



DÉCISION DE L'AFNIC

rgepro.fr

Demande n° FR-2016-01100

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : L'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE
Le Titulaire du nom de domaine : La société ENERGIKA

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : rgepro.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 octobre 2014 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 16 octobre 2016
Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 février 2016 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 :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- 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 11 mars 2016.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loic DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 12 avril 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <rgepro.fr> par le Titulaire est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* », et le Titulaire ne justifie pas « *d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi* ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir donné le 24 février 2016 par le Requérant au cabinet REGIMBEAU pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 22 février 2016 de l'établissement public AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE immatriculé le 31 janvier 1996 sous le numéro 385 290 309 au R.C.S. de Angers ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « RGE » numéro 4080339 enregistrée le 31 mars 2014 par le Requérant pour les classes 9, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42 ;
- Capture d'écran, du 22 février 2016, d'un article intitulé « La mention RGE – Reconnu Garant de l'Environnement » publié le 06 août 2014 sur le site internet <http://www.developpement-durable.gouv.fr> ;
- Capture d'écran, du 25 février 2016, de la page internet « Trouvez un professionnel RGE » du site internet <http://renovation-info-service.gouv.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <rgepro.fr> enregistré le 16 octobre 2014 par la société ENERGIKA ;
- Capture d'écran, du 22 février 2016, du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <rgepro.fr> ;
- Capture d'écran, du 24 février 2016, du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <rgepro.fr> ;
- Tableau de synthèse du résultat obtenu suite à la recherche de marques françaises, communautaires et internationales enregistrées par le Titulaire, la société ENERGIKA ;
- Communiqué de presse du 20 juin 2013 intitulé « Plan de rénovation énergétique de l'habitat : le Gouvernement annonce l'éco-conditionnalité des aides publiques » émanant du Ministère de l'Egalité des territoires et du Logement et du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie ;
- Dossier de presse du 19 septembre 2013 « Plan de rénovation énergétique de l'habitat » du Ministère de l'Egalité des territoires et du Logement et du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie ;
- Dossier de presse du 04 novembre 2013 « Rénovation énergétique de l'habitat : Le dispositif « RGE » s'enrichit et s'ouvre aux professionnels réalisant des études et aux industriels » du Ministère de l'Egalité des territoires et du Logement et du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le Requérant est l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE,

plus connue sous le nom de l'ADEME, établissement public à caractère industriel et commercial et opérateur de l'Etat pour accompagner la transition écologique et énergétique.

Le Requéran est titulaire de la marque suivante :

- , marque française N° 14 4 080 339 déposée le 31 mars 2014 en classes 9, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42

Nous joignons à la présente plainte une copie de l'extrait de la base de données en ligne de l'INPI correspondant à cette marque.

Cette marque est dûment exploitée pour désigner un dispositif de reconnaissance des compétences et qualités des artisans et entreprises du bâtiment spécialisés dans les travaux d'efficacité énergétique en rénovation et/ou l'installation d'équipements utilisant des énergies renouvelables.

Cette marque permet de valoriser le savoir-faire des artisans et entreprises du bâtiment, de renforcer leur relation de confiance avec leurs clients, de s'engager dans une démarche de progrès permanent et, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de faire bénéficier à leurs clients du principe de l'éco-conditionnalité des aides à la rénovation énergétique. En effet, à compter du 1er septembre 2014, seuls les travaux réalisés par des entreprises et artisans RGE, peuvent être financés par l'éco-prêt à taux zéro, et à compter du 1er janvier 2015, cette règle s'appliquera également au crédit d'impôt développement durable. Elle leur permet enfin d'être référencés sur le site d'information dédié aux particuliers : www.renovation-info-service.gouv.fr.

Nous joignons à la présente plainte une copie de la page Internet du site Internet du Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, <http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-mention-RGE-Reconnu-Garant-de-l.html>, présentant ce dispositif. De plus, les professionnels qualifiés RGE sont répertoriés dans une base officielle consultable sur le site Internet <http://renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel>. Ce site, dont la page correspondante est jointe en annexe permet de trouver un professionnel RGE par lieu géographique et/ou domaine de travaux.

Le Requéran a constaté que le nom de domaine <rgepro.fr> avait été réservé par un tiers et que ce nom de domaine renvoyait vers le site Internet www.rgepro.fr.

Vous trouverez ci-joint copie de l'extrait Whois de ce nom de domaine et de l'extrait du site Internet correspondant.

Le site Internet www.rgepro.fr contient principalement un annuaire des professionnels certifiés et propose aux entreprises et artisans du secteur du bâtiment non seulement d'être référencé dans cet annuaire, moyennant le paiement d'un montant de 29 € TTC, mais également d'améliorer leur visibilité dans cet annuaire en proposant d'apparaître en tête de liste, selon différents forfaits allant de 79 € TTC/an à 1860 € TTC/an, comme vous pouvez le constater sur la copie de la page du site Internet qui est jointe à la présente plainte.

Le nom de domaine <rgepro.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran sur sa marque RGE. Le Requéran sollicite donc le transfert de ce nom de domaine à son profit, conformément à l'article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE).

I Intérêt à agir du Requéran

En l'espèce, le Requéran est titulaire de la marque RGE. Le nom de domaine <rgepro.fr> est tout d'abord constitué du terme RGE, identique à la marque antérieure et du terme PRO, terme couramment utilisé comme diminutif du terme « professionnel » et donc non distinctif au regard de l'activité présentée sur le site Internet www.rgepro.fr, à savoir un annuaire référençant les professionnels du bâtiment. Le nom de domaine <rgepro.fr> est donc principalement constitué du terme « RGE » qui est identique à la marque RGE N° 14 4 080 339 et est donc très similaire à la marque RGE N° 14 4 080 339.

Au vu de ce qui précède, le Requéran dispose bien d'un intérêt à agir l'encontre de ce nom de domaine.

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

Selon l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques, « (...) l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi »

A/ Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le nom domaine <rgepro.fr> est similaire à la marque RGE détenue par le Requérant. De plus, la marque française RGE N° 14 4 080 339 déposée le 31 mars 2014 est antérieure au nom de domaine <rgepro.fr> qui a été réservé par la société ENERGIKA le 16 octobre 2014. Le nom domaine <rgepro.fr> porte donc atteinte aux droits antérieurs du Requérant sur sa marque RGE N° 14 4 080 339.

B/ Preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon, l'article R. 20-44-46 alinéa 1er du CPCE, « Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :-d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ; -d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ; -de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

En l'espèce, le Titulaire n'est pas connu sous le nom RGEPRO ou sous un nom apparenté.

De plus, une recherche effectuée parmi les marques en vigueur en France n'a pas révélé de marque déposée au nom de ENERGIKA. Nous joignons à la présente plainte une copie des résultats de cette recherche.

Le Titulaire du nom de domaine <rgepro.fr> ne dispose donc pas non plus de droit de marque sur une dénomination identique ou similaire.

Enfin, en exploitant le nom de domaine <rgepro.fr> vers un site comprenant un annuaire de professionnels du bâtiment et en proposant à ces professionnels d'être référencés dans cet annuaire moyennant finances, le Titulaire fait un usage commercial de ce nom de domaine avec une intention de tromper l'internaute et en nuisant à la réputation de la marque RGE du Requérant. En effet, les internautes visitant le site Internet vers lequel renvoie le nom de domaine <rgepro.fr> cherchent à obtenir des informations concernant le Requérant et/ou le dispositif RGE et risquent d'obtenir des informations qui ne sont pas vérifiées, notamment sur des professionnels du bâtiment qui ne sont pas certifiés RGE.

Au vu de ce qui précède, le Titulaire ne dispose pas d'intérêt légitime sur le nom de domaine <rgepro.fr>.

En outre, quand bien même un intérêt légitime serait reconnu sur ce nom de domaine, il convient de noter que son Titulaire agit de mauvaise foi.

Mauvaise foi du Titulaire

Selon, l'article R. 20-44-46 alinéa 2 du CPCE, « peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur »

En l'espèce, le Titulaire du nom de domaine <rgepro.fr> a souhaité profiter de la renommée du Requérant, porteur du dispositif RGE et titulaire de la marque RGE, ainsi que de la renommée des produits et services qui sont proposés sous cette marque, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

La marque RGE a en effet fait l'objet d'une large communication et nous joignons à cet effet, copie du Communiqué de presse du Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement et du Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie du 20 juin 2013 annonçant l'éco-conditionnalité des aides publiques au recours à des professionnels se prévalent des signes de qualité « Reconnu Grenelle de l'Environnement » (RGE), du Dossier de presse du Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement et du Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie du 19 septembre 2013 annonçant le lancement de la phase opérationnelle du plan de rénovation énergétique de l'habitat avec notamment la professionnalisation de la filière et la montée en compétence des entreprises et des artisans par le biais du signe de qualité RGE et enfin du Dossier de presse du Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement et du Ministère de

l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie du 4 novembre 2013 annonçant l'ouverture du dispositif RGE aux professionnels réalisant des études et aux industriels. Or en utilisant le nom de domaine <rgepro.fr> et en reproduisant le nom RGEPRO.FR sur le site Internet correspondant, son Titulaire a voulu profiter de la renommée de cette marque pour attirer les internautes sur son site Internet, tout en créant une confusion dans l'esprit du public.

En effet, le public visitant ce site Internet sera susceptible de penser, par la reproduction de la marque RGE et du terme RGE, diminutif de professionnel, que le Titulaire bénéficie d'un accord avec le Requérant, titulaire de la marque RGE et/ou que l'annuaire répertoriant les professionnels du bâtiment bénéficie d'une accréditation officielle du Requérant, du Ministère de l'Égalité des territoires ou du Logement et du Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En outre, le Titulaire ne certifie pas, sur le site Internet correspondant, que les professionnels référencés bénéficient effectivement de la qualification RGE ni qu'il a effectué les démarches en ce sens. Or, les internautes visitant ce site reproduisant le nom RGEPRO.FR seront amenés à penser qu'il s'agit d'un annuaire officiel, ce qui n'est pas le cas.

Il convient par conséquent de considérer que le nom de domaine <rgepro.fr> a été réservé et est exploité de mauvaise foi.

CONCLUSION

Au vu de ce qui précède, le Requérant dispose bien d'un Intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <rgepro.fr>, ce dernier porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant et le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et est de mauvaise foi.

Nous remercions en conséquence l'AFNIC de bien vouloir reconnaître que le Requérant dispose d'un Intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <rgepro.fr>, que ce dernier porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant et que le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et est de mauvaise foi, et de bien vouloir prononcer la transmission du nom de domaine <rgepro.fr> au profit du Requérant.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

i. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

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 Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <rgepro.fr> était similaire à la marque française semi-figurative « RGE » numéro 4080339 enregistrée le 31 mars 2014 par le Requérant pour les classes 9, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42 car il est composé de la marque « RGE » dans son intégralité et du terme « pro », abréviation couramment utilisée pour désigner des produits et services à destination de professionnels.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <rgepro.fr> est similaire à la marque française semi-figurative antérieure « RGE » numéro 4080339 enregistrée le 31 mars 2014 par le Requérant pour les classes 9, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42, car il est composé de la marque « RGE » dans son intégralité et du terme « pro », abréviation couramment utilisée pour désigner des produits et services à destination de professionnels.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, l'établissement public AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <rgepro.fr> ;
 - Ne compte pas parmi ses salariés ;
 - Les résultats obtenus suite à la recherche de marques enregistrées par le Titulaire, ne permettent pas d'en relever une appartenant au Titulaire, et qui plus est, en lien avec le nom de domaine <rgepro.fr>.
- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, l'établissement public AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE, est titulaire de la marque française antérieure semi-figurative antérieure « RGE » numéro 4080339 enregistrée le 31 mars 2014 et notamment exploitée dans le cadre de la certification « Reconnu Garant de l'Environnement » de professionnels du bâtiment ;
- Le nom de domaine <rgepro.fr> est composé de la marque « RGE » dans son intégralité et du terme « pro », abréviation couramment utilisée pour désigner des produits et services à destination de professionnels ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <rgepro.fr> :
 - Propose à la vente divers abonnements permettant l'inscription dans une liste d'entreprises ayant « des domaines d'activité agréés RGE » ;
 - Invite à s'inscrire et devenir un partenaire par le bouton cliquable « Devenez partenaire RGEPRO.fr » ;
- En proposant ces services connexes de ceux couverts par la marque du Requérant, le Titulaire ne peut pas ignorer l'existence des droits de ce dernier.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <rgepro.fr> dans le but de profiter de la renommée d'un service du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire et a décidé que le nom de domaine <rgepro.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <rgepro.fr> au profit 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 Saint-Quentin en Yvelines, le 12 avril 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

