



DÉCISION DE L'AFNIC

sodexofrance.fr

Demande n°FR-2020-02045

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SODEXO

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur N.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : sodexofrance.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 décembre 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 30 décembre 2020

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 mai 2020 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 1^{er} 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 9 juin 2020.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Régis MASSE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 9 juillet 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sodexofrance.fr> par le Titulaire, est « *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 Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 3 mai 2020 de la société SODEXO immatriculée le 5 mai 2008 sous le numéro 301 940 219 au R.C.S. de Nanterre dont l'établissement principal a pour activités : *L'exploitation au forfait ou la gestion en régie de toutes cantines restaurants hôtels selfs services d'entreprises d'écoles d'administrations et toutes collectivités* ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « SODEXO » numéro 3513766 enregistrée le 16 juillet 2007 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 16 et 35 à 45 ;
- Informations détaillées relatives à la marque de l'Union européenne « SODEXO », numéro 008346462 enregistrée le 8 juin 2009 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 16 et 35 à 45 ;
- Informations détaillées relatives à la marque semi-figurative de l'Union européenne « SODEXO », numéro 006104657 enregistrée le 16 juillet 2007 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 16 et 35 à 45 ;
- Listes des marques « SODEXO » et « SODEXHO » du Requérant produites par son conseil en propriété industrielle ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <sodexofrance.fr> enregistré le 30 décembre 2019 sous diffusion restreinte ;
- Demande de divulgation de données personnelles du 4 mai 2020 envoyée à l'Afnic par le représentant du Requérant et la réponse de cette dernière concernant le nom de domaine <sodexofrance.fr> ;
- Document du Requérant « Document d'enregistrement universel 2018-2019 incluant le Rapport intégré de SODEXO, Services de qualité de vie » ;
- Communiqué de presse du Requérant du 16 septembre 2019 « Sodexo reconnu leader de son secteur par le Dow Jones Sustainability Index pour la 15^e année consécutive » ;
- Page wikipédia dédiée au Requérant ;
- Capture d'écran de de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <sodexofrance.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« La société SODEXO, requérante, a été informée de la réservation en date du 30 décembre 2019 du nom de domaine sodexofrance.fr (dont le Whois figure en annexe 1).

Le nom de domaine sodexofrance.fr ayant été réservé anonymement, la société SODEXO a demandé à l'AFNIC la levée de cet anonymat.

Elle a ainsi appris que le titulaire de ce nom de domaine est [prénom nom] domicilié [adresse postale] (email de l'AFNIC en annexe 2).

Le titulaire du nom de domaine sodexofrance.fr lui étant inconnu et n'ayant aucune légitimité à détenir un nom de domaine usurpant ses droits de propriété intellectuelle, la société SODEXO a décidé d'engager la présente procédure SYRELI.

Par application des articles L 45-2 et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques, la société requérante démontrera ci-après disposer d'un intérêt à agir (I) et que le nom de domaine sodexofrance.fr est de nature à porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et que son titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et qu'il agit de mauvaise foi (II).

I – La société SODEXO dispose d'un intérêt à agir

La société SODEXO est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 301 940 219 (extrait Kbis en annexe 3).

Fondée en 1966, la société SODEXO (anciennement dénommée SODEXHO ALLIANCE) est une entreprise multinationale spécialisée dans la restauration, le facility management (multiservices), les services Avantages & Récompenses (émission de titres de paiement et incentive) et les services à la personne et à domicile.

SODEXO est le premier employeur privé français dans le monde avec 470 000 employés au service de 100 millions de consommateurs dans 67 pays.

Pour l'exercice 2019, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 22 milliards d'euros ce qui représente par région : 45% Amérique du Nord, 39% Europe, 16% reste du monde.

Le document d'enregistrement universel SODEXO pour l'exercice 2018-2019 est joint en annexe 4.

SODEXO a été reconnu leader de son secteur en 2019 par le Dow Jones Sustainability Index (qui récompense les entreprises les plus performantes à travers le monde suivant des critères économiques, environnementaux et sociaux), et ce pour la 15ème année consécutive, avec les meilleurs scores en matière de conditions de travail, de stratégie climatique et d'engagement avec ses parties prenantes. Un communiqué de presse en date du 16 septembre 2019 est joint en annexe 5.

La fiche WIKIPEDIA de la société SODEXO figure en annexe 6.

De 1966 à 2008, la société requérante propose ses services sous la marque et le nom commercial SODEXHO. En 2008, elle simplifie l'orthographe de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de sa marque en supprimant le H et elle devient SODEXO. Son identité visuelle évolue alors de SODEXHO avec une arche d'étoiles en SODEXO avec une étoile surplombant le X.

SODEXO propose une large gamme de services sous sa dénomination sociale SODEXO, son nom commercial SODEXO et sa marque SODEXO (anciennement SODEXHO) destinés à améliorer la qualité de vie portant sur trois segments :

Services sur site : il s'agit de services de restauration en entreprises, dans des établissements scolaires et universitaires, des établissements de santé, des Ministères et institutions... ainsi que des services de restauration et de traiteur de prestige dans des lieux d'exception (Le Pré Catelan, la Tour Eiffel, les Yachts de Paris, les Bateaux Parisiens, le Lido, le petit Palais, le Tour de France...) et du multiservices incluant une large gamme de services tels que les services de

réception, l'entretien et la maintenance technique de bâtiments, matériels et installations, la sécurité, la blanchisserie, la gestion des déchets, la gestion de l'espace, la gestion énergétique...

Services Avantages & Récompenses : ces services incluent l'émission de chèques, e-chèques et cartes de services (comme les titres de restaurant, les cartes cadeaux, les CESU, les bons de transport, les bons d'essence...), les services d'incentive pour permettre aux entreprises et organisations à stimuler, motiver et récompenser leurs collaborateurs, leurs réseaux de distribution et leurs clients..., les services destinés à aider les entreprises à améliorer la qualité de vie au travail, l'offre d'espace de travail partagé.

Services personnels et à domicile : ces services concernent l'aide et les soins à domicile pour les seniors, les personnes handicapées et les personnes dépendantes, les services de crèches et la garde d'enfants, les services de conciergerie.

La société SODEXO est titulaire de nombreux noms de domaine correspondant au signe SODEXO ou contenant le signe SODEXO ou SODEXHO. Le groupe SODEXO communique notamment sur ses activités sous les noms de domaine suivants : sodexo.com, uk.sodexo.com, sodexoprestige.co.uk, sodexo.fr, sodexoca.com, sodexousa.com, cn.sodexo.com...

La société SODEXO est notamment titulaire des marques suivantes (copie de ces marques en annexes 7 à 9) :

SODEXO, marque française semi-figurative déposée le 16 juillet 2007 enregistrée sous le n° 07 3 513 766, renouvelée en 2017, en classes internationales 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.

SODEXO, marque de l'Union Européenne déposée le 8 juin 2009 enregistrée sous le n° 008346462, renouvelée en 2019, en classes internationales 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 ;

SODEXO, marque de l'Union Européenne semi-figurative en couleurs déposée le 16 juillet 2007 enregistrée sous le n° 006104657, renouvelée en 2017, en classes internationales 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.

Les marques SODEXO et SODEXHO sont enregistrées dans de nombreux autres pays du monde, ainsi que cela ressort des listes de marques jointes en Annexe 10 et Annexe 11.

La marque SODEXO est largement exploitée dans de nombreux pays et elle SODEXO jouit d'une solide renommée, non seulement en France, mais dans le monde entier.

Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a d'ailleurs reconnu la renommée de la marque SODEXHO / SODEXO à de nombreuses reprises et notamment décisions D2005-0287, D2013-1308, D2013-1950, D2013-2187, D2014-1781, D2015-0071, D2015-0810, D2015-1018, D2017-0280, D2019-1426, D2019-1773, D2019-2100, D2019-2185, D2019-2814, D2019-3132...

II - Le nom de domaine sodexofrance.fr est de nature à porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société requérante et son titulaire ne peut pas justifier d'un intérêt légitime et qu'il agit de mauvaise foi

1- Le nom de domaine sodexofrance.fr est de nature à porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société requérante

Le nom de domaine contesté sodexofrance.fr reproduit à l'identique le signe SODEXO avec l'adjonction du nom France qui se borne à identifier le pays d'origine de la société requérante et qui est parfaitement accessoire, de sorte que dans l'ensemble sodexofrance.fr, le public perçoit immédiatement la dénomination sociale, le nom commercial et la marque SODEXO.

Le public sera ainsi indubitablement amené à penser que le nom de domaine sodexofrance.fr provient du groupe SODEXO ou qu'il émane d'une entité qui est économiquement lié à SODEXO.

Le nom de domaine sodexofrance.fr connecte aujourd'hui les internautes à une page proposée par le Registrar Ionos (annexe 12).

Le Requéran qui a récemment fait face à plusieurs attaques, a été alerté du caractère potentiellement dangereux de ce nom de domaine. Il craint une éventuelle utilisation frauduleuse du

nom de domaine sodexofrance.fr pour une tentative de "phishing".

Pour cette raison, le Requérant a décidé de déposer la présente plainte avant toute utilisation du nom de domaine litigieux.

2- Le titulaire du nom de domaine sodexofrance.fr ne peut pas justifier d'un intérêt légitime et qu'il agit de mauvaise foi

A la connaissance de la société requérante, le défendeur n'a aucun intérêt légitime à détenir le nom de domaine sodexofrance.fr car il n'a aucun droit sur le signe SODEXO ou SODEXHO à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque ou nom de domaine qui seraient antérieurs à ses propres droits.

En outre, le défendeur n'a aucun lien d'affiliation, d'association, de parrainage ou autre lien juridique ou économique avec la société requérante et il n'a pas été autorisé par cette dernière ou par l'une de ses filiales à enregistrer le nom de domaine contesté.

Par ailleurs, le signe SODEXO étant purement fantaisiste, personne ne peut légitimement choisir ce nom comme nom de domaine, sauf à vouloir créer une association dans l'esprit des internautes avec les activités et la marque de la société requérante.

Eu égard à sa renommée internationale, le défendeur devait incontestablement connaître la marque SODEXO / SODEXHO lorsqu'il a enregistré le nom de domaine identique sodexofrance.fr, et savoir qu'il n'avait aucun droit, ni intérêt légitime à l'enregistrement et à l'exploitation du nom de domaine contesté.

L'enregistrement d'un nom de domaine incorporant une marque connue internationalement par une personne qui n'a aucun lien avec cette marque s'assimile à l'évidence à un enregistrement et un usage de mauvaise foi.

Il est tout à fait probable qu'en enregistrant le nom de domaine sodexofrance.fr, le défendeur entendait bénéficier de la renommée de la marque SODEXO de la société requérante dans le but de créer une confusion pour induire les tiers en erreur.

Au vu de l'ensemble des circonstances, même si le nom de domaine litigieux, récemment enregistré, ne dirige vers aucun contenu actif émanant du défendeur, la détention passive du nom de domaine sodexofrance.fr n'est en rien exclusive de mauvaise foi.

La menace d'une utilisation abusive du nom de domaine sodexofrance.fr par le défendeur est en elle-même de nature à caractériser un enregistrement et un usage de mauvaise foi.

Pour les raisons précédemment exposées, la société requérante demande au Collège SYRELI d'ordonner que le nom de domaine sodexofrance.fr lui soit transféré.

La société requérante informe le Collège SYRELI qu'aucune procédure judiciaire, ni extrajudiciaire, est en cours concernant le nom de domaine objet du présent litige.».

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. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <sodexofrance.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société SODEXO immatriculée le 5 mai 2008 sous le numéro 301 940 219 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques suivantes du Requéant :
 - o La marque de l'Union européenne « SODEXO », numéro 008346462 enregistrée le 8 juin 2009 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16 et 35 à 45 ;
 - o La marque française semi-figurative « SODEXO » numéro 3513766 enregistrée le 16 juillet 2007 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16 et 35 à 45 ;
 - o La marque de l'Union européenne semi-figurative « SODEXO », numéro 006104657 enregistrée le 16 juillet 2007 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16 et 35 à 45.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <sodexofrance.fr> est similaire à la marque française semi-figurative antérieure du Requéant « SODEXO » numéro 3513766 enregistrée le 16 juillet 2007 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16 et 35 à 45 car il est composé de la composante verbale de la marque « SODEXO » dans son intégralité et du terme « france » pouvant faire référence au territoire national, pays d'origine du Requéant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société SODEXO.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 Requéant est titulaire de nombreuses marques antérieures « SODEXO » et en particulier de la marque française semi-figurative antérieure « SODEXO » numéro 3513766 enregistrée le 16 juillet 2007 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16 et 35 à 45 ;
- Entreprise multinationale spécialisée dans la restauration, le facility management (multiservices), les services Avantages & Récompenses (émission de titres de paiement et incentive) et les services à la personne et à domicile, le Requéant est le premier employeur privé français dans le monde avec 470 000 employés au service de 100 millions de consommateurs dans 67 pays ;
- En septembre 2019, le Requéant fait savoir qu'il a été reconnu leader de son secteur en 2019 par le Dow Jones Sustainability Index qui récompense les entreprises les plus

performantes à travers le monde suivant des critères économiques, environnementaux et sociaux, et ce pour la 15ème année consécutive ;

- Le Requérant indique que le Titulaire :
 - o Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter ses noms de domaine ;
 - o N'est pas en lien avec lui ;
- Le nom de domaine <sodexofrance.fr> est composé de la marque antérieure du Requérant « SODEXO » dont la composante verbale est reprise à l'identique et du terme « france », territoire national et pays d'origine du Requérant ;
- Le nom de domaine <sodexofrance.fr> renvoie vers un page web d'attente du bureau d'enregistrement ;
- Le Titulaire n'a adressé aucune réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <sodexofrance.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <sodexofrance.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <sodexofrance.fr> au profit du Requérant, la société SODEXO.

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 17 juillet 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

