

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

totalenergies-investissement.fr

Demande n° FR-2022-02683



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TOTALENERGIES SE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur R.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : totalenergies-investissement.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 septembre 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 29 septembre 2022

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 janvier 2022 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 Requérant.
- 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 3 février 2022.

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 titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 mars 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <totalenergies-investissement.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 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]

« La société TotalEnergies SE considère que l'enregistrement du nom de domaine totalenergiesinvestissement.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 TotalEnergies SE demande donc le transfert du nom de domaine totalenergiesinvestissement.fr à son profit.

1/ Intérêt à agir

La société requérante a pour dénomination sociale TotalEnergies SE (Annexe 1).

Fondée en 1924, sous le nom COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, la requérante a adopté le nom TOTAL – CFP en 1985 puis TOTAL en 1991. Lors de sa dernière assemblée générale en date du 28 mai 2021, la requérante a modifié sa dénomination sociale pour devenir TotalEnergies SE. A l'occasion de son changement de nom, elle s'est dotée d'une nouvelle identité visuelle, et sa marque TotalEnergies a été déployée dans le monde par l'ensemble de ses filiales à compter de cette date (Annexe 2).

Le lancement de cette nouvelle identité a été largement relayée, notamment via une large campagne de communication dans les médias français (Annexe 3).

TotalEnergies SE est la société mère du groupe éponyme qui est un des plus grands groupes français, d'envergure internationale. TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies, présente dans 130 pays et 4ème major dans le domaine de l'énergie. En France, elle exploite près de 3700 stations-service sur le territoire et intervient dans le domaine des énergies renouvelables, du gaz et de l'électricité ou encore du raffinage (Annexe 4).

Elle est titulaire de nombreux enregistrements de la marque TOTAL (dont le 1er enregistrement en France date de 1953) et a largement déposé la marque TotalEnergies dans plus de 180 pays. Elle est notamment titulaire de :

- la marque de l'Union européenne N. 018308753 TOTAL ENERGIES déposée le 17 février 2020 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 45.

- la marque française N. 4727686 [visuel] déposée le 1er février 2021 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 ;

- la marque de l'Union européenne N. 018392838 [visuel] déposée le 8 février 2021 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 ;

- la marque de l'Union européenne N. 018392850 [visuel] déposée le 8 février 2021 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 ;

- la marque internationale N. 1601110 [visuel] déposée le 9 février 2021 en classes 1, 4, 7, 9, 37, 39 et 40 pour désigner notamment 82 pays sur les différents continents ;

- la marque française N. 4765720 [visuel] déposée le 11 mai 2021 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 ;

- la marque française N. 1540708 TOTAL déposée le 17 décembre 1953 (sous le n°436.836) et renouvelée en 2018 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 ;

- la marque française N. 3222614 [visuel] 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 .

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 ;
- totalenergies.com depuis le 17 septembre 2020 et qui est actif ;
- totalenergies.fr depuis le 2 octobre 2017 et qui est actif.

Il est à noter en outre qu'à date la requérante est titulaire de près de 160 noms de domaines « totalenergies » à travers le monde ; et plus de 400 si on inclut les noms de domaine en « totalenergies » et totalenergies- <élément additionnel>.

Le détail des marques et noms de domaine ci-dessus est présenté en Annexe 5.

Le nom de domaine en cause reprend donc les marques antérieures de renommée TOTAL ainsi que TotalEnergies, la dénomination sociale de TotalEnergies SE et de nombreux noms de domaines réservés et exploités par la société requérante.

Cette reprise porte incontestablement atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

L'adjonction de « -investissement » n'est pas suffisante à écarter tout risque de confusion dès lors que cet élément est descriptif, et comme nous le verrons plus tard, directement rattaché aux escroqueries effectuées par le biais de ce nom de domaine à savoir la souscription de faux plans d'investissement.

La société TotalEnergies SE dispose donc d'un indéniable intérêt légitime, à savoir la défense des droits exclusifs qu'elle possède sur les marques antérieures, la dénomination sociale et les noms de domaine antérieurs cités. Par ailleurs, au regard des agissements frauduleux découlant de cet usage que nous démontrerons ci-dessous, la requérante souhaite surtout, par la récupération du nom de domaine, protéger les internautes et ses actionnaires des tentatives d'escroqueries dont l'usage du nom de domaine litigieux est un outil.

2/ Absence d'intérêt légitime du défendeur

La fiche Whois du nom de domaine totalenergies-investissement.fr, jointe en Annexe 6, ne fournit aucune information concernant le réservataire, s'agissant de données non publiques. Cette confidentialité n'est pas étonnante au regard de l'activité frauduleuse exercée par le biais de courriels, activité que nous détaillons ci-après.

En effet, la société requérante a été informée de l'envoi d'emails de tentative d'escroquerie à destination de tiers par le biais d'adresses service-financier@totalenergies-investissement.fr ou encore [initiale.nom A]@totalenergies-investissement.fr ou [initiale.nom B]@totalenergies-investissement.fr (faisant référence à des individus dont nous doutons toutefois de l'existence). Comme vous le constaterez en Annexes 7 à 9, ces emails et les documents attachés (dont de fausses brochures) visent à se faire passer pour la société requérante ou société affiliée en reprenant son logo et autres éléments d'identification (droits de propriété intellectuelle, adresse de siège social, charte graphique...).

A cet égard vous noterez qu'il est fait référence à une société Total Energies Investissement basée en France qui n'est nullement immatriculée selon le site Infogreffe.fr (Annexe 10). Par ailleurs le numéro RCS indiqué dans ces documents (328 195 193) renvoie non pas à cette pseudo société Total Energies Investissement, mais à TotalEnergies Renewables, l'une des filiales de la société requérante (Annexe 11). Les personnes à l'origine de la fraude auront bien relevé que la plupart des filiales de la requérante ont une dénomination sociale composée systématiquement de TotalEnergies accompagnée d'un terme en lien avec l'activité de la société concernée, ce qui rendait plausible la dénomination « TotalEnergies Investissement ».

Dans ces circonstances il est tout à fait improbable que le défendeur ait acquis des droits de marque en France sur la dénomination TOTALENERGIES qui justifieraient la réservation du nom de domaine en cause.

Par ailleurs, le défendeur n'est bien évidemment pas en relation d'affaire avec la société TotalEnergies SE, ni aucune de ses filiales, 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 **TOTALENERGIES** ou de l'un de ces termes.

Au regard de ces éléments, il est clair que le défendeur n'a aucun intérêt légitime à l'égard du nom de domaine **totalenergies-investissement.fr** et cherche délibérément à induire le public en erreur par l'usage de ce nom.

3/ Mauvaise foi du défendeur

Le défendeur ayant reproduit fidèlement la marque de la requérante sur différents supports, il ne pouvait ignorer l'existence de ses droits antérieurs sur la marque **TotalEnergies** du fait de sa renommée, notamment en France.

Comme décrit ci-dessus, la société **TotalEnergies SE** est une des plus grandes entreprises françaises et un acteur du secteur de l'énergie à l'échelle mondiale. Sa présence sur l'ensemble du territoire français en fait une entité et marque connue d'une très large fraction du public (Annexe 4). Un sondage relatif aux 50 entreprises préférées des français, effectué en novembre 2021 et réalisé par l'Ifop pour Eight Advisory et le JDD a classé la société requérante en 31^{ème} place, ce qui démontre une forte notoriété pour le public français (Annexe 12). La requérante est par ailleurs cotée à la bourse de Paris et de New York.

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 ([références anonymisées], à propos du nom de domaine **thelittleprince.com**, WIPO UDRP affaire N° D2005-1085).

De plus, et comme préalablement indiqué, la réservation du nom de domaine litigieux **totalenergiesinvestissement.fr** en date du 29 septembre 2021, soit postérieurement aux droits de la société requérante, a été la source d'envoi d'emails frauduleux adressés notamment à des actionnaires de **TotalEnergies**, à partir d'adresses de messagerie électronique fictives utilisant systématiquement la dénomination sociale de **TotalEnergies**, et dont les plus récents usurpant notamment l'identité d'employés de la société **TotalEnergies SE** ([celles du] Directeur financier de la société requérante et membre de son comité exécutif, et [celles du] Directeur Stratégie Zone Afrique de la société requérante) et ce pour faire souscrire ou tenter de faire souscrire des tiers à de faux plans d'investissement.

Certains de ces emails constitutifs de potentiels faits d'escroqueries et qui ont été communiqués à la société requérante par de potentielles victimes figurent en Annexes 7 et 8. Nous précisons que les données masquées des documents en annexes, le sont uniquement car faisant référence à des données personnelles de tiers ayant reçus les courriels et/ou ayant répondu par la communication de données sensibles.

L'Annexe 7 met en évidence la reprise des marque, charte graphique et dénomination sociale de la Requirante par le défendeur. En outre le fait que le tiers escroqué a ensuite contacté par courrier la société requérante pour obtenir confirmation de « la validité de cette émission obligataire, craignant avoir fait l'objet d'une escroquerie » démontre clairement, s'il était encore besoin de l'établir, la confusion recherchée avec la société requérante et dès lors l'atteinte à ses droits antérieurs et la mauvaise foi du défendeur.

Une rapide comparaison entre l'Annexe 9 (fausse brochure intitulée « Pourquoi investir chez **TotalEnergies** ? ») et l'Annexe 4 (extrait du site internet de la société requérante) permet d'illustrer une volonté sans équivoque de se faire passer pour la société requérante, ou une de ses filiales, à des fins malveillantes notamment par la reprise des marques, pictogrammes, polices....

Dans ce contexte il est à noter les derniers éléments suivants :

-L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui a été alertée par les services de la requérante dès connaissance des agissements, a placé le 25 octobre 2021 toute adresse email structurée « prénom.nom@totalenergies-investissement.fr » sur liste noire ce, dans la catégorie « usurpation ». Il en a été de même pour les nouvelles adresses emails qui ont été postérieurement créées et utilisées par l'usurpateur fin décembre, à savoir :

- service-financier@totalenergies-investissement.fr ;

- [\[initiale.nom\]@totalenergies-investissement.fr](mailto:[initiale.nom]@totalenergies-investissement.fr).

Ces adresses électroniques ont, elles aussi, été signalées à l'AMF par la requérante puis placées sur liste noire dans la catégorie « usurpation » le 10 janvier 2022 (Annexe 13).

-Il est même à signaler que le site warning-trading.com a publié un article le 25 octobre 2021 afin de mentionner cette usurpation d'identité et informer le public de la tentative d'escroquerie (Annexe 14).

-enfin nous précisons, que de façon connexe, un dépôt de plainte est à venir auprès du Parquet de Nanterre pour escroquerie et tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, et usurpation de l'identité de TotalEnergies SE et de ses collaborateurs.

Ces éléments établissent un réel faisceau d'indices démontrant incontestablement l'absence d'intérêt légitime du défendeur ainsi que sa mauvaise foi, comme cela a déjà pu être constaté dans les décisions suivantes : dassaultsystems.fr (FR-2013-00340) ; loxam-grandparis.fr (FR-2020-01975)

Au vu des faits ci-dessus soulevés la société TotalEnergies SE demande donc le transfert du nom de domaine totalenergies-investissement.fr à son profit dans les meilleurs délais.»

Le Requérant 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 Requérant

Au regard des pièces fournis par le Requérant et en particulier *l'extrait Kbis du 6 décembre 2021 relatif au Requérant, les notices complètes de marques et les extraits de base whois*, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine totalenergies-investissement.fr est similaire :

- À la nouvelle dénomination sociale du Requérant publiée au registre des sociétés depuis le 8 juin 2021 (Annexe 1), la société TOTAENERGIES SE immatriculée le 12 février 1991 sous le numéro 542 051 180 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
 - o La marque de l'Union européenne « TOTAL ENERGIES » numéro 018308753 enregistrée le 17 septembre 2020 pour les classes 1 à 7, 9, 11, 14, 16 à 21, 25, 28, 35 à 43 et 45 ;
 - o La marque française figurative « TOTAL ENERGIES » numéro 4765720 enregistrée le 11 mai 2021 pour les classes 1 à 7, 9, 11, 12, 14, 16 à 21, 25, 28, 35 à 43 et 45 ;

- Aux noms de domaine du Requérant suivants :
 - o <totalenergies.com> enregistré le 8 mars 2014 ;
 - o <totalenergies.fr> enregistré le 29 juin 2017.

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. L'atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <totalenergies-investissement.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne antérieure « TOTAL ENERGIES » numéro 018308753 enregistrée le 17 septembre 2020 par le Requérant pour les classes 1 à 7, 9, 11, 14, 16 à 21, 25, 28, 35 à 43 et 45 car il est composé de la reprise à l'identique de la marque suivie du nom commun « investissement ».

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

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 :

- Fondée en 1924, le Requérant a changé en 2021 sa dénomination sociale pour devenir TOTALENERGIES SE ; ce changement de nom et d'identité visuelle a été accompagné d'une large campagne de communication dans la presse nationale fin mai et début juin 2021 (*Annexe 3*) ;
- D'envergure internationale, le Requérant est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies, présente dans 130 pays et 4^{ème} major dans le domaine de l'énergie ; en France, elle exploite près de 3700 stations-service sur le territoire et intervient dans le domaine des énergies renouvelables, du gaz et de l'électricité ou encore du raffinage (*Annexes 1, 2 et 4*) ;
- Le « Palmarès des entreprises les plus admirées des Français » réalisé par l'Ifop pour Eight Advisory avec le JDD classe le Requérant en 31^{ème} place (*Annexe 12*) ;
- Le Requérant est titulaire de droits antérieurs sur les termes « TOTALENERGIES » à titre de dénominations sociales pour lui-même et ses filiales, de marques et de noms de domaine (*Annexes 1, 5 et 11*) ;
- Le nom de domaine <totalenergies-investissement.fr> reprend à l'identique les termes « TOTALENERGIES » protégés par les droits antérieurs du Requérant, termes suivis du nom commun « investissement » pouvant faire penser à une activité proposée par une filiale du Requérant ;
- Au vu des *Annexes 7 à 9 et 11*, le nom de domaine <totalenergies-investissement.fr> est utilisé pour :
 - o Former des adresses électroniques sur le modèle [service]@totalenergies-investissement.fr et [initiale.nom]@totalenergies-investissement.fr ;
 - o Se faire passer pour le Requérant en reprenant son logo et autres éléments d'identification (adresse de siège social, charte graphique) ainsi que le numéro RCS d'une de ses filiales, la société TotalEnergies Renewables ;
 - o Prospector en vue de faire investir dans la « Transition Énergétique » auprès de « TotalEnergies Espagne » en souscrivant des « Certificats de placements garantis » ;

- Les Annexes 13 et 14 montrent que ces utilisations du nom de domaine <totalenergies-investissement.fr> font l'objet de publications en ligne pour alertes et mises en garde à l'usurpation et aux faux placements.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéant, faisait un usage commercial du nom de domaine <totalenergies-investissement.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <totalenergies-investissement.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 <totalenergies-investissement.fr> au profit du Requéant, la société TOTALENERGIES SE.

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 14 mars 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

