

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

sodexoavantages.fr

Demande n° FR-2022-02817



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société SODEXO

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : sodexoavantages.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 novembre 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 8 décembre 2022

Bureau d'enregistrement : Uniregistrar Corp

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 avril 2022 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 mai 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 16 juin 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sodexoavantages.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

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 novembre 2021 du nom de domaine sodexoavantages.fr (dont le Whois figure en annexe 1).

Le titulaire de ce nom de domaine est "[Anonymisation]" dont l'adresse déclarée est :

[Anonymisation]

Le titulaire du nom de domaine sodexoavantages.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 adressé une lettre de mise en demeure à [Anonymisation] à l'adresse indiquée au sein du WHOIS ainsi qu'un courriel.

Le courriel est resté sans réponse et la lettre de mise en demeure, qui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, a été retournée avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage » (annexe 2).

Une recherche sur le moteur de recherche GOOGLE et sur le site INFOGREFFE n'a pas non plus permis de vérifier l'existence de cette personne physique ou morale.

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 Requérante démontrera ci-après disposer d'un intérêt à agir (I) et que le nom de domaine sodexoavantages.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

Conformément à l'article L45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques, « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 ».

La société SODEXO est immatriculée le 5 mai 2008 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 301 940 219 (extrait Kbis en annexe 3 et extrait du site Infogreffe annexe 4).

Outre ses droits sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne, la société SODEXO est également titulaire de nombreuses marques SODEXO dont les marques suivantes (copie de ces marques en annexes 5 à 8) :

 , marque française 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.

 , marque de l'Union Européenne 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.

□ SODEXO, marque française déposée le 3 novembre 2020 et enregistrée sous le n° 20 4 697 571 en classes internationales 7, 29, 30, 32, 33 et 35.

Les marques SODEXO et SODEXHO de la Requérante sont enregistrées dans de nombreux autres pays du monde, ainsi que cela ressort des listes de marques jointes en Annexe 9 et Annexe 10.

Fondée en 1966, la société SODEXO (anciennement dénommée SODEXHO ALLIANCE) est une entreprise multinationale leader de son secteur spécialisé 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 l'un des plus importants employeurs privés dans le monde avec 412 000 employés au service de 100 millions de consommateurs dans 56 pays.

Pour l'exercice 2021, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 17,4 milliards d'euros ce qui représente par région : 30,3% Amérique du Nord, 31,2 % Europe, 38,5 reste du monde.

Le document d'enregistrement universel SODEXO pour l'exercice 2020-2021 est joint en annexe 11.

La fiche WIKIPEDIA de la société SODEXO figure en annexe 12.

De 1966 à 2008, la 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  en .

La marque SODEXO est largement exploitée dans de nombreux pays et 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 SODEXO à de nombreuses reprises. L'une des décisions les plus récentes est la Décision n° D2021-2771 Sodexo v. [X.] du 13 décembre 2021 (annexe 13) dont voici un extrait :

"Based on the evidence provided on the record, the Panel considers that the Respondent, by registering the disputed domain name confusingly similar to the Complainant's well-known and widely used SODEXO registered trademark, is trading unfairly on the Complainant's valuable goodwill established in such trademark".

Traduction:

"Sur la base des éléments de preuve fournis au dossier, le Panel considère que le Défendeur, en enregistrant le nom de domaine litigieux similaire au point de créer une confusion avec la marque SODEXO, renommée et largement exploitée par le Plaignant, tire profit de la valeur du Plaignant établie par cette marque".

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

La société SODEXO est également titulaire du nom de domaine sodexoavantage.fr enregistré depuis le 9 avril 2015 (annexe 14).

Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique notamment la dénomination sociale, le nom commercial et les marques antérieurs SODEXO de la société SODEXO.

Le nom de domaine litigieux reprend également à l'identique le nom de domaine sodexoavantage.fr de la Requérante en se contentant d'y adjoindre la lettre finale "s".

La Requérante dispose donc d'un intérêt à agir pour demander le transfert à son profit du nom de domaine sodexoavantages.fr.

II - Atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du code des postes et des communications

électroniques :

Le nom de domaine *sodexoavantages.fr* est de nature à porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.
Son titulaire ne peut pas justifier d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

1- Atteinte aux droits invoqués par la Requérante

Les droits précités de la Requérante sur le signe SODEXO sont antérieurs à la réservation du nom de domaine le 30 novembre 2021.

Le nom de domaine contesté *sodexoavantages.fr* reproduit à l'identique le signe SODEXO avec l'adjonction de l'élément AVANTAGES. Dans l'ensemble *sodexoavantages.fr*, le public perçoit immédiatement la dénomination sociale, le nom commercial et la marque SODEXO. Le public sera indubitablement amené à penser que le nom de domaine *sodexoavantages.fr* est affilié à la Requérante.

En enregistrant le nom de domaine *sodexoavantages.fr*, le Titulaire entend donc bénéficier de la renommée de la marque SODEXO de la Requérante.

L'association du nom de domaine litigieux avec les marques et autres droits SODEXO de la Requérante est d'autant plus inévitable que la société SODEXO exploite massivement le signe SODEXO associé au terme AVANTAGE.

Elle est d'ailleurs titulaire du nom de domaine *sodexoavantage.fr* qu'elle exploite pour ses services Avantages & Récompenses. Le nom de domaine *sodexoavantage.fr* connecte à la page suivante : <http://www.rhonealpeshotels.net/sodexoavantages>
[image]

En ajoutant le terme AVANTAGES (au pluriel) à la marque SODEXO au sein du nom de domaine et en reprenant le nom de domaine *sodexoavantage.fr* de SODEXO en se contentant d'ajouter la lettre finale « s », le Titulaire entend nécessairement faire référence aux activités de la Requérante.

Le nom de domaine litigieux *sodexoavantages.fr* connecte en effet aujourd'hui à la même page que celle à laquelle connecte le nom de domaine *sodexoavantage.fr* de la Requérante : <http://www.rhonealpeshotels.net/sodexoavantages>
[image]

En connectant le nom de domaine litigieux à la page de SODEXO reprenant sa marque et son logo, le Titulaire tente indubitablement de tromper les internautes qui seront amenés à penser que le nom de domaine connecte au site officiel de SODEXO.



SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES FRANCE

La Requérante qui a récemment fait face à plusieurs attaques, craint une éventuelle utilisation frauduleuse du nom de domaine *sodexoavantages.fr* pour une tentative de "phishing".

Il existe en effet un risque élevé que le nom de domaine puisse être utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi d'emails.

2- Preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime du Titulaire.

Selon les informations Whois (Annexe 1), le Titulaire a enregistré le nom de domaine le 30 novembre 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation de la société SODEXO,

l'enregistrement des marques SODEXO de la Requérante et la réservation des noms de domaine, notamment du nom de domaine sodexoavantage.fr.

Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime à détenir le nom de domaine sodexoavantages.fr car il n'a aucun droit sur le signe SODEXO à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque ou nom de domaine qui serait antérieur aux droits de la Requérante.

En outre, le Titulaire 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.

Le Titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine sodexoavantages.fr.

Mauvaise foi du Titulaire

Le site auquel connecte le nom de domaine sodexoavantages.fr laisse à penser qu'il s'agit du site de la Requérante.

Le routage du nom de domaine ou la copie du site de SODEXO est en soi une preuve de mauvaise foi.

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 Requérante.

Eu égard à sa renommée internationale, le Titulaire au jour de la réservation du nom de domaine, ne pouvait ignorer l'existence des droits de la Requérante 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, constitue à l'évidence à un enregistrement de mauvaise foi.

De même, l'ajout du terme AVANTAGES à la marque de Requérante ne peut être une coïncidence, dès lors que la Requérante exploite le nom de domaine sodexoavantage.fr et développe une activité importante de services d'Avantages & Récompenses.

En conclusion, le Titulaire a enregistré le nom de domaine sodexoavantages.fr dans le but de bénéficier de la renommée de la dénomination SODEXO de Requérante afin de créer une confusion pour induire les tiers en erreur.

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

La Requérante informe le Collège SYRELI qu'aucune procédure judiciaire, ni extrajudiciaire, est en cours concernant le nom de domaine objet du présent litige, au moment où il formule sa demande.

Liste des Annexes

Annexe 1 Whois sodexoavantages.fr

Annexe 2 Accusé de retour de la lettre de mise en demeure

Annexe 3 Extrait Kbis de SODEXO

Annexe 4 Extrait Infogreffe SODEXO

Annexe 5 Marque française n° 073513766

Annexe 6 Marque de l'Union Européenne SODEXO n° 008346462

Annexe 7 Marque de l'Union Européenne n° 006104657

Annexe 8 Marque française SODEXO n° 20 4 697 571

Annexe 9 Liste des marques SODEXO

Annexe 10 Liste des marques SODEXHO

Annexe 11 Document d'enregistrement universel SODEXO pour l'exercice 2020-2021

Annexe 12 Fiche WIKIPEDIA SODEXO

Annexe 13 Décision UDRP D2021-2771

Annexe 14 WHOIS sodexoavantage.fr ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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 Requérant

Au regard de l'extrait Kbis et des renseignements extraits du site Infogreffe (*annexes 3 et 4*), des notices complètes de marques (*annexes 5, 6, 7 et 8*) et de l'extrait de base Whois (*annexe 14*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <sodexoavantages.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société SODEXO immatriculée le 5 mai 2008 sous le numéro 301 940 219 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « SODEXO » numéro 3513766 enregistrée le 16 juillet 2007 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35 à 45 ;
 - La marque verbale de l'Union européenne « SODEXO » numéro 008346462 enregistrée le 8 juin 2009 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35 à 45 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « sodexo » numéro 006104657 enregistrée le 16 juillet 2007 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35 à 45 ;
 - La marque verbale française « SODEXO » numéro 4697571 enregistrée le 3 novembre 2020 pour les classes 7, 29, 30, 32, 33, 35.
- Au nom de domaine <sodexoavantage.fr> enregistré le 9 avril 2015 par le Requérant

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. L'atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <sodexoavantages.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française « SODEXO » numéro 3513766 enregistrée le 16 juillet 2007 et dûment renouvelée car il est composé de la

marque « SODEXO », reprise dans son intégralité, suivie du terme « avantages » pouvant faire référence à des services proposés par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant 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

• Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime

Le Collège constate que, selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne dispose d'aucune autorisation pour enregistrer le nom de domaine <sodexoavantages.fr> ;
- Ne détient aucun lien avec lui ;
- « *n'a aucun droit sur le signe SODEXO à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque ou nom de domaine qui serait antérieur aux droits de la Requérant* » ; cependant, aucun élément n'est apporté au soutien de cette déclaration.

• Sur la preuve de la mauvaise foi

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société SODEXO, est une entreprise multinationale française, fondée en 1966, spécialisée dans la sous-traitance de services tels que la restauration, le facility management (multiservices), les services Avantages & Récompenses par l'émission de titres de paiement (*annexes 11 et 12*) ;
- Le Requérant est titulaire des marques « SODEXO » et du nom de domaine <sodexoavantage.fr> ;
- Une décision rendue par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a reconnu la renommée de la marque SODEXO du Requérant (*annexe 13*) ;
- Le nom de domaine <sodexoavantages.fr>, enregistré le 30 novembre 2021, est la reprise intégrale des marques antérieures « SODEXO » du Requérant suivie du terme « avantages » pouvant faire référence à des services Avantages & Récompenses proposés par le Requérant ; ledit nom de domaine est également quasi-identique au nom de domaine <sodexoavantage.fr> du Requérant, avec l'ajout de la lettre « s » ;
- Le représentant du Requérant a adressé une lettre en recommandé au Titulaire, qui a été retournée par la Poste pour « défaut d'accès ou d'adressage » (*annexe 2*) ;
- Le Requérant déclare que « *le nom de domaine litigieux sodexoavantages.fr connecte en effet aujourd'hui à la même page que celle à laquelle connecte le nom de domaine sodexoavantage.fr de la Requérante : <http://www.rhonealpeshotels.net/sodexoavantage>* » ; cependant, la capture d'écran fournie dans l'argumentaire est insuffisante pour prouver cette déclaration puisqu'elle ne démontre pas la redirection du nom de domaine.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <sodexoavantages.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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 <sodexoavantages.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <sodexoavantages.fr> au profit du Requêteur, 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 22 juin 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

