

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

TotalEnergies SE contre Nom anonymisé

Litige No. D2023-0844

1. Les parties

Le Requérant est TotalEnergies SE, France, représenté par In Concreto, France.

Le Défendeur est Nom anonymisé¹.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <totale-group.com> est enregistré auprès de Hostinger, UAB (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par TotalEnergies SE auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 24 février 2023. En date du 24 février 2023, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 février 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Domain Admin, Privacy Protect LLC (PrivacyProtect.org et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 27 février 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 3 mars 2023.

L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Le 27 février 2023, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l'invitant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties, la

¹ Est attaché à la présente décision, comme Annexe 1, l'instruction de la Commission administrative donnée à l'Unité d'enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur en usurpant l'identité d'un tiers. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l'Annexe 1 à l'Unité d'enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l'Annexe 1 de la décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 à l'attention de Bradescourgente.net / Nom Anonymisé, Litige OMPI No. [D2009-1788](#).

plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 27 février 2023, le Requérant a demandé que le français soit la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 10 mars 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 mars 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 avril 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 13 avril 2023, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est la société TotalEnergies SE, société mère du groupe éponyme qui est un des plus grands groupes français, d'envergure internationale. Le Groupe TotalEnergies est présent dans 130 pays et représente la 4^{ème} major dans le domaine de l'énergie.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques comportant la dénomination TOTAL ou TOTAL ENERGIE en France et à l'étranger, parmi lesquelles notamment :

- la marque française TOTAL n°1540708 déposée le 5 décembre 1988 (sous le n°436.836) en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34;
- la marque française n°3222614 TOTAL déposée le 17 avril 2003 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 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 TOTAL ENERGIES 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 TOTAL ENERGIES 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 TOTAL ENERGIES 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 TOTAL ENERGIES 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 TOTAL ENERGIES 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;

Le nom de domaine litigieux est <totale-group.com> qui a été enregistré le 31 décembre 2022. A la date de la décision, le nom de domaine litigieux n'active aucun site internet.

Il est demandé à la Commission administrative de transférer le nom de domaine litigieux au Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

(1) Le Requérant allègue tout d'abord que le nom de domaine litigieux <totale-group.com> est similaire à ses marques antérieures TOTAL et TOTAL ENERGIE, au point de créer une confusion.

En effet, le nom de domaine litigieux est construit comme suit : reproduction quasiment à l'identique de la marque TOTAL ("TOTALE") + terme descriptif : group.

Le Requérant allègue que dans le cas présent, le terme descriptif « group » a simplement pour but de laisser penser que c'est le Groupe TOTAL qui s'adresse aux différentes sociétés, victimes des arnaques. Par conséquent, le nom de domaine contesté apparaîtra clairement comme une variation/déclinaison des marques et des noms de domaine antérieurs.

(2) Deuxièmement, le Requérant allègue que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Selon le Requérant, il est impossible que le Défendeur ait acquis un quelconque droit ou présente un quelconque intérêt légitime à l'égard du nom de domaine contesté dans la mesure où ce dernier se fait clairement passer pour le Requérant.

En effet, le Défendeur étant basé en France, il est évident que ce dernier a connaissance des nombreux droits du Requérant, groupe renommé ayant son siège et une grande partie de ses activités en France. Il agit donc frauduleusement, et clairement en connaissance de cause.

En effet, le Requérant allègue que le Défendeur, au sein des emails litigieux, reproduit la charte graphique et les marques du Requérant, et usurpe l'identité d'un salarié de la société TotalEnergies.

Au sein de la signature de l'email, outre l'usurpation d'identité d'un salarié, sont reprises toutes les informations de la société TotalEnergies : dénomination de la société, adresse, numéro SIRET, lien vers le site officiel de TotalEnergies et le logo.

L'usurpation d'identité du salarié est également reprise au sein même des données du réservataire.

Le Défendeur cherche donc clairement à se faire passer pour le Requérant.

Enfin, le Requérant allègue que le Défendeur n'a aucune relation d'affaires avec la société TotalEnergies SE ou ses filiales, qu'il ne lui a jamais été concédé de licence (et de cession) et que le Requérant n'a en aucune façon autorisé le Défendeur à faire usage des dénominations TOTAL et TotalEnergies, ni de ses marques déposées telle que TOTAL.

(3) En dernier lieu, le Requérant prétend que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant rappelle tout d'abord que le simple fait de réserver un nom de domaine similaire au point de

prêter confusion avec des marques de renommée antérieures démontre en lui-même la volonté du Défendeur de nuire et de profiter des investissements d'un titulaire de droits.

Le Requéran rappelle que le nom de domaine litigieux a été réservé le 31 décembre 2022 et bien que le site "www.totale-group.com" ne soit pas actif, ce domaine est utilisé au travers de l'adresse email « [adresse]@totale-group.com » qui a servi à envoyer des emails au sein desquels est usurpée l'identité du salarié de la société TotalEnergies.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requéran.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application dispose : "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable."

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requéran désireux d'obtenir le transfert d'un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :

- (i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requéran a des droits;
- (ii) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et
- (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

6.1 Langue de la procédure

Bien que le contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux soit l'anglais, le Requéran a déposé sa plainte en français et a présenté une requête afin que le français soit la langue de procédure.

Le paragraphe 11 des règles prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d'enregistrement du nom de domaine, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement, mais que la commission administrative peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

En l'espèce, à l'appui de sa requête, le Requéran allègue que :

- Le nom de domaine litigieux est actuellement utilisé à des fins frauduleuses via l'exploitation d'une adresse email « [adresse]@totale-group.com ». Les emails envoyés via cette adresse électronique sont rédigés en français, à destination de sociétés françaises. De plus, au sein de ces emails, est usurpée l'identité du salarié français de TotalEnergies. Pour finir, le numéro de téléphone indiqué dans la signature de mail est en "+33", qui est l'indicateur téléphonique de la France. En ce sens, il est incontestable que le Défendeur comprend la langue française et a la capacité de répondre le cas échéant au travers de cette langue. Par ailleurs, cela est confirmé par le fait que le Défendeur est basé en France, conformément aux informations transmises par le Centre en date du 27 février 2023.
- Le Requéran TotalEnergies, est un groupe renommé ayant son siège social en France et principalement actif sur ce territoire;

- Il serait injuste, chronophage et couteux pour le Requérant de procéder à la traduction de l'ensemble des pièces et preuves de fraude du français vers l'anglais, compte tenu de la nature abusive de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur, comme il sera démontré ci-dessous.

Compte tenu des développements ci-dessus, ainsi que du fait que le Défendeur ne s'est pas opposé à ce que la procédure se déroule en français, la Commission administrative fait droit à la requête du Requérant et déclare la langue française comme celle régissant la présente procédure.

6.2 Au fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative estime que le Requérant possède des droits exclusifs sur les marques TOTAL et TOTAL ENERGIES, qui sont antérieures à l'enregistrement du nom de domaine litigieux <totale-group.com>.

La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, avec la marque TOTAL enregistrée, qui appartient au Requérant.

En effet, le nom de domaine litigieux incorpore l'intégralité de la marque TOTAL du Requérant avec le simple ajout de la lettre finale "e" et l'ajout du terme "groupe" et la Commission administrative estime que ces différences ne sauraient conférer un autre sens au nom de domaine litigieux, ni permettre de le distinguer de la marque.

Par conséquent, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requérant, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit que les circonstances suivantes peuvent être des situations dans lesquelles le défendeur a des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux:

- (i) avant toute notification au [défendeur] du litige, [l'utilisation par le défendeur] du nom de domaine ou d'un nom correspondant au nom de domaine, ou les préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services; ou
- (ii) [le défendeur] (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même si [le défendeur] n'a pas acquis de droits sur une marque de fabrique ou de service; ou
- (iii) [le défendeur] fait un usage légitime, non commercial ou loyal du nom de domaine, sans intention de réaliser un gain commercial pour détourner les consommateurs de manière trompeuse ou pour ternir la marque de commerce ou de service en cause.

Compte tenu de la difficulté de démontrer un fait négatif, les commissions administratives UDRP estiment généralement que si le requérant soulève un commencement de preuve que le défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la charge de la preuve se déplace alors vers le défendeur pour démontrer ses droits ou intérêts légitimes. Voir *De Beers Intangibles Limited v. Domain Admin, Whois Privacy Corp.*, Litige OMPI No. [D2016-1465](#).

Dans la présente affaire, le Requérant a déclaré qu'il n'a pas autorisé, concédé de sous licence ou consenti au Défendeur une quelconque utilisation de ses marques TOTAL ou TOTAL ENERGIES.

Aucun élément du dossier ne révèle qu'avant la naissance du litige, le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu'il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Il résulte des circonstances que le Défendeur ne possède aucun droit sur les marques TOTAL ou TOTAL ENERGIES ni n'est communément désigné par le nom de domaine litigieux.

A la lumière de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Requêteur a établi une preuve *prima facie* non réfutée que le Défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le silence conservé par le Défendeur, qui a choisi de ne pas répondre à la plainte dans la présente procédure et n'a donc pas fourni de preuve contraire, ne permet pas de penser qu'il ferait un usage légitime et non commercial du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative conclut que le deuxième élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs, l'une des circonstances suivantes est susceptible d'établir qu'un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi:

- (i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
- (ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique;
- (iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou
- (iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son espace ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

Le Requêteur soutient que le nom de domaine litigieux <totale-group.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Il est établi que TOTAL est une marque notoire, ce qui a été reconnu par de nombreuses décisions antérieures (notamment *TOTAL SA c. Laurent Bertier*, Litige OMPI No. [D2016-0638](#) ou encore *TOTAL SA c. Chikelv Resources*, Litige OMPI No. [D2017-2179](#)) et qu'il n'y a pas de relation prouvée entre les Parties, on peut raisonnablement supposer que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requêteur au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux <totale-group.com>.

De plus, la Commission administrative considère que le Défendeur avait nécessairement connaissance des droits du Requêteur sur les marques TOTAL et TOTAL ENERGIES au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, en choisissant de l'enregistrer au nom d'un salarié du Requêteur.

En outre, le nom de domaine litigieux n'est certes pas actif pour activer un site internet, mais il a été démontré par le Requêteur que le Défendeur l'a utilisé comme support d'un service de messagerie pour adresser des email frauduleux à des sociétés tierces, ce qui permet de conclure à un comportement de mauvaise foi du Défendeur.

Un tel usage frauduleux ressort clairement des courriers électroniques adressés à des fournisseurs du Requêteur à partir de l'adresse « [adresse]@totale-group.com » dans lesquels ont été reproduits le nom du salarié, la dénomination sociale, la marque et le logo du Requêteur.

Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux <totale-groupe.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <totale-group.com> soit transféré au Requêteur.

/Alexandre Nappey/

Alexandre Nappey

Expert Unique

Le 27 avril 2023