

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

sisilapaillette.fr

Demande n° FR-2024-03765



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : L'Association SI SI LA PAILLETTE

Le Titulaire du nom de domaine : La société Domain Privacy Trustee SA

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : sisilapaillette.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 août 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 août 2024

Bureau d'enregistrement : Infomaniak Network SA

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 janvier 2024 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 6 février 2024.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 27 février 2024.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 5 mars 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sisilapaillette.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux

bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ».
(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requérant a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les notes de bas de page]

« Madame, Monsieur,

J'interviens en ma qualité d'avocat de l'Association Si Si La Paillette (ci-après désignée : « l'Association "Si Si La Paillette" » ou « la Requérante »), créée le 2 février 2019, inscrite au Répertoire des Entreprises et des Etablissements (SIRENE) sous le numéro 924 125 099, dont le siège social est situé 16 CHEMIN D'EN PITET, 31670 LABEGE, représentée par sa Présidente, [Madame V.].

[PLAN DU RECOURS]

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Association Si Si La Paillette

[Mmes Z., A., Y. et V.] ont souhaité créer ensemble une entreprise de prestation de maquillage réalisé à base de paillettes.

A cette fin, elles ont créé le 9 février 2019 l'Association Si Si La Paillette, ayant pour objet « la promotion et la diffusion du maquillage artistique, de la peinture sur corps, la photographie, la scénographie, le stylisme, le tatouage, la création vestimentaire et toutes activités artistiques annexes » (Article 2 des statuts de l'association).

Pour les besoins de la communication de l'association, [Madame Z.] a enregistré le nom de domaine <sisilapaillette.fr> auprès de l'Afnic le 13 août 2019.

L'association a alors exploité le nom de domaine en utilisant l'adresse email « contact@sisilapaillette.fr » et « booking@sisilapaillette.fr » pour l'organisation de prestations évènementielles.

L'association a également exploité un site internet www.sisilapaillette.fr à compter du 24 septembre 2019.

B. SAS Si Si La Paillette

Début 2020, [Madame Z.] a quitté l'Association Si Si La Paillette et a créé, avec [Madame X.], la SAS Si Si La Paillette (ci-après désignée : « la SAS Si Si La Paillette » ou « Le Titulaire ») afin de vendre des paillettes biodégradables cosmétiques.

La SAS Si Si La Paillette, immatriculée le 16 avril 2020 a pour objet social : « [L'] achat et [la] vente de produit cosmétique, de prêt à porter et de produits accessoires, [l'] organisation d'évènement ».

C. Litige

[Madame Z.] ayant la maîtrise du nom de domaine <sisilapaillette.fr>, a utilisé ce nom de domaine pour les besoins de la SAS Si Si La Paillette à compter de mai 2020 jusqu'à ce jour.

La SAS Si Si la Paillette a ainsi renouvelé le nom de domaine « sisilapaillette.fr » depuis 2020 en violation des droits de l'Association Si Si La Paillette sur sa dénomination sociale.

A partir de septembre 2022, la SAS Si Si la Paillette a par ailleurs privé l'Association Si Si La Paillette de l'adresse mail « booking@sisilapaillette.fr », celle-ci ne pouvant plus l'utiliser pour l'organisation de ses prestations évènementielles.

C'est dans ce contexte que ma cliente sollicite, à titre principal, la transmission du nom de domaine <sisilapaillette.fr> à son profit et, à titre subsidiaire, la suppression du nom de domaine <sisilapaillette.fr>.

II. DISCUSSIONS

Conformément au Règlement des procédures alternatives de résolutions de litiges applicable en matière de procédure SYRELI, il sera démontré l'intérêt à agir de la Requérante (A) et l'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques (B).

A. Intérêt à agir de la Requérante

Le Directeur Général de l'Afnic considère de manière constante que l'intérêt à agir du Requérant en matière de demande de suppression ou de transmission de nom de domaine est justifié dès lors que la désignation antérieure du Requérant est identique ou similaire au nom de domaine du Titulaire.

En l'espèce, l'intérêt à agir de la Requérante est justifié du fait du caractère identique du nom de l'association « Si Si la Paillette », utilisé depuis le 2 février 2019 par la Requérante et du nom de domaine <sisilapaillette.fr> renouvelé par son Titulaire le 13 août 2020.

La Requérante dispose donc d'un intérêt à agir concernant sa demande de transmission ou de suppression du nom de domaine <sisilapaillette.fr>.

B. Atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

L'article L.45-2 du CPCE dispose que :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ».

1. Atteinte

Pour remplir les conditions de l'article L.45-2 du CPCE, on doit être en présence d'un renouvellement du nom de domaine (a) et d'une atteinte à des droits garantis par la loi (b).

a. Renouvellement d'un nom de domaine

En l'espèce, le renouvellement du nom de domaine <sisilapaillette.fr> a été effectué par la SAS Si Si La Paillette le 13 août 2020.

b. Atteinte à des droits garantis par la loi

Le Directeur Général de l'Afnic considère que la reprise du nom d'une association identique ou similaire à un nom de domaine postérieur constitue une atteinte à des droits garantis par la loi conformément à l'article L.45-2-1° du CPCE.

Il considère également de manière constante que « la dénomination sociale en tant que signe distinctif [bénéficie] d'une protection contre les atteintes dont il fait l'objet dès lors que le Requérant justifie :

- De droits sur son signe distinctif,
- De l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté et,
- Du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur ».

En l'espèce, le nom de domaine <sisilapaillette.fr> renouvelé le 13 août 2020 porte atteinte à la dénomination sociale (ici nom de l'association) antérieure « Si Si La Paillette ».

Il convient ainsi de démontrer que les conditions relatives aux droits sur le signe distinctif (i), à l'antériorité de l'usage (ii) et au risque de confusion (iii) sont remplies conformément aux décisions du Directeur Général de l'Afnic.

i. Droits sur le signe distinctif

En l'espèce, la Requérante est titulaire de droits sur le signe distinctif « Si Si La Paillette », dès lors qu'il s'agit de la dénomination de l'Association.

ii. Antériorité de l'usage

L'antériorité d'usage est acquise par la Requérante sur la désignation « Si Si La Paillette » depuis le 2 février 2019, date de prise d'activité de l'association inscrite au Répertoire des

Entreprises et des Etablissements (SIRENE) sous le numéro 924 125 099.

Le nom de domaine <sisilapaillette.fr> a quant à lui été enregistré le 13 août 2019, renouvelé les 13 août 2020, 13 août 2021, 13 août 2022 et 13 août 2023, soit postérieurement à la date de création et de début des activités de l'association « Si Si La Paillette ».

iii. Risque de confusion

Afin de démontrer le risque de confusion, il convient d'effectuer une analyse des signes en présence (1/), de procéder à l'analyse des produits et services (2/) et d'évaluer le risque de confusion dans l'esprit du consommateur (3/).

1/ Analyse des signes en présence

En l'espèce, les signes en présence sont le nom de l'association « Si Si La Paillette », dont est titulaire la Requérante, et le nom de domaine « sisilapaillette.fr » tels que reproduits ci-dessous :

| Signe distinctif antérieur | Signe distinctif postérieur |
|--|---|
| <p>« Si Si La Paillette » Nom de l'association</p> <p>Publication le 9 février 2019¹⁷</p> <p><u>Titulaire</u> : Association de loi 1901 Si Si La Paillette</p> | <p><sisilapaillette.fr> Nom de domaine</p> <p>Enregistré le 13 août 2019¹⁸ Renouvelé le 13 août 2020, 13 août 2021, 13 août 2022 et 13 août 2023</p> <p><u>Titulaire</u> : SAS Si Si La Paillette</p> |

Visuellement et phonétiquement, les signes en présence sont très proches pour les raisons qui suivent :

- Le signe distinctif antérieur « Si Si La Paillette » et le signe distinctif postérieur « sisilapaillette.fr » sont identiques : en effet, bien que le signe postérieur « sisilapaillette » ne contienne aucun espace, ce sont les mêmes mots qui constituent les deux signes : « Si » ; « Si » ; « La » et « Paillette ».

- Les deux signes sont identiques :

o Ils comportent tous deux le même nombre de syllabes (5) ;

o Ils comportent le même nombre de lettres (15) ;

o Ils sont composés des mêmes lettres placées dans le même ordre.

Il résulte de ces éléments une similitude visuelle et phonétique de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public.

Conceptuellement, dès lors qu'ils sont constitués des mêmes lettres, les deux signes ont également la même signification.

Ils renvoient au terme « Si » mentionné deux fois qui évoque une affirmation, suivi des termes « La Paillette » qui signifie, selon le dictionnaire du Larousse : « Petite lamelle de mica ou petit cristal scintillant ». On retrouve les paillettes la plupart du temps dans du maquillage et elles ont une connotation festive.

Il en résulte ainsi que le nom de l'Association « Si Si La Paillette » est similaire au nom de domaine « sisilapaillette.fr ».

2/ Analyse des produits et services

En l'espèce, l'Association Si Si La Paillette a pour objet selon ses statuts « la promotion et la diffusion du maquillage artistique, de la peinture sur corps, la photographie, la scénographie, le stylisme, (...), la création vestimentaire et toutes activités artistiques annexes ». L'activité réelle de l'Association Si Si La Paillette consiste à fournir des prestations en matière de maquillage à base de paillettes, ainsi qu'à la vente de paillettes.

De son côté, la SAS Si Si La Paillette a pour objet social : « [L'] achat et [la] vente de produit cosmétique, de prêt à porter et de produits accessoires, [l'] organisation d'évènement ». L'activité des la SAS Si Si La Paillette consiste à vendre des maquillages à base de paillettes, activité qu'elle réalise notamment via le site internet <http://sisilapaillette.fr>.

Ainsi, l'activité du Requéran et celle du Titulaire sont similaires dès lors qu'elles concernent la vente et la prestation de services de maquillage à base de paillettes.

3/ Risque de confusion dans l'esprit du consommateur

L'utilisation d'un nom de domaine similaire à la dénomination sociale Si Si La Paillette pour une activité similaire à celle de la Requéran te induit nécessairement un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Celui-ci sera en effet amené à penser que les produits de maquillage vendus sur le site internet

<http://sisilapaillette.fr> proviennent de l'Association Si Si La Paillette, qui exploitait antérieurement ce nom de domaine ou, à tout le moins, à penser qu'il existe un lien économique entre l'Association Si Si La Paillette ou la SAS Si Si La Paillette.

Le renouvellement du nom de domaine <sisilapaillette.fr> par la SAS Si Si La Paillette porte ainsi atteinte aux droits antérieurs de l'Association Si Si La Paillette, au sens de l'article L.45-2-1° du CPCE.

C. Demande de transmission ou de suppression du nom de domaine <sisilapaillette.fr> au profit de l'Association Si Si La Paillette

Selon l'article L.45-2 du CPCE : « (...) l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lors que le nom de domaine est : 1°

Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ».

Par ailleurs, en vertu du Règlement des procédures alternatives de résolution de litiges :

« Les mesures pouvant être demandée et obtenues par le Requéran te dans le cadre de la Procédure sont limitées exclusivement à la Transmission du nom de domaine au profit du Requéran te ou à la Suppression du nom de domaine ».

Dès lors que le nom de domaine <sisilapaillette.fr> porte atteinte à la dénomination sociale de l'Association Si Si La Paillette, cette dernière est fondée à solliciter la transmission ou la suppression de ce nom de domaine.

Ce pourquoi, la Requéran te sollicite, à titre principal, la transmission du nom de domaine <sisilapaillette.fr> à son profit et, à titre subsidiaire, la suppression de ce nom de domaine.

Je vous remercie pour l'attention que vous portez à ma demande et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[conseil juridique]

BORDEREAU DE PIECES

0. Pouvoir de représentation au profit du cabinet [conseil juridique] de l'association Si Si La Paillette

1. Association Si Si La Paillette

a. Statuts de l'association Si Si La Paillette en dates des 2 février 2019, 2 septembre 2021 et du 30 juillet 2023

b. Publication de l'association Si Si La Paillette publiée au Journal officiel du 9 février 2019

c. Extrait Sirene de l'association Si Si La Paillette

d. Factures de commercialisation de produits et services de l'association Si Si La Paillette

2. SAS Si Si La Paillette

a. Statuts de la SAS Si Si La Paillette du 8 avril 2020

b. Extrait Pappers de la SAS Si Si La Paillette

3. Nom de domaine <sisilapaillette.fr>

a. Extrait Whois du nom de domaine <sisilapaillette.fr> enregistré le 13 août 2019

b. Exploitation du nom de domaine par l'Association Si Si La Paillette

1. Factures attestant de l'utilisation de l'adresse email « contact@sisilapaillette.fr » et « booking@sisilapaillette.fr »

2. Echange de courriels attestant de l'utilisation de l'adresse email «contact@sisilapaillette.fr»

- et « booking@sisilapaillette.fr »
- c. Exploitation du site internet <http://sisilapaillette.fr> par l'Association Si Si La Paillette
1. Captures d'écran de pages du réseau social « Instagram » attestant du lancement du site internet <http://sisilapaillette.fr> en septembre 2019
 2. Capture d'écran d'une page du réseau social « Facebook » attestant de l'exploitation du site internet <http://sisilapaillette.fr> en octobre 2019
- d. Exploitation du site internet <http://sisilapaillette.fr> par la SAS Si Si La Paillette
1. Constat de la page d'accueil du site internet <http://sisilapaillette.fr>
 2. Constat des mentions légales du site internet <http://sisilapaillette.fr>
 3. Constat des conditions générales du site internet <http://sisilapaillette.fr>
 4. Décisions de l'AFNIC citées
- a. Décision de l'AFNIC, « mfr-stenay.fr », 31 décembre 2021, demande n°FR-2021-02577
- b. Décision de l'AFNIC, « cabinet-mazars.fr », 17 juillet 2020, demande n°FR-2020-0204. »

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 27 février 2024.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les notes de bas de page]

« Madame, Monsieur,

Je suis le conseil de la société SI SI LA PAILLETTE, société par actions simplifiée au capital de 1 200 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 882 940 398, ayant son siège social 16 rue Daual à Paris (75011), prise en la personne de ses représentants légaux (le « Titulaire »).

2. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous la réponse en défense de la société SI SI LA PAILLETTE dans le cadre de la procédure qui lui est intentée par l'association SI SI LA PAILLETTE (le « Requérant ») conformément à la requête SYRELI en date du 22 janvier 2024 aux fins de transmission du nom de domaine « sisilapaillette.fr (la « Requête ») enregistrée par vos services sous la référence « SYRELI FR-2024-03765 » le 6 février 2024.

3. J'attire votre attention sur le fait que pour des raisons indépendantes de sa volonté la société SI SI LA PAILLETTE n'a été informée de l'existence de la Requête que le 21 février 2024. Elle a donc dû préparer sa défense en moins de cinq jours ouvrés, ce qui est très court et préjudiciable au bon fonctionnement d'une procédure qui ne saurait échapper aux règles élémentaires protégeant les droits de la défense et l'égalité des armes entre les parties. Sans préjudice de ses droits et moyens de recours, la société SI SI LA PAILLETTE a entendu répondre du mieux possible à la Requête dans le délai imparti et malgré l'adversité décrite ci-dessus. La réponse du Titulaire est donc communiquée le dernier jour du délai imparti avec très peu de pièces nouvelles et en s'appuyant sur les informations fournies par le Requérant dans sa Requête. La réponse du Titulaire est faite pour protéger ses droits et sans préjudice de faits et moyens de droit nouveaux qui pourraient être soutenus ultérieurement.

[TABLE DES MATIERES]

1. CONTEXTE

1.1. Le Nom de domaine

4. Le nom de domaine « sisilapaillette.fr » (le « Nom de domaine ») est enregistré depuis le

13 août 2019 auprès de la société Infomaniak Network SA par la société SI SI LA PAILLETTE (agissant par l'intermédiaire de Madame [X.] pour la période antérieure à sa constitution).
5. Depuis le 13 août 2019, le Nom de domaine a été régulièrement renouvelé en 2020, 2021, 2022 et 2023, de manière transparente et avec le plein accord du Requéant, comme en atteste Madame [Y.] qui exerçait la présidence de l'Association au moment de sa création.

1.2. Présentation du Titulaire

6. La société SI SI LA PAILLETTE a été constituée début 2020 par Madame [X.] et Madame [Z.], respectivement Présidente et Directrice Générale. Cette société a notamment pour activité l'achat et la vente de produits cosmétiques, de prêt-à-porter et de produits accessoires, ainsi que l'organisation d'évènements.

7. La société SI SI LA PAILLETTE s'est rapidement faite connaître du grand public grâce à l'émission « Qui veut devenir mon associé » sur M6. Compte tenu de son positionnement innovant, la société SI SI LA PAILLETTE a ensuite été régulièrement citée dans la presse.

8. Depuis plusieurs années, la société SI SI LA PAILLETTE est titulaire de quatre (4) marques reproduisant le signe « SI SI LA PAILLETTE » :

- La marque verbale française « SI SI LA PAILLETTE » n°4921965, enregistrée le 16 décembre 2022 ;

- La marque figurative française



« SI SI LA PAILLETTE » n° 4920107, enregistrée le

9 décembre 2022 ;

- La marque verbale de l'Union européenne « SI SI LA PAILLETTE » n° 0185 86675, enregistrée le 26 octobre 2021 ;

- La marque figurative de l'Union européenne



« SI SI LA PAILLETTE » n° 018735751,

enregistrée le 20 juillet 2022 ;

Ci-après ensemble, les « Marques ».

Ces Marques désignent notamment les « Paillettes à usage cosmétique ; Maquillage » en classe 3 et l'Organisations d'évènements récréatifs ; Organisation de divertissements services de peinture sur le visage » en classe 41.

1.3. Présentation du Requéant

9. L'association SI SI LA PAILLETTE a été fondée et déclarée le 2 février 2019 avec pour Présidente Madame [Y.] et pour Trésorière Madame [X.]. Madame [A.] était membre de l'Association.

10. L'association SI SI LA PAILLETTE a pour objet de promouvoir et diffuser le maquillage artistique, la peinture sur le corps, la photographie, la scénographie, le stylisme, le tatouage, la création vestimentaire et toutes activités artistiques annexes.

11. Selon Madame [Y.], présidente de l'association SI SI LA PAILLETTE

« L'association « Si Si La Paillette » a été créée début 2019 sous l'impulsion de ma fille [Z.] afin de lui permettre, à elle et à d'autres personnes de son entourage, dont ma nièce et filleule [Mme A.], de pratiquer leur passion pour le maquillage festif et les paillettes.

Le nom de l'association a été créé par ma fille [Z.], également membre fondateur de l'association. [Mme Z.] a imaginé ce nom en 2017 et a réalisé diverses prestations sous ce nom avec son auto-entreprise en 2018.

(...)

Le bureau de l'association était composé de moi-même ([Mme Y.]), Présidente, [Mme X.], Trésorière et [Monsieur P.], Secrétaire Général. Mme [V.] n'était pas membre de l'association à mon époque et ne participait pas non plus aux activités de l'association.

L'activité de l'association a été extrêmement limitée de 2019 à 2021 notamment en raison du contexte sanitaire qui était très défavorable à l'organisation d'évènements festifs.

(...)

Sous ma présidence, l'association n'avait pas besoin d'un nom de domaine, n'a jamais eu de site internet, n'a pas souhaité disposer de droits particuliers sur le signe « si si la paillette » et n'avait qu'une toute petite activité en raison du contexte sanitaire de l'époque. L'association n'a donc fait aucune demande particulière en ce sens auprès de la société commerciale qui disposait des marques et noms de domaine sur ce signe. Cette société a pu renouveler le nom de domaine chaque année sans opposition ni demandes particulières de l'association, conformément à l'accord trouvé entre les parties concernées ».

12. L'Association SI SI LA PAILLETTE serait actuellement dirigée par Madame [V.], étant précisé que le Requéant ne communique aucune pièce de nature à justifier la validité de cette nomination (tel qu'un avis de convocation à une assemblée générale ou un compte rendu d'assemblée générale se prononçant sur cette désignation).

2. ABSENCE D'INTERET A AGIR DU REOUERANT

13. Sur le plan probatoire, le Titulaire exprime les plus vives réserves sur l'intérêt à agir du Requéant.

14. Premièrement le Requéant ne fournit aucun document permettant d'établir que Madame [V.] détient valablement un mandat de présidente de l'association SI SI LA PAILLETTE. D'ailleurs, la Requête est muette sur sa date d'entrée en fonction ainsi que sur les modalités et la date de départ de Madame [Y.], qui était présidente de l'association lors de sa création, ce que ne conteste pas le Requéant. Aucune pièce justifiant la qualité du représentant légal de l'association SI SI LA PAILLETTE, Madame [V.], n'a été fournie pour justifier sa capacité à représenter le Requéant et ainsi valablement donner pouvoir au cabinet d'avocats [...].

15. Deuxièmement, le Requéant a minimisé certains aspects essentiels des relations entre les parties concernées de manière à faire apparaître le dossier sous un angle simpliste et cohérent avec le périmètre des procédures SYRELI qui sont par nature réservées à des litiges comportant des faits simples, bien établis et constitutifs de cybersquatting ou autres pratiques manifestement illicites.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce si bien que le Requéant n'a pas qualité à agir pour détourner la procédure SYRELI de sa finalité, ce qui dénaturerait son caractère exceptionnel et dérogatoire.

Ainsi, il est notable que l'action du Requéant s'inscrit dans un ensemble de relations familiales, associatives et professionnelles assez denses et sur une période assez longue depuis au moins 2017. Dans ce contexte, les parties concernées semblent, a minima, avoir eu de bonnes relations à certaines périodes et sur certains sujets, si l'on considère notamment les faits suivants :

- L'association SI SI LA PAILLETTE est constituée début 2019 à l'initiative de Madame [Z.] et dans la continuité des prestations d'évènementiel que Madame [Z.] fournit de manière occasionnelle depuis 2017 dans le cadre de festivals et soirées festives notamment.

- Madame [Z.] autorise le Requéant à utiliser comme dénomination sociale le terme « SI SI LA PAILLETTE » qu'elle a imaginée, et le Requéant donne son accord à l'utilisation de ce terme comme dénomination sociale de la société SI SI LA PAILLETTE et à l'obtention de divers signes distinctifs, marques et noms de domaine, par le Titulaire ;

- le Nom de domaine a été utilisé de manière ininterrompue par la société SI SI LA PAILLETTE pour les besoins de son activité commerciale, notamment pour la publication d'un site internet marchand et l'utilisation d'une messagerie électronique, sans opposition du Requéant et alors que la société SI SI LA PAILLETTE avait fourni au Requéant, de manière gratuite et gracieuse, un service de messagerie électronique via l'adresse email « booking@sisilapaillette.fr » comme le mentionne le Requéant dans sa requête (page 2).

Ainsi, le Requéant ne peut pas faire abstraction de ce qui précède et demander subitement le transfert d'un Nom de domaine que le Titulaire a exploité pendant plusieurs années de manière consensuelle et sans opposition de sa part. Le Nom de domaine n'a

donc pas été enregistré ni réservé de mauvaise foi par le Titulaire qui, de plus, est valablement propriétaire de marques identiques au Nom de domaine (contrairement au Requérent qui ne justifie pas être titulaire d'un quelconque droit de propriété intellectuelle sur le signe « SI SI LA PAILLETTE »).

16. Troisièmement, l'étude de la Requête soulève de nombreuses questions juridiques concernant notamment la force obligatoire des accords antérieurs conclus pour l'enregistrement du Nom de domaine, l'antériorité de l'usage du signe « SI SI LA PAILLETTE » par Madame [Z.] ou encore l'issue d'un conflit entre la dénomination sociale de l'association SI SI LA PAILLETTE et les marques identiques ou similaires valablement détenues par le Titulaire. Aucun de ces sujets ne saurait être valablement tranché par le Collège dans le cadre d'une action SYRELI : en raison de la complexité de ces sujets, de l'absence de démonstration claire de la part du Requérent et des pouvoirs limités du Collège agissant dans le cadre d'une procédure SYRELI, le Collège n'a pas le pouvoir de dépasser les pouvoirs exclusifs de l'autorité judiciaire.

D'ailleurs, l'analyse de la jurisprudence rendue par le Collège démontre qu'il se considère dans l'impossibilité de se prononcer au fond sur un litige opposant un requérant et un titulaire de nom de domaine dans l'exécution de leurs relations contractuelles.

17. Quatrièmement, la qualité à agir du Requérent doit être appréciée au regard de la précision de sa demande et en particulier de la preuve par le Requérent des faits rapportés au soutien de sa demande, étant précisé que le Requérent a bénéficié d'autant de temps que nécessaire pour préparer sa demande.

Le Titulaire relève certaines imprécisions sur des faits importants du dossier

- l'affirmation selon laquelle « Pour les besoins de la communication de l'association, [Mme Z.] a enregistré le nom de domaine 'sisilapaillette.fr' auprès de l'AFNIC le 13 août 2019 » n'est démontrée par aucun document.

Sur un plan factuel, cette affirmation est même erronée : il est établi par le Titulaire que le Nom de domaine a été enregistré par la société SI SI LA PAILLETTE par l'intermédiaire de Madame [X.] agissant pour le compte de la société SI SI LA PAILLETTE pour la période antérieure à sa constitution. Madame [Z.] n'étant pas membre de l'Association SI SI LA PAILLETTE, elle n'avait d'ailleurs pas le droit d'agir pour le compte de cette dernière comme le prétend pourtant le Requérent ;

- l'association SI SI LA PAILLETTE ne démontre pas avoir exploité le Nom de domaine en utilisant un site internet à compter du 24 septembre 2019 puisqu'elle ne produit aucune preuve de l'existence d'un tel site internet à cette date, les éléments communiqués désignant en réalité le site internet de la société SI SI LA PAILLETTE ;

- l'affirmation selon laquelle « l'association a alors exploité le nom de domaine en utilisant l'adresse email « contact@sisilapaillette.fr » et « booking@sisilapaillette.fr » pour l'organisation de prestations événementielles » mérite d'être précisée.

En effet, les seuls « justificatifs » de l'usage de l'adresse email « contact@sisilapaillette.fr » par le Requérent sont six documents intitulés « facture » et datés du dernier trimestre 2019 qui mentionnent cette adresse email dans leur entête.

Or, le caractère lacunaire des informations transmises par le Requérent rend ces documents équivoque et impropres à la démonstration d'un usage du Nom de domaine par l'Association SI SI LA PAILLETTE comme cette dernière le prétend pour les besoins de sa cause :

- il n'est pas possible de savoir si ces documents sont des projets de facture ou bien de véritables factures figurant dans la comptabilité du Requérent et communiquées à leurs destinataires ;

- il n'est pas possible de savoir si l'adresse « contact@sisilapaillette.fr » a été effectivement utilisée par le Requérent pour correspondre avec les destinataires de ces factures, discuter des modalités des prestations, formaliser la commande et envoyer la facture ;

- ces documents n'étant pas publics ils ne peuvent fonder un usage du Nom de domaine par l'Association SI SI LA PAILLETTE aux yeux des tiers ou du public ;

- ces documents présentent une dimension marginale qui interdit d'établir un usage du Nom de domaine par le Requérant : ils concernent au mieux une poignée de prestations, réalisées dans un cadre confidentiel et indépendamment de toute utilisation du Nom de domaine, pour un chiffre d'affaires symbolique de quelques centaines d'euros.

Ces factures, anciennes et peu nombreuses, ne sont pas pertinentes puisqu'ils datent d'une époque où l'activité de l'association SI SI LA PAILLETTE était en cours d'organisation : dès le début de l'année 2020, l'Association SI SI LA PAILLETTE mettra fin à l'usage marginal de l'adresse email « contact@sisilapaillette.fr » qui sera remplacée par l'adresse booking@sisilapaillette.fr » fournie, à titre gracieux, par la société SI SI LA PAILLETTE.

- le Requérant ne précise pas que l'appellation « SI SI LA PAILLETTE » a été imaginée par Madame [Z.] au mois d'avril 2017, plusieurs années avant la création de l'association, et que ce terme a été exploité publiquement par Madame [Z.] dans un cadre professionnel, notamment via une page Facebook éponyme qui était la propriété de Madame [Z.]. Le Requérant n'a donc joué aucun rôle dans la création du terme constituant sa dénomination qui a été publiquement exploité par Madame [Z.] pour une activité identique plusieurs années avant la création de l'association ;

- l'enregistrement puis le renouvellement du Nom de domaine ont été effectués de manière transparente et avec le plein accord du Requérant, comme en atteste Madame [Y.] qui exerçait la présidence de l'Association au moment de sa création ;

- le Requérant ne possède aucun droit de propriété intellectuelle sur le terme « SI SI LA PAILLETTE ».

Les nombreuses inexactitudes précitées portent sur des faits importants pour la bonne compréhension du dossier par le Collège, qui aurait dû en avoir connaissance dès le stade de la Requête. Elles remettent en cause la qualité à agir du Requérant faute pour ce dernier d'avoir transmis au Collège une demande suffisamment précise sur le plan factuel.

18. Compte tenu de ce qui précède, la demande du Requérant sera donc rejetée pour absence d'intérêt à agir.

3. SUR L'ABSENCE DE VIOLATION DE L'ARTICLE L. 45-2-1 0 DU CPCE

3.1. Absence d'atteinte à des droits garantis par la loi

19. Le Requérant entend se prévaloir de sa dénomination sociale « SI SI LA PAILLETTE » pour faire obstacle aux droits de la société SI SI LA PAILLETTE sur le Nom de domaine. Néanmoins, les droits du Requérant sont manifestement insuffisants pour lui conférer une exclusivité d'usage sur le terme « SI SI LA PAILLETTE ».

20. Le Requérant est muet sur la nature et l'étendue des droits protégeant sa dénomination sociale, ce qui démontre son incapacité à justifier le bénéfice d'un droit « garanti » par la loi au sens de l'article L. 45-2-1° du code des postes et des communications électroniques.

En droit, la dénomination sociale d'une entité ne fait l'objet, en tant que telle, d'aucune protection spécifique, si bien que seul le droit commun de la responsabilité délictuelle organise une protection minimale via la réparation du préjudice subi. Ce droit à réparation n'est pas un droit directement opposable aux tiers ni une réglementation spécifique et ne constitue donc pas un droit garanti » par loi au sens de l'article L. 45-2-1° du code des postes et des communications électroniques.

21. A supposer que le droit commun de la responsabilité délictuelle puisse constituer un droit « garanti » par la loi au sens de l'article L. 45-2-1° du code des postes et des communications électroniques, il incombait toutefois au Requérant de démontrer que les conditions de la responsabilité étaient remplies, soit l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Or, le Requérant n'apporte pas la preuve de ces éléments.

En particulier, le Requérant ne démontre pas le caractère fautif du Nom de domaine et celui-ci fait manifestement défaut pour les raisons suivantes :

- l'enregistrement puis les renouvellements du Nom de domaine ont été effectués de

manière transparente et avec le plein accord du Requéran, comme en atteste Madame [Y.] qui exerçait la présidence de l'Association au moment de sa création.

- le Nom de domaine a été utilisé de manière ininterrompue par la société SI SI LA PAILLETTE pour les besoins de son activité commerciale, notamment pour la publication d'un site internet marchand et l'utilisation d'une messagerie électronique.

- le Requéran ne démontre pas s'être opposé à l'enregistrement et/ou au(x) renouvellement(s) du Nom de domaine par la société SI SI LA PAILLETTE. Le Requéran ne démontre pas non plus avoir mis en demeure la société SI SI LA PAILLETTE de lui transférer la titularité du Nom de domaine ;

- Avec l'accord du Titulaire, le Nom de domaine a été utilisé pendant plusieurs années par le Requéran pour un service de messagerie électronique via l'adresse email « booking@sisilapaillette.fr » comme le mentionne le Requéran dans sa requête (page 2).

La dénomination du Requéran est surtout le résultat du travail créatif de Madame [Z.] qui justifie donc d'une antériorité absolue sur ce terme depuis le mois d'avril 2017, date à partir de laquelle ce terme a été exploité publiquement par Madame [Z.] dans un cadre professionnel, notamment via une page Facebook éponyme qui était la propriété de Madame [Z.]. N'ayant ni la propriété ni la maîtrise de l'expression composant sa dénomination sociale, l'association SI SI LA PAILLETTE ne dispose que d'un droit relatif et non pas d'un droit « garanti » par la loi au sens de l'article L. 45-2-1° du code des postes et des communications électroniques.

22. Enfin, la protection de la dénomination sociale du Requéran doit être relativisée au regard des Marques éponymes enregistrées par la société SI SI LA PAILLETTE avec l'accord de l'Association SI SI LA PAILLETTE. En droit, la dénomination sociale, faute d'être protégée par un droit de propriété intellectuelle, doit s'effacer devant une marque identique comme c'est le cas en l'espèce et ne peut pas constituer un droit « garanti » par loi au sens de l'article L. 45-2-1° du code des postes et des communications électroniques.

23. En l'absence de preuve d'un droit garanti par la loi au sens de l'article L. 45-2-1° du code des postes et des communications électroniques, la demande du Requéran sera rejetée.

3.2. Absence d'antériorité

24. Si l'association SI SI LA PAILLETTE est enregistrée au répertoire SIRENE depuis le 2 février 2019, le Requéran ne rapporte pas de preuves d'usage antérieures à l'enregistrement du Nom de domaine le 13 août 2019.

En effet, les rares documents commerciaux ou publicitaires communiqués par le Requéran pour tenter de fournir des preuves d'usage sont postérieurs, tant les factures (la plus ancienne date du 19 octobre 2019, soit plus de deux mois après la date d'enregistrement du Nom de domaine) que les échanges de courriels ou les extraits des réseaux sociaux, étant précisé que les captures d'écran du réseau social Instagram datant du 24 et 28 septembre 2019 fournis par le Requéran ne mentionnent pas l'Association SI SI LA PAILLETTE et ne peuvent donc être pris en compte.

25. En l'absence de preuve d'antériorité opposable, la demande du Requéran sera rejetée.

3.3. Absence de risque de confusion dans l'esprit du consommateur

26. Le Requéran ne démontre pas non plus l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre le Nom de domaine et la dénomination sociale du Requéran.

En droit, il incombait au Requéran de démontrer qu'une entreprise concurrente exploite postérieurement dans le commerce un signe identique ou similaire dans des circonstances telles que cette exploitation crée dans l'esprit du public un risque de confusion avec ses activités et au sens du droit de la concurrence.

27. Premièrement, le risque de confusion doit être évalué en relation avec une offre de produits ou services. Il en résulte que l'absence d'offre de produits et services au public doit nécessairement exclure tout risque de confusion.

A cet égard, le Requéran est une association loi 1901 à but non-lucratif qui échappe à toute notion d'entreprise, de commercialité et donc de concurrence. En d'autres termes, la nature même du Requéran rend impossible toute concurrence avec le Titulaire qui est une société commerciale. Nul doute que le public fera une nette différence entre ces deux modes d'exercice.

28. Deuxièmement le risque de confusion doit s'apprécier en fonction de la portée du droit antérieur dont le Requéran se prévaut.

En l'espèce, le Requéran prétend que l'association, du fait de son ancienneté, bénéficie d'une notoriété sur laquelle le Titulaire se serait reposé pour développer sa clientèle. Or la notoriété du signe SI SI LA PAILLETTE n'est pas associée à l'Association mais bien au Titulaire. En effet, les clients du Titulaire ont pour la plupart découvert la marque à la suite de la diffusion de l'émission « Qui veut être mon associé » le 8 février 2023. De plus à la suite de cette participation, le Titulaire a fait l'objet de nombreux articles, faisant connaître la société à de nouveaux publics. La notoriété du Titulaire se reflète également au travers de sa popularité sur les réseaux sociaux, où plus de cent mille (100 000) personnes suivent la société SI SI LA PAILLETTE.

Ainsi, quand un consommateur accède au site internet publié via le Nom de domaine, il n'est évidemment pas amené à penser que les produits de maquillage vendus sur le site proviennent d'une association à but non-lucratif : la présentation de ce site internet est sans équivoque.

Le Collège rejettera donc l'intégralité de la demande de transfert et de suppression du Nom de domaine du Requéran.

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ce dossier et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Liste des pièces

Pièce n°1 : Courrier de l'AFNIC en date du 6 février 2024.

Pièce n°2 : Courriel de la société Infomaniak Network en date du 21 février 2024.

Pièce n°3 : État des actes accomplis pour le compte de la société en formation.

Pièce n°4 : Factures de réservation et de renouvellement du Nom de domaine.

Pièce n°5 : Attestation de Madame [Y.] en date du 27 février 2024.

Pièce n°6 : Articles de presse sur la SAS SI SI LA PAILLETTE.

Pièce n°7 : Notices INPI des marques de la SAS SI SI LA PAILLETTE.

Pièce n°8 : Conversation entre Madame [Z.] et Madame [A.] en date d'avril 2017. »

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,

Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,

Au vu des dispositions du Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requéran

Au regard des statuts de l'Association (annexe 1a), de la publication au Journal officiel (annexe 1b) et de l'avis de situation au répertoire SIRENE (annexe 1c) fournis par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <sisilapaillette.fr> est identique à la désignation « SI SI LA PAILLETTE » du Requéran,

association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901, active depuis le 2 février 2019 sous l'identifiant SIREN 924 125 099.

Le Collège a donc considéré que le Requéranant avait un intérêt à agir.

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

Le Collège constate que le Requéranant développe son argumentation sur l'atteinte que porte le nom de domaine du Titulaire <sisilapaillette.fr> sur son signe distinctif « SI SI LA PAILLETTE », désignation du Requéranant.

Le Collège s'est donc posé la question de savoir si le nom de domaine était susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi.

Conformément à la jurisprudence, le Collège a considéré que la dénomination sociale en tant que signe distinctif peut bénéficier d'une protection contre les atteintes dont il fait l'objet dès lors que le Requéranant justifie :

- De droits sur son signe distinctif,
- De l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté et,
- Du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur.

Au vu des pièces déposées par le Requéranant, le Collège constate que :

- Le nom de domaine <sisilapaillette.fr> est identique et postérieur au signe distinctif « SI SI LA PAILLETTE », désignation du Requéranant ;
- L'antériorité d'usage est acquise par le Requéranant sur la désignation « SI SI LA PAILLETTE » depuis le 2 février 2019, date de prise d'activité de l'association inscrite au Répertoire des Entreprises et des Etablissements (SIRENE) sous le numéro 924 125 099 (annexes 1b et 1c du Requéranant) ;
- Le Requéranant, l'Association SI SI LA PAILLETTE, régie par la loi du 1^{er} juillet 1901, a pour but « la promotion et la diffusion du maquillage artistique, de la peinture sur corps, la photographie, la scénographie, le stylisme, le tatouage, la création vestimentaire et toutes activités artistiques annexes » (annexes 1a, 1b et 1c du Requéranant) ;
- Le nom de domaine <sisilapaillette.fr> a été enregistré le 13 août 2019 par la société Domain Privacy Trustee SA (annexe 3a du Requéranant) ;
- Le Titulaire a transmis à la société SI SI LA PAILLETTE la notification d'ouverture de la procédure Syreli (annexes 1 et 2 du Titulaire) qui a répondu à la demande, via son conseil juridique, sur la plateforme ;
- Les pièces fournies par les Parties démontrent que le nom de domaine <sisilapaillette.fr> est exploité par la société SI SI LA PAILLETTE :
 - La société SI SI LA PAILLETTE fournit des factures de 2019 et 2020 adressées à Madame X. et de 2021 à 2023 adressées à la société SI SI LA PAILLETTE, relatives à l'hébergement, l'enregistrement du nom de domaine <sisilapaillette.fr> et ses renouvellements (annexe 4 du Titulaire) ;
 - Les mentions légales du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <sisilapaillette.fr> cite la société SI SI LA PAILLETTE immatriculée le 16 avril 2020 sous le numéro SI SI LA PAILLETTE au R.C.S. de Paris exerçant pour activités « Achat et vente de produit cosmétique, de prêt-à-porter et de produits accessoires, organisation d'évènement » (annexes 2b, 3d2 et 3d3 du Requéranant) ;

- Les statuts de la société SI SI LA PAILLETTE listent notamment dans les actes accomplis pour le compte de la société en formation « l'achat du nom de domaine sisilapaillette.fr » (*annexe 3 du Titulaire et 2a du Requérant*) ;
- En 2020, Madame Z. l'une des fondatrices de l'Association l'a quittée pour créer, avec Madame X., la société SI SI LA PAILLETTE (*annexe 3 du Titulaire et 2a du Requérant*) ;
- Le Requérant déclare que :
 - « L'association a alors exploité le nom de domaine en utilisant l'adresse email « *contact@sisilapaillette.fr* » et « *booking@sisilapaillette.fr* » pour l'organisation de prestations événementielles » ;
 - « L'association a également exploité un site internet *www.sisilapaillette.fr* à compter du 24 septembre 2019 » ;

Cependant, les pièces fournies par le Requérant (notamment *annexes 3c1, 3b2 et 3c2 du Requérant*) sont insuffisantes pour prouver qu'une exploitation du nom de domaine <sisilapaillette.fr> était faite par le Requérant, l'Association SI SI LA PAILLETTE ;

- Au regard de l'attestation de témoin fournie en *annexe 5* par la société SI SI LA PAILLETTE, Madame Y., Présidente de l'Association en 2019 (*annexe 1a du Requérant*), a attesté en février 2024 qu'à cette époque :
 - Elle a donné son accord pour que Madame X. et Madame Z., ses filles, utilisent le nom de domaine litigieux pour les besoins de leur société commerciale ;
 - Le bureau et les membres de l'Association ont donné leur accord pour que le projet entrepreneurial et commercial de Madame X. et Madame Z. se nomme « SI SI LA PAILLETTE » ;
 - « L'association n'avait pas besoin d'un nom de domaine, n'a jamais eu de site internet, n'a pas souhaité disposer de droits particuliers sur le signe « *si si la paillette* » et n'avait qu'une toute petite activité en raison du contexte sanitaire de l'époque. L'association n'a donc fait aucune demande particulière en ce sens auprès de la société commerciale qui disposait des marques et noms de domaine sur ce signe »
 - « L'association n'a exploité ce nom de domaine que de manière marginale via une simple adresse de messagerie ».

Compte-tenu du contexte décrit par les Parties, le Collège est dans l'impossibilité de se prononcer sur le fond du différend opposant le Requérant et le Titulaire dans l'exécution des relations entre le Requérant, l'Association SI SI LA PAILLETTE, et la société SI SI LA PAILLETTE. Le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter les demandes du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Guyancourt, le 15 mars 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

