

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

tfms-sa.fr

Demande n° FR-2023-03201



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES

Le Titulaire du nom de domaine : La société TOTALENERGIES

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : tfms-sa.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 août 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 28 août 2023

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 12 janvier 2023 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 8 février 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 9 mars 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <tfms-sa.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi » ainsi que « 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 visuel ni tableau]

« La société TotalEnergies Facilities Management Services considère que l'enregistrement du nom de domaine *tfms-sa.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. La Requéranante considère également que ce nom de domaine est susceptible « de porter atteinte (...) à des droits garantis par (...) la loi ». Article L 45-2 du Code des postes et des communications électroniques.

La société TotalEnergies Facilities Management Services demande donc le transfert du nom de domaine *tfms-sa.fr* à son profit.

1/ Intérêt à agir

La société Requéranante a pour dénomination sociale TotalEnergies Facilities Management Services (Annexe 1).

Immatriculée le 12 janvier 2012, Requéranante a adopté le nom Total Facilities Management Services et le signe TFMS le 4 août 2016 (Annexe 2) puis le nom TotalEnergies Facilities Management Services le 9 juin 2021 (Annexe 3), le signe commercial TFMS restant quant à lui inchangé depuis 2016.

[Tableau]

Tel que précisé dans les derniers statuts à jour de la Requéranante « la Société a pour objet directement ou indirectement, en tout pays, au périmètre du groupe Total (le Groupe) la mise à disposition pour les sociétés du Groupe, par tous moyens, de prestations en matière de :

- Gestion immobilière et projets immobiliers comprenant notamment des transactions sur les immeubles, la mise à disposition de locaux ainsi que la gestion de projets immobiliers de bureau ou d'habitation,
- Services généraux incluant notamment la gestion technique des immeubles, leur aménagement, le pilotage des services associés, la restauration, la gestion d'un bureau de voyages, de centre(s) de formation, du parc automobile,
- Services d'information, documentation veille et archivage... » (Annexe 3).

A ce titre, la Requéranante a une activité spécifique puisqu'elle propose ses services au profit des sociétés du Groupe TotalEnergies et elle est donc rattachée à ce Groupe qui est un des plus grands groupes français, d'envergure internationale, spécialisé dans le secteur de l'énergie. De par ses missions, elle est amenée à traiter commercialement avec d'autres entreprises par exemple par la commande de fournitures. Cela sera notamment démontré par le biais des échanges reproduits en Annexes 6.

Le nom de domaine en cause est très similaire au nom/sigle commercial de la Requéranante par la reprise à l'identique de TFMS ; la seconde partie du nom de domaine n'étant pas à même de distinguer ce dernier des droits de la Requéranante, -sa ne se rapportant qu'à un type de forme juridique d'entreprise française à savoir société anonyme.

Le sigle/nom commercial d'une entreprise en France est protégée contre des atteintes de tiers.

La dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne sont en droit français des signes distinctifs en tant qu'éléments d'identification de l'entreprise composant son fonds de commerce qui font l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS).

À ce titre, en tant que signes distinctifs, ils font l'objet d'une protection contre les atteintes dont ils sont susceptibles de faire l'objet sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1240 du Code civil). Par ailleurs, l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services transposant en droit français la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques composante essentielle du « Paquet Marques » inclut dorénavant le nom commercial comme droit opposable dans une opposition (article L. 712-4 4° du Code de Propriété Intellectuelle) dès lors qu'il n'a pas une portée locale, et s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. La dénomination sociale est quant à elle visée au 3° de ce même article.

En l'espèce le nom de domaine reprend intégralement le nom commercial de la Requérante et les initiales de sa dénomination sociale. Par ailleurs, tel que préalablement indiqué, les activités de la Requérante sont rattachées au Groupe TotalEnergies d'envergure internationale et commerçant dès lors dans le monde entier.

En ce sens, nous citons la décision FR-2020-02210 ayant reconnu la similarité du nom de domaine litigieux <vbt-demenagement.fr> par rapport au nom commercial antérieur du Requérant « Le Collège constate que le nom de domaine <vbt-demenagement.fr> est similaire au nom commercial « VBT » antérieur du Requérant, la société NOM Prénom immatriculée le 29 juin 2015 sous le numéro 811 986 843 au R.C.S. de Grenoble car il est composé du nom commercial repris à l'identique suivi du terme « deménagement » activité exercée par le Requérant. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité du Requérant ».

Nous avançons également la décision FR-2021-02602 relative au nom de domaine litigieux <distributionpj.fr> considéré comme similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société

DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR avec relevons-le, la reprise d'initiales de termes compris dans le droit antérieur.

Nous rappellerons ici que la dénomination sociale de la Requérante est TotalEnergies Facilities

Management Services, et que le sigle commercial TFMS n'est autre que la reprise des initiales de cette dernière.

La société TotalEnergies Facilities Management Services dispose donc d'un indéniable intérêt légitime, à savoir la défense des droits exclusifs qu'elle possède sur son nom commercial mais également sur sa dénomination sociale antérieure. Par ailleurs, au regard des agissements frauduleux découlant de cet usage que nous démontrerons ci-dessous, la Requérante souhaite surtout, par la récupération du nom de domaine, protéger les internautes des tentatives d'escroqueries dont l'usage du nom de domaine litigieux est un outil.

2/ Absence d'intérêt légitime du défendeur

La fiche Whois du nom de domaine tfms-sa.fr, jointe en Annexe 4 indique pour titulaire : [capture]

Ces données sont fallacieuses dès lors qu'aucune société TotalEnergies n'est immatriculée ou basée à Bischeim. En ce sens, une recherche sur Infogreffe ne révèle aucun résultat.

La Requérante qui fait partie du Groupe TotalEnergies confirme par ailleurs ce point.

Il est clair que ces données sont fausses et ont vocation, au regard de l'activité frauduleuse exercée par le biais de courriels, activité que nous détaillons ci-après, (i) de rendre non identifiable le réservataire voire (ii) de tromper encore plus l'utilisateur de l'Internet qui chercherait à vérifier autant que possible la source et la provenance de ce nom de domaine par la reprise du nom du Groupe TotalEnergies dans les données du titulaire.

Par ailleurs le site n'est à ce jour pas actif, ce qui ne démontre pas une offre de produits et/ou de services de bonne foi par le défendeur (Annexe 5).

Surtout, la société Requérante a été informée par des tiers/partenaires de l'envoi d'emails

de tentatives d'escroquerie au sein desquels sont intégrés en signature de contact, l'adresse email [prénomnom]@tfms-sa.fr et les éléments d'identification de la Requérante tels que son adresse de siège social ou encore son numéro SIRET : [capture]

Nous précisons par ailleurs que le nom du responsable des achats est également usurpé, Monsieur [nom] faisant partie des effectifs de la Requérante.

Sont produits en Annexes 6 plusieurs exemples d'emails adressés à des prestataires pour de fausses commandes/collaborations et reprenant ces éléments ainsi que la marque phare du Groupe TotalEnergies [visuel].

Il est donc incontestable que ce faisceau d'indice démontre que le défendeur a pour but de se faire passer pour la société Requérante. Preuve en est, les échanges communiqués avec certains de ces prestataires qui ont souhaité vérifier l'exactitude des données, directement auprès de la Requérante ou d'une autre entité du Groupe TotalEnergies.

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

Par ailleurs, le défendeur n'est bien évidemment pas en relation d'affaire avec la Requérante, qui ne lui a jamais concédé de licence, de cession et n'a en aucune façon autorisé le défendeur à faire usage de la dénomination TFMS ou d'une dénomination similaire.

Au regard de ces éléments, il est clair que le défendeur n'a aucun intérêt légitime à l'égard du nom de domaine tfms-sa.fr et cherche délibérément à induire le public en erreur par l'usage de ce nom.

3/ Mauvaise foi du défendeur

Le défendeur ayant reproduit en partie la dénomination sociale de la Requérante, en totalité son nom commercial et ses éléments d'identification, il ne pouvait ignorer l'existence de ses droits antérieurs.

De plus, et comme préalablement indiqué, la réservation du nom de domaine litigieux tfms-sa.fr en date du 28 août 2022, soit postérieurement aux droits de la société Requérante, est exploité en lien avec l'envoi d'emails frauduleux, utilisant les données de cette dernière, et ce pour tenter de passer de fausses commandes à des prestataires.

Nous rappelons que l'article 313-1 du code pénal dispose que : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge».

Les documents présentés en Annexes 6 mettent clairement en évidence ces éléments puisqu'ils cherchent à indiquer (i) la Requérante comme émettrice et ce pour proposer (ii) des commandes inexistantes.

Cela démontre, s'il était encore besoin de l'établir, 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'atteinte à des droits garantis par la loi et en l'espèce l'article 313-1 du code pénal.

En ce sens, nous citons la décision FR-2022-02812 qui a reconnu que ce type d'usage a pour but « un usage commercial avec intention de tromper le consommateur dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur».

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

Au vu des faits ci-dessus soulevés la société TotalEnergies Facilities Management Services demande donc le transfert du nom de domaine tfms-sa.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. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège constate que des éléments fournis par le Requérant sont fournis en langue anglaise sans traduction en langue française. Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces documents dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des extraits kbis du 28 juin 2022 et du 1^{er} février 2023 (Annexe 1 & Kbis 2023) ainsi que des actes de société de 2016 (Annexe 2), le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <tfms-sa.fr> est similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES immatriculée le 12 janvier 2012 sous le numéro 539 082 388 au R.C.S. de Nanterre dont il reprend les initiales « TFMS », sigle du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

iii. 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 <tfms-sa.fr> est similaire à la dénomination

sociale antérieure « TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES » du Requéranr car il est composé des initiales de cette dénomination constituant le sigle « TFMS » du Requéranr repris à l'identique, suivies de l'acronyme « SA » pouvant faire référence à la forme juridique d'entreprise française « société anonyme ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité du Requéranr.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéranr 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 Requéranr est la société TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES qui propose ses services aux sociétés du Groupe TotalEnergies spécialisé dans le secteur de l'énergie ; de par ses missions, le Requéranr est amené à traiter commercialement avec des fournisseurs (cf. Annexes 6) ;
- Le Requéranr s'identifie depuis 2016 sous le sigle « TFMS » (Annexes 2 et 3) ;
- Le nom de domaine <tfms-sa.fr>, enregistré le 28 août 2022, reprend à l'identique le sigle antérieur « TFMS » du Requéranr constitué des initiales de sa dénomination sociale « TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES » suivies de l'acronyme « SA » pouvant faire référence à la forme juridique d'entreprise française « société anonyme » ;
- Le Titulaire s'identifie comme étant la société TOTALENERGIES ; cependant, le Requéranr qui fait partie du groupe TOTALENERGIES déclare que cette société n'est pas une entité du groupe ;
- Le Requéranr indique que le Titulaire « *n'est bien évidemment pas en relation d'affaire avec [le Requéranr], qui ne lui a jamais concédé de licence, de cession et n'a en aucune façon autorisé le [Titulaire] à faire usage de la dénomination TFMS ou d'une dénomination similaire* » ;
- Au vu des Annexes 6, le nom de domaine <tfms-sa.fr> est utilisé en septembre 2022 pour :
 - Former une adresse électronique sur le modèle prénomnom@tfms-sa.fr utilisée pour se faire passer pour le responsable des achats du Requéranr ;
 - Contacter les fournisseurs du Requéranr pour leur proposer des partenariats au nom du Requéranr en reprenant ses : dénomination sociale, adresse de siège social, logotype et numéro SIRET.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies permettaient de conclure que l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine <tfms-sa.fr> étaient réalisés en toute connaissance de l'existence des droits du Requéranr pour en faire un usage commercial avec intention de tromper les fournisseurs dans le but de profiter de la renommée du Requéranr en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéranr 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 <tfms-sa.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 <tfms-sa.fr> au profit du Requérant, la société TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES.

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 20 mars 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

