

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

ts-energies-france.fr

Demande n° FR-2022-02934



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société TOTALENERGIES SE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : ts-energies-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 avril 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 27 avril 2023

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 juillet 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 Requéranant.
- 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 11 août 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 Sophie CANAC (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 15 septembre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <ts-energies-

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 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 sans les images]

« La société TotalEnergies SE (Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIREN 542051180) considère (i) que l'enregistrement du nom de domaine ts-energies-france.fr est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle », (ii) que son titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime, et (iii) qu'il agit de mauvaise foi selon le cas prévu à l'Article L 45-2 al. 2 du Code des postes et des communications électroniques.

La société TotalEnergies SE (ou « La Requérante ») demande donc le transfert du nom de domaine ts-energies-france.fr à son profit.

1/ Intérêt à agir

La Requérante a pour dénomination sociale TotalEnergies SE, depuis le 28 mai 2021 (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. Le 28 mai 2021, lors de son assemblée générale, 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 largement déployée en France et dans le monde par l'ensemble de ses filiales (Annexes 2-1 et 2-2).

Le lancement de cette nouvelle identité autour du sigle « TotalEnergies » a été très largement relayé, notamment via une large campagne de communication dans les médias français (Annexe 3-1). Un gain de popularité et de visibilité qui a d'ailleurs été reconnu par des organismes tiers comme le classement Brand Finance ® :
[capture]

Lien : <https://brandfinance.com/press-releases/google-la-poste-et-mcdonalds-sont-les-marques-les-plus-populaires-en-france> (page reproduite en Annexe 3-2).

TotalEnergies SE est la société mère du groupe éponyme d'envergure internationale. TotalEnergies est en effet une multinationale de production, d'exploitation et de fourniture d'énergies. Présente dans plus de 130 pays elle est la 4ème major dans le domaine de l'énergie. En France, elle exploite notamment près de 3700 stations-service sur l'ensemble du territoire et propose ses services le domaine des énergies renouvelables, du gaz, de l'électricité ou encore du raffinage (Annexe 4-1).

Par ailleurs la dénomination « TOTAL SOLAR » est exploitée par la Requérante pour une offre spécifique de son activité dédiée aux solutions de production et de distribution d'énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque. La Requérante propose à cet effet une gamme de services sous cette appellation : <https://renewables.totalenergies.com/fr/notre-expertise/nos-offres> (page reproduite en Annexe 4-2).
[capture]

Au sein du Groupe TotalEnergies sont également présentes les filiales TotalEnergies Solar


France (Annexe 5-1) et TotalEnergies Solar Intl (Annexe 5-2) dont les données d'identification sont partiellement reprises les communications frauduleuses émises depuis les adresses emails rattachées au nom de domaine litigieux.

Il est à noter que cette entité spécifique (TOTAL SOLAR) est depuis fin 2021 – début 2022 particulièrement ciblée par des activités malveillantes (voir précédentes décision SYRELI en ce sens, citées plus bas). La Requérante a d'ailleurs émis un communiqué en ce sens à destination de ses clients, investisseurs et fournisseurs : <https://renewables.totalenergies.com/fr/alerte-tentatives-de-fraude-et-descroquerie>. Ce communiqué est reproduit en (Annexe 5-3).

La requérante, TotalEnergies SE ; est titulaire de nombreux enregistrements de marque pour la dénomination « TOTAL » (dont le 1er enregistrement en France date de 1953). La Requérante détient également de très nombreuses marques, incluant notamment ; (i) la dénomination « Total Solar » et (ii) sa nouvelle dénomination « TotalEnergies » déposée dans plus d'une centaine de pays et territoires à travers le monde.

Dans l'optique de ne pas surcharger le Panel dans ses travaux, la Requérante a opéré une sélection de droits de marques parmi son portefeuille de droits. Ainsi, la Requérante est notamment titulaire de :


- la marque française TOTAL n°1540708 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 TOTAL Solar n° 003794161 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 TOTAL ENERGIES n°018308753 déposée le 17 septembre 2020 et enregistrée le 28 mai 2021 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° 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 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 ;

- 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 Requérante est également titulaire de très nombreux noms de domaine dans des extensions génériques (gTLD, ngTLD) et nationales (ccTLD) très variées : approximativement 2000 noms contenant le terme « total » dont 250 noms contenant la dénomination « totalenergies », mais également la séquence « total-solar ».

Afin de ne pas surcharger le Panel dans le cadre de sa revue, la Requérante a sélectionné les noms de domaine reproduits ci-dessous, proches du nom de domaine litigieux illustratifs de son portefeuille de droits et de ses familles de marques :

- total.fr depuis le 21 mars 1997 et qui est actif ;
- total.com depuis le 31 décembre 1996 et qui est actif ;
- totalenergies.fr depuis le 2 octobre 2017 et qui est actif (site principal France) ;
- totalenergies.com depuis le 17 septembre 2020 et qui est actif (site principal) ;
- total.solar depuis le 1er avril 2014 et qui est actif ;
- total-solar.fr depuis le 12 mars 2012 et qui est actif ;
- total-solar.com depuis le 2 septembre 2013 et qui est actif
- total-solar.info depuis le 23 mars 2017 réservé à titre défensif ;
- total-solar.net depuis le 23 mars 2017 réservé à titre défensif ;
- total-solar.org depuis le 23 mars 2017 réservé à titre défensif.

Le détail des marques et noms de domaine cités ci-dessus est reproduit en Annexe 6.

En l'occurrence, le nom litigieux <ts-energies-france.fr> est similaire aux droits antérieurs de la Requérante par la reprise de plusieurs éléments faisant référence à ses droits antérieurs et son portefeuille de marques :

- La séquence « TS » est construite comme l'acronyme de la marque « Total Solar » de la Requérante ; en ce sens la Requérante souhaite apporter au Panel des éléments d'utilisation frauduleuse démontrant que « TS » est utilisé comme l'acronyme de « Total Solar ». Ces éléments de mauvaise foi seront détaillés plus loin dans les parties 2 et 3 du présent mémoire.
- Extrait de compte frauduleux laissant apparaître la marque protégée de la Requérante



et un numéro de compte commençant par les initiales « TS » : [capture]

- Extrait d'email frauduleux laissant apparaître la marque protégée de la Requérante



en signature : [capture]

- La séquence « Energies » renvoie quant à elle à la nouvelle dénomination « TotalEnergies » adoptée début 2021 (voir Annexes 2-1 et 2-2).
- Enfin la séquence « France », descriptive, n'est pas de nature à différencier les services le nom de domaine litigieux de la famille de marque de la Requérante, elle renforce, au contraire, le risque de confusion du fait de l'exploitation démontrée ci-dessus. Par ailleurs, elle rappelle la dénomination d'une filiale de la Requérante : TotalEnergies Solar France (voir Annexe 5-1)

Eu égard à ce qui précède, il apparaît que nom de domaine litigieux <ts-energies-france.fr> imite les marques de la Requérante notamment par la construction « TS » (acronyme de la marque Total Solar) et la reprise de la séquence « Energies ».

A cet effet, il doit être rappelé que dans des décisions SYRELI, le Panel a déjà reconnu l'intérêt à agir du requérant dans la mesure lorsque le nom litigieux comportait un acronyme pouvant être compris comme faisant référence aux droits du requérant. Par exemple :

« Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <distributionpj.fr> est similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR immatriculée le 29 juin 1977 sous le numéro 310 497 482 au R.C.S. de Saint-Nazaire. Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir [...] Le Collège constate que le nom de domaine <distributionpj.fr> est similaire à la dénomination sociale antérieure du Requérant, la société DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR, car il est composé du terme « distribution » associé à l'acronyme « pj », pouvant désigner « point du jour » et faire référence à la deuxième partie de la dénomination ».

Décision SYRELI n° FR-2021-02602 distributionpj.fr

<https://www.syreli.fr/decisions/SYRELI/download/39732>

« Le Collège a donc considéré qu'au regard de ce contexte et de la dénomination sociale du Requérant, la société CLERMONT FERRAND DISTRIBUTION CLERDIS, le nom de domaine

<cf-distribution.fr> constitué des lettres « cf » pouvant être analysées comme l'acronyme de Clermont Ferrand et du terme « distribution » partie intégrante de la dénomination sociale du Requéant était similaire à ladite dénomination sociale ; par conséquent le Collège a considéré que le Requéant avait un intérêt à agir ».

Décision SYRELI FR-2018-01619 cf-distribution.fr

<https://www.syreli.fr/decisions/SYRELI/download/25127>

Ces décisions sont reproduites en Annexe 7-1.

Ces décisions basées sur des dénominations sociales sont a fortiori transposables ici du fait de l'atteinte portée également à des marques dont la marque TOTAL SOLAR avec pour facteur aggravant la reprise de « énergies » liée au récent changement de nom de TOTAL en TotalEnergies.

La Requéante souhaite enfin rappeler qu'elle est particulièrement proactive dans la protection de sa marque, de ses clients et de ses intérêts. TotalEnergies SE, de par sa taille et ses activités, subit en effet de nombreuses usurpations d'identité et tentatives d'escroqueries en tout genre, visant notamment ses clients et fournisseurs. En effet, outre des procédures UDRP menées devant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle [OMPI], la Requéante a déjà déposé avec succès plusieurs plaintes SYRELI pour des faits similaires en 2022, en ce compris pour la marque « Total Solar » :

- Décision SYRELI FR-2022-02804 totalsolar-intl.fr
- Décision SYRELI FR-2022-02796 totalenergies-solar.fr
- Décision SYRELI FR-2022-02766 totalsolar-france.fr
- Décision SYRELI FR-2022-02684 totalenergies-invest.fr
- Décision SYRELI FR-2022-02683 totalenergies-investissement.fr

Ces 5 plaintes SYRELI ont donc abouti favorablement aux demandes de transfert de la Requéante. Elles sont reproduites en Annexe 7-2.

Enfin, une plainte est actuellement en cours d'examen devant le Panel de l'AFNIC :

- Dossier SYRELI FR-2022-02915 totalenergiesrenouvelables.fr

La société TotalEnergies SE dispose donc d'un intérêt légitime indéniable, à savoir la défense des droits exclusifs qu'elle possède sur les marques antérieures « Total Solar » et « TotalEnergies », 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 Requéante souhaite surtout, par la récupération du nom de domaine, protéger les internautes des tentatives d'escroqueries, ce qui est le cas du nom de domaine litigieux ts-energies-france.fr.

2/ Absence d'intérêt légitime du défendeur

La fiche Whois du nom de domaine ts-energies-france.fr, jointe en Annexe 8, ne fournit pas d'information concernant le réservataire (il est en effet mentionné « Accès restreint »), elle indique toutefois les coordonnées d'un particulier comme contact technique. Suite à la divulgation des données du réservataire par l'AFNIC (voir Annexe 9-1) il ressort que le titulaire du nom de domaine serait : [coordonnées du Titulaire]

Lors de ses recherches approfondies notamment sur le Moteur de Recherche Google ®, y compris avec opérateurs booléens, la Requéante a pu établir que cette identité avait probablement été créée de toutes pièces. En effet, les coordonnées d'un particulier homonyme sont publiées et accessibles en ligne : [capture]

➤ Ici, seul le numéro de rue a été modifié dans les données du Réservataire ([nombre] au lieu de [nombre]).

Lien : [https://www.annuairetel247.com/\[...\]](https://www.annuairetel247.com/[...]) page reproduite en Annexe 9-2.

Outre ce résultat, la Requérante n'a pu établir de lien avec une personne physique précise, ni identifier d'activité en rapport avec un signe « Ts-energies-france ». Certaines interrogations sont reproduites en Annexe 9-3.

Toujours sur l'absence d'intérêt légitime du Défendeur, la Requérante souhaite plus particulièrement souligner que sa marque déposée est reproduite de manière servile dans (i) l'email frauduleux, (ii) le relevé de compte et (iii) les fiches des projets envoyées aux prospects ; cela constitue un acte de contrefaçon au sens du Code de la propriété intellectuelle. Enfin, les mentions de bas de page du relevé de compte font directement référence à la Requérante, la société TotalEnergies SE et ses filiales : [capture]

De même que la signature des emails frauduleux contenant un renvoi vers le site internet de la Requérante : [capture]

Dans ces circonstances il est tout à fait impossible que le défendeur ait acquis des droits de marque en France sur les dénominations TS-ENERGIES-FRANCE et TOTAL SOLAR qui justifieraient la réservation du nom de domaine en cause, dans la mesure où ce dernier utilise actuellement le nom de domaine litigieux ts-energies-france.fr pour se faire passer pour la Requérante.

Enfin, il est d'usage de rappeler que le Défendeur n'a bien évidemment aucune relation d'affaire avec la société TotalEnergies SE ou ses filiales, qu'il ne lui a jamais été concédé de licence (et de cession) et que la Requérante n'a en aucune façon autorisé le défendeur à faire usage de la dénomination TOTAL SOLAR ou TS-ENERGIES-FRANCE 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 ts-energies-france.fr et qu'il cherche délibérément à induire le public en erreur par l'usage de ce nom.

3/ Mauvaise foi du défendeur

Dans la mesure où (i) le nom litigieux est actuellement utilisé pour adresser des emails frauduleux à des particuliers avec des adresses mails créées sous le nom litigieux ts-energies-france.fr, (ii) et que le Défendeur reproduit fidèlement les marques de la Requérante, ainsi que ses coordonnées officielles, le Défendeur ne peut d'évidence ignorer l'existence des droits antérieurs de la Requérante. A fortiori dans la mesure où la Requérante bénéficie d'une renommée française et mondiale établie, y compris au-delà de ses activités (voir Annexes 3-1, 3-2 et 10)

Comme précédemment énoncé, la société TotalEnergies SE fait partie des plus grandes capitalisations françaises et c'est un leader du secteur de l'énergie en France et à l'échelle mondiale. Sa présence sur l'ensemble du territoire français en fait une entité et une donc une marque connue d'une très large partie des Français (Annexes 3-1, 3-2, 4-1 et 10).

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 TotalEnergies SE 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.

Ici, et comme précédemment illustré dans le présent mémoire les éléments d'utilisation du nom de domaine démontrent que la séquence « TS » est utilisée comme l'acronyme des

marques « Total Solar » de la Requête, et aisément comprise comme telle par les destinataires de ces démarchages. Dans une affaire similaire déjà citée, le Collège SYRELI a par exemple déjà reconnu que :

« Le Collège constate que le nom de domaine <distributionpj.fr> est similaire à la dénomination sociale antérieure du Requêteur, la société DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR, car il est composé du terme « distribution » associé à l'acronyme « pj », pouvant désigner « point du jour » et faire référence à la deuxième partie de la dénomination [...] Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <distributionpj.fr> avec intention de tromper les fournisseurs et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs.».

Décision SYRELI n° FR-2021-02602 distributionpj.fr

<https://www.syreli.fr/decisions/SYRELI/download/39732>

L'ajout des termes « énergies » et « france » renforce le risque de confusion d'un point de vue conceptuel. En ce sens, la Requêteur relève la Décision UDRP <hzcar.com> D2009-1165 pour la marque Hertz. En l'espèce, le Panel considérait en effet l'ajout du terme « Car » aux lettres HZ permettait de rappeler un lien intellectuel avec le détenteur de droits et requéreur.

Il en est de même ici, TotalEnergies étant parmi les plus importantes sociétés françaises et elle a récemment changé de dénomination sociale de TOTAL en TotalEnergies du fait de sa diversification dans les différents secteurs de l'énergie.

Il est par ailleurs rappelé, à titre général, que l'enregistrement d'un nom de domaine reprenant une marque renommée 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 ([les parties], à propos du nom de domaine thelittleprince.com, WIPO UDRP affaire N° D2005-1085).

Comme préalablement indiqué, outre la réservation du nom de domaine litigieux ts-energies-france.fr en date du 27 avril 2022, soit postérieurement aux droits de la société requérente et à l'annonce très médiatisée de son changement de nom (ie. 28 mai 2021) qui constitue une preuve de mauvaise foi du Défendeur, l'usage du nom ts-energies-france.fr à des fins frauduleuses est également un élément fort appuyant la mauvaise foi du Défendeur. En effet, le nom litigieux ts-energies-france.fr est utilisé pour de la prospection frauduleuse invitant des particuliers à investir dans des solutions de placement sous l'identité usurpée de la société TotalEnergies SE, de ses filiales et de l'un de ses collaborateurs : Monsieur J.

La Requêteur dispose à l'attention du Panel les éléments listés ci-dessous transmis par des particuliers lésés :

- Copie d'un email adressé depuis l'adresse [prenom.nom]@ts-energies-france.fr (Annexe 11-1)
 - Copie d'un relevé de compte d'un particulier lésé (Annexe 11-2)
 - Copie d'une fiche caractéristiques « PARC SOLAIRE AMARENS » éditée à des fins de prospection d'investisseurs (Annexe 11-3)
 - Copie d'une fiche caractéristiques « PARC SOLAIRE R.A.E.E » éditée à des fins de prospection d'investisseurs (Annexe 11-4)
- Dans l'ensemble de ces pièces, les marques verbales et semi-figurative de la Requêteur sont reproduites et utilisées à des fins frauduleuses.
- Certaines données ont pu être supprimées afin de préserver l'anonymat des victimes.
- Le Panel notera que l'identité de « M. Prénom Nom » utilisée dans les emails frauduleux,

l'adresse email [prenom.nom]@ts-energies-france.fr et sur le relevé de compte édité, est celle d'un collaborateur de la Requérante. Ce dernier, Monsieur J., a communiqué en ce sens à ses relations sur ces faits d'usurpation d'identité: [capture]

Communiqué personnel reproduit en Annexe 11-5.

Dans la Décision [FR-2021-02602] distributionpj.fr déjà citée (et reproduite en Annexe 7-1), incluant des faits très similaires le Panel avait reconnu la mauvaise foi du Défendeur et ordonné le transfert du nom litigieux au requérant :

« Le Collège constate que :

Le Requérant, la société DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR immatriculée le 29 juin 1977, déclare exploiter un centre commercial sous l'enseigne LECLERC à St Nazaire ;

- Selon le Requérant, le Titulaire ne détient aucune autorisation pour exploiter le nom de domaine <distributionpj.fr> ;

- Le nom de domaine <distributionpj.fr> est la reprise quasi-intégrale de la dénomination sociale du Requérant car il est composé du terme « distribution » associé à l'acronyme « pj », pouvant désigner « point du jour » et faire référence à la deuxième partie de la dénomination sociale ;

- Le nom de domaine <distributionpj.fr> est utilisé pour créer l'adresse électronique de contact « b2b@distributionpj.fr », figurant dans le pavé de signature de courriels d'échanges avec des fournisseurs :

o Pour les contacter en se faisant passer pour le Président de la société DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR ;

o En reproduisant l'adresse postale, le numéro de SIREN, le n° TVA intracommunautaire de la société DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <distributionpj.fr> avec intention de tromper les fournisseurs et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs.

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 <distributionpj.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

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 récemment, totalenergies-invest.fr (FR-2022-02684).

Aux vues des éléments exposés ci-dessus, la société TotalEnergies SE considère qu'elle a satisfait aux exigences légales et apporté les preuves nécessaires au Panel ; elle demande donc le transfert du nom de domaine litigieux ts-energies-france.fr à son profit dans les meilleurs délais afin de faire cesser ces atteintes.».

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 de marques et extraits de base whois (*annexe 6*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <ts-energies-france.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, 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 marques suivantes :
 - 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 ;
 - La marque verbale 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 verbale de l'Union européenne « TotalEnergies » numéro 018392838 enregistrée le 08 février 2021 pour les classes 1 à 7, 9, 11, 12, 14, 16 à 21, 25, 28, 35 à 43 et 45 ;
 - La composante verbale de la marque figurative de l'Union européenne « TotalEnergies » numéro 018392850 enregistrée le 08 février 2021 pour les classes 1 à 7, 9, 11, 12, 14, 16 à 21, 25, 28, 35 à 43 et 45 ;
 - La composante verbale de la marque figurative française « 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 composante verbale de la marque figurative française « TotalEnergies » 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 :
 - <totalenergies.fr> enregistré le 29 juin 2017 ;
 - <totalenergies.com> enregistré le 08 mars 2014 ;
 - <total.solar> enregistré le 01 avril 2014 ;
 - <total-solar.fr> enregistré le 12 mars 2012 ;
 - <total-solar.com> enregistré le 2 septembre 2013 ;
 - <total-solar.info>, <total-solar.net> et <total-solar.org> enregistrés le 23 mars 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. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <ts-energies-france.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment aux marques « TOTAL Solar » numéro 003794161 enregistrée le 26 avril 2004 et « TOTAL ENERGIES » numéro 018308753 enregistrée le 17 septembre 2020 car il est composé des termes « ts » pouvant désigner l'acronyme de la marque « TOTAL Solar » suivie des termes « energies » et « france » désignant respectivement le secteur d'activité du Requérant et le territoire sur lequel il 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 10) ;
- Le Requérant est notamment titulaire des marques « TOTAL SOLAR » et « TOTAL ENERGIES » enregistrées entre 2004 et 2021 et également titulaire des noms de domaine :
 - <totalenergies.fr> enregistré le 29 juin 2017 ;
 - <totalenergies.com> enregistré le 08 mars 2014 ;
 - <total.solar> enregistré le 01 avril 2014 ;
 - <total-solar.fr> enregistré le 12 mars 2012 ;
 - <total-solar.com> enregistré le 2 septembre 2013 ;
 - <total-solar.info>, <total-solar.net> et <total-solar.org> enregistrés le 23 mars 2017 (annexe 6).
- Le Requérant déclare subir « de nombreuses usurpations d'identité et tentatives d'escroqueries en tout genre, visant notamment ses clients et fournisseurs. En effet, outre des procédures UDRP menées devant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle [OMPI], la Requérante a déjà déposé avec succès plusieurs plaintes SYRELI pour des faits similaires en 2022, en ce compris pour la marque « Total Solar » :
 - Décision SYRELI FR-2022-02804 totalsolar-intl.fr
 - Décision SYRELI FR-2022-02796 totalenergies-solar.fr
 - Décision SYRELI FR-2022-02766 totalsolar-france.fr
 - Décision SYRELI FR-2022-02684 totalenergies-invest.fr
 - Décision SYRELI FR-2022-02683 totalenergies-investissement.fr » (annexe 7-2).
- Le Requérant a publié le 08 avril 2022 sur son site web <https://renewables.totalenergies.com> un article « ALERTE Tentatives de fraude et d'escroquerie » dans lequel il déclare que « TotalEnergies est informé d'utilisations frauduleuses du nom de sa compagnie, de ses entités et de ses collaborateurs, à des fins de fraude et d'escroquerie [...] » (annexe 5-3) ;

- Le nom de domaine <ts-energies-france.fr>, enregistré le 27 avril 2022, est composé de l'acronyme « ts » pouvant faire référence à la marque « TOTAL SOLAR » du Requêteur et ce d'autant plus que cet acronyme est suivi des termes « energies » et « france » désignant respectivement le secteur d'activité du Requêteur et le territoire sur lequel il 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 <ts-energies-france.fr> (annexe 11) ;
- Le Requêteur déclare que « le Défendeur n'a bien évidemment aucune relation d'affaire avec la société TotalEnergies SE ou ses filiales, qu'il ne lui a jamais été concédé de licence (et de cession) et que la Requêteur n'a en aucune façon autorisé le défendeur à faire usage de la dénomination TOTAL SOLAR ou TS-ENERGIES-FRANCE ou de l'un de ces termes » (annexes 8 et 9-1) ;
- Au vu des annexes 11-1 à 11-4, le nom de domaine <ts-energies-france.fr> est utilisé pour :
 - Former des adresses électroniques sur le modèle prenom.nom@ts-energies-france.fr ;
 - Se faire passer pour un des collaborateurs du Requêteur en reprenant la marque semi-figurative « TOTAL SOLAR » et autres éléments d'identification (adresse de siège social, site internet) ;
 - Inviter des particuliers à investir dans des solutions de placement.

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

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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 <ts-energies-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 <ts-energies-france.fr> au profit du Requêteur, 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 21 septembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

