



DÉCISION DE L'AFNIC

totaldirect-energie.fr

Demande n° FR-2020-02016

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TOTAL S.A.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur M.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : totaldirect-energie.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 août 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 31 août 2020

Bureau d'enregistrement : LIGNE WEB SERVICES – LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 avril 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 05 mai 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), Régis MASSE (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 04 juin 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <totaldirect-energie.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.* » ;
- Informations datées du 24 février 2020 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société TOTAL DIRECT ENERGIE immatriculée le 11 avril 2006 sous le numéro 442 395 448 au RCS de Paris ;
- Notices complètes de marques appartenant au Requérant et notamment :
 - La marque française semi-figurative « TOTAL direct energie » numéro 4538613, enregistrée le 29 mars 2019 pour les classes 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
 - La marque de l'Union européenne semi-figurative « TOTAL direct energie » numéro 18055218, enregistrée le 24 avril 2019 pour les classes 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
 - 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.
 - 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 ;
- Notice complète de la marque française « DIRECT ENERGIE » numéro 3612467 enregistrée le 20 novembre 2008 par la société DIRECT ENERGIE et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 11, 35, 37, 39, 40 et 42 ;

- Notice complète de la marque française « DIRECT ENERGIE » numéro 4040381 enregistrée le 16 octobre 2013 par la société DIRECT ENERGIE pour les classes 9, 11, 35, 39 et 42 ;
- Demande d'inscription au répertoire national de l'INPI du 23 décembre 2019 du changement de la dénomination sociale « DIRECT ENERGIE » par « TOTAL DIRECT ENERGIE » ;
- 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 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <direct-energie.com> enregistré le 09 novembre 2002 par la société DIRECT ENERGIE ;
- La brochure intitulée « L'essentiel » de 2019 de la société TOTAL ;
- La brochure intitulée « Total en France 2019 - Pétrole, gaz et électricité » ;
- Courriel du 02 septembre 2019 envoyé à la société ORANGE depuis l'adresse [...]@totaldirect-energie.fr au nom de la société TOTAL DIRECT ENERGIE communiquant les informations nécessaires à l'ouverture d'un compte client ;
- Courriel du 03 septembre 2019 de Orange Cyberdefense CERT team adressé au Requérant et ayant pour objet : « incident 4/5 Atteinte l'image – Détection » ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine « totaldirect-energie.fr » le 26 février 2020.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«La société TOTAL SA considère que l'enregistrement du nom de domaine totaldirect-energie.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 totaldirect-energie.fr à son profit.

1/ Intérêt à agir

La société requérante 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). Elle est connue à travers le monde sous cette dénomination.

Elle est actionnaire unique de la société DIRECT ENERGIE, devenue TOTAL DIRECT ENERGIE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 11 avril 2006 (Annexe 2).

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

- de la marque française semi-figurative TOTAL DIRECT ENERGIE No. 4.538.613 déposée le 29 mars 2019 et enregistrée le 27 septembre 2019 en classes 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.

- de la marque de l'UE semi-figurative TOTAL DIRECT ENERGIE No.18055218 déposée le 24 avril 2019 en classes 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;

- de la marque française semi-figurative TOTAL No. 4.485.242 déposée le 24 septembre 2018 et enregistrée le 15 février 2019 en classes 7, 9 et 37 ;

- de la marque de l'UE semi-figurative TOTAL No.17.481.789 déposée le 15 novembre 2017 et enregistrée le 14 décembre 2018 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 45 ;

- de la marque internationale semi-figurative TOTAL No.1.469.417 déposée le 14 novembre 2018 en classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 45 désignant notamment l'Australie, le Bahreïn, Brunei, la Colombie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la Corée du Sud, la Russie, le Vietnam...

- de la marque française semi-figurative TOTAL N° 92.409.919 déposée le 12 mars 1992 et renouvelée en 2012 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 37, 39, 41 et 42 ;

- de la marque française semi-figurative TOTAL N° 3.222.614 déposée le 17 avril 2003 et renouvelée en 2012 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 ;

- de la marque française semi-figurative TOTAL N° 3.222.615 déposée le 17 avril 2003 et renouvelée en 2012 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 ;
- de la marque de l'UE semi-figurative TOTAL N° 3.180.296 déposée le 28 avril 2003 et renouvelée en 2013 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43.

Elle est également titulaire de la réservation de nombreux noms de domaine dont :

- total.fr depuis le 21 mars 1997 et qui est actif ;
- total.com depuis le 31 décembre 1996 et qui est actif.

Sa filiale TOTAL DIRECT ENERGIE, anciennement DIRECT ENERGIE est titulaire de la réservation du nom de domaine direct-energie.com depuis le 9 novembre 2002 et qui est exploité via le sous-domaine total.direct-energie.com.

TOTAL DIRECT ENERGIE est également titulaire des marques suivantes :

- la marque française DIRECT ENERGIE N°3.612.467 déposée le 20 novembre 2008 et renouvelée en 2018 en classes 7, 9, 11, 35, 37, 39, 40 et 42 ;
- la marque française DIRECT ENERGIE N°440.381 déposée le 16 octobre 2013 en classes 9, 11, 35, 39 et 42.

Pour ces deux marques, une inscription de changement de dénomination sociale du titulaire de DIRECT ENERGIE en TOTAL DIRECT ENERGIE a été déposée auprès de l'INPI le 23 décembre 2019. (Annexes 3).

Le nom de domaine en cause reprend donc les marques antérieures de renommée TOTAL, les marques TOTAL DIRECT ENERGIE, la dénomination sociale de TOTAL SA, la dénomination sociale de la filiale TOTAL DIRECT ENERGIE et de nombreux noms de domaines réservés par la société TOTAL SA tel que total.fr et total.com. Cela est susceptible de porter atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.

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, la dénomination sociale, le nom commercial TOTAL et sur les marques antérieures TOTAL DIRECT ENERGIE.

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.

Afin de vérifier l'absence d'intérêt légitime du défendeur, nous avons fait une demande de divulgation de données personnelles auprès de l'AFNIC qui nous a fourni les éléments suivants :

[coordonnées du Titulaire]

Après investigation sur Internet, il n'a pas été possible de confirmer l'exactitude de l'adresse de Monsieur M.

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 TOTAL DIRECT ENERGIE 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 totaldirect-energie.fr.

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 TOTAL DIRECT ENERGIE ou de l'un de ces termes.

3/ Mauvaise foi du défendeur

Le défendeur ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs de la société TOTAL SA 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 – [...] v. [...], à propos du nom de domaine thelittleprince.com, WIPO UDRP affaire N° D2005-1085).

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. Elle fut fondée en 1924 et est à ce jour présente dans plus de 130 pays (Annexe 4).

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.

A ce titre, TOTAL est le premier fournisseur alternatif d'électricité et de gaz en France notamment via TOTAL DIRECT ENERGIE qui comptabilise plus de 4 millions de clients (Annexe 5).

De plus, la réservation du nom de domaine litigieux totaldirect-energie.fr en date du 31 août 2019 a été la source d'envoi d'emails frauduleux usurpant l'identité d'employés de la société TOTAL SA et ce notamment afin de passer des commandes de matériels chez Orange, aux frais de la société.

L'un des emails en question date du 2 septembre 2019 soit 2 jours suivant la réservation, et laisse donc planer assez peu de doute sur le lien de causalité et le but recherché par la réservation de ce domaine (Annexe 6). Cet élément démontre sans équivoque la mauvaise foi du défendeur.

En première étape, notre cliente a obtenu d'Orange Cyberdéfense la fermeture du site web lié à ce domaine, le 3 septembre 2019, site qui reste encore à ce jour inactif (Annexes 7 et 8).

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

Le Requéant 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 Requéant

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

- Similaire à la dénomination sociale du Requéant, la société TOTAL S.A. immatriculée le 12 février 1991 sous le numéro 542 051 180 au R.C.S. de Nanterre ;
- Quasi-identique aux marques « TOTAL direct energie » du Requéant et notamment :
 - o La marque française semi-figurative « TOTAL direct energie » numéro 4538613, enregistrée le 29 mars 2019 pour les classes 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;

- La marque de l'Union européenne semi-figurative « TOTAL direct energie » numéro 18055218, enregistrée le 24 avril 2019 pour les classes 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
- Similaire aux marques « TOTAL » du Requérant et notamment :
 - 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 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 ;
- Similaire aux noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <total.fr> enregistré le 21 mars 1997 ;
 - <total.com> enregistré le 31 décembre 1996.

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 <totaldirect-energie.fr> est quasi-identique aux marques antérieures « TOTAL direct energie » du Requérant et notamment à la composante verbale de la marque française semi-figurative numéro 4538613, enregistrée le 29 mars 2019 et de la marque de l'Union européenne semi-figurative numéro 18055218, enregistrée le 24 avril 2019.

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 <totaldirect-energie.fr> et notamment la marque française semi-figurative « TOTAL direct energie » numéro 4538613, enregistrée le 29 mars 2019 pour les classes 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 et la marque de l'Union européenne semi-figurative « TOTAL direct energie » numéro 18055218, enregistrée le 24 avril 2019 pour les classes 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <total.com> enregistré le 31 décembre 1996 lequel est utilisé pour présenter son activité ;
- 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 <totaldirect-energie.fr> ;
- N'est pas en relation d'affaire avec lui ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <totaldirect-energie.fr> sur le modèle [...]@totaldirect-energie.fr afin d'ouvrir des comptes clients pour passer des commandes au nom de la société TOTAL DIRECT ENERGIE ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <totaldirect-energie.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine 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 <totaldirect-energie.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 <totaldirect-energie.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 10 juin 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

