Decision for dispute CAC-UDRP-108166

Case number	CAC-UDRP-108166
Time of filing	2025-11-25 13:23:54
Domain names	board-totalenergies-foundation.com

Case administrator

Organization	Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Complainant

Organization	TotalEnergies SE

Complainant representative

Organization	IN CONCRETO

Respondent

Name	Sandrine SOPHIE

OTHER LEGAL PROCEEDINGS

La Commission administrative n'a connaissance d'aucune autre procédure judiciaire ou administrative, pendante ou tranchée, relative au nom de domaine litigieux.

IDENTIFICATION OF RIGHTS

Le Requérant a produit des éléments établissant qu'il est titulaire de plusieurs marques, notamment :

- Marque française n° 1540708 TOTAL, déposée le 17 décembre 1953 (sous le n° 436 836), pour des produits et 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 ;
- Marque internationale n° 1469417 TOTAL, déposée le 14 novembre 2018, enregistrée pour les classes 1, 2, 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, couvrant plusieurs pays et territoires ;
- Marque de l'Union européenne n° 018308753 TOTAL ENERGIES, déposée le 17 septembre 2020, pour des produits et services relevant des 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 ;
- Marque de l'Union européenne n° 018392850 TotalEnergies, déposée le 8 février 2021, enregistrée pour des produits et services relevant des 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 ;
- Marque de l'Union européenne n° 018392838 TotalEnergies, déposée le 8 février 2021, pour les mêmes classes ;
- Marque de l'Union européenne n° 018395480 TotalEnergies, déposée le 9 février 2021, pour les mêmes classes ;
- Marque internationale n° 1601110 TotalEnergies, déposée le 9 février 2021, enregistrée pour les classes 1, 4, 7, 9, 37, 39 et 40, couvrant 78 pays et/ou territoires ;
- Marque internationale n° 1601092 TotalEnergies, déposée le 18 mai 2021, enregistrée pour les 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, couvrant 82 pays et/ou territoires ;
- Marque de l'Union européenne n° 018488898 TotalEnergies FOUNDATION, déposée le 9 juin 2021, enregistrée pour les classes 35, 36, 41 et 42 ;

- Marque française n° 4437639 TOTAL FONDATION, déposée le 16 mars 2018, enregistrée pour les classes 35, 36, 41 et 42.

Ces marques sont ci-après désignées les « Marques du Requérant ».

Le Requérant et ses sociétés affiliées soutiennent être également titulaires de plusieurs noms de domaine incorporant les termes « total-energies », « totalenergies » et « total ». Ces éléments ne sont toutefois pas pris en considération par la Commission administrative.

FACTUAL BACKGROUND

Le Requérant est un groupe énergétique multinational, exerçant ses activités dans plus de 120 pays et connu à l'échelle mondiale sous les marques « TOTAL » et « TotalEnergies ».

Le Requérant possède également une Fondation, composée de membres du conseil d'administration, et présentée sur le site du Requérant fondation.totalenergies.com/fr.

Le nom de domaine litigieux <board-totalenergies-foundation.com> a été enregistré le 17 mars 2025.

PARTIES CONTENTIONS

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à ses marques notoires ; que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine ; et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant soutient que les conditions prévues par la Politique de règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après la « Politique ») sont réunies et que le nom de domaine litigieux doit lui être transféré.

Aucune Réponse n'a été déposée par le Défendeur.

RIGHTS

La Commission administrative considère que le Requérant a démontré, à sa satisfaction, qu'il existe une similitude ou une ressemblance prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et une marque déposée ou de service sur laquelle le Requérant possède des droits, au sens du paragraphe 4(a)(i) de la Politique.

NO RIGHTS OR LEGITIMATE INTERESTS

La Commission administrative considère que le Requérant a démontré, à sa satisfaction, que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, au sens du paragraphe 4(a)(ii) de la Politique.

BAD FAITH

La Commission administrative considère que le Requérant a démontré, à sa satisfaction, que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, au sens du paragraphe 4(a)(iii) de la Politique.

PROCEDURAL FACTORS

La Commission administrative estime que toutes les exigences procédurales prévues par la Politique ont été respectées et qu'aucun autre motif ne s'oppose au prononcé d'une décision.

PRINCIPAL REASONS FOR THE DECISION

Ressemblance prêtant à confusion

La Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux Marques du

Requérant.

Le nom de domaine litigieux incorpore l'intégralité des éléments verbaux « TOTAL ENERGIES » des Marques du Requérant, auxquels sont ajoutés les termes génériques (en langue anglaise) « board » et « foundation », ainsi que deux traits d'union. Ces termes génériques et l'utilisation de traits d'union ne suffisent pas à écarter la similarité ou ressemblance prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et les Marques du Requérant.

Ainsi que le souligne à juste titre le Requérant, l'adjonction de ces termes tend au contraire à renforcer l'apparence d'un lien inexistant entre le nom de domaine litigieux et le Requérant, dans la mesure où ce dernier dispose, à l'instar de nombreuses autres entreprises, d'une fondation ainsi que d'un conseil d'administration.

Le domaine de premier niveau générique (« gTLD ») «.com» n'est pas pris en compte aux fins de l'appréciation de la similarité.

La Commission administrative conclut dès lors que le nom de domaine litigieux est semblable ou similaire au point de prêter à confusion à une marque sur laquelle le Requérant dispose de droits, au sens du paragraphe 4(a)(i) de la Politique.

Absence de droits ou d'intérêts légitimes

Le Requérant a établi une preuve « prima facie » selon lequel le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La charge de la production de la preuve s'est dès lors déplacée vers le Défendeur.

Le Défendeur n'ayant pas répondu, ce dernier n'a pas réussi à réfuter le commencement de preuve « prima facie » établi par le Requérant.

La Commission administrative constate ce qui suit :

- Le Requérant n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser les Marques du Requérant, ni des termes semblables au point de prêter à confusion, dans un nom de domaine ;
- Il n'existe aucun élément établissant que le Défendeur serait communément connu sous le nom de domaine litigieux ou sous les termes « board-totalenergies-foundation » ;
- Aucun élément ne démontre que le Défendeur serait titulaire de droits, enregistrés ou non (tels que des droits de marque ou de dénomination commerciale), incorporant les termes « board-totalenergies-foundation » ;
- Une recherche effectuée sur le moteur de recherche Google révèle que les résultats associés aux termes « board-totalenergies-foundation » ou « board-totalenergies-foundation.com » renvoient au Requérant et non au Défendeur ;
- En outre, le nom de domaine <board-totalenergies-foundation.com> redirige automatiquement vers le site Internet du Requérant, à savoir https://fondation.totalenergies.com/fr, lequel constitue le sous-domaine créé par le Requérant pour présenter la Fondation TotalEnergies, ce qui caractérise une usurpation de l'identité du Requérant ;
- Aucun élément ne permet de conclure que le Défendeur aurait effectué des préparatifs démontrables en vue d'utiliser le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de bonne foi de produits ou de services.

Dès lors, au vu de la prépondérance des probabilités et en l'absence de tout élément contraire, la Commission administrative considère que le Défendeur n'a pas renversé le commencement de preuve établi par le Requérant.

La Commission administrative conclut en conséquence que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, au sens du paragraphe 4(a)(ii) de la Politique.

Mauvaise foi

La Commission administrative considère que, au vu de l'ensemble des circonstances, celles-ci permettent de conclure à l'enregistrement et à l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux :

- Les Marques du Requérant ont été enregistrées bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur. Plusieurs de ces marques sont enregistrées en France, pays dans lequel le Défendeur est établi ;
- Le nom de domaine litigieux a été enregistré en pleine connaissance des Marques du Requérant, comme en atteste le fait qu'il reproduit intégralement celles-ci, auxquelles sont ajoutés les termes génériques (en langue anglaise) « board » et « foundation », lesquels renforcent le risque de confusion ;
- Le nom de domaine litigieux a été configuré avec des enregistrements MX permettant l'utilisation de services de messagerie électronique ;
- Ainsi que constaté par un huissier de justice le 20 octobre 2025, le nom de domaine litigieux redirige vers le site Internet officiel du Requérant, accessible à l'adresse fondation.totalenergies.com/fr. Dans les circonstances, une telle redirection vers le site officiel du Requérant constitue un indice supplémentaire d'une intention de tromper et d'induire les internautes en erreur ;
- Le Défendeur n'a fourni aucune explication, argumentation ou documentation quant au choix d'un nom de domaine incorporant les Marques du Requérant ;
- Le Défendeur n'a produit aucun élément démontrant un usage de bonne foi, effectif ou envisagé, du nom de domaine litigieux et a pris des mesures actives visant à dissimuler son identité ;
- Selon le Requérant, l'adresse postale déclarée par le Défendeur correspond à celle du Centre culturel coréen situé à Paris, ce qui ne semble pas constituer une adresse postale personnelle. Cette affirmation n'a pas été contestée par le Défendeur.

Au regard de l'ensemble des faits du dossier, la Commission administrative considère que le Défendeur avait les Marques du Requérant à l'esprit lors de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative conclut en conséquence que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, au sens du paragraphe 4(a)(iii) de la Politique.

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Accepted

AND THE DISPUTED DOMAIN NAME(S) IS (ARE) TO BE

1. **board-totalenergies-foundation.com**: Transferred

PANELLISTS

Name	**Bart Van Besien**

DATE OF PANEL DECISION 2025-12-23

Publish the Decision