

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

sodexo-energie.fr

Demande n° FR-2023-03196



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société SODEXO

Le Titulaire du nom de domaine : Madame B.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 3 janvier 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 3 janvier 2024

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 janvier 2023 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 9 février 2023.

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), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 9 mars 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sodexo-energie.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 sans visuel ni tableau]

« La société SODEXO, Requérante, a été informée de la réservation en date du 3 janvier 2023 du nom de domaine sodexo-energie.fr (dont le Whois figure en annexe 1).

Le titulaire du nom de domaine n'étant pas divulgué dans le Whois, une levée d'anonymat a été demandée par la société SODEXO. Dans un email du 11 janvier 2023 (annexe 2), l'AFNIC a donc indiqué que la titulaire de ce nom de domaine est [une personne physique] dont l'adresse déclarée est :

[adresse postale]

La titulaire du nom de domaine sodexo-energie.fr lui étant inconnue et n'ayant aucune légitimité à détenir un nom de domaine usurpant ses droits de propriété intellectuelle, la société SODEXO a adressé une mise en demeure [au Titulaire] à l'adresse email indiquée par l'AFNIC : [adresse électronique].

L'email 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 Requérante démontrera ci-après disposer d'un intérêt à agir (I) et que le nom de domaine sodexo-energie.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 Requérante sont enregistrées dans de nombreux autres pays du monde, ainsi que cela ressort des listes de marques jointes en Annexes 10 et 11.

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 422 000 employés au service de 100 millions de consommateurs dans 53 pays.

Pour l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 21,1 milliards d'euros ce qui représente par région : 44% Amérique du Nord, 38% Europe, et 18% pour le reste du monde. Un extrait du rapport fiscal intégré pour 2022 est joint en annexe 12.

La fiche WIKIPEDIA de la société SODEXO figure en annexe 13.

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 [visuel] en [visuel] .

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° D2022-3927 SODEXO v. [X.] du 13 décembre 2022 (annexe 14) dont voici un extrait :

"When the Respondent registered the disputed domain name, the SODEXO trade marks were already widely known and directly associated with the Complainant's activities. UDRP panels have consistently found that the mere registration of a domain name that is confusingly similar to a famous or widely-known trade mark by an unaffiliated entity can by itself create a presumption of bad faith. See WIPO Overview 3.0, section 3.1.4.

Given the extensive prior use and fame of the Complainant's marks, in the Panel's view, the Respondent should have been aware of the Complainant's marks when registering the disputed domain name".

Traduction:

"Lorsque le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux, les marques SODEXO étaient déjà largement connues et directement associées aux activités du Requérant. Les commissions UDRP ont toujours considéré que le simple enregistrement d'un nom de domaine similaire au point de prêter à confusion à une marque célèbre ou largement connue par une entité non affiliée peut en soi créer une présomption de mauvaise foi. Voir Aperçu OMPI 3.0, section 3.1.4.

Compte tenu de l'usage préalable étendu et de la notoriété des marques du Requérant, le Défendeur aurait dû, de l'avis de la Commission, avoir connaissance des marques du Requérant lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux".

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.

L'ajout du terme descriptif « ENERGIE » aggrave encore le risque de confusion dans l'esprit du public entre le nom de domaine litigieux et les droits de la Requérante, dans la mesure où l'un des principaux services de la Requérante est l'"Energie et maintenance".

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

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

Le nom de domaine sodexo-energie.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 3 janvier 2023.

Le nom de domaine contesté sodexo-energie.fr reproduit à l'identique le signe SODEXO avec l'adjonction du terme ENERGIE. Dans l'ensemble sodexo-energie.fr, le public perçoit immédiatement la dénomination sociale, le nom commercial et la marque SODEXO.

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

En enregistrant le nom de domaine sodexo-energie.fr, la 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 pour des services d'ENERGIE et de maintenance, qui est un des services principaux de SODEXO :

<https://fr.sodexo.com/services/energie-maintenance.html>

[captures]

En ajoutant le terme ENERGIE à la marque SODEXO au sein du nom de domaine, la Titulaire entend nécessairement faire référence aux activités de la Requérante.

Le nom de domaine litigieux sodexo-energie.fr est aujourd'hui inactif :

<http://sodexo-energie.fr/>

[capture]

Cependant, la Requérante qui a récemment fait face à plusieurs attaques, craint une éventuelle utilisation frauduleuse du nom de domaine sodexo-energie.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), la Titulaire a enregistré le nom de domaine contesté le 3 janvier 2023, soit de nombreuses années après l'immatriculation de la société SODEXO, et l'enregistrement des marques SODEXO de la Requérante.

La Titulaire n'a aucun intérêt légitime à détenir le nom de domaine sodexo-energie.fr car elle 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, la Titulaire n'a aucun lien d'affiliation, d'association, de parrainage ou autre lien juridique ou économique avec la société requérante et elle n'a pas été autorisée par cette dernière ou par l'une de ses filiales à enregistrer le nom de domaine contesté.

La Titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine sodexo-energie.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, la Titulaire au jour de la réservation du nom de domaine, ne pouvait ignorer l'existence des droits de la Requérante et savoir qu'elle 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 un enregistrement de mauvaise foi.

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

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

De même, l'ajout du terme ENERGIE à la marque SODEXO de la Requérante ne peut être une coïncidence, dès lors que la Requérante exploite le nom de domaine sodexo.fr et développe une activité importante de services d'Energie et Maintenance.

En conclusion, la Titulaire a enregistré le nom de domaine sodexo-energie.fr dans le but de bénéficier de la renommée de la dénomination SODEXO de la 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 sodexo-energie.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 elle formule sa demande.

[prénom nom]

Conseil en propriété industrielle

[signature numérique]

Date : 13 janvier 2023

Liste des Annexes

Annexe 1	Whois sodexo-energie.fr
Annexe 2	Email de l'AFNIC
Annexe 3	Email adressé à [la 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
Annexe 11	Liste des marques SODEXHO
Annexe 12	Extrait rapport intégré fiscal SODEXO 2022
Annexe 13	Fiche WIKIPEDIA SODEXO
Annexe 14	Décision UDRP D2022-3927 »

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression 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 de l'extrait Kbis et des renseignements extraits du site Infogreffe (*annexes 4 et 5*) ainsi que des notices complètes de marques (*annexes 6 à 9*), fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <sodexo-energie.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 de l'Union européenne « 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 <sodexo.com> exploité 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 <sodexo-energie.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 « ENERGIE » 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 Requêteur, le Titulaire :

- Ne dispose d'aucune autorisation pour enregistrer le nom de domaine <sodexo-energie.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 Requêrante » ; cependant, aucun élément n'est apporté au soutien de cette déclaration.

• Sur la preuve de la mauvaise foi

Le Collège constate que :

- Le Requêteur, 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 12 et 13) ;
- Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques « SODEXO » antérieures et il exploite le nom de domaine <sodexo.com> qui comporte un espace dédié aux services « Energie et maintenance » qu'il fournit à l'adresse « <https://fr.sodexo.com/services/energie-maintenance.html> » (cf. capture dans l'argumentaire du Requêteur) ;
- Une décision rendue en décembre 2022 par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a reconnu la notoriété de la marque SODEXO du Requêteur (annexe 14) ;
- Le nom de domaine <sodexo-energie.fr>, enregistré le 3 janvier 2023, est la reprise intégrale des marques antérieures « SODEXO » du Requêteur suivie du terme « ENERGIE », service fourni par le Requêteur et couvert par ses marques ;
- Le 13 janvier 2023, le nom de domaine <sodexo-energie.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <sodexo-energie.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requêteur 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 <sodexo-energie.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-energie.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 20 mars 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

