

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

sodexo-pass.fr

Demande n° FR-2021-02645



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SODEXO

Le Titulaire du nom de domaine : La société SODEXOPASSEFRANCE

ii. Sur le nom de domaine

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

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

Date d'expiration du nom de domaine : 1^{er} février 2022

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 décembre 2021 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^{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 14 janvier 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 Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 février 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sodexo-pass.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 ;
- Informations datées du 30 décembre 2021 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société SODEXO immatriculée le 5 mai 2008 sous le numéro 301 940 219 au RCS de Nanterre ;
- Informations datées du 27 octobre 2021 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société SODEXO PASS FRANCE immatriculée le 29 novembre 1993 sous le numéro 340 393 065 au RCS de Nanterre ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « SODEXO » numéro 008346462, enregistrée le 8 juin 2009 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35 à 45 ;
- Notice complète de la marque verbale française « SODEXO » numéro 4697571 enregistrée le 3 novembre 2020 par le Requérant pour les classes 7, 29, 30, 32, 33 et 35 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « sodexo » numéro 006104657, enregistrée le 16 juillet 2007 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35 à 45 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « SODEXO » numéro 3513766 enregistrée le 16 juillet 2007 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35 à 45 ;
- Extrait du 22 octobre 2021 de la base Whois du nom de domaine <sodexo-pass.fr> enregistré le 1er février 2021 par le Titulaire ;
- Capture d'écran du 30 décembre 2021 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <sodexo-pass.fr> indiquant : « Ce site est inaccessible » ;
- Tableau listant les marques contenant le terme « SODEXO » enregistrées par le Requérant ou des entités ;
- Tableau listant les marques contenant le terme « SODEXHO » enregistrées par le Requérant ou des entités ;
- Tableau listant les marques contenant le terme « pass » enregistrées par le Requérant ou des entités ;
- Document d'enregistrement universel 2019-2020 du Requérant ;
- Page Wikipédia dédiée à « Sodexo » ;
- Décision rendue le 13 décembre 2021 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2021-2771 Sodexo v. bmk logger, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle dans l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les images]

« La société SODEXO, requérante, a été informée de la réservation en date du 1er février 2021 du nom de domaine sodexo-pass.fr (dont le Whois figure en annexe 1).

Le titulaire de ce nom de domaine est « sodexopassefrance » dont l'adresse est : RUE ERNEST RENAN 19, 92000 NANTERRE, France.

La filiale SODEXO PASS FRANCE de la Requérante est effectivement domiciliée 19 rue Ernest Renan à Nanterre (extrait Infogreffe en annexe 2).

Le nom de domaine sodexo-pass.fr n'a toutefois pas été réservé par SODEXO PASS FRANCE. Le titulaire du nom de domaine a tenté maladroitement d'usurper l'identité de la filiale SODEXO PASS FRANCE du groupe SODEXO en reprenant son nom et son adresse mais avec

une différence orthographique : l'ajout de la voyelle E au mot PASS dans la dénomination « sodexopassefrance ».

Le titulaire du nom de domaine sodexo-pass.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 Requérante démontrera ci-après disposer d'un intérêt à agir (I) et que le nom de domaine sodexo-pass.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 420 000 employés au service de 100 millions de consommateurs dans 64 pays.

Pour l'exercice 2020, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 19,3 milliards d'euros ce qui représente par région : 43% Amérique du Nord, 40% Europe, 17% reste du monde.

Le document d'enregistrement universel SODEXO pour l'exercice 2019-2020 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. La décision la plus récente est la Décision n° D2021-2771 Sodexo v. bmk logger 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...

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. La Requêteuse dispose donc d'un intérêt à agir pour demander le transfert à son profit du nom de domaine sodexo-pass.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.fr est de nature à porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requêteuse.

Son titulaire ne peut pas justifier d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

1- Atteinte aux droits invoqués par la Requêteuse

Les droits précités de la Requêteuse sur le signe SODEXO sont antérieurs à la réservation du nom de domaine le 1er février 2021.

Le nom de domaine contesté sodexo-pass.fr reproduit à l'identique le signe SODEXO avec l'adjonction de l'élément PASS. Dans l'ensemble sodexo-pass.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 sodexo-pass.fr est affilié au Requêteur.

En enregistrant le nom de domaine sodexo-pass.fr, le Titulaire entend donc bénéficier de la renommée de la marque SODEXO de la Requêteuse.

L'association du nom de domaine litigieux avec les marques et autres droits SODEXO de la Requêteuse est d'autant plus inévitable que la société SODEXO exploite massivement le signe SODEXO associé au terme PASS. Elle est par ailleurs titulaire de nombreuses marques composées de l'élément PASS exploitées à travers le monde pour ses titres dématérialisés.

Vous trouverez en annexe (annexe 14) le listing des familles de marques PASS de la Requêteuse.

La Requérante exploite en France le site MON COMPTE SODEXO PASS qui correspond à son espace client :

[image]

L'interrogation sur le moteur de recherche GOOGLE portant sur l'expression SODEXO PASS révèle par ailleurs plus de 9,5 millions de résultats en lien avec la Requérante :

[image]

En ajoutant le terme PASS à la marque SODEXO au sein du nom de domaine, le Titulaire entend faire référence à l'espace client officiel de la Requérante.

Le nom de domaine litigieux sodexo-pass.fr connecte aujourd'hui les internautes à la page suivante portant l'inscription « Ce site est inaccessible » (annexe 15):

[image]

La Requérante qui a récemment fait face à plusieurs attaques, a été alertée du caractère potentiellement dangereux de ce nom de domaine. Elle craint une éventuelle utilisation frauduleuse du nom de domaine sodexo-pass.fr pour une tentative de "phishing".

Il existe en effet une possibilité 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 1^{er} février 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation de la société SODEXO et l'enregistrement des marques SODEXO de la Requérante.

Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime à détenir le nom de domaine sodexo-pass.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 à ses propres droits.

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.fr.

Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine sodexo-pass.fr n'a pas été réservé par SODEXO PASS FRANCE, contrairement à ce que laisse penser le Titulaire qui s'identifie comme étant « sodexopassefrance ».

L'usurpation d'identité 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 PASS à la marque de Requérante ne peut être une coïncidence,

dès lors que la Requérente exploite massivement l'élément PASS notamment pour désigner son espace client et qu'elle est titulaire de nombreuses marques composées du signe PASS (annexe 14).

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

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

La Requérente 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] »

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 Requérant

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

- A la dénomination sociale du Requérant, la société SODEXO immatriculée le 5 mai 2008 sous le numéro 301 940 219 au RCS de Nanterre ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - 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 verbale française « SODEXO » numéro 4697571 enregistrée le 3 novembre 2020 pour les classes 7, 29, 30, 32, 33 et 35 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « sodexo » numéro 006104657, enregistrée le 16 juillet 2007 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35 à 45 ;
 - La composante verbale de la marque française semi-figurative « SODEXO » numéro 3513766 enregistrée le 16 juillet 2007 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35 à 45.

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 Collège constate que le nom de domaine <sodexo-pass.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale de l'Union européenne « SODEXO » numéro 008346462 enregistrée le 8 juin 2009 car il est composé de la marque « SODEXO », reprise dans son intégralité, associée au terme « pass », exploité 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 l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate, d'une part, que le nom de domaine <sodexo-pass.fr> a été enregistré au nom de la société SODEXOPASSEFRANCE. Le Requérant indique que le Titulaire a repris le nom et l'adresse de sa filiale, la société SODEXO PASS FRANCE, avec pour seule exception l'ajout de la lettre « E » au terme « pass ».

D'autre part, selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour enregistrer et exploiter le nom de domaine <sodexo-pass.fr> ;
 - Ne détient aucun droit sur le signe « SODEXO », que ce soit à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque ou nom de domaine ;
 - N'est pas en lien avec lui.
- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le Requérant est la société SODEXO, fondée en 1966 et immatriculée en 2008, qui est l'un des plus gros fournisseurs mondiaux de services de restauration collective pour toutes formes d'entreprises ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « SODEXO » enregistrées entre 2009 et 2020 ;
- Une décision rendue par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI reconnaît la notoriété de la marque « SODEXO » ;
- Le Requérant déclare exploiter le site web <https://moncompte.sodexopass.fr> qui correspond à son espace client et être titulaire de diverses marques comportant le terme « pass » ;
- Le nom de domaine <sodexo-pass.fr> est la reprise à l'identique de la marque antérieure « SODEXO » du Requérant associée au terme « pass », exploité par le Requérant dans le cadre de son activité ;
- Le 30 décembre 2021, le nom de domaine <sodexo-pass.fr> renvoie vers une page

indiquant « Ce site est inaccessible ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéranant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requéranant et qu'il avait enregistré le nom de domaine <sodexo-pass.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéranant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéranant 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 <sodexo-pass.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 <sodexo-pass.fr> au profit du Requéranant, 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 18 janvier 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

