



## DÉCISION DE L'AFNIC

**certinergy.fr**

**Demande n°FR-2013-00408**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société CERTINERGY

Le Titulaire du nom de domaine : M. Jaafar H.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : certinergy.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 janvier 2013 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 22 janvier 2014

Bureau d'enregistrement : GANDI

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 juillet 2013 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 Requéant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er 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 30 juillet 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 19 août 2013.

Le Collège SYRELI de l'Afnic qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'Afnic et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 2 septembre 2013.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <certinergy.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* », et que 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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <certinergy.fr> enregistré le 22 janvier 2013 par M. Jaafar H. ;
- Extrait Kbis daté du 18 juillet 2013 de la société CERTINERGY immatriculée le 9 décembre 2008 sous le numéro 509 302 469 au R.C.S. de Paris ;
- Notice complète de la marque française « Certinergy » enregistrée le 24 novembre 2008 sous le numéro 3613186 par M. J. agissant pour le compte de la société Certinergy en cours de formation ;
- Informations détaillées sur la marque figurative communautaire « Certinergy », en vigueur en France, déposée le 26 mai 2011 sous le numéro 010000255 par le Requéant, la société CERTINERGY ;
- Captures d'écran du site internet [www.certinergy.com](http://www.certinergy.com) datées du 19 juillet 2013 et notamment des pages suivantes :
  - Page d'accueil ;
  - Missions ;
  - Economies d'énergie pour tous ;
  - Certinergy – certificats d'énergie ;
  - Espace presse ;
  - Revue de presse ;
- Capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <certinergy.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche effectuée dans la base INPI, de marques « CERTINERGY » en vigueur en France ;
- Résultats obtenus dans la base INPI après des recherches de marques en vigueur en France ayant pour titulaire « Jaafar H. » ;
- Résultats obtenus après une recherche sur le terme « certinergy » avec le moteur de recherche Google ;

- Facture du 20 novembre 2008 émise par le bureau d'enregistrement OVH et acquittée par M. J. pour la création de 7 noms de domaine du 20 novembre 2008 au 20 novembre 2009, dont le nom de domaine <certinergy.fr> ;
- Facture du 18 novembre 2009 émise par le bureau d'enregistrement OVH et acquittée par M. J. pour le renouvellement de 7 noms de domaine du 20 novembre 2009 au 20 novembre 2010, dont le nom de domaine <certinergy.fr> ;
- Facture du 23 novembre 2010 émise par le bureau d'enregistrement OVH et acquittée par M. J. pour le renouvellement de 7 noms de domaine du 20 novembre 2010 au 20 novembre 2011, dont le nom de domaine <certinergy.fr> ainsi que pour l'hébergement du nom de domaine <certinergy.com> ;
- Facture du 27 octobre 2011 émise par le bureau d'enregistrement OVH et acquittée la société CertiNergy SAS pour le renouvellement de 7 noms de domaine du 20 novembre 2011 au 20 novembre 2012, dont le nom de domaine <certinergy.fr> ;
- Communiqués de presse de janvier, février, mai, juin, juillet, novembre et décembre 2011 ainsi que janvier, mars, juin, juillet et octobre 2012 et janvier 2013 ;
- Courriels échangés entre le Requérant et le Titulaire concernant le transfert du nom de domaine <certinergy.fr> ;
- Copies des courriers, datés des 19 février et 19 mars 2013 adressés au Titulaire le mettant en demeure de transférer le nom de domaine <certinergy.fr> au Requérant.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

***[Citation complète de l'argumentation]***

«Le nom de domaine contesté est le nom <certinergy.fr>, réservé le 22 janvier 2013 (Copie de la fiche Whois en date du 19 juillet 2013 en Annexe 1).

Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à la dénomination sociale CERTINERGY du Requérant (Copie d'extrait K-Bis électronique en date du 19 juillet 2013 en Annexe 2), ainsi qu'aux marques de services sur lesquelles le Requérant a des droits.

Le Requérant est titulaire, entre autres, des marques suivantes:

- marque française CERTINERGY N°3613186 du 24 novembre 2008, visant différents services liés aux conseils en organisation et direction des affaires en classe 35 et différents services de nature financière en classe 36 (Copie de la marque issue de la base de données de l'INPI en Annexe 3);
- marque communautaire CERTINERGY N°010000255 du 26 mai 2011, visant des services de conseils en affaires dans le domaine des marchés énergétiques et de la protection de l'environnement en classe 35, des services de nature financière dans le domaine des commodités énergétiques et environnementales et dans le financement de travaux en classe 36, et des services de conseils et études en matière d'économie d'énergie en classe 42 (Copie de la marque issue de la base de données de l'OHMI en Annexe 4).

Ces marques sont enregistrées et sont utilisées depuis leur dépôt en relation avec les services précités, ainsi qu'il peut être constaté sur le site internet du Requérant, accessible à l'adresse <http://www.certinergy.com/> (Copies de quelques pages principales du site internet du Requérant en Annexes 5-1 à 5-4).

Le Requérant est également titulaire, entre autres, des noms de domaine suivants (gTLDs et ccTLDs d'extensions européennes): <certinergy.com>, <certinergy.eu>, <certinergy.co.uk>, <certinergy.de>, <certinergy.dk>, <certinergy.it>, <certinergy.pl>.

Tous ces noms de domaine sont exploités et redirigent vers des sites internet actifs, dont le site internet <http://www.certinergy.com/>. Le nom de domaine contesté <certinergy.fr> reprend à l'identique la dénomination sociale CERTINERGY du Requérant et le terme unique dont sont constituées les marques CERTINERGY du Requérant.

Le nom n'est pas exploité à ce jour. Il pointe vers une page internet mise à disposition par l'Unité d'enregistrement LWS (Copie de la page accessible à l'adresse <http://www.certinergy.fr/> en Annexe 6).

Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Le défendeur ne détient aucun droit ni intérêt légitime sur le nom CERTINERGY.

Les seules marques déposées l'ont été par le Requéant, quelles que soient les classes de produits et services concernées (Voir les résultats de recherche parmi les marques protégées en France sur le signe CERTINERGY, issus de la base de données de l'INPI, en Annexe 7 et les résultats de recherche parmi les marques protégées en France au nom du Défendeur Jaafar H., issus de la base de données de l'INPI, en Annexe 8-1).

Le Défendeur semble détenteur d'une marque française, mais celle-ci n'a aucun lien avec le nom CERTINERGY puisqu'il s'agit de la marque MAZZOUT PURE FEELING! M (Copie de la marque issue de la base de données de l'INPI en Annexe 8-2).

Bien que le nom de domaine contesté ait été réservé en janvier 2013, il n'est à ce jour associé à aucun site internet actif et le Défendeur n'en fait aucun usage.

Tous les usages que l'on peut détecter sur les différents moteurs de recherche de l'internet, à la requête 'certinergy' sont exclusivement en relation avec le Requéant (Voir les 100 premiers résultats du moteur de recherche Google en Annexe 9).

Le Défendeur n'a aucun lien avec le Requéant.

La réservation du nom contesté et l'usage que le Défendeur pourrait en faire constituent une tromperie pour le public sur l'origine des services qui pourraient être proposés, le nom CERTINERGY renvoyant immédiatement le public à la société du même nom. Le nom de domaine contesté a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le nom de domaine contesté a été réservé en vue d'empêcher le Requéant propriétaire de la marque de services CERTINERGY de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le bloquant ainsi dans sa communication et perturbant ses opérations commerciales.

Cette conclusion est d'autant plus vraie que le nom de domaine <certinergy.fr> appartenait au Requéant depuis sa création en novembre 2008 et n'a été perdu par le Requéant que par suite d'erreurs administrative et technique ayant empêché son renouvellement (Voir copies des factures de réservation et de renouvellement du nom de domaine <certinergy.fr> de novembre 2008 à novembre 2012, en Annexes 10-1 à 10-4).

Le nom de domaine contesté a été réservé immédiatement après qu'il est redevenu disponible, en janvier 2013. Le nom de domaine contesté a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La société CERTINERGY, en moins de cinq années d'existence, a connu une très forte croissance et jouit d'une très forte notoriété en France dans son secteur de niche.

En janvier 2013, le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence de la société CERTINERGY qui jouit d'une très forte notoriété en France du fait, entre autres, de son exposition médiatique quasiment permanente, directe ou indirecte.

Voir notamment Copie de la page 'Espace presse' du site internet du Requéant, accessible à l'adresse <http://www.certinergy.com/espace-presse/> en Annexe 11 et quelques communiqués de presse en Annexes 11-2 à 11-15.

La société CERTINERGY est en effet un partenaire privilégié du Gouvernement et des collectivités territoriales désireuses de lutter contre la précarité énergétique ou d'améliorer les commodités énergétiques et environnementales, entre autres au travers du mécanisme des Certificats d'Economies d'Energie. La société CERTINERGY collabore donc étroitement, entre autres, avec le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (Voir notamment Annexe 11-2), anciennement Ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (Voir notamment Annexe 11-10).

Et le succès et les initiatives de l'entreprise CERTINERGY sont également abondamment relayés par les médias spécialisés ou généralistes d'envergure nationale ainsi que le révèlent les copies des pages 'Revue de presse' du site internet du Requéant, accessible à l'adresse <http://www.certinergy.com/revue-de-presse/> en Annexes 12-1 à 12-18.

La société et les marques CERTINERGY sont ainsi régulièrement citées par des médias tels que Les Echos, Le Monde, France Soir, Le Parisien, France Info, Le Moniteur, L'Usine Nouvelle, Capital, La Tribune, Le Nouvel Economiste, France BTP, Direct Gestion, Business Immo, etc. Le nom de domaine contesté a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Contacté début février par email par le Requéant pour tenter de trouver une issue amiable en la forme d'un transfert de nom de domaine, le Défendeur a tout d'abord feint l'incompréhension, tout en faisant preuve de la plus grande mauvaise foi, comme en témoigne copie de l'échange d'emails en Annexe 13 et la phrase du Défendeur "je me demande pourquoi un soudain intérêt pour le '.fr'".

De toute évidence, le Défendeur cherchait de la sorte à obtenir du Requéant une indemnité financière.

Ensuite, le Défendeur a purement et simplement refusé de répondre et même de prendre connaissance des courriers par voie recommandée qui lui ont été adressés par le Requéant et dont copies figurent en Annexe 14.

Pour autant, le Défendeur n'a à ce jour fait preuve d'aucune initiative manifestant son intention de faire usage du nom de domaine contesté dans des conditions non attentatoires aux droits du Requéant. Le nom de domaine contesté n'est toujours pas actif.

Enfin, compte tenu du caractère évocateur de la marque CERTINERGY, il est plus que vraisemblable que si le nom venait à être utilisé par le Défendeur, il le serait en relation avec des activités concurrentes de celles du Requéant, en fraude des droits de celui-ci, ce qui démontre de nouveau sa mauvaise foi».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 19 août 2013.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Facture, datée du 28 janvier 2013, du bureau d'enregistrement LWS relative à la création du nom de domaine <certinergy.fr> ;
- Courriels échangés entre le Requéant et le Titulaire concernant le transfert du nom de domaine <certinergy.fr>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :  
**[Citation complète de l'argumentation]**

« Madame, Monsieur,

Par la présente je fais suite à la procédure de résolution des litiges SYRELI ouverte à mon encontre.

En effet ce litige semble résider sur le nom de domaine certinergy.fr. Je fus contacter il y a de cela quelque mois par une société ayant pour nom de domaine certinergy.com. Celle-ci ma littéralement demander de lui restituer certinergy.fr .

Je fut étonné par une telle demande car lors de l'achat de certinergy.fr celui-ci était parfaitement disponible et n'appartenait donc à personne.

Suite à leur requête, je suis donc allé visiter le site certinergy.com qui est rattaché à une société qui traite de l'énergie dans toutes ces formes. Il ne me semble pas cohérent dans ce litige qu'une entreprise qui affiche clairement 26 millions d'euros de chiffre d'affaires et 100 collaborateurs (voir page <http://www.certinergy.com/la-societe/>) ne possède pas 1.18€ TTC pour acheter un nom de domaine ?! Ce nom de domaine semble être devenu subitement important.

Moins de 2€ est la somme que m'a coûtée l'achat de certinergy.fr auprès de l'organisme lws.fr (facture disponible sur demande).

J'ai là l'impression que cette société joue les cybersquateurs tout en accusant les autres de telles pratiques ! Je trouve cette façon de faire peut respectable en se basant sur le fait qu'elle n'aura qu'à attaquer quiconque achètera un nom de domaine certinergy.xxx.

Une si « grosse » société peut aisément se permettre d'acheter les extensions .fr, .net., .com, .org, etc (à 5€ en moyenne) sans que cela ne lui pose de difficultés financières.

En second lieu, je voudrais souligner l'attitude agressive de Certinergy qui, au cours des 2 échanges de mails a premièrement demandé la restitution d'un bien qui ne lui appartient pas et secondement « menacé » de poursuites. (Correspondances de mails disponibles sur demande).

Il aurait été bien plus simple de proposer un dédommagement du prix de l'abonnement annuel soit 1.18€ !

Troisième point, venons-en au projet Certinergy.fr. Celui-ci vise à présenter les différents types de certifications associées aux professionnels de la rénovation énergétique. C'est un site qui se veut ouvert à tous, simple, à but informatif et non lucratif. C'est un site visant les particuliers.

Ce projet demande beaucoup de travail et devrait voir le jour d'ici courant 2014

La certification des professionnels est un vaste sujet et beaucoup de particuliers se perdent en effet dans toutes les possibilités qu'offrent le marché et les acteurs de ce marché (différents types d'organismes certificateurs existent aujourd'hui avec des niveaux de qualifications plus ou moins sérieux).

Madame, Monsieur, vous aurez compris que je trouve que la Société Certinergy joue de la différence de taille qu'il peut exister entre 26 m€ de chiffres d'affaires et un simple particulier de par son ton accusateur et vindicatif.

Les règles des noms de domaines sont pourtant simples : premier arrivé, premier servi. Cette société semble exister depuis au moins 2009, alors pourquoi attendre que M. J. achète le nom de domaine certinergy .fr à 1.18€ pour le revendiquer subitement ?

Toutefois bien qu'étant fermement opposé à ce que ce certinergy.fr me soit retiré au profit d'une société qui n'a pas voulu dépenser 1.18€ TTC pour se l'approprier, je me plierai à votre décision.

Cordialement  
Hakim J.»

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

**i. L'intérêt à agir du Requéant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <certinergy.fr> est identique :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société CERTINERGY immatriculée le 9 décembre 2008 sous le numéro 509 302 469 au R.C.S. de Paris ;
- Aux marques « Certinergy » du Requéant et notamment :
  - La marque française « Certinergy » enregistrée le 24 novembre 2008 sous le numéro 3613186 par M. J. agissant pour le compte de la société Certinergy en cours de formation ;
  - La marque figurative communautaire « Certinergy », en vigueur en France, déposée le 26 mai 2011 sous le numéro 010000255 par le Requéant, la société CERTINERGY.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <certinergy.fr> est identique à la marque française antérieure « Certinergy » enregistrée le 24 novembre 2008 sous le numéro 3613186 par M. J. agissant pour le compte de la société Certinergy.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société Certinergy.

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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

Le Collège a constaté que :

- Le Titulaire :
  - Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requéant, ni pour exploiter le nom de domaine <certinergy.fr> ;
  - N'a aucun lien avec le Requéant ;
- Les résultats des recherches INPI montrent que le Titulaire ne détient aucune marque en lien avec le nom de domaine <certinergy.fr> ;
- Le Titulaire indique se préparer à utiliser le nom de domaine <certinergy.fr> dans le cadre d'une offre de biens et de services à savoir « présenter les différents types de certifications associées aux professionnels de la rénovation énergétique », mais il n'en fournit pas la preuve.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société Certinergy est notamment titulaire de la marque figurative communautaire « Certinergy », en vigueur en France, déposée le 26 mai 2011 sous le numéro 010000255 et exploitée pour des produits et services de conseils et études en matière d'économie d'énergie, d'ingénierie, établissement de plans pour la construction, conseils en construction, consultation sur la protection de l'environnement ; [...] etc. ;
- Le Titulaire envisage de proposer un site internet présentant les différents types de certifications associées aux professionnels de la rénovation énergétique, services que propose déjà le Requérant sur son site internet [www.certinergy.com](http://www.certinergy.com) au travers des pages d'informations dédiées aux certificats d'énergie.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <certinergy.fr > dans le but de profiter de la renommée 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 telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <certinergy.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <certinergy.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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 2 septembre 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Floriane DUEL