

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

totalsolar-france.fr

Demande n° FR-2022-02766



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TOTALENERGIES SE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur A.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : totalsolar-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 janvier 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : : 5 janvier 2023

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 mars 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 14 avril 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 11 mai 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <totalsolar-france.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 Requéran 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 Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les images]

« La société TotalEnergies SE considère que l'enregistrement du nom de domaine totalsolar-france.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 totalsolar-france.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 4-1). Par ailleurs TOTAL SOLAR est exploitée par la Requéran pour une offre spécifique de son activité dédiée aux centrales solaires et aux contrats d'approvisionnement d'électricité solaire liés (Annexe 4-2).

Au sein de ce Groupe est également présente la filiale TotalEnergies Solar France (Annexe 5-1) dont l'ancienne dénomination sociale jusqu'au 8 juillet 2021 était Total Solar F (Annexe 6). Nous pouvons également citer l'existence de la filiale TotalEnergies Solar Intl (Annexe 5-2) dont les données d'identification sont par ailleurs reprises au sein des documents exploités au travers du nom de domaine litigieux tel que nous le démontrons ci-après et en Annexes 9. TotalEnergies SE est titulaire de nombreux enregistrements de la marque TOTAL (dont le 1^{er} enregistrement en France date de 1953) et de marques incluant un élément additionnel lié à l'activité de la Requéran, comme TOTAL SOLAR ou encore TOTALGAZ, et a largement déposé la marque TotalEnergies dans plus de 180 pays. Le nom de domaine litigieux est

donc fortement similaire aux droits de la Requérante par (i) la reprise des éléments les composant (TOTAL/SOLAR/France) et (ii) une construction similaire.

Elle est notamment titulaire de :

- 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 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 .

- la marque de l'Union européenne N. 003794161 TOTAL Solar déposée le 26 avril 2004 et renouvelée en 2014 en classes 9, 37 et 39 ;



- la marque française N. 4436577 déposée le 13 mars 2018 en classes 7, 9, 11, 36, 39, 40 et 42.

La marque de l'Union européenne N. 012762787 TOTALGAZ déposée le 4 avril 2014 en classes 1, 4, 6, 9, 11, 16, 35, 37, 39 et 41 ;

- 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 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 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 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 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 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 ;

Elle aussi 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 ;
- Total.solar depuis le 1er avril 2014 et qui est actif.

Nous pouvons également citer les noms de domaine actifs total-solar.com, total-solar.fr, totalsolar.fr, total-france.fr dont les éléments sont repris au sein du nom de domaine litigieux, ou encore totalgaz.fr qui se compose d'une structure similaire à savoir TOTAL suivi d'un terme dédié à l'activité de la Requérante.

Il est à noter en outre qu'à date la requérante est titulaire de 1945 noms de domaines incluant « total » seul ou avec un élément additionnel lié à son activité ou à une zone géographique.

Le détail des marques et noms de domaine ci-dessus est présenté en Annexe 7.

Le nom de domaine en cause reprend donc les marques antérieures de renommée TOTAL

ainsi que Total Solar.

Nous pouvons également préciser que le nom de domaine litigieux totalsolar-france.fr reprend une construction proche des marques et noms de domaine de la Requérante, ces derniers étant généralement liés à la marque TOTAL suivie d'un élément faisant référence à son activité (SOLAR, GAZ) ou à une zone géographique (France).

Il est en outre très proche des marques TotalEnergies, de la dénomination sociale de TotalEnergies SE, de la dénomination sociale de ses filiales TotalEnergies Solar France et TotalEnergies Solar Intl et de nombreux noms de domaines réservés et exploités par la société requérante dont les structures sont communes au nom de domaine litigieux, à savoir l'élément TOTAL en accroche suivi d'un terme lié au secteur de l'énergie et/ou à une zone géographique.

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

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 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 totalsolar-france.fr, jointe en Annexe 8, 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.

La société requérante a été informée de l'envoi d'emails de tentatives d'escroquerie à destination de tiers, par le biais d'adresses emails [prénom.nom]@totalsolar-france.fr ou encore [prénom.nom]@totalsolar-france.fr (usurpant par ailleurs l'identité des collaborateurs, à savoir [Monsieur J.], Manager Solar Project et [Monsieur D], Directeur des ventes, de la société Requérante). Nous précisons pour parfaite information que des plaintes pour usurpation d'identité ont été déposées par les collaborateurs de la Requérante ainsi qu'au nom des entités concernées auprès du Procureur du Tribunal judiciaire de Nanterre. Si le nom de domaine litigieux n'est pas l'objet des plaintes et que ces procédures n'auront aucun impact sur le statut du nom de domaine, il convient de prendre en compte que ce dernier a été un outil pour la commission d'actes à ce jour contestés judiciairement.

Des exemples d'emails reçus par des tiers, qui se sont ensuite manifestés auprès de la requérante pour l'en informer, sont transmis en Annexes 9.

Sont également produites les pièces jointes communiquées au sein de ces emails et reprenant outre les marques de la Requérante, les données d'une autre filiale de la Requérante à savoir TOTALENERGIES SOLAR INTL :

(Voir plus précisément Annexes 9-4 et 9-5) ou encore la mention claire que cette offre proviendrait de TotalEnergies à savoir la Requérante :

(voir plus précisément l'Annexe 9-7, page 4).

Nous précisons que les données masquées en Annexes 9-1 et 9-2 le sont uniquement car faisant référence à des données personnelles de tiers ayant reçus un exemple de courriels. Comme vous le noterez la rédaction des emails et les éléments les composant ont à l'évidence, pour but de se faire passer pour la société requérante ou une société affiliée en



reprenant notamment les marques préalablement mentionnées TOTAL et , ainsi que d'autres éléments d'identification, tels que le nom de domaine totalenergies.fr et l'adresse du siège de la Requérante, au sein notamment de la signature reproduite ci-dessous :

[image]

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

Suite à demande de divulgation des données personnelles du réservataire, l'AFNIC a communiqué le 24 mars 2022 les données suivantes :

[image]

Si nous relevons sur un annuaire public en ligne (Annexe 10) des données cohérentes avec les éléments ci-dessus (malgré une différence de numéro d'adresse), nous ne détectons aucune information sur le réservataire et surtout aucune information quant à une activité en lien avec la dénomination TOTAL SOLAR FRANCE qui pourrait légitimer une telle réservation (Annexe 11).

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 TOTAL ou TOTAL SOLAR 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 totalsolar-france.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 les marques de la Requérante en signature de ses emails, il ne pouvait ignorer l'existence de ses droits antérieurs et ce, 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 faction 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 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 (Société pour l'Œuvre et la Mémoire d'Antoine de Saint Exupéry – Succession Saint Exupéry – [X.] v. [Y.], 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 totalsolar-

france.fr en date du 5 janvier 2022, soit postérieurement aux droits de la société requérante, a été la source d'envoi d'emails frauduleux, utilisant les marques de la Requérante, et usurpant notamment l'identité de ses employés, et ce pour faire souscrire ou tenter de faire souscrire des tiers à de faux investissements.

Les documents présentés en Annexes 9 mettent clairement en évidence ces éléments. Cela démontre, 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.

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) ou encore totalenergies-invest.fr (FR-2022-02684).
Au vu des faits ci-dessus soulevés la société TotalEnergies SE demande donc le transfert du nom de domaine totalsolar-france.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 notices de marques et extraits de base whois (*annexe 7*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <totalsolar-france.fr> est similaire :

- Aux marques du Requérant et notamment les marques suivantes :
 - La marque verbale française « TOTAL » numéro 1540708 enregistrée le 5 décembre 1988 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 11, 13 à 21, 28 à 34 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « TOTAL » numéro 3222614 enregistrée le 17 avril 2003 et dûment renouvelée pour les marques 1 à 5, 9, 11, 17, 19, 35 à 43 ;
 - La marque verbale de l'Union européenne « TOTAL Solar » numéro 003794161 enregistrée le 26 avril 2004 et dûment renouvelée pour les classes 9, 37 et 39 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « TOTAL SOLAR » numéro 4436577 enregistrée le 13 mars 2018 pour les classes 7, 9, 11, 36, 39, 40 et 42 ;
- Aux noms de domaine du Requérant :
 - <total-solar.fr> enregistré le 12 mars 2012 ;
 - <totalsolar.fr> enregistré le 12 mars 2012 ;
 - <total-solar.com> enregistré le 2 septembre 2013.

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 <totalsolar-france.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale de l'Union européenne

« TOTAL Solar » numéro 003794161 enregistrée le 26 avril 2004 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « TOTAL Solar », reprise dans son intégralité, suivie du terme géographique « France » faisant référence au territoire sur lequel le Requérant est établi et exerce son activité.

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 :

- Le Requérant, la société TOTALENERGIES SE, est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies, établie en France qui 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 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 notamment titulaire des marques « TOTAL » et « TOTAL SOLAR » enregistrées entre 1988 et 2018 et également titulaire des noms de domaine <total-solar.fr>, <totalsolar.fr> et <total-solar.com> enregistrés en 2012 et 2013 ;
- Le nom de domaine <totalsolar-france.fr>, enregistré le 5 janvier 2022, reprend à l'identique la marque « TOTAL SOLAR » suivie du terme géographique « France » faisant référence au territoire sur lequel le Requérant est établi et exerce son activité ;
- Les recherches effectuées sur le moteur de recherche Google sur les termes « [Prénom Nom du Titulaire] total solar » ne permettent de relever aucune information quant à une activité en lien avec le nom de domaine <totalsolar-france.fr> (*annexe 11*) ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - Ne dispose d'aucune autorisation pour utiliser ses marques ou enregistrer le nom de domaine litigieux ;
 - Ne détient aucun lien avec lui ;
- Au vu des *annexes 9-1 et 9-2*, le nom de domaine <totalsolar-france.fr> est utilisé pour :
 - Former des adresses électroniques sur le modèle prénom.nom@totalsolar-france.fr ;
 - Se faire passer pour des collaborateurs du Requérant en reprenant la marque semi-figurative « TOTAL SOLAR » et autres éléments d'identification (adresse de siège social, site internet) ; le Requérant déclare avoir déposé plainte auprès Procureur du Tribunal judiciaire de Nanterre pour usurpation d'identité ;
 - Faire souscrire à des tiers des « contrats TOTAL SOLAR ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant, faisait un usage commercial du nom de domaine <totalsolar-france.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 <totalsolar-france.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 <totalsolar-france.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 24 mai 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

