



DÉCISION DE L'AFNIC

groupe-total.fr

Demande n° FR-2020-01999

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TOTAL S.A.

Le Titulaire du nom de domaine : La société SASU INFO-TECH

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : groupe-total.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 février 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 février 2021

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 mars 2020 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 10 avril 2020.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 07 mai 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <groupe-total.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 :

- Extrait Kbis du 9 septembre 2017 de la société TOTAL S.A. immatriculée le 12 février 1991 sous le numéro 542 051 180 au R.C.S. de Nanterre et ayant pour activités : « *La recherche et l'exploitation des gisements miniers et notamment d'hydrocarbures sous toutes leurs formes, l'industrie, le raffinage, la transformation et le commerce de ces matières ainsi que leurs dérivés et sous produits, ainsi que toutes activités relevant de l'énergie et de la chimie.* » ;
- Classement des plus grandes entreprises françaises en 2018 selon le Fortune Global 500 et publié sur Wikipédia ;
- Capture d'écran d'un article intitulé « Ces grandes entreprises françaises qui brillent au niveau mondial » publié le 27 février 2020 le sur le site web <https://www.abcbourses.com> ;
- Notices complètes de marques appartenant au Requérant et notamment :
 - La marque française « TOTAL » numéro 1540708, enregistrée le 5 décembre 1988 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 11, 13 à 21 et 28 à 34 ;
 - La marque internationale ne désignant pas la France « TOTAL » numéro 174838 enregistrée le 12 février 1954 et dûment renouvelée pour les classes 1, 3, 4 et 19 ;
 - La marque semi-figurative française « TOTAL » numéro 92409919 enregistrée le 12 mars 1992 et dûment renouvelée pour les classes 1, 3, 4 et 37 ;
 - La marque semi-figurative française « TOTAL » numéro 3222614 enregistrée le 17 avril 2003 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 5, 9, 11, 16, 17, 19 et 35 à 43 ;
 - La marque semi-figurative française « TOTAL » numéro 3222615 enregistrée le 17 avril 2003 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 5, 9, 11, 16, 17, 19 et 35 à 43 ;
 - La marque semi-figurative de l'Union européenne « TOTAL » numéro 3180296 enregistrée le 28 avril 2003 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 5, 9, 11, 16, 17, 19 et 35 à 43 ;
 - La marque semi-figurative française « TOTAL » numéro 4485242 enregistrée le 24 septembre 2018 et dûment renouvelée pour les classes 7, 9 et 37 ;
 - La marque semi-figurative de l'Union européenne « TOTAL » numéro 17481789 enregistrée le 15 novembre 2017 pour les classes 1 à 7, 9, 11, 12, 14, 16 à 21, 25, 28, 35 à 43 et 45 ;
 - La marque semi-figurative internationale ne désignant pas la France « TOTAL » numéro 1469417 enregistrée le 14 novembre 2018 et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 4 à 7, 9, 11, 12, 14, 16 à 21, 25, 28, 35 à 43 et 45.
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <total.fr> enregistré le 21 mars 1997 ;

- <total.com> enregistré le 31 décembre 1996 ;
- <total.eu> enregistré le 9 mars 2006 ;
- <total.paris> enregistré le 2 décembre 2014.
- Extrait de la base Whois du 19 mars 2020 du nom de domaine <groupe-total.fr> enregistré le 13 février 2020 par la société SASU INFO-TECH ;
- La brochure intitulée « L'essentiel » de 2019 de la société TOTAL ;
- La brochure intitulée « Total en France 2019 - Pétrole, gaz et électricité » ;
- Résultats obtenus le 19 mars 2020 après une recherche sur les termes « groupe total » effectuée sur le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 24 mars 2020 après une recherche sur les termes « groupe total » effectuée sur le moteur de recherche Yahoo search ;
- Résultats obtenus le 24 mars 2020 après une recherche sur les termes « groupe total » effectuée sur le moteur de recherche Lilo ;
- Résultats obtenus le 24 mars 2020 après une recherche sur les termes « groupe total » effectuée sur le moteur de recherche Qwant ;
- Plusieurs décisions du Collège SYRELI de l'Afnic et notamment :
 - n° FR-2018-01682 concernant le nom de domaine <norautogroup.fr> rendue le 20 novembre 2018 ;
 - n° FR-2018-01643 concernant le nom de domaine <bollore-group.fr> rendue le 07 septembre 2018 ;
 - n° FR-2019-01877 concernant le nom de domaine <picardgroupe.fr> rendue le 10 octobre 2019 ;
 - n° FR-2020-01942 concernant le nom de domaine <centrecommercial-auchan.fr> rendue le 20 février 2020.
- Arrêt du 27 janvier 2012 de la Cour d'appel de Paris – pôle 5 – chambre 2 au recours de la société SOLAR'TOTAL OPERATIONS EUROPE B.V à l'encontre de la société TOTAL SA.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«La société TOTAL SA considère que l'enregistrement du nom de domaine groupe-total.fr est susceptible « de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle (...) et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ». Article L 45-2 du Code des postes et des communications électroniques.

La société TOTAL SA demande donc le transfert du nom de domaine groupe-total.fr à son profit.

1/ Intérêt à agir

La Requéran est une société française qui a pour dénomination sociale TOTAL SA. Fondée en 1924, sous le nom COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, elle adopte le nom TOTAL – CFP en 1985 et TOTAL en 1991. (Annexe 1). TOTAL SA est la 1ère entreprise française et la 20ème au niveau international (Annexes 2).

Elle exploite 3700 stations-service réparties sur tout le territoire et emploie 36000 personnes. Au niveau international, elle fait état de 100000 collaborateurs présents dans plus de 130 pays, et offre produits et services à 8 millions de clients par jour.

Elle est donc notoirement connue, tant en France qu'à l'étranger.

La société TOTAL SA est titulaire de nombreuses marques TOTAL et notamment :

- de la marque française verbale TOTAL N° 1.540.708 déposée le 17/12/1953 et renouvelée en 2018;
- de la marque internationale verbale TOTAL N° 174.838 déposée le 15/02/1954 et désignant 21 pays ;
- de la marque française semi-figurative TOTAL N° 92409919 déposée le 12/03/1992 et renouvelée en 2012;
- de la marque française semi-figurative TOTAL N° 3222614 déposée le 17/04/2003 ;
- de la marque française semi-figurative TOTAL N° 3222615 déposée le 17/04/2003 ;
- de la marque de l'UE semi-figurative TOTAL N° 3180296 déposée le 28/04/2003 ;
- de la marque française semi-figurative TOTAL N° 4485242 déposée le 24/09/2018 et enregistrée le 15/02/2019 ;
- de la marque de l'UE semi-figurative TOTAL N°17481789 déposée le 15/11/2017 et enregistrée le

14 décembre 2018 ;- de la marque internationale semi-figurative TOTAL N°1469417 déposée le 14/11/2018 et désignant 23 pays.

Elle est également titulaire de 1949 noms de domaine comprenant TOTAL dont:

- total.fr depuis le 21 mars 1997 et qui est actif ;
- total.com depuis le 31 décembre 1996 et qui est actif ;
- total.eu depuis le 9 mars 2006 et qui est actif ;
- total.paris depuis le 2 décembre 2014 et qui est actif.

(Annexes 3).

Le nom de domaine en cause reprend donc les marques antérieures de renommée TOTAL, la dénomination sociale de TOTAL SA et de nombreux noms de domaines tel que total.fr et total.com. Cela est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

Le nom de domaine litigieux ne se différencie que par l'ajout de l'élément verbal « GROUPE » à la marque antérieure TOTAL. Or, le terme « groupe » est purement générique et descriptif et ne vient dès lors apporter aucun élément permettant d'éviter un risque de confusion.

Le collège SYRELI a notamment retenu cette position en venant préciser qu'il est « couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises » (Annexe 4).

En ce sens, la Requérante est la société holding d'un groupe international dénommé GROUPE TOTAL. On nomme GROUPE un ensemble de sociétés financièrement dépendantes d'une société mère qui les contrôle. S'il n'y a pas, en France, de définition légale du GROUPE, la consolidation des comptes, sur la base de certaines conventions, représente une reconnaissance officielle de l'existence des groupes.

Une recherche internet conduite sur les moteurs de recherches Google, Yahoo, Lilo et Qwant fait apparaître des résultats faisant exclusivement référence au groupe TOTAL et ce, sur plusieurs pages (liens vers ses sites web mais également vers des articles et documents le concernant) (Annexes 5). Dès lors, un lien incontestable peut être fait entre la société Requérante et le nom de domaine litigieux, le public pouvant légitimement estimer que ce nom de domaine a un rapport direct avec la société Requérante et ses activités.

Dans de nombreux cas similaires à cette plainte, l'AFNIC a ordonné le transfert de noms de domaine reproduisant une marque à laquelle est uniquement accolé le terme « groupe » (Annexes 6).

Ainsi, les noms de domaine norautogroup.fr ; bollore-group.fr ou encore picardgroupe.fr ont été considérés par le Collège SYRELI comme portant atteinte aux droits antérieurs des sociétés Requérantes dès lors que ces dernières disposaient de droits sur les éléments « NORAUTO », « BOLLORÉ » ou « PICARD » repris à l'identique et d'autre part qu'ils étaient uniquement composés d'un terme générique « groupe » ou « group », « pouvant faire référence à un ensemble que forment plusieurs sociétés ».

De la même manière, le nom de domaine litigieux groupe-total.fr peut aisément créer une confusion pour le public en faisant référence à des sociétés potentiellement liées à TOTAL SA ou plus largement au Groupe TOTAL, ce qui permet de démontrer que le Défendeur souhaiterait par cette réservation créer une fausse association avec la Requérante.

La société TOTAL SA dispose donc d'un indéniable intérêt légitime, à savoir la défense et la consolidation des droits exclusifs qu'elle possède sur les marques antérieures, les noms de domaine, la dénomination sociale et le nom commercial TOTAL.

2/ Absence d'intérêt légitime du défendeur

Nous allons démontrer que le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime ou droits antérieurs aux marques et plus globalement aux droits de la société TOTAL SA.

La fiche WHOIS du nom de domaine groupe-total.fr nous permet de noter les informations suivantes (Annexe 7) :

[coordonnées du Titulaire]

Après investigation sur Internet, le réservataire semble être spécialisé dans la programmation informatique.

Par concordance du numéro de téléphone mentionné dans la fiche Whois et sur le site info-tech.fr, nous notons une activité effective au travers du domaine info-tech.fr dans le secteur de l'informatique, ainsi que l'absence de toute exploitation du signe GROUPE TOTAL sur ce site.

Cette absence d'exploitation de GROUPE TOTAL démontre l'absence d'intérêt légitime du réservataire.

En tout état de cause, le défendeur n'a pas acquis de droits de marque nationale, de l'UE ou internationale visant la France sur la dénomination GROUPE TOTAL qui justifieraient la réservation du nom de domaine en cause.

Le Défendeur n'est pas connu sous cette marque ou sous le nom de domaine considéré, il n'a donc aucun intérêt à réserver le nom de domaine groupe-total.fr. Il ne semble également pas être un groupe ou affilié à un groupe, ce qui démontre d'autant plus l'absence de légitimité à réserver un tel nom de domaine.

En l'espèce, la réservation du nom de domaine litigieux n'a pas donné lieu à la création d'un site internet actif. En effet, le nom de domaine litigieux pointe vers une page du bureau d'enregistrement.

De plus, le défendeur n'est pas en relation d'affaire avec la société TOTAL SA qui ne lui a jamais concédé de licence, de cession et n'a en aucune façon autorisé le défendeur à faire usage de la dénomination GROUPE TOTAL ou de l'un de ces termes.

3/ Mauvaise foi du défendeur

Le défendeur qui est une société française, ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs de la Requérante du fait de l'importante renommée de ceux-ci, notamment en France. Or, l'enregistrement d'un nom de domaine reprenant une marque notoire par une personne n'ayant aucun lien avec le titulaire de la marque, aucune autorisation ni aucun intérêt légitime à utiliser cette marque, est une indication claire de la mauvaise foi du déposant (Société pour l'Oeuvre et la Mémoire d'Antoine de Saint Exupéry – Succession Saint Exupéry – D'Agay v. Perlegos, à propos du nom de domaine thelittleprince.com, WIPO UDRP affaire N° D2005-1085).

Les Tendances PARL sont en outre venues préciser qu'un titulaire français ne peut ignorer la renommée des grandes entreprises implantées sur le territoire national.

Il est constant que la marque de renommée est celle connue d'une partie significative du public concernée par les produits et/ou services couverts par cette marque et que pour l'apprécier doivent être pris en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir notamment son ancienneté, sa part de marché, l'intensité d'étendue géographique de l'usage ainsi que l'importance des investissements réalisés par son titulaire pour la promouvoir.

La société TOTAL SA est une entreprise pétrolière française privée, qui fait partie des quatre plus importantes entreprises du secteur à l'échelle mondiale.

Ses activités englobent tous les aspects de l'industrie pétrolière, de l'exploration à la commercialisation (recherche en amont, exploration, production de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation en aval de produits pétroliers, commerce et transport de pétrole brut, de gaz et de produits finis), ainsi que dans le développement d'activités énergétiques complémentaires de prochaine génération (biomasse, nucléaire). Elle est également un acteur majeur du gaz naturel et un acteur mondial de l'énergie solaire.

Pour la seule activité « gaz et électricité », TOTAL SA est le 1er fournisseur alternatif en France et comptabilisait en 2019, 4 millions de clients sur ce territoire. Elle est également le 1er fournisseur de carburant en France avec 1 million de clients par jour.

Ces données démontrent la forte présence sur le territoire français de la Requérante qui est, au vu du nombre de clients affiliés et ce pour des services essentiels à la vie quotidienne, indéniablement connue par une large fraction du public. La marque éponyme TOTAL a par ailleurs déjà été reconnue comme notoire (Annexes 8).

Cette notoriété démontre que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs en cause et que la réservation du nom de domaine litigieux a été faite de mauvaise foi.

A ce titre, et dans une décision relative au nom de de domaine centrecommercial-auchan.fr

(Annexe 9), le Collège SYRELI a retenu la mauvaise foi du réservataire sur la base du faisceau d'indices en prenant en compte notamment les marques et noms de domaine antérieurs d'AUCHAN, des informations prouvant qu'AUCHAN est une grosse entreprise (présente dans 16 pays, 330 700 collaborateurs en 2014, CA de 63 milliards d'Euros) ou encore une décision extra-judiciaire de 2011 constatant la notoriété de la marque « AUCHAN ». Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérent et que les pièces fournies par le Requérent permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <centrecommercial-auchan.fr> « dans le but de profiter de la renommée du Requérent en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ».

La même analyse peut être appliquée en l'espèce.

Dès lors, il apparaît que le réservataire du nom de domaine litigieux a obtenu ou demandé le nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée de la Requérente en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Au vu des faits ci-dessus soulevés la société TOTAL SA demande donc le transfert du nom de domaine groupe-total.fr à son profit.».

Le Requérent a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. 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 Requérent

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérent, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <groupe-total.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérent, la société TOTAL S.A. immatriculée le 12 février 1991 sous le numéro 542 051 180 au R.C.S. de Nanterre
- Aux marques « TOTAL » du Requérent et notamment :
 - o La marque française « TOTAL » numéro 1540708, enregistrée le 5 décembre 1988 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 11, 13 à 21 et 28 à 34 ;
 - o La marque semi-figurative française « TOTAL » numéro 92409919 enregistrée le 12 mars 1992 et dûment renouvelée pour les classes 1, 3, 4 et 37 ;
 - o La marque semi-figurative française « TOTAL » numéro 3222614 enregistrée le 17 avril 2003 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 5, 9, 11, 16, 17, 19 et 35 à 43 ;
 - o La marque semi-figurative française « TOTAL » numéro 3222615 enregistrée le 17 avril 2003 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 5, 9, 11, 16, 17, 19 et 35 à 43 ;
 - o La marque semi-figurative de l'Union européenne « TOTAL » numéro 3180296 enregistrée le 28 avril 2003 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 5, 9, 11, 16, 17, 19 et 35 à 43 ;

- La marque semi-figurative française « TOTAL » numéro 4485242 enregistrée le 24 septembre 2018 et dûment renouvelée pour les classes 7, 9 et 37 ;
- La marque semi-figurative de l'Union européenne « TOTAL » numéro 17481789 enregistrée le 15 novembre 2017 pour les classes 1 à 7, 9, 11, 12, 14, 16 à 21, 25, 28, 35 à 43 et 45.
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <total.fr> enregistré le 21 mars 1997 ;
 - <total.com> enregistré le 31 décembre 1996 ;
 - <total.eu> enregistré le 9 mars 2006 ;
 - <total.paris> enregistré le 2 décembre 2014.

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 constate que le nom de domaine <groupe-total.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment la marque française « TOTAL » numéro 1540708, enregistrée le 05 décembre 1988 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 11, 13 à 21 et 28 à 34 car il est composé de la marque « TOTAL » dans son intégralité à laquelle est précédé le terme générique « groupe ».

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

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société TOTAL S.A. est titulaire de plusieurs marques françaises et de l'Union européenne antérieures au nom de domaine <groupe-total.fr> et notamment la marque semi-figurative française « TOTAL » numéro 3222614 enregistrée le 17 avril 2003, dûment renouvelée et exploitée pour des produits et services de « pétrole (brut ou raffiné), produits dérivés du pétrole et préparations à base de pétrole, combustibles liquides, solides et gazeux, carburants, gaz etc. » ;
- Le Requérant est également titulaire de noms de domaine et notamment <total.com> enregistré le 31 décembre 1996 lequel est utilisé pour présenter l'activité du Requérant ;
- Le Requérant est présent dans plus de 130 pays ; il est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Il comptabilise 100 000 collaborateurs à travers le monde ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <groupe-total.fr> ;
 - N'est pas en relation d'affaire avec lui ;
- Le nom de domaine <groupe-total.fr> est similaire aux marques antérieures « TOTAL » car il reprend intégralement la marque « TOTAL » à laquelle est précédé le terme générique « groupe », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises ;
- La Cour d'appel de Paris reconnaît, dans un arrêt du 27 janvier 2012, la notoriété des marques « TOTAL » du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <groupe-total.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 l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <groupe-total.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <groupe-total.fr> au profit du Requérant, la société TOTAL S.A.

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 Montigny-le-Bretonneux, le 18 mai 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

