

# SYRELI



*afnic*  
Internet  
made in France

## DÉCISION DE L'AFNIC

**totalgroupe.fr**

**Demande n° FR-2022-03132**



[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 ou Madame X.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : totalgroupe.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 09 février 2022 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 février 2023

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 02 décembre 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 12 janvier 2023.

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), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 09 février 2023.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <totalgroupe.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]**

« La société TotalEnergies SE (Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIREN 542051180) considère (i) que l'enregistrement du nom de domaine totalgroupe.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 Requéranante ») demande donc le transfert du nom de domaine totalgroupe.fr à son profit.

*1/ Intérêt à agir*

La Requéranante a pour dénomination sociale TotalEnergies SE, depuis le 28 mai 2021 (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.

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, qui maintient en son sein l'élément TOTAL, 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).

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 4ème 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 3).

TotalEnergies SE est titulaire de nombreux enregistrements de marque pour la dénomination « TOTAL » (dont le 1er enregistrement en France date de 1953). La Requéranante 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 Requéranante a opéré une sélection de droits de marques parmi son portefeuille de droit. Ainsi, la Requéranante 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 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°018392850 déposée le 8 février 2021 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 45 ;

- la marque internationale n°1601110 déposée le 9 février 2021 en classes 1, 4, 7, 9, 37, 39 et 40 pour désigner notamment 82 pays sur les différents continents ;

- la marque française n°4765720 déposée le 11 mai 2021 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 45 ;

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.eu depuis le 9 mars 2006 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) ;

Le détail des marques et noms de domaine cité ci-dessus est reproduit en Annexe 4.

Nous pouvons également citer les noms de domaine réservés à titre défensif : total.group, total-groupe.com, totalgroup.com ou encore groupe-total.fr.

Tel que précisé ci-avant, la société TotalEnergies SE est un groupe d'entités et utilise de ce fait l'expression « Groupe Total » notamment sur Internet:

Le nom de domaine litigieux totalgroupe.fr est donc fortement similaire aux droits antérieurs de la Requérante par la reprise dans son intégralité de sa marque de renommée « Total » ainsi que par la forte similarité avec sa nouvelle marque « TotalEnergies » qui comporte en attaque cette même marque Total.

Le nom de domaine litigieux ne se différencie que par l'ajout de l'élément verbal « groupe » à la marque antérieure TOTAL. Or, le terme « groupe » est purement générique et descriptif et ne vient apporter aucun élément permettant d'éviter un risque de confusion, a fortiori puisque comme démontré précédemment la Requérante est un groupe d'entités et qu'elle se définit comme tel. Le collège SYRELI a notamment retenu cette position en venant préciser qu'il est « couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises » (FR-2018-01682 – norautogroup.fr).

Dès lors, l'ajout de l'élément « groupe » en lien direct avec l'organisation et la structure de la Requérante renforce, au contraire, le risque de confusion car pouvant être aisément compris comme un nom de domaine se rattachant au Groupe TOTAL.

La Requérante souhaite enfin rappeler qu'elle est proactive dans la protection de sa marque, de ses clients et de ses intérêts. De par sa taille et ses activités, elle subit 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. Comme vous le noterez, dans la majorité des cas, l'élément TOTAL est repris.

Nous citons également la décision favorable plus ancienne pour le nom de domaine groupe-total.fr (FR-2020-01999) qui est très proche du cas d'espèce et qui est désormais dans le portefeuille 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 « 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 qui seront détaillées ci-après.

## *2/ Absence d'intérêt légitime du Défendeur*

La fiche Whois du nom de domaine totalgroupe.fr, jointe en Annexe 5, ne fournit pas d'information concernant le réservataire (il est en effet mentionné « Accès restreint ». Suite à la divulgation des données du réservataire par l'AFNIC (voir Annexe 6) il ressort que le titulaire du nom de domaine serait :

Nom : Titulaire

Rue : [adresse]

Ville : [commune]

Code postal : [code postal]

Code pays : [code pays]

Téléphone : [numéro]

Email : [courriel]

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 « TOTALGROUPE ».

Il est à noter que le nom de domaine litigieux ne résout pas sur une page active et le réservataire n'a nullement commencé d'usage sérieux et légitime en lien avec le nom de domaine litigieux. Le site totalgroupe.fr à date du 30 novembre 2022 est reproduit en Annexe 7.

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 du groupe, 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.

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

Par ailleurs et tel qu'il sera explicité ci-après, ce nom de domaine a servi à l'envoi d'emails frauduleux au nom de Madame [Prénom Nom] et reprenant notamment les données d'identification d'une des sociétés du Groupe de la Requérante à savoir TOTALENERGIES HOLDINGS, et au sein des pièces jointes, les marques TotalEnergies et de la Requérante.

Il est à noter par ailleurs le lien direct que cherche à faire le Défendeur dans l'une des brochures présentes en pièce jointe par l'encart :

Les éléments relatifs aux emails frauduleux sont consultables en Annexes 8.

La Requérante confirmant n'avoir aucun lien avec le Défendeur, et ce dernier exploitant sans autorisation les données rattachées à la Requérante pour se faire passer pour cette dernière, il est incontestable que le Défendeur n'a pas d'intérêt légitime. Nous noterons par ailleurs que si [Prénom Nom du Titulaire] est réservataire, les emails sont signés [Prénom Nom] ce qui démontre encore une fois une incohérence et une volonté de la part du Défendeur de ne pas être identifiable.

Au regard de ces éléments, il est clair que le Défendeur n'a aucun intérêt légitime à l'égard du nom de domaine totalgroupe.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 totalgroupe.fr reproduit les marques « Total » 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, qu'elle constitue un groupe, qu'elle utilise l'expression Groupe Total et que le Défendeur est basé 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.

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 un groupe et une marque connue d'une très large partie des Français (Annexe 9). 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'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).

Par ailleurs, ce nom de domaine a servi à l'envoi d'emails frauduleux en se faisant passer pour une des sociétés du Groupe de la Requérante (Annexes 8). En effet la signature des emails fait état de l'adresse de siège et du numéro SIREN de la société TOTALENERGIES HOLDINGS et les pièces jointes des emails reprennent clairement les marques TotalEnergies et la dénomination sociale de la Requérante.

Par ailleurs, la signataire mentionnée des emails est [Prénom Nom], indiquée sur Internet (LinkedIn) comme salariée du Groupe de la Requérante en tant qu'agent commercial alors qu'il n'en est rien (Annexe 10). La Requérante confirme l'absence de cette personne dans ses effectifs et dès lors la création d'un faux compte LinkedIn dans le but de troubler encore plus l'utilisateur de l'Internet qui chercherait à vérifier les sources.

Enfin, s'il est encore nécessaire de démontrer le caractère frauduleux, nous joignons en annexe une capture de la liste noire de l'AMF référant le nom de domaine litigieux dans la catégorie USURPATION (Annexe 11).

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 totalgroupe.fr à son profit dans les meilleurs délais afin de faire cesser les atteintes et stopper les actions frauduleuses 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.

Paris, le 2 décembre 2022. ».

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 extraits de base Whois (*annexe 4*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <totalgroupe.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 suivantes :
  - La marque verbale française « TOTAL » numéro 1540708 enregistrée le 05 décembre 1988 et dûment 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.
- Aux noms de domaine du Requérant et notamment les suivants :
  - <total.fr> enregistré le 20 mars 1997 ;
  - <total.com> enregistré le 31 décembre 1996.

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 <totalgroupe.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « TOTAL » numéro 1540708 enregistrée le 05 décembre, car il est composé de la marque « TOTAL », reprise dans son intégralité, suivie du terme générique « groupe », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises.

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 2 et 3*) ;
- 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 9*) ;
- Le Requérant est titulaire de marques antérieures « TOTAL » et également titulaire des noms de domaine <total.com> et <total.fr> enregistrés en 1996 et 1997 ;

- Le nom de domaine <totalgroupe.fr>, enregistré le 09 février 2022, reprend à l'identique la marque « TOTAL » suivie du terme « groupe » couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises (*annexe 5*) ;
- A l'appui de la divulgation des données personnelles du Titulaire (*annexe 6*), le Requéant indique que les prénom et nom du Titulaire ne présentent aucun lien avec la dénomination « TOTAL » ;
- Selon le Requéant, le Titulaire :
  - Ne dispose d'aucune autorisation pour utiliser ses marques ou enregistrer le nom de domaine litigieux ;
  - Ne détient aucun lien avec lui ;
- Au vu des *annexes 8*, le nom de domaine <totalgroupe.fr> est utilisé pour :
  - Former des adresses électroniques sur le modèle p.nom@totalgroupe.fr ;
  - Se faire passer pour un des collaborateurs du Requéant, en reprenant en signature de ses courriels des éléments d'identification du Requéant telle que l'adresse de son siège social ;
  - Faire souscrire à des tiers des contrats d'investissement.
- Le 30 novembre 2022, le nom de domaine <totalgroupe.fr> renvoie vers une page indiquant « ce site est inaccessible » (*annexe 7*) ;
- Au vu de l'*annexe 11*, le nom de domaine <totalgroupe.fr> figure dans la liste noire des sociétés et sites non autorisés de l'autorité des marchés financiers dans la catégorie « Usurpation ».

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 <totalgroupe.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 des fournisseurs avec intention de les 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 <totalgroupe.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 <totalgroupe.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 13 février 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

