

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

totalenergies-invest.fr

Demande n° FR-2022-02684



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TOTALENERGIES SE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur S.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 novembre 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 30 novembre 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-invest.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 totalenergies-invest.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 totalenergies-invest.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 (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 « -invest », faisant directement référence à 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 tentatives d'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-invest.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 et plus particulièrement d'actionnaires de la requérante, par le biais de l'adresse info@totalenergies-invest.fr (usurpant par ailleurs l'identité de l'un de ses collaborateurs, à savoir [prénom et nom du], Directeur Stratégie Zone Afrique de la société requérante).

Un exemple d'email reçu par un tiers, qui s'est ensuite manifesté auprès de la requérante pour l'en informer, est transmis en Annexe 7. Nous précisons que les données masquées le sont uniquement car faisant référence à des données personnelles de tiers ayant reçus un exemple de courriels.

Comme vous le noterez la rédaction de l'email et les éléments le composant ont pour but de se faire passer pour la société requérante ou une société affiliée en reprenant notamment son logo et autres éléments d'identification.

A ce titre, l'email commence par « Aujourd'hui, TotalEnergies, (nouveau nom de Total) dont la réputation n'est plus à faire ». Cette phrase se rattache directement à la société requérante dont l'historique a été présenté plus en amont de cette plainte.

Par ailleurs, ce courriel propose deux liens hypertextes Le guide de l'investisseur et TotalEnergies Europe du Sud qui redirigent vers des documents ou sites appartenant à la requérante, ce qui démontre une volonté claire de confusion avec cette dernière.

De plus, vous noterez qu'il est fait référence en signature, à une société TotalEnergies Invest basée en France qui n'est nullement immatriculée selon le site Infogreffe.fr (Annexe 8).

Est même reprise la spécifique et arbitraire rédaction de la dénomination sociale et des

marques de la requérante à savoir la mise en majuscule du T et du E.

Par ailleurs le numéro RCS indiqué dans ces documents (328 195 193) renvoie non pas à cette pseudo société TotalEnergies Invest, mais à TotalEnergies Renewables, l'une des filiales de la société requérante (Annexe 9). La ou 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 Invest ».

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-invest.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 en signature de ses emails, et proposé des liens hypertextes rattachés à des documents ou sites de la requérante, 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 réalisée par l'Ifop pour Eight Advisory et le JDD a classé la société requérante en 31ème place, ce qui démontre une forte notoriété pour le public français (Annexe 10). 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 totalenergiesinvest.fr en date du 30 novembre 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'une adresse de messagerie électronique fictive utilisant la dénomination sociale de TotalEnergies, et usurpant notamment l'identité d'un employé de la société TotalEnergies SE ([prénom et nom 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.

L'Annexe 7 met en évidence la reprise de la marque, dénomination sociale de la Requêteur et documents de cette dernière par le défendeur. Cela 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.

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 10 janvier 2022 l'adresse email info@totalenergiesinvest.fr sur liste noire dans la catégorie « usurpation » (Annexe 11).

-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-invest.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-invest.fr> est similaire :

- À la nouvelle dénomination sociale du Requérant publiée au registre des sociétés depuis le 8 juin 2021 (*Annexe 1*), la société **TOTALENERGIES 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-invest.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 terme « invest » pouvant faire référence au verbe anglais signifiant « investir » en français ou bien à une abréviation 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 10*) ;
- 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 9*) ;
- Le nom de domaine <totalenergies-invest.fr> reprend à l'identique les termes « TOTALENERGIES » protégés par les droits antérieurs du Requérant, termes suivis du terme « invest » pouvant faire penser à une activité d'investissement proposée par une filiale du Requérant ;
- Au vu des *Annexes 7 à 9*, le nom de domaine <totalenergies-invest.fr> est utilisé pour :
 - Former une adresse électronique sur le modèle info@totalenergies-invest ;
 - 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, TotalEnergies Renewables ;
 - Prospector en vue de faire investir dans la « *Transition Énergétique* » en souscrivant des « *Contrats de Financements Participatifs* » ;
- L'Annexe 11 montre que ces utilisations du nom de domaine <totalenergies-invest.fr> font l'objet d'une publication en ligne de mises en garde et listes noires de sociétés et sites non autorisés.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant, faisait un usage commercial du nom de domaine <totalenergies-invest.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-invest.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-invest.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

