

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

TotalEnergies SE contre Bernard Delotre et Fièrè De toi

Litige No. D2023-2735

1. Les parties

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

Les Défendeurs sont Bernard Delotre, France, et Fièrè De toi, France.

2. Noms de domaine et unité d'enregistrement

Les noms de domaine litigieux <totalenergies-espagne.com> et <total-espagne.com> sont enregistrés auprès de Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu. (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 27 juin 2023. En date du 28 juin 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 29 juin 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (REDACTED FOR PRIVACY) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 7 juillet 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant lui communiquant les coordonnées des titulaires des noms de domaine divulgués par l'Unité d'enregistrement et l'invitant à modifier la plainte en ajoutant les titulaires des noms de domaine divulgués par l'Unité d'enregistrement en tant que Défendeurs formels et en fournissant des arguments ou des éléments de preuve pertinents démontrant que tous les Défendeurs désignés sont en fait la même entité et/ou que tous les noms de domaine sont sous un contrôle commun.. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 11 juillet 2023 déclarant qu'il s'appuyait sur ses arguments en faveur de la consolidation tels qu'ils étaient exposés dans la plainte.

Le 7 juillet 2023, le Centre a envoyé une communication par courrier électronique concernant la langue de la procédure en anglais et en français. Le même jour, le Requérant a présenté une demande de procédure en français. Les Défendeurs n'ont pas répondu à la communication du Centre.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent 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 21 juillet 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux Défendeurs en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 août 2023. Les Défendeurs n'ont fait parvenir aucune réponse. En date du 11 août 2023, le Centre notifiait le défaut des Défendeurs.

En date du 24 août 2023, le Centre nommait Elise Dufour 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, TotalEnergies SE, est la société mère du groupe éponyme qui est un acteur majeur dans l'industrie de l'énergie.

Le Requérant a été créé à l'origine sous le nom de Compagnie Française des Pétroles en 1924 et a connu plusieurs changements de dénomination sociale, dont TOTAL - Compagnie française des pétroles en 1985, TOTAL en 1991 et TotalEnergies SE depuis 2021.

Le groupe du Requérant est présent dans 130 pays, dont l'Espagne. Le Requérant opère en Espagne depuis 1964 et y emploie plus de 1400 personnes.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques correspondant aux ou incluant les termes Total ou Total Energies, dont les suivantes :

- TOTAL, marque verbale française enregistrée le 5 décembre 1988 sous le n°1540708 pour des services relevant des 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;

- TOTAL ENERGIES, marque verbale de l'Union européenne enregistrée le 28 mai 2021 sous le n°018308753 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.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine au nombre desquels figurent notamment les noms de domaine <total.fr> enregistré depuis 1997 ou encore <totalenergies.fr> enregistré depuis le 2 octobre 2017.

Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés tous les deux le 22 mai 2023.

Le nom de domaine litigieux <totalenergies-espagne.com> est inactif alors que le nom de domaine litigieux <totalespagne.com> pointe vers une page parking.

Cependant, il apparaît sur base des pièces produites par le Requérant que les noms de domaine litigieux ont été utilisés pour créer des adresses email frauduleuses à des fins d'hameçonnage.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant allègue tout d'abord que les noms de domaine litigieux sont similaires à ses marques antérieures TOTAL et TOTAL ENERGIE, au point de créer une confusion. En effet, les noms de domaine litigieux sont construits comme suit : reproduction quasiment à l'identique des marques TOTAL et TOTAL ENERGIES auxquels est adjoint le terme "espagne".

Le Requéran allègue que dans le cas présent, le terme “espagne” a simplement pour but de laisser penser que c’est le Groupe TOTAL présent en Espagne via sa filiale qui s’adresse à des investisseurs, victimes des arnaques. Par conséquent, les noms de domaine litigieux apparaissent clairement comme une variation/déclinaison des marques et des noms de domaine antérieurs, l’adjonction du suffixe de nom de domaine de premier niveau générique (“gTLD”) (“.com”) n’ayant pas à être prise en considération.

Deuxièmement, le Requéran allègue que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Selon le Requéran, 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 Requéran.

En outre, alors que le nom de domaine litigieux <totalenergies-espagne.com> est inactif, le nom de domaine litigieux <totalespaigne.com> pointe vers une page parking. Par conséquent, le Défendeur, n’est à priori pas communément connu sous lesdits noms de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Requéran 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 que le Requéran n’a en aucune façon autorisé le Défendeur à faire usage de ses marques déposées TOTAL ou TOTAL ENERGIES.

Pour terminer, le Requéran souligne que suite à la communication des données du Défendeur, il a pu être vérifié que les données communiquées sont fantaisistes, tant au niveau de l’adresse postale, qu’au niveau des noms et prénoms fournis.

En dernier lieu, le Requéran prétend que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et est utilisés de mauvaise foi. Le Requéran 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 les noms de domaine litigieux sont utilisés pour envoyer des emails au sein desquels est usurpée l’identité d’une salariée de la société TotalEnergies à des fins d’hameçonnage. Enfin, pour le Requéran, les données inscrites à l’initiative du Défendeur lors de la réservation des noms de domaine sont fallacieuses afin de ne pas être clairement identifiables. Pour le Requéran, cette obstruction démontre clairement une mauvaise foi et une volonté malveillante de la part du Défendeur.

B. Défendeurs

Les Défendeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requéran.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “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 requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :

- (i) Le noms de domaine enregistrés par le Défendeur sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits;
- (ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
- (iii) Les noms de domaine ont été enregistrés et est utilisés de mauvaise foi.

Avant de déterminer l’application des critères précités au cas d’espèce, la Commission administrative doit toutefois aborder deux questions procédurales à titre liminaire, à savoir celle de la langue de la procédure d’une part, et celle de la consolidation des procédures d’autre part.

6.1 Question préliminaire : Langue de procédure

Le contrat d'enregistrement des noms de domaine litigieux est en anglais.

Le Requéran a cependant demandé que la langue de la procédure soit le français.

Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d'application, "sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative".

Conformément à la jurisprudence UDRP, une langue différente de la langue du contrat d'enregistrement peut être retenue par la Commission administrative s'il est démontré que cette langue est maîtrisée par le défendeur, selon la section 4.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)").

La Commission administrative constate en l'espèce que les Défendeurs ont eu l'opportunité de se manifester pour contester la demande si l'emploi du français avait été préjudiciable à son droit. Cependant, les Défendeurs, avisés par le Centre en anglais et en français de la demande du Requéran, ne s'y sont pas opposés.

De plus, les adresses et coordonnées communiquées par les Défendeurs, bien que fausses, se rapportent au territoire français.

En outre, les emails frauduleux sont rédigés en français à destination d'investisseurs de langue française. Par ailleurs, au sein de ces emails est usurpée l'identité d'une salariée française du groupe TotalEnergies.

Enfin, le Requéran est un groupe renommé ayant son siège social en France et principalement actif sur ce territoire.

Pour terminer, la production de la plainte traduite en anglais engendrerait des délais supplémentaires, ce qui serait déloyal pour le Requéran.

Faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d'application et de son pouvoir d'appréciation, la Commission administrative décide que le français sera la langue de la procédure.

6.2 Question préliminaire : Consolidation des Défendeurs

Le Requéran a sollicité que les noms de domaine litigieux et les Défendeurs fassent l'objet d'une consolidation au sein d'une procédure UDRP unique au motif que les noms de domaine seraient sous le contrôle d'une personne ou d'une entité unique.

Selon le paragraphe 4(f) des Principes directeurs, en cas de litiges multiples, il est loisible à l'une des parties de demander de regrouper les litiges devant une seule commission administrative. Dans ce cadre, les commissions administratives examinent en particulier si (i) de l'identité ou des identités des titulaires de noms de domaine, y compris les pseudonymes, (ii) des coordonnées des titulaires de noms de domaine, y compris l'adresse ou les adresses électroniques, (iii) les coordonnées des titulaires, y compris les adresses électroniques, les adresses postales ou les numéros de téléphone, y compris tout schéma d'irrégularités, (iv) les adresses IP, les serveurs de noms ou les hébergeurs pertinents, (v) le contenu ou la présentation des sites web correspondant aux noms de domaine contestés, (vi) la nature des marques en cause (par ex. g., lorsqu'un registrant cible un secteur spécifique), (vii) tout modèle de dénomination dans les noms de domaine contestés (par ex, <marque-pays> ou <marque-marchandises>), (viii) la langue/les scripts pertinents des noms de domaine litigieux, en particulier lorsqu'ils sont identiques à la ou aux marques en cause, (ix) toute modification apportée par le défendeur à l'un des éléments ci-dessus à la suite de communications concernant le ou les noms de domaine litigieux, (x) toute preuve de l'affiliation du défendeur quant à sa capacité à contrôler le(s) nom(s) de domaine contesté(s), (xi) tout modèle (antérieur)

de comportement similaire du défendeur, ou (xi) d'autres arguments avancés par le plaignant et/ou des divulgations par le(s) défendeur(s). (Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions relatives aux principes UDRP, [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 4.11.2).

Dans le cas présent la Commission administrative observe que :

- les noms de domaine litigieux ont été enregistrés auprès du même bureau d'enregistrement, le même jour;
- les noms de domaine litigieux sont utilisés de la même manière, c'est-à-dire dans le cadre de d'activités frauduleuses de *phishing* à l'attention des clients du Requérant;
- les noms de domaine litigieux ont la même structure : la marque du Requérant avec l'adjonction du terme "espagne";
- Les données inscrites du réservataire sont clairement fantaisistes ce qui démontre une volonté de ne pas être identifiable, avec l'utilisation pour les deux noms de domaine litigieux du même fournisseur de service de messagerie et la même adresse, d'ailleurs inexistante.

La Commission administrative conclut que des éléments de preuve suffisants ont été présentés en l'espèce pour permettre de conclure que le contrôle commun est exercé sur les noms de domaine litigieux.

Elle observe par ailleurs les Défendeurs ne se sont pas opposés, ni n'ont contesté la demande du Requérant sur ce point.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative constate, en vertu du paragraphe 10(e) des Règles d'application, que la consolidation des Défendeurs est équitable pour les Parties conformément aux décisions UDRP antérieures pertinentes concernant cette question.

6.3 Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

En application du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu'il détient des droits sur une marque de produit ou de service et que les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec la ou les marques du Requérant.

La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur les marques TOTAL et TOTAL ENERGIES. Les noms de domaine litigieux reproduisent les marques dans leur intégralité et y adjoignent le terme "espagne".

La Commission administrative considère que l'ajout du terme "espagne" aux marques TOTAL et TOTAL ENERGIES du Requérant n'est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux et les marques TOTAL et TOTAL ENERGIES. Il est en effet largement reconnu par les décisions des commissions précédentes que "lorsque la marque pertinente est reconnaissable dans le nom de domaine contesté, l'ajout d'autres termes (qu'ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, sans signification ou autres) n'empêcherait pas de conclure à une similarité prêtant à confusion en vertu du premier élément" (voir la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (["Synthèse de l'OMPI, version 3.0"](#))).

Il est en outre de jurisprudence constante qu'il ne doit pas être tenu compte du domaine de premier niveau (dans ce cas-ci, ".com") dans le cadre de l'analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du requérant et les noms de domaine litigieux (Voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.11).

En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont similaires aux marques du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Concernant la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard des noms de domaine litigieux.

Au regard de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l'absence de réponse des Défendeurs aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré l'absence de droits ou intérêts légitimes des Défendeurs au regard des noms de domaine litigieux.

La Commission administrative relève en particulier les déclarations du Requérant sur l'absence de tout lien, contractuel ou autre, avec les Défendeurs.

Qui plus est, il a été démontré que les noms de domaine litigieux sont utilisés à des fins d'hameçonnage avec usurpation de l'identité de l'une des salariés du groupe, ce qui est clairement exclusif de toute idée d'intérêts légitimes.

En outre, la Commission administrative considère que la composition des noms de domaine litigieux comporte un risque d'affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

En conséquence, la Commission administrative estime que les Défendeurs n'ont aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Concernant la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

Sur l'enregistrement de mauvaise foi, l'analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété des marques TOTAL et TOTAL ENERGIES est établie, particulièrement en France, lieu déclaré de résidence des Défendeurs.

Il paraît ainsi difficilement concevable que les Défendeurs aient enregistré les noms de domaine litigieux dans un autre but que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et de sa renommée, l'ajout du terme "Espagne", pays dans lequel le Requérant a une activité, ne pouvant en outre être le fruit d'une simple coïncidence.

Quant à l'usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que le nom de domaine <totalenergies-espagne.com> est inactif mais a été utilisé de façon frauduleuse à des fins d'hameçonnage et que le <total-espagne.com> pointe vers une page parking et a aussi été utilisé à des fins frauduleuses. Une telle utilisation, qui tend à induire en erreur voire à piéger les Internautes, est clairement un usage illicite exclusif de toute bonne foi.

Le fait que les noms de domaine litigieux soient inactifs n'empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive, dans la mesure où (i) les noms de domaine litigieux imitent les marques renommées TOTAL et TOTAL ENERGIES, seules parties distinctives et dominantes au sein des noms de domaine litigieux, (ii) les noms de domaine litigieux sont enregistrés via un service d'anonymat en vue pour les Défendeurs de dissimuler leur identité, qui, une fois révélée, s'est avérée fantaisiste, (iii) les noms de domaine litigieux ont été utilisés à des fins frauduleuses en usurpant l'identité d'une des salariés du groupe (iv) il est inconcevable que les Défendeurs aient choisi d'utiliser les marques TOTAL et TOTAL ENERGIES pour un usage de bonne foi.

Dès lors, la Commission administrative considère que la mauvaise foi des Défendeurs dans l'enregistrement et l'utilisation des noms de domaine litigieux est établie conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(iv) des Principes directeurs.

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 les noms de domaine litigieux <totalenergies-espagne.com> et <total-espagne.com> soient transférés au Requérant.

/Elise Dufour/

Elise Dufour

Expert Unique

Le 8 septembre 2023