

# SYRELI



*afnic*  
Internet  
made in France

## DÉCISION DE L'AFNIC

**totalenergies-solar.fr**

**Demande n° FR-2022-02796**



[www.afnic.fr](http://www.afnic.fr) | [contact@afnic.fr](mailto:contact@afnic.fr)  
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TOTALENERGIES SE

Le Titulaire du nom de domaine : La société SOLAR ENERGIES

### ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 04 avril 2022 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 04 avril 2023

Bureau d'enregistrement : I API GmbH

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 avril 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<sup>er</sup> 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 29 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 02 juin 2022.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <totalenergies-solar.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-solar.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-solar.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 la Requérante exploite le signe TOTAL SOLAR 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 les données d'identification (adresse) sont par ailleurs partiellement reprises dans les données mentionnées par le réservataire au moment de la réservation du nom de domaine litigieux. Nous pouvons également citer l'existence de la filiale TotalEnergies Solar Intl (Annexe 5-3).


TotalEnergies SE est titulaire de nombreux enregistrements de la marque TOTAL (dont le 1er enregistrement en France date de 1953) et de marques incluant un élément additionnel lié à l'activité de la Requérante, comme TOTAL SOLAR. TotalEnergies SE a largement déposé la marque TotalEnergies dans plus de 180 pays.


TotalEnergies SE 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 **TOTAL**. 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. 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 **TotalEnergies** 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 **TotalEnergies** 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 **TotalEnergies** 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 ;
- 3
- la marque internationale N. 1601110 **TotalEnergies** 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 ;
- Le nom de domaine litigieux est fortement similaire aux droits de la Requérante par (i) la reprise des éléments les composant (TOTALENERGIES/SOLAR) et (ii) une construction similaire. La Requérante est 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 constitutifs sont repris au sein du nom de domaine litigieux ou encore totalenergiegaz.com ou totalenergieveloppement.fr qui se composent d'une structure similaire à savoir totalenergies 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 6.

Le nom de domaine en cause reprend donc les marques antérieures de renommée TOTAL, mais aussi TotalEnergies et il est similaire à la marque Total Solar.

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

Cette reprise des droits de la Requérante 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.

2/ Absence d'intérêt légitime du défendeur

Le Défendeur n'a, selon nos informations actuelles, aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime à son égard.

La fiche Whois du nom de domaine *totalenergies-solar.fr*, jointe en Annexe 7, renseigne des informations erronées puisqu'il s'agit en réalité des informations appartenant en partie à la filiale de la Requérante, la société TotalEnergies Solar France, à savoir son adresse de siège social.

L'adresse a été reprise à l'identique dans les informations renseignées au moment de la réservation du domaine. La dénomination sociale renseignée par le réservataire du domaine appartient quant à elle à une autre filiale de la Requérante, la société SOLAR ENERGIES (Annexe 5-2) située à Saran.

Il est donc clair que le réservataire cherche à brouiller son identification qui plus est en récupérant des données se rattachant au Groupe de la Requérante.

De plus, l'adresse email mentionnée par le réservataire du nom de domaine comprend un patronyme « [Prénom NOM] ». Cependant, nous ne relevons, sur un annuaire public en ligne, (Annexe 8) aucune donnée cohérente avec les informations transmises par le réservataire. En effet, nous ne détectons aucune information sur le réservataire et surtout aucune information quant à une activité en lien avec la dénomination *TOTALENERGIES SOLAR* qui pourrait légitimer une telle réservation (Annexe 9). Il est donc fortement probable que ces données soient également erronées pour éviter une identification claire du Défendeur.

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*, *TotalEnergies* ou encore *TotalEnergies SOLAR*.

Dans ces circonstances il est tout à fait improbable et même impossible, que le Défendeur ait acquis des droits de marque en France sur la dénomination *TOTALENERGIES SOLAR* qui justifieraient la réservation du nom de domaine en cause.

Par ailleurs, le site est à ce jour inactif et le Défendeur ne propose dès lors pas une offre de produits ou de services qui pourrait légitimer une telle réservation.

Au regard de ces éléments, il est clair que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du nom de domaine *totalenergies-solar.fr*.

### *3/ Mauvaise foi du défendeur*

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 une marque connue d'une très large fraction du public (Annexe 4-1).

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<sup>ème</sup> 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 (*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).

Le Défendeur qui est, selon les informations communiquées par ce dernier, basé en France, ne peut donc ignorer l'existence des droits antérieurs de la société TotalEnergies SE du fait de l'importante renommée de ceux-ci, notamment en France.

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

De plus, et comme préalablement indiqué, la réservation du nom de domaine litigieux *totalenergies-solar.fr* en date du 4 avril 2022, est postérieure aux droits de la Requérante.

La reprise des marques TotalEnergies, et des données d'identification liées à ses filiales prouvent clairement la mauvaise foi du réservataire.

En effet, il apparait évident que le réservataire du nom de domaine litigieux a réservé le nom

*de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée de la Requérante en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.*

*Ces éléments établissent un réel faisceau d'indices démontrant incontestablement l'absence d'intérêt légitime du Défendeur, ainsi que sa mauvaise foi.*

*Au vu des faits ci-dessus soulevés la société TotalEnergies SE demande donc le transfert du nom de domaine totalenergies-solar.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 (Annexe 1), les notices complètes de marques et les extraits de base whois (Annexe 6), le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <totalenergies-solar.fr> est similaire :

- À la nouvelle dénomination sociale du Requérant publiée au registre des sociétés depuis le 08 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 :
  - 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 ;
  - La marque française figurative « TOTALENERGIES » numéro 4727686 enregistrée le 01 février 2021 pour les classes 1 à 7, 9, 11, 12, 14, 16 à 21, 25, 28, 35 à 43 et 45 ;
  - La marque de l'Union européenne « TOTAL Solar » numéro 003794161 enregistrée le 26 avril 2004 et dûment renouvelée pour les classes 9, 37 et 39 ;
  - La marque française semi-figurative « 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 et notamment les suivants :
  - <totalenergies.com> enregistré le 08 mars 2014 ;
  - <totalenergies.fr> enregistré le 29 juin 2017 ;
  - <total.solar> enregistré le 01 avril 2014 ;
  - <total-solar.com> enregistré le 02 septembre 2013 ;
  - <total-solar.fr> enregistré le 12 mars 2012 ;
  - <totalsolar.fr> enregistré le 12 mars 2012.

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-solar.fr> est similaire aux marques de l'Union européenne antérieures « TOTAL Solar » numéro 003794161 enregistrée le 26 avril 2004 et « TOTAL ENERGIES » numéro 018308753 enregistrée le 17 septembre 2020 par le Requérant car il est composé de la combinaison desdites marques.

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 ; en France, elle comptabilise 36276 collaborateurs et 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<sup>ème</sup> place (*Annexe 10*) ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire :
  - Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <totalenergies-solar.fr> ;
  - N'est pas en lien avec lui.
- Le Requérant est titulaire de droits antérieurs sur les termes « TOTALENERGIES » à titre de dénomination sociale, de marques et de noms de domaine (*Annexes 1 et 6*) ;
- Le Requérant est également titulaire de droits antérieurs sur les termes « TOTAL SOLAR » à titre de marques et de noms de domaine (*Annexe 6*) ;
- Le nom de domaine <totalenergies-solar.fr> reprend à l'identique les termes « TOTALENERGIES » et « TOTAL SOLAR » protégés par les droits antérieurs du Requérant ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <totalenergies-solar.fr> :
  - Sous l'appellation « SOLAR ENERGIES » (*Annexe 7*), appellation identique à la dénomination sociale « SOCIAL ENERGIES », filiale du Requérant immatriculée le 13 décembre 2007 sous le numéro 498 534 437 au R.C.S. d'Orléans (*Annexe 5-2*) ;
  - Avec une adresse postale identique à celle d'une autre filiale du Requérant, la société TotalEnergies Solar France immatriculée le 04 janvier 2022 sous le numéro 538 612 458 au R.C.S. de Béziers (*Annexe 5-1*).

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

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-solar.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-solar.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 8 juin 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

