

2CH 2005 / 95

République Française

Au nom du Peuple Français.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2005

COMPOSITION DU TRIBUNAL

N° R.G. : 03/08966

**Hélène JOURDIER, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président
Marie-Hélène POINSEaux, Vice-Président**

Assistées de Fabienne MOTTAIS, Greffier

DEMANDERESSE

AFFAIRE

**S.A. KRAFT FOODS
SCHWEIZ HOLDING AG**

**S.A. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG
anciennement dénommée KRAFT JACOBS SUCHARD SA
203, Bellerivestrasse
8008 ZURICH**

C/

**représentée par Me Annick LECOMTE, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : R 026**

Milka B

DEFENDERESSE

Madame Milka B

**représentée par SELARL HAAS, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire : K59**

DEBATS

A l'audience du 31 Janvier 2005 tenue publiquement ;

JUGEMENT

**prononcé publiquement par décision Contradictoire et en
premier ressort**

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit suisse KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG (ci-après la 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 :

- la marque dénominative "MILKA" enregistrée sous le numéro 2R 238 470 du 15 décembre 2000 auprès de l'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.

-la marque dénominative "MILKA", marque communautaire valable pour la France, déposée le 1er avril 1996 auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur et enregistrée le 11 juillet 2000 sous le numéro 000031369 pour des produits et services des classes 5, 29, 30 et 32 ainsi désignés : "*Aliments et boissons diététiques adaptés 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*".

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

-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'Institut National de la Propriété Industrielle 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 et 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 Madame Milka B _____ devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE.

Elle exposait avoir découvert en 2002 que Madame 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 Madame 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 Madame Milka B à des dommages et intérêts de 3 500 euros.

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.

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 Madame 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 Madame BUDIMIR utilise ses marques affaiblit leur caractère distinctif et la prive de la possibilité de promouvoir ses produits auprès des "internauts" français, ce qui caractérise son préjudice. De plus elle fait valoir que l'utilisation commerciale de la dénomination "MILKA" par Madame 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 Madame 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 Madame 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 Madame 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, Madame 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 Madame 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 Madame 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 1 500 euros par jour de retard,

- faire interdiction à Madame 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 1 500 euros par jour de retard

- condamner Madame B à payer à la société KRAFT FOODS la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner Madame B aux dépens et à payer à la société KRAFT FOODS 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

* * *

Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2005, Madame Milka 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.

Madame 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 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.

Madame 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.

Madame 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 euros à titre de dommages et intérêts ainsi détaillés:

- 15 000 euros en réparation des graves ennuis de santé que lui occasionne cette procédure,
- 25 000 euros pour atteinte aux droits de la personnalité qu'elle détient sur son prénom,
- 25 000 euros pour avoir tatoué sur une vache mauve le prénom Milka en le dénigrant,
- 25 000 euros en réparation du préjudice subi par Madame 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 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de deux constats dressés le 7 mai 2002 et le 18 juillet 2003 par Maître PLUMEL, huissier de justice à BOULOGNE-BILLAN COURT (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 Madame Milka B inscrite au registre des métiers depuis 1991 et exerçant 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 Madame 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

puisque'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 Madame 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".

La grande notoriété en France des marques dénominatives "MILKA" qui sont connues de la grande majorité du public, est manifeste et Madame 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 Madame 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, Madame 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 Madame 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 affaiblir son pouvoir distinctif.

De plus, la couleur choisie à l'origine par Madame 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 Madame 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 Madame 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 du nom de domaine <milka.fr>. En effet la résistance initiale de Madame 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 Madame 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 Madame B , et non de l'usage de la marque "MILKA".

De même la demande de dommages et intérêts pour propos dénigrants est mal fondée, le litige existant entre Madame 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 Madame 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 et intérêts de ce chef sera donc rejetée.

L'homonymie entre le prénom d'origine biblique porté par Madame 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 Madame 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 Madame B comme de dénigrement de son prénom sont dénuées de tout sérieux.
Les deux demandes de 25 000 € de dommages et 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 Nouveau Code de Procédure Civile ; 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.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Dit qu' en réservant et en utilisant le nom de domaine <milka.fr> Madame Milka B a fait un emploi injustifié des marques dénominatives notoires "MILKA" dont la société KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG est propriétaire ;

Interdit à Madame 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 SCHWEIZ HOLDING AG ;

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 Madame B sera redevable d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Rejette les autres demandes de la société KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG contre Madame Milka B ;

Rejette les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formulées par Madame B ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne Madame Milka B aux dépens et accorde à Maître Annick LECOMTE, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé à NANTERRE le 14 mars 2005.

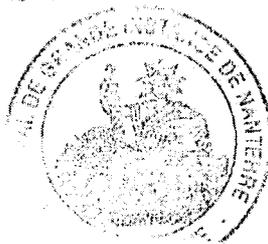
LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La République Française se réserve le droit de faire
tous Hérauts de Justice sur ce requis de mettre les
présentes à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs
de la République près les Tribunaux de Grande Instance
d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de porter assistance lorsqu'ils en seront
légalement requis.



NANTERRE, le 14 Mars 2005
Le Greffier en Chef