

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

totalenergies-serviceclient.fr

Demande n° FR-2022-03042



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TOTALENERGIES SE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur W.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 septembre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 15 septembre 2023

Bureau d'enregistrement : Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 octobre 2022 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 3 novembre 2022.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 8 décembre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine

<totalenergies-serviceclient.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 (Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIREN 542051180) considère (i) que l'enregistrement du nom de domaine totalenergies-serviceclient.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 totalenergies-serviceclient.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 (Annexe 2).

Le lancement de cette nouvelle identité autour du sigle « TotalEnergies » a été très largement relayée, 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 ® :

[image]

<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 et de fourniture d'énergies, présente dans 130 pays et 4^{ème} major dans le domaine de l'énergie. En France, elle exploite notamment près de 3700 stations-service sur le territoire et propose ses services le domaine des énergies renouvelables, du gaz, de l'électricité ou encore du raffinage (Annexe 4).

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 sa nouvelle dénomination « TotalEnergies » déposées dans plus d'une centaine de pays et territoires à travers le monde. Dans l'optique de ne pas surcharger le Collège dans ses travaux, la Requérante a opéré une sélection de droits de marques parmi son portefeuille de droit. 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 **TOTAL** 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 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 **TotalEnergies** 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 **TotalEnergies** 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 **TotalEnergies** 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 **TotalEnergies** 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 **TotalEnergies** 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 ». Afin de ne pas surcharger le Collège dans le cadre de sa revue, la Requérante a sélectionné les noms de domaine reproduits ci-dessous :

- 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) ;
- totalenergiesservices.fr depuis le 26 avril 2017 réservé à titre défensif ;
- totalenergiesservices.com depuis le 26 avril 2017 réservé à titre défensif ;

Le détail des marques et noms de domaine cité ci-dessus est reproduit en Annexe 5.

Le nom de domaine litigieux totalenergies-serviceclient.fr est donc fortement similaire aux droits antérieurs de la Requérante par la reprise à l'identique de sa marque de renommée « TotalEnergies ».

L'ajout de l'élément « serviceclient » en lien direct le service support de la Requérante, ne permet aucunement de différencier les signes et renforce, au contraire, le risque de confusion car étant compris comme un service / une entité spécifique du groupe TotalEnergies.

La Requérante souhaite enfin rappeler qu'elle est 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, la Requérante a déjà déposé avec succès plusieurs plaintes SYRELI pour des faits similaires en 2022 :

- 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
- Décision SYRELI FR-2022-02934 ts-energies-france.fr

- Décision SYRELI FR-2022-02915 totalenergiesrenouvelables.fr

Ces 7 plaintes SYRELI ont donc abouti favorablement aux demandes de transfert de la Requérante.

Elles sont reproduites en Annexe 6.

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 « Total » et « TotalEnergies », la dénomination sociale et les noms de domaine antérieurs cités. Par ailleurs, la Requérante souhaite surtout, par la récupération du nom de domaine, protéger les internautes des tentatives d'escroqueries et autres intentions malveillantes.

2/ Absence d'intérêt légitime du défendeur

La fiche Whois du nom de domaine totalenergies-serviceclient.fr, jointe en Annexe 7, 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 8) il ressort que le titulaire du nom de domaine serait :

[Anonymisation]

Malgré des recherches approfondies notamment sur le Moteur de Recherche Google®, y compris avec opérateur booléen, la Requérante n'a pas pu établir de lien avec une personne physique précise, ni identifier d'activité en rapport avec un signe « Totalenergies-serviceclient » (autre que ses propres activités naturellement).

En outre, l'utilisation d'une adresse mail très similaire à de précédents dossiers (ex.: [prénom.nom]71@gmail.com dans le cadre de la plainte totalsolar-france.fr) permet raisonnablement d'envisager qu'il s'agit d'une identité créée de toute pièce.

Il est à noter que le nom de domaine litigieux résout actuellement sur une page « par défaut » du Registrar/hébergeur, et le réservataire n'a nullement commencé d'usage sérieux et légitime en lien avec le nom de domaine litigieux. Le site totalenergies-serviceclient.fr à date du 19 octobre 2022 est reproduit en Annexe 9.

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 TOTALENERGIES.

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

Au regard de ces éléments, il est clair que le défendeur n'a aucun intérêt légitime à l'égard du nom de domaine totalenergies-serviceclient.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 le nom de domaine litigieux totalenergies-serviceclient.fr reproduit fidèlement les marques « TotalEnergies » (13 caractères) renommées de la Requérante, 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 dans le cadre de ses activités et que le défendeur, même si l'adresse est fautive, a cherché à la rattacher avec la France.

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, et 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 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.

Or, 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 (*Société pour l'Œuvre et la Mémoire d'Antoine de Saint Exupéry – Succession Saint Exupéry – D'Agay v. [X.]*, à propos du nom de domaine *thelittleprince.com*, WIPO UDRP affaire N° D2005-1085).

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

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 *totalenergies-serviceclient.fr* à son profit dans les meilleurs délais afin de faire cesser ces atteintes et prévenir toute action frauduleuse qui pourrait nuire aux consommateurs/particuliers français.

La Requérante demeure à la disposition du Panel pour toute information complémentaire ou document pertinent que le Panel pourrait solliciter dans le cadre du présent dossier. ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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 5*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <*totalenergies-serviceclient.fr*> est similaire :

- A la dénomination sociale et au nom commercial du Requérant, la société TOTALENERGIES SE immatriculée le 2 janvier 1991 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques du Requérant et notamment les marques suivantes :
 - 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 composante verbale de la marque semi-figurative française « TotalEnergies » numéro 4727686 enregistrée le 1^{er} février 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 et notamment les noms de domaine suivants :
 - <totalenergies.com> enregistré le 8 mars 2014 ;
 - <totalenergiesservices.fr> enregistré le 26 avril 2017 ;
 - <totalenergiesservices.com> enregistré le 26 avril 2017.

Le nom de domaine <totalenergies.fr> invoqué par le Requérant ne peut être pris en compte par le Collège pour apprécier son intérêt à agir puisque, selon l'annexe 5 fournie, ledit nom de domaine apparaît expiré depuis le 29 septembre 2022, soit antérieurement à la date de dépôt de la demande Syreli.

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 <totalenergies-serviceclient.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale de l'Union européenne « TOTAL ENERGIES » numéro 018308753 enregistrée le 17 septembre 2020 car il est composé de la marque « TOTAL ENERGIES », reprise dans son intégralité, suivie de l'ensemble des termes « service client » pouvant faire référence au service client du Requérant.

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

• Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime

Le Collège constate que, selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne dispose d'aucune autorisation pour exploiter ses marques et pour enregistrer le nom de domaine <totalenergies-serviceclient.fr> ;
- Ne détient aucun lien avec lui.

• Sur la preuve de la mauvaise foi

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société TOTAENERGIES 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 (notamment annexe 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 ENERGIES » ou « TotalEnergies », enregistrées en 2020 et 2021, et également titulaire des noms de domaine <totalenergies.com>, <totalenergiesservices.fr> et <totalenergiesservices.com> enregistrés en 2014 et 2017 ;
- Le Requérant, anciennement dénommé « Total », a changé de dénomination en

2021 pour devenir la société TOTALENERGIES SE ; ce changement de dénomination a fait l'objet d'un communiqué et de divers articles de presse (*annexes 2 et 3-1*) ;

- Le nom de domaine <totalenergies-serviceclient.fr>, enregistré le 15 septembre 2022, reprend à l'identique la marque « TOTAL ENERGIES », suivie de l'ensemble des termes « service client » pouvant faire référence au service client du Requérant ;
- Le 19 octobre 2022, le nom de domaine <totalenergies-serviceclient.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (*annexe 9*).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <totalenergies-serviceclient.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <totalenergies-serviceclient.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-serviceclient.fr> au profit du Requérant, 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 12 décembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

