



DÉCISION DE L'AFNIC

total-access.fr

Demande n° FR-2012-00058

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La Société TOTAL S.A.

Le Titulaire du nom de domaine : M. Remi S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : total-access.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 9 septembre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Date d'anniversaire du nom de domaine : 9 septembre 2012

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 10 avril 2012 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 :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- 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 13 avril 2012.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 2 mai 2012.

Le Collège SYRELI de l'AFNIC qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 7 mai 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <total-access.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 les pièces suivantes :

- Renseignements juridiques sur la société TOTAL SA
- Notice complète de la marque française « TOTAL » enregistrée le 5 décembre 1988 par le Requérant sous le numéro 1501812
- Notice complète de la marque française « TOTAL » enregistrée le 12 mars 1992 par la société TOTAL FINA ELF S.A sous le numéro 92409919 et ayant changé de dénomination sociale le 4 novembre 2003 pour TOTAL S.A.
- Notice complète de la marque française « TOTAL » enregistrée le 12 mars 1992 par la société TOTAL FINA ELF S.A sous le numéro 3222614 et ayant changé de dénomination sociale le 18 mai 2003 pour TOTAL S.A.
- Notice complète de la marque française « TOTAL » enregistrée le 17 avril 2003 par la société TOTAL FINA ELF S.A sous le numéro 3222615 et ayant changé de dénomination sociale le 18 mai 2003 pour TOTAL S.A.
- Notice complète de la marque communautaire visant la France « TOTAL » enregistrée le 28 avril 2003 par le Requérant sous le numéro 3180296.
- Copie du certificat d'enregistrement de la marque « ACCESS » enregistrée le 13 juillet 2011 par le Requérant sous le numéro 11 3 846 214.
- Copie écran d'une page web du site du Requérant relative aux stations-services et notamment aux stations Total Access
- Communiqué de presse TOTAL Access sur le « nouveau concept de stations-service alliant des prix bas à la qualité des carburants et des services de la marque Total »

- Extrait Whois relatif au nom de domaine « total-access.fr »
- Copie des échanges de courriers électronique entre le Représentant du Requéran et le Titulaire du nom de domaine.
- Copie écran du site <total.com> appartenant au Requéran et notamment des pages relatives à la présentation du Groupe.
- Copie de la décision de la Cour d'Appel de Paris du 27 janvier 2012
- Copie des investissements engagés par le Requéran pour la promotion de la marque Total.
- Copies d'articles de média tels que TF1, 20 minutes etc. relatifs à l'ouverture de stations-service TOTAL Low cost.
- Copie d'écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine « total-access.fr »
- Copie du procès-verbal de constat d'huissier du site <total-access.fr> en date du 29 octobre 2011

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« La société TOTAL S.A. considère que l'enregistrement du nom de domaine total-access.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 ». Article L 45-2 du Code des postes et des communications électroniques.

Monsieur Rémi S. a admis être le titulaire du nom de domaine en cause.

La société TOTAL S.A. demande donc le transfert du nom de domaine total-access.fr à son profit.

1/ Intérêt à agir

La société requérante a pour dénomination sociale TOTAL S.A. Elle fut immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 20 août 1954. Elle est connue à travers le monde sous cette dénomination.

La société TOTAL S.A. est titulaire de nombreuses marques TOTAL et notamment :

- de la marque française TOTAL N° 1.501.812 enregistrée depuis le 27 décembre 1968 en classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
- de la marque française TOTAL N° 1.231.284 enregistrée depuis le 25 avril 1973 en classes 1, 3, 4 et 19 ;
- de la marque française semi-figurative TOTAL N° 92.409.919 déposée le 12 mars 1992 et renouvelée en 2012 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 37, 39, 41 et 42 ;
- de la marque française semi-figurative TOTAL N° 3.222.614 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 ;
- de la marque française semi-figurative TOTAL N° 3.222.615 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 ;
- de la marque communautaire semi-figurative TOTAL N° 3.180.296 déposée le 28 avril 2003 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43.

Elle est également titulaire de la marque française ACCESS N° 3.846.214 enregistrée le 13 juillet 2011 en classes 4, 35, 36, 37 et 43 (ANNEXE 1). Le nom de domaine en cause combine donc à l'identique deux marques appartenant à la société TOTAL S.A., et reprend la dénomination sociale et le nom commercial de cette dernière, ce qui est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

En outre, le nom de domaine total-access.fr est également identique au nom des nouvelles stations-service « TOTAL ACCESS » de la requérante qui ont été lancées le 9 septembre 2011, à savoir le jour de la réservation du nom de domaine litigieux (ANNEXE 2).

La société TOTAL S.A. dispose donc d'un indéniable intérêt légitime, à savoir la défense et la consolidation des droits exclusifs qu'elle possède sur la marque antérieure, la dénomination sociale, le nom commercial TOTAL et sur la marque ACCESS, raison pour laquelle dans un premier temps elle est intervenue via la société Nameshield à l'encontre de Monsieur Rémi S. (ANNEXE 3), il est d'ailleurs important de noter dans la réponse de ce dernier du 13 octobre 2011 qu'il répond que son groupe possède plusieurs milliers de collaborateurs en ligne, ce qui est faux, car nous démontrons ci-après le défendeur n'a fait que télécharger un « template ».

2/ Absence d'intérêt légitime du défendeur

[...]Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime ou droits antérieurs aux marques et plus globalement aux droits de la société TOTAL S.A.

Le défendeur n'a pas acquis de droits de marque national, communautaire ou international visant la France sur la dénomination TOTAL ACCESS qui justifieraient la réservation du nom de domaine en cause.

Le défendeur n'est pas connu sous cette marque ou sous le nom de domaine considéré. En effet, le défendeur, Monsieur Rémi S., est connu en tant que Gérant de la Société UPME spécialisée dans le référencement des sites internet (ANNEXE 4), il n'a donc aucun intérêt à réserver le nom de domaine total-access.fr.

De plus, le défendeur n'est pas en relation d'affaire avec la société TOTAL S.A. 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 TOTAL ACCESS ou de l'un de ces termes.

3/ Mauvaise foi du défendeur

Le défendeur ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs de la société TOTAL S.A. du fait de l'importante renommée de ceux-ci.

Or, l'enregistrement d'un nom de domaine reprenant une marque notoire 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. Perlegos, à propos du nom de domaine thelittleprince.com, WIPO UDRP affaire N° D2005-1085).

Il est constant que la marque de renommée est celle connue d'une partie significative du public concernée par les produits et/ou services couverts par cette marque et que pour l'apprécier doivent être pris en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir notamment son ancienneté, sa part de marché, l'intensité d'étendue géographique de l'usage ainsi que l'importance des investissements réalisés par son titulaire pour la promouvoir.

La société TOTAL S.A. fut fondée en 1924 (ANNEXE 5). Il s'agit d'une entreprise pétrolière française privée, qui fait partie des cinq plus importantes entreprises du secteur à l'échelle mondiale. Elle bénéficie donc d'une importante notoriété qui a été reconnue dans un arrêt de la Cour d'Appel de Paris Pôle 5 - Chambre 2 du 27 janvier 2012 (ANNEXE 6). Cela est dû à l'importance des investissements engagés pour la promotion de la marque TOTAL notamment ces dernières années (ANNEXE 7). En outre, les nouvelles stations-service TOTAL ACCESS ont fait l'objet d'importantes annonces médiatiques, et ce bien avant le communiqué de presse du 9 septembre 2011 qui a officiellement dévoilé leur nom. Vous trouverez ci-joint copies de plusieurs articles de presse en attestant : Total s'apprête à ouvrir 500 stations-service « low-cost », Le Figaro, 2 septembre 2011 ; Total veut étendre son réseau de stations-essence discount, 20 minutes, 2 septembre 2011 ; Stations-service : Total prépare une grande offensive pour reconquérir les particuliers, Les Echos, 2 septembre 2011 ; Des stations-service Total low cost, TFI NEWS le 2 septembre 2011 (ANNEXE 8).

L'ampleur du projet est relatée à l'annexe 2 précitée : environ 600 stations-service concernées par la nouvelle appellation TOTAL ACCESS.

Le 9 septembre 2011 la société TOTAL S.A. a donc officiellement présenté ses nouvelles stations TOTAL ACCESS et de nombreux articles en ont fait état le matin même : FRANCE 24 à 11h07, Paris Normandie à 11h08 (ANNEXE 9). Or, le nom de domaine total-acces.fr a été réservé le jour du lancement de ces nouvelles stations-service, ce qui ne peut être une coïncidence et, a fortiori, réservé à 13h27 soit postérieurement aux annonces remontant pour certaines au 2 septembre 2011 et pour d'autres le matin avant la réservation. Le titulaire du nom de domaine contesté a donc eu le temps nécessaire pour prendre connaissance du nom de ces nouvelles stations-service et de procéder à la réservation de ce nom de domaine constatant que la société TOTAL S.A. n'avait pas fait la démarche avant lui. Le fait qu'il soit spécialisé dans le référencement ne fait que renforcer la preuve de sa mauvaise foi en tant que professionnel du secteur internet.

En conséquence, la réservation de ce nom de domaine constitue un enregistrement opportuniste suite à une annonce médiatique (fusion, lancement de nouveaux produits). Il s'agit d'une pratique courante dans le monde du cybersquatting qui a souvent été sanctionnée ([...] Volkswagen Aktiengesellschaft V. Brocante Almere, M P. Case N° D2011-0845 ; ont ainsi été transférés les noms de domaine P90X-INSANITY.COM, CLIFFORDCHANCEPUENDER.COM et VW-UP.COM). Cette dernière décision est particulièrement transposable à notre affaire puisque le réservataire avait enregistré le nom de domaine après la divulgation médiatique.

Cet enregistrement vise principalement à empêcher le propriétaire de reprendre ses marques sous la forme d'un nom de domaine. Nous en voulons pour preuve que, suite à l'enregistrement du nom de domaine à 13h27, le défendeur n'a fait que télécharger un « template » (il s'agit d'un modèle permettant de construire les pages d'un site web selon une trame de page identique constituée d'éléments modifiables) et ne l'a que très peu modifié (ANNEXE 10). Le défendeur n'y a pas inséré le nom de sa société ni de marques, les photos de « son équipe » ont été reprises du modèle de base, le catalogue est inexistant puisqu'il ne s'agit que d'une suite de zéros. Il n'a fait qu'insérer, en urgence et d'une manière grossière, du texte dans lequel il utilise des termes susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du public tel que « site du groupe total access », « Total Access : un groupe à l'écoute de ses clients » alors qu'il n'existe pas un tel groupe ou un tel lien avec Monsieur Rémi S., « La page service total », « stations total access » en rouge comme la marque TOTAL ou encore « PRESENTATION DES STATIONS PAR TOTAL ACCESS » qui évoquent clairement par analogie les stations-service, également qualifiables de « stations », et qui ont fait l'objet d'un constat d'huissier qui est joint à la présente plainte (ANNEXE 11). Il s'agit d'une volonté claire de s'inscrire dans une logique de parasitisme des nouvelles stations-service TOTAL ACCESS.

Il est ainsi évident que ce site n'a aucune réelle existence, et ce, malgré les témoignages affichés sur le site total-access.fr, qui sont manifestement faux. Il s'agit donc d'un enregistrement opportuniste visant à empêcher le propriétaire de reprendre ses marques sous la forme d'un nom de domaine.

En outre, les nouvelles stations-service TOTAL ACCESS ont fait l'objet d'importantes annonces médiatiques, et ce bien avant le communiqué de presse du 9 septembre 2011 qui a officiellement dévoilé leur nom. Vous trouverez ci-joint copies de plusieurs articles de presse attestant : Total s'apprête à ouvrir 500 stations-service « low-cost », Le Figaro, 2 septembre 2011 ; Total veut étendre son réseau de stations-essence discount, 20 minutes, 2 septembre 2011 ; Stations-service : Total prépare une grande offensive pour reconquérir les particuliers, Les Echos, 2 septembre 2011 ; Des stations-service Total low cost ?, TFI NEWS le 2 septembre 2011 (ANNEXE 8).

L'ampleur du projet est relatée à l'annexe 2 précitée : environ 600 stations-service concernées par la nouvelle appellation TOTAL ACCESS.

Le 9 septembre 2011 la société TOTAL S.A. a donc officiellement présenté ses nouvelles stations TOTAL ACCESS et de nombreux articles en ont fait état le matin même : FRANCE 24 à 11h07, Paris Normandie à 11h08 ... (ANNEXE 9). Or, le nom de domaine total-acces.fr a été réservé le jour du lancement de ces nouvelles stations-service, ce qui ne peut être une coïncidence et, a fortiori, réservé à 13h27 soit postérieurement aux annonces remontant pour certaines au 2 septembre 2011 et pour d'autres le matin avant la réservation. Le titulaire du nom de domaine contesté a donc eu le temps nécessaire pour prendre connaissance du nom de ces nouvelles stations-service et de procéder à la réservation de ce nom de domaine constatant que la société TOTAL S.A. n'avait pas fait la démarche avant lui. Le fait qu'il soit spécialisé dans le référencement ne fait que renforcer la preuve de sa mauvaise foi en tant que professionnel du secteur internet.

En conséquence, la réservation de ce nom de domaine constitue un enregistrement opportuniste suite à une annonce médiatique (fusion, lancement de nouveaux produits...). Il s'agit d'une pratique courante dans le monde du cybersquatting qui a souvent été sanctionnée (à cet égard voir : [...] Volkswagen Aktiengesellschaft V. Brocante Almere, M P. Case N° D2011-0845 ; ont ainsi été transférés les noms de domaine P90X-INSANITY.COM, CLIFFORDCHANCEPUENDER.COM et VW-UP.COM). Cette dernière décision est particulièrement transposable à notre affaire puisque le réservataire avait enregistré le nom de domaine après la divulgation médiatique.

Cet enregistrement vise principalement à empêcher le propriétaire de reprendre ses marques sous la forme d'un nom de domaine. Nous en voulons pour preuve que, suite à l'enregistrement

du nom de domaine à 13h27, le défendeur n'a fait que télécharger un « template » (il s'agit d'un modèle permettant de construire les pages d'un site web selon une trame de page identique constituée d'éléments modifiables) et ne l'a que très peu modifié (ANNEXE 10).

Le défendeur n'y a pas inséré le nom de sa société ni de marques, les photos de « son équipe » ont été reprises du modèle de base, le catalogue est inexistant puisqu'il ne s'agit que d'une suite de zéros. Il n'a fait qu'insérer, en urgence et d'une manière grossière, du texte dans lequel il utilise des termes susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du public tel que «site du groupe total access», «Total Access : un groupe à l'écoute de ses clients» alors qu'il n'existe pas un tel groupe ou un tel lien avec Monsieur Rémi S., «La page service total», «stations total access» en rouge comme la marque TOTAL ou encore «PRESENTATION DES STATIONS PAR TOTAL ACCESS » qui évoquent clairement par analogie les stations-service, également qualifiables de « stations », et qui ont fait l'objet d'un constat d'huissier qui est joint à la présente plainte (ANNEXE 11). Il s'agit d'une volonté claire de s'inscrire dans une logique de parasitisme des nouvelles stations-service TOTAL ACCESS.

Il est ainsi évident que ce site n'a aucune réelle existence, et ce, malgré les témoignages affichés sur le site total-access.fr, qui sont manifestement faux. Il s'agit donc d'un enregistrement opportuniste visant à empêcher le propriétaire de reprendre ses marques sous la forme d'un nom de domaine.

Au vu des faits ci-dessus soulevés la société TOTAL S.A. demande donc le transfert du nom de domaine total-access.fr à son profit.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 2 mai 2012.

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Détail des articles parus sur internet et relatifs au lancement du site total-access.fr
- relevé détaillé du trafic sur le site internet total-access.fr
- liste de noms de domaine contenant les dénominations sociales du groupe Orange et Montblanc
- Démonstration de la quantité des URL et noms de domaines français et mondiaux contenant les expressions "total" et "access"
- Copie du catalogue virtuel présentant le comparatif des Navigateurs

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

«Dans la lignée de vos citations, je me permets à mon tour de citer Monsieur L. B. de la Société Nameshield qui m'a prévenu que j'allais payer toute ma vie si je ne me pliais pas à ses exigences ; malheureusement ce nom de domaine n'a pas été acheté par la Société UPME dont je suis le gérant mais bien en mon nom propre.

Je confirme donc qu'il s'agit bien là d'un projet personnel visant à démocratiser l'accès aux services informatiques proposés sur internet comme le prouvent les articles annexés à la présente (annexe 1, annexe 2, annexe 3)

1- Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

La situation de mon nom de domaine est différente de celle que vous citez en annexe : avant d'être une marque, le mot « total » est un nom de la langue française, au même titre que « access » est un mot anglais. Même s'il est difficile de tracer un parallèle entre le manque de pertinence du terme « total access » avec la présence de stations de distribution de carburant du même nom, j'ai conscience que le groupe Total craigne certaines confusion dans l'esprit des internautes.

Heureusement, comme le prouve le relevé des visites effectués par les internautes, aucun visiteur n'arrive sur le site en tapant directement « total-access.fr » dans la barre d'adresse de son navigateur et le contenu présent sur le site indique clairement l'absence de lien entre Total SA et le site internet total-access.fr (cf Annexe 4 : relevé détaillé du trafic sur le site internet total-access.fr).

Au 9 septembre 2011, date d'achat du nom de domaine total-access.fr, une marque « total access » avait effectivement été déposée par un particulier situé à Nice, à savoir Monsieur M. David. Le fait que cette marque n'ait pas été déposée par Total m'a conduit à conserver le nom que j'avais initialement donné à mon projet total-access, nom qui me semble infiniment plus adapté à un site traitant des nouvelles technologies qu'à une entité de distribution de carburant.

D'après les détails fournis par Mme P. Stephanie, Total ne semble pas détenir la marque « total access » mais seulement les marques « total » et « access ». La dénomination « ACCESS » est quant à elle porteuse d'un message fortement ancrée dans l'univers informatique, notamment par l'application ACCESS développée par Microsoft.

Afin de conclure sur ce premier point attaché à l'atteinte à la propriété intellectuelle, je me permets de citer deux autres situations faisant intervenir des mots d'usage courant dans leurs dénominations:

Orange et Montblanc. Le détail des multiples noms de domaines contenant les dénominations de ces deux groupes sont joints à cette réponse en annexe 5 et annexe 6. Il semblerait que nous nous trouvions aujourd'hui dans une situation similaire.

2- Intérêt légitime de propriété du site total-access.fr

En tant que professionnel d'internet, je dispose effectivement de plusieurs centaines de noms de domaines qui hébergent des sites aux contenus et aux objectifs variés. C'est avec une approche tout à fait informatique que le site internet « total-access.fr » a été créé : son but est de fournir des explications claires aux internautes novices pour leur permettre de choisir les applications les plus adaptées à leurs situations. C'est donc dans une perspective d'accessibilité totale à Internet que totalaccess.fr a vu le jour. Pour conclure et appuyer ce point sur la légitimité de propriété d'un nom de domaine composé de noms usuels, l'annexe 7 reprend divers noms de domaines contenant les expressions « total » et « access » dont il est question tout au long de cette réponse. A elle seule, la longueur de cette liste représente l'impossibilité pour Total SA de revendiquer sur internet une quelconque propriété sur ces expressions d'usage courant. La sortie du service proposé sur « total-access.fr » a également fait parler d'elle à l'image des communiqués de presse et des articles mentionnés dans l'annexe 1, l'annexe 2 et l'annexe 3.

3- Bonne foi avérée pour la création de ce site internet

Comme souligné par Mme P., le design était initialement bien un template dont le contenu fut entièrement adapté au projet total-access. Je n'avais alors nullement choisi les couleurs rouges qui sont partie intégrante du template et me suis excusé auprès de la Société Nameshield qui estimait que ce template pouvait porter préjudice au Groupe Total. Suite à ce premier avertissement de Nameshield, j'ai directement modifié le visuel et le contenu de mon site qui depuis, ne portent plus préjudice à Total, ni sur le contenu, ni sur le visuel (modification des urls, du template et des contenus textuels du site).

Je souhaiterais donc vous faire part, une fois de plus, de ma bonne foi quant à mes ambitions et aux finalités de « total-access.fr ». De plus, le catalogue virtuel présentant le comparatif des applications n'est en aucun cas un fichier composé de « 0 » mais bien un document au format pdf faisant intervenir diverses comparaisons de logiciels de grande utilité sur Internet. Ce catalogue est joint en annexe numéro 8.

Je suis effectivement un professionnel en informatique et c'est bien la raison qui m'a poussé à créer ce site dont le contenu est en perpétuelle évolution et qui vise, je le rappelle, à améliorer l'expérience des internautes français sur internet;

On me reproche d'avoir utilisé un template (choix de mise en ligne qui ne regarde que moi) sur mon nom de domaine « total-access.fr » alors qu'il n'existe pas le moindre contenu sur le site sensé être le site officiel des stations access de total « totalaccess.fr ».

Pourriez-vous donc m'expliquer pourquoi, si Total SA est attaché à ce point à sa visibilité sur internet, il n'existe encore aucun site sur l'adresse mentionnée dans la requête de Madame Stephanie P., à savoir « totalaccess.fr » ?

En définitive, je ne saisi pas entièrement la problématique à laquelle fait face Total SA alors même que le nom de domaine qu'ils ont visiblement acheté pour leur propre site n'est toujours pas en ligne (totalaccess.fr). »

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 présent 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 des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande :

- Le nom de domaine <total-access.fr> reprend :
 - les marques « TOTAL » telles que notamment la marque française « TOTAL » enregistrée le 5 décembre 1988 par le Requérant sous le numéro 1501812 ;
 - la marque « ACCESS » enregistrée le 13 juillet 2011 par le Requérant sous le numéro 11 3 846 214.
- Le Titulaire indique que le Requérant dispose du nom de domaine <totalaccess.fr>.

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 dossier déposé par le Requérant permet de constater que le nom de domaine <total-access.fr> est une combinaison à l'identique des marques antérieures « TOTAL » et « ACCESS » du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <total-access.fr> était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que le Titulaire avait démontré utiliser le nom de domaine <total-access.fr> dans le cadre d'une offre de biens ou de services.

Le Collège a donc considéré que le Titulaire dispose d'un intérêt légitime.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- La société TOTAL S.A. bénéficie d'une importante notoriété, connue du grand public (Cour d'Appel de Paris Pôle 5 - Chambre 2 du 27 janvier 2012).
- Le Requérant présente des éléments montrant une campagne de communication d'ampleur nationale relative à l'ouverture de ses stations-service TOTAL ACCESS le 9 septembre 2011.
- Le nom de domaine a été enregistré précisément le jour de l'ouverture des stations-services du Requérant, à savoir le 9 septembre 2011

- Le constat d'huissier effectué le 29 octobre 2011 montre que le site internet <total-access.fr> présentait son activité dans des termes très génériques qui pouvaient être source de confusion dans l'esprit du consommateur.
- Le Titulaire suite à des échanges avec le Requéant a reconnu l'éventuelle possibilité de risque de confusion.

Bien que le Titulaire a depuis changé le contenu du site, le Collège a considéré que l'enregistrement du nom de domaine avait été obtenu principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège conclut donc que le Requéant a fourni des éléments suffisant pour établir la mauvaise foi du Titulaire.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <total-access.fr> au profit du Requéant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) 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.

A Saint-quentin en Yvelines, le 7 mai 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Floriane DUEL



