

# MILKA, la vache et la couturière : l'effet bœuf de la marque de renommée

Par Julien Lacker  
Avocat au barreau de Paris

E-mail : [Jul@lacker.fr](mailto:Jul@lacker.fr)

L'affaire *Milka* a été particulièrement médiatisée, la défenderesse ayant su transformer ce qui aurait pu être une affaire de banal *cybersquatting*, en un combat opposant David contre Goliath. Cependant, au-delà du tapage médiatique, cet [arrêt](#) est riche d'enseignements, tant pour les titulaires de marque de renommée ou notoire que pour tous ceux qui seraient tentés de les imiter.

En effet, la cour d'appel de Versailles redéfinit la protection de la marque de renommée dans le prolongement de l'arrêt récent *Pedimust*<sup>1</sup> de la Cour de cassation : une marque de renommée peut être protégée contre l'usage d'un signe similaire pour des produits et services non similaires. L'article L. 713-5 ne s'applique plus uniquement à un signe identique mais également à un signe similaire.

L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 avril 2006<sup>2</sup> a confirmé le jugement du 14 mars 2005<sup>3</sup> du tribunal de grande instance de Nanterre et rejeté les demandes reconventionnelles de Madame Milka B<sup>4</sup>.

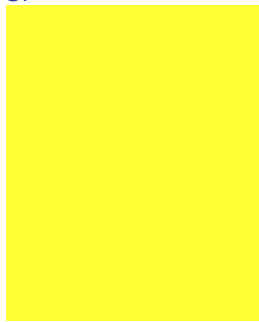
On rappellera seulement que Madame Milka B. avait déposé le nom de domaine <milka.fr> et l'utilisait pour son activité de couture avec un fond de couleur mauve/lilas. Madame Milka B., contactée par le titulaire de la marque notoire « MILKA », a refusé de lui transférer le nom de domaine en question.

S'agissant de la couleur du fond du site de Madame Milka B., le plus simple est encore de comparer ses couleurs successives avec celle de la marque communautaire du demandeur.

Le fond du site <milka.fr> en 2002, avant l'assignation



Le fond du site <milka.fr> en 2005, après le jugement du TGI



La marque communautaire n°31336 du demandeur



<sup>1</sup> Cass. com, 12 juillet 2005, Cartier SA c/ Oxipas SARL : [Legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr),

<<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X07X04X00173X000>>.

<sup>2</sup> CA Versailles, 26 avril 2006, Milka B. c/ Kraft Foods Schweiz Holding AG : [Juriscom.net](http://www.juriscom.net/documents/caversailles20060426.pdf), <<http://www.juriscom.net/documents/caversailles20060426.pdf>>.

<sup>3</sup> TGI Nanterre, 14 mars 2005, Kraft Foods Schweiz Holding AG c/ Madame Milka B. : [Juriscom.net](http://www.juriscom.net/documents/tginanterre20050314.pdf), <<http://www.juriscom.net/documents/tginanterre20050314.pdf>>.

<sup>4</sup> Madame Milka B. avait demandé reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à la somme totale de 100 000 euros. En effet, elle se prévalait d'un préjudice moral notamment du fait que son prénom était associé à une vache. De manière générale, on pourra relever que les Tribunaux sont réticents à faire prévaloir les droits attachés à la personnalité sur des marques (voir notamment l'action du Baron de Planta contre la marque postérieure « PLANTA » pour la margarine, Cass. 12 octobre 1965 : [Legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr), <<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1965X10X04X00491X000>>).

Plus récemment on pourra se référer à l'arrêt opposant le docteur VIRAG à la marque VIAGRA (Paris, 4e ch. B, 15 décembre 2000, Virag c/ Sté Pfizer : *Dalloz* 2001, page 1306). La demande reconventionnelle avait très peu de chance de prospérer, en premier lieu, parce que la marque « MILKA » était antérieure à la naissance même de Madame Milka B. et, en deuxième lieu, car elle ne reposait que sur un prénom qui, à défaut de célébrité particulière, ne saurait être protégé.

La société *Kraft Foods* a obtenu gain de cause sur le fondement de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui vise la protection spéciale accordée aux marques jouissant d'une renommée<sup>5</sup>. Il faut noter que le demandeur se prévalait à la fois d'enregistrements de marque verbale pour le terme « MILKA » et d'enregistrements de marque pour la couleur mauve.

Pour donner raison au demandeur, la cour a interprété les dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle à la lumière de l'article 5 §2 de la directive 89/104/CEE et ainsi consacré la protection élargie de la marque de renommée.

L'article L 713-5 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.*

*Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle<sup>6</sup> précitée. »*

Certaines juridictions ont par le passé cru que cet article ne visait que la reproduction à l'identique (voir notamment le premier arrêt *Olymrix*<sup>7</sup> de la Cour de cassation). Il n'en est rien. La marque de renommée peut être protégée contre des signes non identiques pour des produits et services non similaires.

C'est ce qu'a affirmé la cour d'appel de Versailles :

*« il importe peu qu'il n'existe pas une identité totale entre d'une part les dénominations, d'autre part entre 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<sup>8</sup>, 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<sup>9</sup>. »*

De plus, la cour d'appel confirme :

*« 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 les produits commercialisés par KRAFT FOODS, une telle condition n'étant pas requise par l'article L. 713-5 du CPI ».*

Il faut noter que si la cour confirme le jugement et l'atteinte à la marque verbale de renommée « MILKA », l'utilisation d'une couleur mauve/lilas par la défenderesse fait l'objet d'un traitement entièrement différent et c'est la solution donnée à cette question qui est novatrice.

La cour d'appel analyse la reprise de couleur mauve/lilas sous une forme transformée comme une atteinte à la marque de renommée représentant la couleur mauve, alors que le tribunal n'y voyait qu'un fait aggravant « l'atteinte à l'image de la marque « MILKA » » et accessoire à l'atteinte à la

<sup>5</sup> Sur les critères d'accès au statut de marque de renommée, voir l'arrêt de principe de la Cour de Justice des Communautés Européenne du 14 septembre 1999 dans l'affaire C-375/97, General Motors Corporation contre Yplon SA. : *Oami.eu.int*, <<http://oami.eu.int/fr/office/diff/textes/case375-97.HTM>>. On consultera également avec profit l'étude de Madame Isabelle Meunier-Coeur, « *Notoriété et renommée de la marque* », *Propriété industrielle* n° 4, Avril 2006, Etude 12.

<sup>6</sup> Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979) :

*Wipo.int*, <[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs\\_wo020.html#P148\\_22418](http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P148_22418)>.

<sup>7</sup> Cass. Com., 29 juin 1999, *Bulletin* 1999 IV n°143 p. 119, *Dalloz*, *Cahier droit des affaires*, 2000-02-24, n°8, p. 185, *Legifrance.gouv.fr*, <<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1999X06X04X00143X000>>.

<sup>8</sup> CJCE, affaire C-408/01, Adidas-Salomon AG/Fitnessworld Trading Ltd : *Oami.eu.int*, <<http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/pdf/JJ010408.pdf>>.

<sup>9</sup> C'est nous qui soulignons.

marque verbale « MILKA ». Ceci s'explique par le fait que le demandeur, sans doute au vu de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, a modifié son argumentation en appel<sup>10</sup>.

Il convient donc d'examiner les conditions de mise en œuvre de la protection élargie des marques de renommée. La première condition est le lien entre le signe et la marque de renommée (I) et la seconde condition est l'existence d'un préjudice ou d'une exploitation injustifiée (II).

### **I. La première condition : le lien entre le signe et la marque de renommée**

Il suffit donc de démontrer que, pour le public concerné, il existe un lien entre le signe et la marque de renommée.

La cour d'appel de Versailles a ainsi interprété l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle à la lumière de la directive communautaire qu'il transpose.

La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques<sup>11</sup> dispose en effet :

« Article 5 - Droits conférés par la marque<sup>12</sup>

[...]

*Tout Etat membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire<sup>13</sup> à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Etat membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. »*

Plus précisément, la cour cite ouvertement l'arrêt *Adidas*<sup>14</sup> de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE).

La référence directe, au sein d'un arrêt de cour d'appel, à un arrêt de la CJCE pourrait surprendre le lecteur. En effet, le juge français, contrairement au juge anglo-saxon, n'a pas pour habitude de se référer explicitement aux affaires jugées antérieurement<sup>15</sup> et n'est pas lié par le principe du précédent<sup>16</sup>.

La cour d'appel suit ici la route tracée par la Cour de cassation (voir l'arrêt *Must/Pedimust*<sup>17</sup>) et assure la pleine réception des principes communautaires. Elle met en oeuvre la protection des marques de renommée et des marques notoires contre des signes non similaires et pour des produits non similaires.

Cette avancée est rendue nécessaire par l'usage de la couleur mauve/lilas qui n'est pas la reprise à l'identique de la marque figurative invoquée par le demandeur.

---

<sup>10</sup> En effet, le jugement nous indique « 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 L713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle applicables aux marques notoires mais sur les principes généraux de la responsabilité civile. ».

<sup>11</sup> JO CE n° L 40 du 11.2.1989, p. 1; rectificatif: JO CE n° L 207 du 19.7.1989, p. 44.

<sup>12</sup> Article 5 de la directive : *Oami.eu.int*, <<http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/direc/direc07.htm>>.

<sup>13</sup> C'est nous qui soulignons.

<sup>14</sup> Précité note 8.

<sup>15</sup> Cette tradition est en train de changer, la Cour de cassation montrant l'exemple en citant explicitement la jurisprudence communautaire.

<sup>16</sup> La rédaction particulièrement pédagogique et détaillée, fondée sur la citation du précédent pertinent, pourrait faire penser aux décisions de l'OHMI sur le même thème. Voir notamment la décision "*Opium*" de la chambre des Recours de l'OHMI du 17 novembre 2004 pour le raisonnement et la citation de l'arrêt *Adidas* (§43), affaires R 237/2004 -1 et R 299/2004. La société *Yves Saint Laurent Parfums*, titulaire de la marque de renommée "OPIUM" couvrant les parfums, a pu s'opposer au dépôt de la marque "OPIUM" pour des vêtements. : *Oami.eu.int*, <[http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2004/en/R0299\\_2004-1.pdf](http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2004/en/R0299_2004-1.pdf)>. L'apparente similitude de rédaction pourrait s'expliquer par l'identité d'auteur des deux décisions.

<sup>17</sup> Cour de Cassation, 12 juillet 2005, *Bulletin* 2005 IV n°173 p. 186 : *Legifrance.gouv.fr*, <<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X07X04X00173X000>>.

On ne peut que se féliciter de cette harmonisation du droit français avec le droit communautaire et de cette importante progression dans la reconnaissance de la protection élargie des marques de renommée.

Cela permet, en premier lieu, de réaliser l'objectif poursuivi par la directive, à savoir sanctionner l'utilisation d'un signe identique ou similaire à une marque de renommée. La jurisprudence interprète, avec beaucoup d'à propos, le texte de l'article L. 713-5 qui ne vise que l'« *emploi d'une marque* », sans précision.

Cela permet, également, d'aligner la protection de la marque française jouissant d'une renommée sur le fondement L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle sur le régime de protection de la marque communautaire jouissant d'une renommée édicté à l'article 9 du Règlement (CE) N° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire<sup>18</sup>.

« Article 9: Droit conféré par la marque communautaire<sup>19</sup>

*1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:*

*(c) d'un signe identique ou similaire<sup>20</sup> à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. »*

Le règlement indique spécifiquement « *d'un signe identique ou similaire* » alors que le l'article L. 713-5 ne précise pas.

On notera au passage que la cour sanctionne une atteinte à une marque communautaire sur le seul fondement de l'article L. 713-5 et non sur le fondement de l'article 9 du règlement CE n° 40/94.

La cour va continuer son analyse et vérifier que l'ensemble des conditions posées par L 713-5 et l'article 5 §2 de la directive sont réunies.

Il faut en effet :

- **un lien** entre l'usage du signe contesté et la marque de renommée  
**ET** que « *l'emploi de ces signes* »
- « [...] *[ait] causé préjudice [au titulaire de la marque de renommée]* »
- OU**
- « *constitue une exploitation injustifiée. [de la marque de renommée]* ».

## **II. La seconde condition : l'existence d'un préjudice ou d'une exploitation injustifiée**

La cour relève qu'il y a bien exploitation injustifiée en essayant de :

*« 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 ».*

Les conditions d'application de l'article L. 713-5 sont donc réunies. Il faut et il suffit de démontrer que l'un des deux critères existe pour que la dernière des deux conditions soit remplie, ces critères ne sont pas cumulatifs.

Il suffit d'une exploitation injustifiée ou d'un préjudice en connexion avec l'usage d'un signe créant un lien avec la marque de renommée. Ces deux critères sont alternatifs.

<sup>18</sup> Règlement (CE) N° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

<sup>19</sup> Article 9 du Règlement : *Oami.eu.int*, <<http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/reg/reg4094new.htm#0090>>.

<sup>20</sup> C'est nous qui soulignons.

Pourtant, alors que la cour vient de trancher le litige en se fondant sur le critère de l'exploitation injustifiée, elle va étudier le critère du préjudice.

La cour continue ainsi dans un *obiter dictum*<sup>21</sup> tout à fait inhabituel en France, et indique que la société *Kraft Foods* ne prouve pas qu'il y ait eut un préjudice.

Elle indique que « *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* ».

La cour semble particulièrement sévère sur ce critère.

On peut se demander si le préjudice ne pouvait pas être tout simplement la dilution de la marque de renommée et donc la diminution du pouvoir attractif de la marque et l'amointrissement de la valeur de la marque qui en découle.

En effet, l'Avocat Général, Monsieur Jacobs, dans ses conclusions concernant l'affaire Adidas<sup>22</sup>, a clairement indiqué que la dilution entrait dans le champ de l'article 5 § 2 de la directive :

« *Quatre types d'usage sont donc susceptibles d'être couverts: l'usage qui tire indûment profit du caractère distinctif de la marque, l'usage qui tire indûment profit de sa renommée, l'usage qui porte préjudice au caractère distinctif de la marque et l'usage qui porte préjudice à sa renommée.*

*La notion de préjudice au caractère distinctif d'une marque exprime ce que l'on appelle en général la dilution. »*

On peut probablement voir là une volonté de modération du juge et le désir de progresser par petits pas comme la jurisprudence l'a toujours fait.

\*

\*\*

L'arrêt MILKA pose de manière très claire qu'une marque de renommée peut être protégée en dehors de son domaine d'activité, et ce, même contre l'utilisation d'un signe qui n'est pas la reproduction à l'identique de sa marque.

Cette affaire démontre également que la nature de la marque est indifférente. Qu'il s'agisse d'une marque verbale, d'une marque figurative, d'une marque tridimensionnelle, d'une marque sonore<sup>23</sup> ou d'une marque composée d'une unique nuance de couleur, une marque de renommée est protégée contre une reprise partielle de ses éléments distinctifs.

Il s'agit d'une avancée qui unifie les régimes des marques communautaires et françaises dont les praticiens sont redevables aux parties, car c'est une affaire exceptionnelle que la cour d'appel de Versailles aurait pu ne jamais connaître.

En effet, le tribunal comme la cour n'étaient normalement pas compétents pour connaître de l'action fondée sur les marques communautaires.

---

<sup>21</sup> Ces développements qui ne sont pas nécessaires à l'issue du litige démontrent une volonté pédagogique. La Cour précise ainsi le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre qui avait déjà indiqué que les critères du préjudice et l'emploi injustifié n'étaient pas cumulatifs.

<sup>22</sup> Conclusions de l'avocat général, M. F. G. Jacobs, présentées le 10 juillet 2003, Affaire C-408/01, Adidas-Salomon AG contre Fitnessworld Trading Ltd : *Curia.eu.int*, <<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-408/01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>>.

<sup>23</sup> Pour un exemple de marque sonore de renommée, on pourra consulter "Le Petit Musée des Marques": <<http://museedesmarques.ouvaton.org/index.php/2005/12/13/159-trouvez-ces-jingles>>.

Le demandeur se prévalait de plusieurs marques communautaires, notamment la marque communautaire n° 000031336 constituée de la [couleur mauve](#)<sup>24</sup>, ce qui, conformément aux articles L. 717-4 et R. 717-11<sup>25</sup> du Code de la propriété intellectuelle, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, et donc en appel, de la cour d'appel de Paris.

Si, sur le plan procédural, il y aurait eu une différence, en pratique, la solution aurait été identique. Le demandeur se prévalait non seulement de marques communautaires mais également de marques internationale et française.

J. L.

---

<sup>24</sup> Marque communautaire n°000031336 : [Oami.eu.int, <http://oami.eu.int/CTMOnline/images/CTMOnline/36/0000313.gif>](http://oami.eu.int/CTMOnline/images/CTMOnline/36/0000313.gif).

<sup>25</sup> Article L. 717-4 : « Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 92 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale. » : [Legifrance.gouv.fr, <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPROINTL.rcv&art=L717-4>](http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPROINTL.rcv&art=L717-4) et article R. 717-11 : « Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-10 du code de l'organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de marque communautaire prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris. » : [Legifrance.gouv.fr, <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPROINTR.rcv&art=R717-11>](http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPROINTR.rcv&art=R717-11).