

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**



3ème chambre 3ème  
section

N° RG :  
**08/16750**

N° MINUTE : **9**

Assignation du :  
25 Novembre 2008

**JUGEMENT**  
**rendu le 20 Janvier 2010**

**DEMANDERESSE**

**Société LOUIS VUITTON MALLETIER SA**  
2 rue du Pont Neuf  
75001 PARIS

représentée par Me Patrice de CANDE, de la SELARL MARCHAIS  
de CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L280

**DÉFENDEURS**

**Monsieur Damien C.**

défaillant

**Société GANDI SAS**  
15 Place de la Nation  
75011 PARIS

représentée par Me Agathe LIVORY, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire J 132

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Agnès THAUNAT, Vice-Président, *signataire de la décision*  
Anne CHAPLY, Juge  
Mélanie BESSAUD, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, *signataire de la décision*

**DEBATS**

A l'audience du 02 Novembre 2009  
tenue en audience publique

Expedition exécutoire  
Délivrée le : 22/01/2010



## JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe  
Réputé Contradictoire  
en premier ressort

---

## FAITS

La société LOUIS VUITTON MALLETIER exerce son activité dans le domaine de la création, la fabrication et la commercialisation de produits de maroquinerie mais également dans d'autres domaines notamment le prêt-à-porter, la joaillerie, les montres...

Elle est titulaire de la marque communautaire LOUIS VUITTON n° 15 610 déposée à l'OHMI le 1<sup>er</sup> avril 1996 et enregistrée le 16 mars 1998 régulièrement renouvelée pour des produits de la classe 18 : produits en cuir et imitations du cuir et de la classe 25 : vêtements.

Au cours de l'année 2006, une fondation Louis Vuitton a été créée pour la création en faveur de la promotion de la culture, du patrimoine et de la création contemporaine.

En septembre 2008, la société LOUIS VUITTON MALLETIER a eu connaissance de l'enregistrement au nom de Monsieur Damien C. de deux noms de domaine Internet :

*louisvuittonfoundation.com*  
*louis-vuitton-foundation.com*

Ces noms de domaine ont été enregistrés auprès de la société GANDI SAS.

Considérant que la réservation de ces noms de domaine portait atteinte à sa marque, la société LOUIS VUITTON MALLETIER a mis en demeure Monsieur C. d'en opérer le transfert à son profit le 29 septembre 2008 par lettre recommandée qui n'a jamais été récupérée et lui a adressé une correspondance électronique restée sans suite.

Par ordonnance rendue sur requête le 29 octobre 2008, le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a,

- fait interdiction à Monsieur C. d'utiliser les noms de domaines

*louisvuittonfoundation.com*  
*louis-vuitton-foundation.com*

ou tout autre nom de domaine Internet similaire et ce à quelque titre que ce soit,

- ordonné à Monsieur C. de procéder aux formalités nécessaires au transfert au profit de la société LOUIS VUITTON MALLETIER des noms de domaine:

*louisvuittonfoundation.com*  
*louis-vuitton-foundation.com*

et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.

L'ordonnance a été signifiée le 3 novembre 2008 à la société GANDI et le 4 novembre 2008 à Monsieur C., sans qu'aucun transfert ne soit intervenu.

C'est dans ces circonstances que la société LOUIS VUITTON MALLETIER a par acte du 26 novembre 2008, assigné Monsieur C. et la société GANDI devant le tribunal de céans aux fins d'interdiction d'utilisation des noms de domaine litigieux, de leur transfert à son profit et la condamnation de Monsieur C. au paiement de dommages et intérêts.

En cours de procédure, la société LOUIS VUITTON MALLETIER a eu connaissance de l'enregistrement par le défendeur du nom de domaine *fondation-louis-vuitton.com* enregistré auprès de la société GANDI SAS.

**Dans ses dernières conclusions du 7 juillet 2009, la société LOUIS VUITTON MALLETIER demande au tribunal de :**

- débouter la société GANDI SAS de l'intégralité de ses demandes
- faire interdiction à Monsieur Damien C. d'utiliser les noms de domaines  
*louisvuittonfoundation.com*  
*louis-vuitton-foundation.com*  
*fondation-louis-vuitton.com*  
ou tout autre nom de domaine Internet similaire et ce à quelque titre que ce soit,
- ordonner à Monsieur C. de procéder aux formalités nécessaires au transfert au profit de la société LOUIS VUITTON MALLETIER des noms de domaine:  
*louisvuittonfoundation.com*  
*louis-vuitton-foundation.com*  
*fondation-louis-vuitton.com*  
et ce sous astreinte de 3.000€ par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir.
- se réserver la liquidation d'astreinte
- condamner Monsieur Damien C. à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de **30.000€** à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à la renommée de la marque communautaire n° 15 610
- autoriser la société LOUIS VUITTON MALLETIER à faire procéder à la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans 3 parutions au choix de la société LOUIS VUITTON MALLETIER et aux frais de Monsieur C. et sans que le coût global de ces insertions ne puisse dépasser la somme de 20.000€ HT
- condamner Monsieur C. à verser à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de **7.000€** au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux dépens.
- ordonner l'exécution provisoire
- dire que le jugement sera opposable à la société GANDI SAS et que la société GANDI pourra ses substituer à Monsieur Damien C. pour l'accomplissement des opérations de transfert des noms de domaines litigieux.

La société LOUIS VUITTON MALLETIER reproche à Monsieur C. d'avoir employé sa marque de renommée sans son autorisation et d'engager ainsi sa responsabilité civile sur le fondement de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de l'article 5-2 de la Directive du 21 décembre 1988 et de l'article 9 du règlement CE n° 40/94, elle considère qu'en déposant les

noms de domaine litigieux, Monsieur C. a voulu détourner à son profit la renommée attachée à la marque LOUIS VUITTON constitutif de cybersquatting engendrant une confusion dans l'esprit du public et empêchant la société LOUIS VUITTON MALLETIER de procéder elle-même à la réservation de ces noms de domaine.

S'agissant de la société GANDI, la société LOUIS VUITTON MALLETIER rappelle qu'elle n'a jamais formulé de demande à son encontre, n'a jamais soutenu qu'elle pouvait être responsable dans ce litige et ne s'explique pas pourquoi elle sollicite 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise qu'une décision de justice et la mise en cause de GANDI n'a qu'un seul but, celui de lui rendre la décision opposable.

Elle ajoute toutefois que malgré ce qu'elle affirme, la société GANDI n'a pas procédé au transfert des deux noms de domaine visés dans l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance.

**Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2009, la société GANDI SAS demande au tribunal de :**

- constater que la société GANDI est étrangère au litige du fait de ses fonctions d'unité d'enregistrement qu'elle n'a pas outrepassées

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation souveraine du tribunal tant relativement à l'atteinte aux marques qu'aux modifications à apporter aux noms de domaine

*louisvuittonfoundation.com*

*louis-vuitton-foundation.com*

*fondation-louis-vuitton.com*

- lui donner acte de ce que dès le 17 juillet 2009 des éléments requis depuis le 31 octobre 2008 et du règlement des frais correspondants en application de l'article 3 (a) des principes UDRP, elle a procédé à l'enregistrement dans les bases mondiales du changement de propriétaire des noms de domaine

*louisvuittonfoundation.com*

*louis-vuitton-foundation.com*

au bénéfice de la société LOUIS VUITTON MALLETIER.

- donner acte à la société GANDI que en cas de défaillance du titulaire du nom de domaine *fondation-louis-vuitton.com*, elle annulera ou transférera l'enregistrement de ce nom de domaine ou lui apportera toutes autres modifications ordonnées sans qu'une astreinte soit nécessaire et sous réserve qu'elle reçoive les informations techniques et le règlement des frais correspondants et que le nom de domaine soit toujours enregistré dans ses bases.

- dire que si elle doit se substituer à Monsieur Damien

C. dans l'exécution du transfert du nom de domaine *fondation-louis-vuitton.com*, la société LOUIS VUITTON MALLETIER devra avancer les frais correspondants aux tarifs en vigueur

- dire que si d'autres interventions devaient être ordonnées sur les noms de domaine

*louisvuittonfoundation.com*

*louis-vuitton-foundation.com*

les frais correspondants seront à la charge de tout succombant qui devra transmettre les éléments techniques requis par GANDI.

- condamner la société LOUIS VUITTON MALLETIER à verser à la société GANDI SAS la somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- ordonner l'exécution provisoire
- condamner la société LOUIS VUITTON MALLETIER à verser à la société GANDI SAS la somme de 7.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.

Elle développe dans ses écritures des arguments au soutien de l'absence de responsabilité. Elle s'en rapporte s'agissant des atteintes aux marques. Elle soutient qu'elle applique strictement les principes UDRP principes régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine notamment ne pas transférer la propriété d'un nom de domaine pendant une action en justice ni modifier l'enregistrement d'un nom de domaine en dehors des cas prévus. Elle considère qu'elle doit rester neutre et est étrangère aux débats, elle précise qu'elle enregistre les noms de domaine selon la règle premier arrivé premier servi sans contrôle a priori, qu'elle a bloqué les noms de domaine *louisvuittonfoudation.com* et *louis-vuitton-foundation.com* dès le 31 octobre 2008. Elle indique que Monsieur C. a souhaité transférer les noms de domaine amiablement à la société LOUIS VUITTON MALLETIER et a complété le formulaire le 1<sup>er</sup> mars 2009 signé par la société LOUIS VUITTON MALLETIER le 3 juillet 2009 et transmis à GANDI le 17 juillet 2009 avec le règlement. Les noms de domaine sont aujourd'hui transférés. Le nom de domaine *foundation-louis-vuitton.com* a également été bloqué mais aucun élément ne lui a permis à ce jour de faire le transfert. Elle considère que c'est la société LOUIS VUITTON MALLETIER qui a fait preuve de négligence fautive. Elle considère que la procédure diligentée à son encontre est infondée, inutile et abusive, sa mise en cause n'étant pas nécessaire, ayant toujours indiqué qu'elle exécuterait la décision qui interviendra.

Monsieur Damien C. , régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat, la décision sera donc rendue réputée contradictoirement.

En cours de délibéré, par courrier du 16 novembre 2009, la société LOUIS VUITTON MALLETIER a informé le tribunal, du transfert du dernier nom de domaine *foundation-louis-vuitton.com* à son profit.

La clôture a été prononcée le 29 Septembre 2009

## MOTIFS

### *Sur la demande d'interdiction d'utiliser les noms de domaine*

La société LOUIS VUITTON MALLETIER demande au tribunal, en tant que titulaire de la marque de renommée LOUIS VUITTON, d'interdire à Monsieur C. toute utilisation des noms de domaine *louisvuittonfoundation.com*, *louis-vuitton-foundation.com* et *foundation-louis-vuitton.com* sur le fondement des articles 713-5 du code de la propriété intellectuelle et 5-2 de la directive du 21 décembre 1988.

L'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :  
*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.*

Cet article est la transposition de l'article 5-2 de la directive du 21 décembre 1988 qui prévoit que :  
*tout état 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 à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'état 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.*

Dès lors, il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque pour que le titulaire puisse interdire au tiers de faire usage de ce signe.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la marque LOUIS VUITTON est une marque de renommée en France.

Il est incontestable qu'en réservant les noms de domaine *louisvuittonfoundation.com, louis-vuitton-foundation.com et fondation-louis-vuitton.com*, Monsieur C. \_\_\_\_\_, a entendu détourner à son profit la renommée de cette marque à son profit et les conditions de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle seront nécessairement satisfaites si le nom de domaine commence à être exploité, le public ne manquant pas de faire le lien entre son site et la marque et pensant inévitablement que son titulaire a été habilité par la société LOUIS VUITTON MALLETIER à animer une fondation à son nom.

En outre, cette réservation fait obstacle à la possibilité pour la société LOUIS VUITTON MALLETIER de déposer les noms de domaine réservés par Monsieur C.

Il en résulte qu'un tel acte est de nature à porter préjudice à la société LOUIS VUITTON MALLETIER qui est de ce fait bien fondée à solliciter l'interdiction pour Monsieur C. \_\_\_\_\_ d'utiliser des noms de domaines *louisvuittonfoundation.com, louis-vuitton-foundation.com et fondation-louis-vuitton.com* ou tout autre nom de domaine Internet similaire et ce à quelque titre que ce soit.

#### **Sur le transfert des noms de domaine litigieux**

La demanderesse demande qu'il soit ordonné à Monsieur C. \_\_\_\_\_ de procéder aux formalités nécessaires au transfert au profit de la société LOUIS VUITTON MALLETIER des noms de domaine litigieux.



Cependant, il résulte des pièces versées que les trois noms de domaine *louisvuittonfoundation.com*, *louis-vuitton-foundation.com* et *fondation-louis-vuitton.com* ont d'ores et déjà été transférés, les deux premiers en juillet 2009 et le dernier en novembre 2009 au profit de la société la société LOUIS VUITTON MALLETIER.

Il n'y a donc plus lieu de faire droit à leur demande de transfert.

***Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur C.***

La société LOUIS VUITTON MALLETIER prétend avoir subi un préjudice du fait des actes commis par Monsieur C. qu'elle estime à 30.000€.

S'il est incontestable que la réservation des noms de domaine *louisvuittonfoundation.com*, *louis-vuitton-foundation.com* et *fondation-louis-vuitton.com* est de nature à porter préjudice à la société LOUIS VUITTON MALLETIER par l'amalgame qui aurait nécessairement été fait par le public une fois le site exploité et par l'obstacle à la réservation de ces noms de domaine par la société LOUIS VUITTON MALLETIER, il n'en reste pas moins que les noms de domaine ont été transférés en cours de procédure et que les sites correspondants n'ont jamais été exploités et donc portés à la connaissance du public, la société LOUIS VUITTON MALLETIER n'a donc subi qu'un très léger préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'un euro.

Les noms de domaine n'ayant jamais été exploités, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire sollicitée à titre de dommages et intérêts complémentaires.

***Sur la mise en cause de la société GANDI***

La société GANDI reproche à la demanderesse de l'avoir appelée dans la cause, faisant valoir qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour respecter les droits de la société LOUIS VUITTON MALLETIER et assurer l'exécution de l'ordonnance sur requête, en procédant au transfert des noms de domaines litigieux dès que cela lui a été juridiquement et techniquement possible.

Elle demande au tribunal de :

- constater qu'elle est étrangère au litige du fait de ses fonctions d'unité d'enregistrement qu'elle n'a pas outrepassées,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation souveraine du tribunal tant relativement à l'atteinte aux marques qu'aux modifications à apporter aux noms de domaine
- lui donner acte de ce que dès le 17 juillet 2009 des éléments requis depuis le 31 octobre 2008 et du règlement des frais correspondants en application de l'article 3 (a) des principes UDRP, elle a procédé à l'enregistrement dans les bases mondiales du changement de propriétaire des noms de domaine au bénéfice de la société LOUIS VUITTON MALLETIER.
- donner acte à la société GANDI que en cas de défaillance du titulaire du nom de domaine *fondation-louis-vuitton.com*, elle annulera ou transférera l'enregistrement de ce nom de domaine ou lui apportera toutes autres modifications ordonnées sans qu'une astreinte soit

nécessaire et sous réserve qu'elle reçoive les informations techniques et le règlement des frais correspondants et que le nom de domaine soit toujours enregistré dans ses bases.

- dire que si elle doit se substituer à Monsieur Damien Frédéric C. dans l'exécution du transfert du nom de domaine *fondation-louis-vuitton.com*, la société LOUIS VUITTON MALLETTIER devra avancer les frais correspondants aux tarifs en vigueur
- dire que si d'autres interventions devaient être ordonnées sur les noms de domaine les frais correspondants seront à la charge de tout succombant qui devra transmettre les éléments techniques requis par GANDI.

Le tribunal relève cependant que la société LOUIS VUITTON MALLETTIER ne formule aucune demande à son encontre, que celle-ci explique qu'elle a mis en cause la société GANDI afin de lui rendre opposable la décision de justice et de s'assurer ainsi de l'effectivité du transfert des noms de domaines ordonnés.

Il n'y a donc pas lieu de constater qu'elle n'engage pas sa responsabilité dans les faits litigieux ni de lui donner acte d'autant plus que les demandes de donner acte ne sont pas des demandes judiciaires qui saisissent le tribunal et auxquelles il est tenu de répondre.

Au surplus, le tribunal constate que les trois noms de domaine litigieux ont d'ores et déjà été transférés à la société LOUIS VUITTON MALLETTIER et qu'il n'y a donc plus lieu de s'interroger sur la nécessité ou non pour la société GANDI de se substituer à Monsieur C. dans l'exécution du transfert de ces noms de domaine ou sur l'existence d'autres interventions ultérieures.

#### ***Sur la procédure abusive***

La société GANDI considère que non seulement sa mise en cause est tout autant infondée qu'inutile mais elle est de surcroît abusive dans le contexte de la présente affaire.

Elle soutient que la société LOUIS VUITTON MALLETTIER était parfaitement informée de ce que la société GANDI était disposée à exécuter la décision obtenue sur requête tout comme la décision à intervenir et qu'elle était également informée des éléments dont la société GANDI avait besoin pour opérer le transfert amiable ou forcé des noms de domaine. Elle considère que c'est la société LOUIS VUITTON MALLETTIER qui a considérablement ralenti les opérations de transfert par son manque de rigueur dans la transmission des éléments requis et pour effectuer les démarches nécessaires, notamment la création d'un identifiant, expliquant qu'un compte GANDI est indispensable pour pouvoir effectuer le transfert, création qui s'effectue gratuitement et en quelques minutes. Elle fait valoir que dès la réception de cet identifiant, elle a opéré le transfert.

Elle considère que cette mise en cause par la société LOUIS VUITTON MALLETTIER qui était parfaitement informée des limites de ses fonctions, lui a causé un préjudice indéniable.





La société LOUIS VUITTON MALLETIER confirme qu'elle n'a rien à reprocher à la société GANDI et qu'elle ne l'a mise en cause qu'afin de lui rendre opposable la décision et d'exécuter le transfert des noms de domaine litigieux sur la base de la décision à intervenir.

Le tribunal rappelle que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, s'il apparaît au vu des pièces produites que la société LOUIS VUITTON MALLETIER n'avait aucune obligation à mettre dans la cause la société GANDI, l'assignation de cette dernière ne procédait ni d'une quelconque intention de nuire ni d'une légèreté blâmable de la part de la société LOUIS VUITTON MALLETIER qui a pu légitimement méconnaître la procédure de transfert des noms de domaine et se méprendre sur la nécessité de mettre en cause la société GANDI. En outre, la société GANDI n'établit pas l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive.

#### *Sur les autres demandes*

L'attitude de Monsieur C. qui n'a pas déféré spontanément à la mise en demeure de la demanderesse et à l'ordonnance rendue sur requête a causé à la société LOUIS VUITTON MALLETIER un préjudice en la contraignant à agir en justice pour défendre ses intérêts, ce préjudice sera réparé par l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 7.000€.

Monsieur C. succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.

La société GANDI est quant à elle bien fondée à solliciter la condamnation de la société LOUIS VUITTON MALLETIER à lui verser la somme de 7.000€ sur le même fondement, elle-même ayant été contrainte d'engager des frais de défense alors même que sa mise en cause s'est révélée inutile et qu'elle aurait pu être évitée puisque la société GANDI n'a jamais opposé de résistance aux demandes de la société LOUIS VUITTON MALLETIER.

L'exécution provisoire, compatible avec l'affaire et nécessaire, sera ordonnée.

#### **PAR CES MOTIFS**

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- FAIT interdiction à Monsieur Damien C. d'utiliser les noms de domaines : *louisvuittonfoundation.com*  
*louis-vuitton-foundation.com*  
*fondation-louis-vuitton.com*  
ou tout autre nom de domaine Internet similaire et ce à quelque titre que ce soit,

-DIT n'y avoir lieu d'ordonner à Monsieur C. de procéder aux formalités nécessaires au transfert au profit de la société LOUIS VUITTON MALLETTIER des noms de domaine:

*louisvuittonfoundation.com*  
*louis-vuitton-foundation.com*  
*foundation-louis-vuitton.com*

sous astreinte, ces noms de domaine ayant été d'ores et déjà transférés

- CONDAMNE Monsieur Damien C. à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETTIER la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à la renommée de la marque communautaire n° 15 610

- DEBOUTE la société LOUIS VUITTON MALLETTIER de sa demande de publication du présent jugement

- DEBOUTE la société GANDI SAS de sa demande de condamnation la société LOUIS VUITTON MALLETTIER pour procédure abusive.

- CONDAMNE Monsieur C. à verser à la société LOUIS VUITTON MALLETTIER la somme de 7.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNE la société LOUIS VUITTON MALLETTIER à verser à la société GANDI SAS la somme de 7.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNE Monsieur C. aux entiers dépens.

- ORDONNE l'exécution provisoire

**FAIT A PARIS, le VINGT JANVIER DEUX MIL DIX**

**LE GREFFIER**

**LE PRESIDENT**

