

# SYRELI



*afnic*  
Internet  
made in France

## DÉCISION DE L'AFNIC

**totalsolar-intl.fr**

**Demande n° FR-2022-02804**



[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 : Monsieur B.

### ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 février 2022 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 28 février 2024

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 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 5 mai 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 9 juin 2022.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <totalsolar-intl.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 Requéranant 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 Requéranant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation sans les images]**

« La société TotalEnergies SE considère que l'enregistrement du nom de domaine totalsolar-intl.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-intl.fr à son profit.

*1/ Intérêt à agir*

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

Fondée en 1924, sous le nom COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, la Requéranante 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 Requéranante 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 SE est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies, présente dans 130 pays et 4<sup>ème</sup> 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 Requéranante 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 Intl (Annexe 5-1) située à Courbevoie dont l'ancienne dénomination sociale était TOTAL SOLAR INTL (Annexe 5-2).

Nous pouvons également citer l'existence de la filiale TotalEnergies Solar France (Annexe 6) à Béziers. TotalEnergies SE est titulaire de nombreux enregistrements de la marque TOTAL (dont le 1<sup>er</sup> enregistrement en France date de 1953) et de marques incluant un élément additionnel lié à l'activité de la Requéranante, comme TOTAL SOLAR. TotalEnergies SE a largement déposé la marque Total dans plus de 180 pays. Le nom de domaine litigieux est donc fortement similaire aux droits de la Requéranante par (i) la reprise des éléments les composant (TOTAL/SOLAR) 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 **TOTAL** 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 ;

- 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 ;

Elle est aussi titulaire 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 ;
- totalsolar.fr depuis le 12 mars 2012 et qui est actif.

Nous pouvons également citer les noms de domaine actifs total-solar.com, total-solar.fr, total-france.fr dont les éléments sont repris au sein du nom de domaine litigieux ou encore le nom de domaine total.international.

A 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 l'association de Total avec Solar.

Le nom de domaine 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, ainsi que des 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. En effet, l'abréviation « intl » peut être comprise aisément comme signifiant « international », et nous rappelons que la Requérante a une portée internationale par sa présence dans plus de 130 pays.

Cette reprise des droits antérieurs de la Requérante porte incontestablement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

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

La fiche Whois du nom de domaine totalsolar-intl.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'une adresse email [prénom.nom]@totalsolar-intl.fr (usurpant par ailleurs l'identité d'une collaboratrice (Annexe 12), à savoir Madame [Prénom Nom], [fontion], de la société Requérante).

Un exemple d'email reçu par un tiers, qui s'est manifesté auprès de la Requérante pour l'en informer, est transmis en Annexes 9.

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

[image]


(Voir plus précisément Annexes 10-1 et 10-4) ou encore la mention claire que cette offre proviendrait de TotalEnergies SE à savoir la Requérante :

[image]

(voir plus précisément l'Annexe 10-3).

Nous précisons que les données masquées en Annexe 9 le sont uniquement car faisant référence à des données personnelles d'un tiers ayant reçu un exemple de courriel.

La rédaction de l'email et la reprise des droits de la Requérante en reprenant notamment

ses 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, notamment dans la signature reproduite ci-dessous ont clairement pour but de faire croire que cet email a pour origine la Requérante ou une société affiliée :

[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.

Il est donc évident et démontré que le défendeur n'a aucun intérêt légitime à l'égard du nom de domaine totalsolar-intl.fr et qu'il cherche délibérément à induire le public en erreur par l'usage de ce nom de domaine.

## 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, d'autant plus que la Requérante jouit d'une incontestable 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 une marque connues 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<sup>ème</sup> place, ce qui démontre une forte notoriété pour le public français (Annexe 11). 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], 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-intl.fr en date du 28 février 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 d'une de ses employées (Annexe 12), et ce pour faire souscrire ou tenter de faire souscrire des tiers à de faux investissements.

Les documents présentés en Annexes 9 et 10 mettent clairement en évidence ces pratiques frauduleuses. Cela démontre la confusion recherchée avec la société Requérante et dès lors l'atteinte à ses droits antérieurs et la mauvaise foi du défendeur, ainsi que l'absence d'intérêt légitime de ce dernier.

Au vu des faits ci-dessus soulevés la société TotalEnergies SE demande donc le transfert du nom de domaine totalsolar-intl.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 de l'extrait Kbis (annexe 1), des notices complètes de marques et des 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-intl.fr> est similaire :

- À la nouvelle dénomination sociale du Requérant publiée au registre des sociétés depuis le 6 décembre 2021, 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 les 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 classes 1 à 5, 9, 11, 16, 17, 19, 35 à 43 ;
  - La marque verbale de l'Union européenne « TOTAL Solar » numéro 0037941 61 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 et notamment les suivants :
  - <total.fr> enregistré le 20 mars 1997 ;
  - <total.com> enregistré le 31 décembre 1996 ;
  - <total.solar> enregistré le 1<sup>er</sup> avril 2014 ;
  - <total-solar.com> enregistré le 2 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 <totalsolar-intl.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 terme « intl » pouvant être compris comme signifiant « international ».

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<sup>ème</sup> place (*annexe 11*) ;
- 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-intl.fr>, enregistré le 28 février 2022, reprend à l'identique la marque « TOTAL SOLAR » suivie du terme « intl » pouvant être compris comme signifiant « international » ;
- 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 de l'*annexe 9*, le nom de domaine <totalsolar-intl.fr> est utilisé pour :
  - Former des adresses électroniques sur le modèle prénom.nom@totalsolar-intl.fr ;
  - Se faire passer pour un des collaborateurs du Requérant, en reprenant la marque semi-figurative « TOTAL SOLAR » et autres éléments d'identification (adresse de siège social, site internet) ;

- Faire souscrire à des tiers des « contrats TOTAL SOLAR ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <totalsolar-intl.fr> 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 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 <totalsolar-intl.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-intl.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 16 juin 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

