ;

Considérant que ce préjudice est constitué lorsque les produits ou services pour lesquels Madame B emploie la dénomination "milka" ou la couleur "mauve-lilas" sont ressentis par le public d'une telle manière que la force d'attraction des marques de KRAFT FOODS en est diminuée ;

Or considérant qu'en l'espèce, KRAFT FOODS n'apporte aucune preuve permettant d'établir que l'emploi du nom de domaine "milka.fr" ou d'un fond d'écran "mauve-lilas" a eu pour effet de détourner le public de ses propres produits voire de dévaloriser ses marques ; qu'il convient de rappeler que les liens associant le site "milka.fr" aux activités du fils de Madame B ne sont apparus qu'après que cette dernière a adopté un fond d'écran de couleur jaune ; que par ailleurs tant un service de couturière et de retoucheuse qu'un service de restauration à domicile ou une activité de restaurant étant des services très différents des produits de confiserie et des chocolats couverts par les marques de KRAFT FOODS, il est peu vraisemblable que les services offerts par l'appelante ou par son fils, diminuent la force d'attraction des marques de KRAFT FOODS ; que KRAFT FOODS ne démontre pas que les services proposés par Monsieur M soient associés à des activités relevant de l'industrie du charme ou du jeu ;

Considérant en conséquence que la responsabilité de Madame B ne sera retenue que du chef de l'exploitation injustifiée de la marque "milka" et de la marque de couleur "mauve-lilas"; que le tribunal a justement retenu que le transfert sans frais à la société KRAFT FOODS du nom de domaine "milka.fr" constituait une exacte réparation du préjudice par elle subi en raison de cette exploitation ;

II. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

Considérant que les conditions de l'article L 713-5 du CPI étant réunies, Madame B ne saurait solliciter la réformation du jugement en ce qu'il lui

a fait interdiction d'utiliser le terme "milka" ;

Considérant que Madame B fait valoir d'une part, que la procédure introduite par KRAFT FOODS a eu des répercussions sur son état de santé, d'autre part que KRAFT FOODS lui a causé un préjudice moral en associant son prénom à une vache ;

Mais considérant que les premiers juges ont exactement retenu qu'il n'était pas démontré que les troubles de santé dont a souffert Madame B au cours de l'année 2004 trouvent leur origine dans la présente procédure ;

Que même si le litige a généré dans les premiers temps un débat dont la presse s'est fait largement l'écho, il convient de relever que l'appelante a contribué à l'amplifier par ses communiqués alors même que KRAFT FOODS avait cherché à trouver un compromis et avait proposé dès le 16 juillet 2002 à Madame B qu'elle cesse d'exploiter le site milka.fr et qu'elle le transfère au profit de KRAFT FOODS ; que ce n'est que le 23 juillet 2003 que KRAFT FOODS a introduit la procédure tout en proposant à nouveau le 17 novembre 2004 à Madame B de trouver une solution amiable en lui laissant notamment la possibilité de remplacer le nom de domaine milka.fr par milkacouture.fr et en lui proposant de prendre en charge les frais engendrés par ces changements ;

Considérant que Madame B ne peut pas davantage prétendre subir un préjudice moral ;

Que KRAFT FOODS ne commet aucune faute en exploitant la marque "milka", qui est la contraction des mots allemands "milch" et "kacao" et qui existe depuis 1901 (soit bien avant 1946, année de naissance de Madame B), en association avec une vache laitière ; que cette vache est apparue dès 1972 dans la publicité soit à une date où Madame B n'exerçait pas encore son activité de couturière, n'ayant été immatriculée qu'en 1991 à la chambre des métiers de Romans ;

Considérant enfin que Madame B n'ayant acquis aucune célébrité ou notoriété sous le prénom Milka ne serait- ce dans le domaine de la couture, elle ne peut valablement soutenir que KRAFT FOODS a porté atteinte à ses droits fondamentaux ; qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article L 713- 6 du CPI dès lors que "milka" n'est pas son nom patronymique ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

III. SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Considérant que devant la Cour, KRAFT FOODS ne forme aucune demande de ce chef ;

Que Madame B qui succombe conservera la charge de ses propres frais ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- **CONFIRME** le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- **DÉBOUTE** Madame B de sa demande du chef de l'article 700 du NCPC,
- **LA CONDAMNE** aux dépens d'appel,
- **ADMET** la SCP FIEVET-LAFON, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
- signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

