

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

sodexo-pass-france.fr

Demande n° FR-2022-03000



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SODEXO

Le Titulaire du nom de domaine : La société SODEXO PASS FRANCE

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : sodexo-pass-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 mai 2022 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 16 mai 2023

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 septembre 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 Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> 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 7 octobre 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 26 octobre 2022.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 3 novembre 2022.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sodexo-pass-france.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 Requéranant 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 Requéranant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation sans les visuels]**

« La société SODEXO, Requéranante, a été informée de la réservation en date du 16 mai 2022 du nom de domaine sodexo-pass-france.fr (dont le Whois figure en annexe 1).

Le nom de domaine a été enregistré au nom de SODEXO PASS FRANCE :

SODEXO PASS FRANCE

19 rue Ernest Renan

92000 Nanterre

FRANCE

La société SODEXO PASS FRANCE est une filiale de SODEXO, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 340 393 065 et dont le président du conseil d'administration est Monsieur [prénom nom] (annexe 2).

La société SODEXO PASS FRANCE n'a pas réservé ce nom de domaine sodexo-passfrance.fr. Il s'agit d'une usurpation d'identité.

La société SODEXO a adressé une lettre de mise en demeure à l'adresse indiquée au sein du WHOIS, [adresse électronique], adresse email usurpant également l'identité [du président du conseil d'administration de la société SODEXO PASS France].

Le courriel est resté sans réponse (annexe 3).

La société SODEXO a décidé d'engager la présente procédure SYRELI.

Par application des articles L 45-2 2° et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques, la Requéranante démontrera ci-après disposer d'un intérêt à agir (I) et que le nom de domaine sodexo-pass-france.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 4 et extrait du site Infogreffe annexe 5).

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 6 à 9) :

- [Visuel], 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.

- [Visuel], 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 Requérente sont enregistrées dans de nombreux autres pays du monde, ainsi que cela ressort de la liste de marques jointe en 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 : 39% Amérique du Nord, 42% Europe, 19% en Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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 Requérente 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 [visuel 1] en [visuel 2].

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° D2022-1140 Sodexo v. X. du 3 juin 2022 (annexe 13) dont voici un extrait :

"In light of the well-known character of the Trademarks, the Panel agrees with the Complainant that it is not conceivable that the Respondent chose the Domain Name without knowledge of the Complainant's activities and its Trademarks under which the Complainant is doing business."

Traduction:

"Compte tenu du caractère notoire des marques, la Commission estime, comme le Requérent, qu'il n'est pas concevable que le Défendeur ait choisi le Nom de Domaine sans avoir connaissance des activités du Requérent et des marques sous lesquelles le Requérent exerce son activité".

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 sodexopass.fr enregistré depuis le 13 février 2014 (annexe 4).

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, et la dénomination sociale et le nom commercial de sa filiale SODEXO PASS FRANCE.

Le nom de domaine litigieux est également fortement similaire au nom de domaine sodexopass.fr de la Requérente, l'ajout du terme géographique France et des tirets n'ayant aucune conséquence sur le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

La Requérente dispose donc d'un intérêt à agir pour demander le transfert à son profit du nom de domaine sodexo-pass-france.fr.

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

Le nom de domaine sodexo-pass-france.fr est de nature à porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérente.

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 16 mai 2022.

Le nom de domaine contesté *sodexo-pass-france.fr* reproduit à l'identique le signe SODEXO avec l'adjonction des mots PASS et FRANCE. Dans l'ensemble *sodexo-pass-france.fr*, le public perçoit immédiatement la dénomination sociale, le nom commercial et la marque SODEXO ainsi que la dénomination sociale et le nom commercial de sa filiale SODEXO PASS FRANCE.

Le public sera indéniablement amené à penser que le nom de domaine *sodexo-pass-france.fr* est affilié à la Requérante.

En enregistrant le nom de domaine *sodexo-pass-france.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, et plus particulièrement sa filiale SODEXO PASS FRANCE exploite massivement le signe SODEXO PASS pour des titres de paiement et notamment pour sa carte PASS RESTAURANT.

En ajoutant les termes PASS et FRANCE à la marque SODEXO au sein du nom de domaine, le Titulaire entend nécessairement faire référence aux activités de la Requérante.

Le nom de domaine litigieux *sodexo-pass-france.fr* est aujourd'hui inactif :

<http://sodexo-pass-france.fr/>

[capture]

Cependant, la Requérante qui a récemment fait face à plusieurs attaques, craint une éventuelle utilisation frauduleuse du nom de domaine *sodexo-pass-france.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 16 mai 2022, soit de nombreuses années après l'immatriculation de la société SODEXO PASS FRANCE, l'enregistrement des marques SODEXO de la Requérante et la réservation des noms de domaine, notamment du nom de domaine *sodexopass.fr*.

Le nom de domaine a, par ailleurs, été réservé au nom de la société SODEXO PASS FRANCE, et l'adresse de contact [adresse électronique] reprend le nom de son président du conseil d'administration, Monsieur [prénom nom].

La société SODEXO PASS FRANCE a indiqué à la Requérante qu'elle n'avait pas réservé le nom de domaine litigieux et qu'elle n'a aucun rôle à jouer dans l'enregistrement de ce nom de domaine et dans son utilisation ultérieure.

Le Titulaire a enregistré ce nom de domaine sous le nom de SODEXO PASS FRANCE dans le but évident de se faire passer pour elle.

Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime à détenir le nom de domaine *sodexo-pass-france.fr* car il n'a aucun droit sur les signes SODEXO et SODEXO PASS FRANCE 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 *sodexo-pass-france.fr*.

### *Mauvaise foi du Titulaire*

*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.*

*Il est tout à fait probable qu'en enregistrant le nom de domaine sodexo-pass-france.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 sodexo-pass-france.fr n'est en rien exclusive de mauvaise foi.*

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

*De même, l'ajout des termes PASS FRANCE à la marque de la Requérante ne peut être une coïncidence, dès lors qu'une filiale de la Requérante a pour dénomination sociale et nom commercial SODEXO PASS FRANCE.*

*En conclusion, le Titulaire a enregistré le nom de domaine sodexo-pass-france.fr dans le but de bénéficier de la renommée de la dénomination SODEXO de la Requérante, et plus particulièrement de sa filiale SODEXO PASS FRANCE 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 sodexo-pass-france.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 sodexo-pass-france.fr*
- Annexe 2 Sodexo Pass France société.com*
- Annexe 3 Email adressé [au Titulaire]*
- Annexe 4 Extrait Kbis de SODEXO*
- Annexe 5 Extrait Infogreffe SODEXO*
- Annexe 6 Marque française [visuel] n° 073513766*
- Annexe 7 Marque de l'Union Européenne SODEXO n° 008346462*
- Annexe 8 Marque de l'Union Européenne [visuel] n° 006104657*
- Annexe 9 Marque française SODEXO n° 20 4 697 571*
- Annexe 10 Liste des marques SODEXO et SODEXHO*
- Annexe 11 Document d'enregistrement universel SODEXO pour l'exercice 2020-2021*
- Annexe 12 Fiche WIKIPEDIA SODEXO*
- Annexe 13 Décision UDRP D2022-1140*
- Annexe 14 WHOIS sodexopass.fr ».*

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 26 octobre 2022.

Dans sa réponse, le Titulaire 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 Titulaire indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

«Madame, Monsieur,

SODEXO PASS FRANCE confirme la plainte de sa société mère SODEXO SA : notre société n'a pas réservé le nom de domaine sodexo-pass-france.fr

Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime à être propriétaire de ce nom de domaine enregistré frauduleusement en usurpant l'identité de notre Président du conseil d'administration Monsieur [prénom nom].

Nous confirmons la demande de notre siège SODEXO SA au Collège SYRELI d'ordonner que le nom de domaine sodexo-pass-france.fr lui soit transféré.».

## 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 Requérent

Au regard des renseignements extraits du site Infogreffe (annexe 5) et des notices complètes de marques (annexes 6 à 10) fournis par le Requérent, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <sodexo-pass-france.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérent, la société SODEXO immatriculée le 5 mai 2008 sous le numéro 301 940 219 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques suivantes du Requérent :
  - 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 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.

Le Collège a donc considéré que le Requérent avait un intérêt à agir.

## ii. L'accord du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le nom de domaine <sodexo-pass-france.fr> est enregistré au nom de la société SODEXO PASS FRANCE ;
- Les coordonnées postales du Titulaire du nom de domaine <sodexo-pass-france.fr> sont bien celles de la société SODEXO PASS FRANCE ;
- Le Titulaire a reçu la notification d'ouverture de la présente procédure SYRELI à son adresse postale ;
- Muni des codes d'accès à la plateforme, le Titulaire a répondu et prouvé que les coordonnées figurant dans la base whois sont les siennes mise à part l'adresse courriel ;
- Le Titulaire indique n'avoir pas enregistré ce nom de domaine et être victime d'usurpation d'identité.

Le Collège a donc considéré que le Titulaire, en ayant reçu la notification à son adresse détient un droit de réponse et qu'en indiquant « [...] Nous confirmons la demande de notre siège SODEXO SA au Collège SYRELI d'ordonner que le nom de domaine sodexo-pass-france.fr lui soit transféré. », avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <sodexo-pass-france.fr> au Requérant.

## V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <sodexo-pass-france.fr> au Requérant, la société SODEXO.

## VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 7 novembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

