

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

groupe-sodexo.fr

Demande n° FR-2024-03929



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 : groupe-sodexo.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine 4 mai 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 4 mai 2025

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 mai 2024 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 17 mai 2024.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de, Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre Titulaire) et Régis MASSÉ (membre Titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 25 juin 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <groupe-

sodexo.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 les visuels]

« La société SODEXO, Requérante, a été informée de la réservation du nom de domaine groupe-sodexo.fr en date du 4 mai 2024 (dont le Whols figure en Annexe 1).

Le titulaire du nom de domaine n'étant pas divulgué dans le Whols, une levée d'anonymat a été demandée par la société SODEXO. Par email du 7 mai 2024 (Annexe 2), l'Afnic a indiqué que le titulaire de ce nom de domaine est [Anonymisation] dont les coordonnées déclarées sont :

Nom : [Anonymisation]

Rue : [Anonymisation]

Ville : [Anonymisation]

Code postal : [Anonymisation]

Code pays : [Anonymisation]

Téléphone : [Anonymisation]

Email : [Anonymisation]

Le titulaire du nom de domaine groupe-sodexo.fr 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 2° et L 45-6 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 groupe-sodexo.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 août 1975 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 301 940 219 (extrait du site Infogreffe Annexe 3).

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 4 à 7) :

- [LOGO], 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.

- [LOGO], 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 8 et 9.

Fondée en 1966, la société SODEXO (anciennement dénommée SODEXHO ALLIANCE) est une entreprise multinationale leader de son secteur spécialisé dans la restauration et le facility management (multiservices).

En 2023, SODEXO est l'un des plus importants employeurs privés dans le monde avec 430 000 employés au service de 80 millions de consommateurs dans 45 pays.

Pour l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 22,6 milliards d'euros ce qui représente par région : 46% Amérique du Nord, 36% Europe, et 18% pour le reste du monde.

Le rapport d'activité de l'exercice 2023 est joint en Annexe 10.

La fiche WIKIPEDIA de la société SODEXO figure en Annexe 11.

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 [LOGO] en [LOGO].

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° D2023-3700 Sodexo v. [Anonymisation], [Anonymisation] du 30 octobre 2023 (Annexe 12) dont voici un extrait :

"In the present case, the Panel notes that the mere registration of a domain name that is identical or confusingly similar to a famous or widely-known trademark by an unaffiliated entity can by itself create a presumption of bad faith. The Panel is convinced that the Complainant's trademark is well established through long and widespread use and the Complainant has acquired a significant reputation and level of goodwill in its trademark both in France and internationally".

Traduction:

“Dans le cas présent, le Panel note que le simple enregistrement d'un nom de domaine identique ou 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. Le Panel est convaincu que la marque du Requérant est bien établie grâce à un usage long et généralisé et que le Requérant a acquis une réputation et un niveau de notoriété importants pour sa marque, tant en France qu'à l'étranger.”.

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... et est également notamment titulaire des noms de domaine sodexo-group.fr et sodexo-groupe.fr :

[Capture d'écran]

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

L'ajout du terme descriptif « GROUPE » 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 structurellement, la Requérante est constituée de nombreuses entités formant le GROUPE SODEXO :

<https://dirigeants-entreprise.com/entreprises/groupe-sodexo/>
[Capture d'écran]

<https://www.nomination.fr/societe/sodexo-2/>
[Capture d'écran]

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

La Requérante a par ailleurs fait face à de nombreuses tentatives de phishing utilisant des noms de domaine dont la construction avec le présent nom de domaine est très proche :

sodexogroupe.fr sodexo-groupe.fr sodexogroupes.fr

La Requérante a déposé des plaintes à l'encontre de l'enregistrement des trois noms de domaine précités. L'Afnic a ordonné le transfert des noms de domaine litigieux à la Requérante :

Nom de domaine sodexogroupe.fr : Décision n° FR-2023-03722 du 8 février 2024

Nom de domaine sodexo-groupe.fr : Décision n° FR-2024-03770 du 15 mars 2024

Nom de domaine sodexogroupes.fr : Décision n° FR-2024-03780 du 29 mars 2024

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

Le nom de domaine groupe-sodexo.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 4 mai 2024.

Le nom de domaine contesté groupe-sodexo.fr reproduit à l'identique le signe SODEXO avec l'adjonction du terme GROUPE. Dans l'ensemble groupe-sodexo.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 groupe-sodexo.fr est affilié à la Requérante.

En enregistrant le nom de domaine groupe-sodexo.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 est un GROUPE de sociétés : le GROUPE SODEXO.

En ajoutant le terme GROUPE au signe SODEXO au sein du nom de domaine, le Titulaire entend nécessairement faire référence à la Requérante.

Le nom de domaine litigieux groupe-sodexo.fr connecte à un site malveillant :

[Capture d'écran]

La Requérante qui a récemment fait face à plusieurs attaques, craint très fortement une utilisation frauduleuse du nom de domaine groupe-sodexo.fr pour des tentatives 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 contesté le 4 mai 2024, soit de nombreuses années après l'immatriculation de la société SODEXO et l'enregistrement des marques SODEXO et des noms de domaine de la Requérante.

Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime à détenir le nom de domaine groupe-sodexo.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 groupe-sodexo.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 les marques 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 un enregistrement de mauvaise foi.

De même, l'ajout du terme GROUPE à la marque SODEXO de la Requérante ne peut être une coïncidence, dès lors que la Requérante est connue sous le nom GROUPE SODEXO, exploite les noms de domaine sodexo.fr et sodexo.com et est notamment titulaire des noms de domaine sodexo-group.fr et sodexo-groupe.fr.

Par ailleurs et en tout état de cause, le fait que le nom de domaine groupe-sodexo.fr connecte l'internaute à un site manifestement malveillant caractérise parfaitement la mauvaise foi du défendeur.

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

En conclusion, le Titulaire a enregistré le nom de domaine groupe-sodexo.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 groupe-sodexo.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.

Liste des Annexes

- Annexe 1 Whois groupe-sodexo.fr
- Annexe 2 Email de l'Afnic du 7 mai 2024 – Divulgation des données
- Annexe 3 Extrait Infogreffe SODEXO
- Annexe 4 Marque française [LOGO] n° 07 3 513 766
- Annexe 5 Marque de l'Union Européenne SODEXO n° 008346462
- Annexe 6 Marque de l'Union Européenne [LOGO] n° 006104657
- Annexe 7 Marque française SODEXO n° 20 4 697 571
- Annexe 8 Liste des marques SODEXO
- Annexe 9 Liste des marques SODEXHO
- Annexe 10 Rapport d'activité SODEXO 2023
- Annexe 11 Fiche WIKIPEDIA SODEXO
- Annexe 12 Décision UDRP D2023-3700

»

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. La recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège constate que des éléments fournis par le Requérant sont fournis en langue anglaise sans traduction en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces éléments de compréhension aisée.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des renseignements extraits du site Infogreffe (*annexe 3*) et des notices complètes de marques (*annexes 4 à 7*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <groupe-sodexo.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société SODEXO immatriculée le 5 août 1975 sous le numéro 301 940 219 au R.C.S. de Nanterre ;
- Au nom de domaine <sodexo-group.fr> enregistré le 26 février 2020 par le Requérant ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - 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 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 de l'Union européenne « sodexo » numéro

006104657 enregistrée le 16 juillet 2007 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35 à 45 ;

- o La marque 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 Requérant avait un intérêt à agir.

iii. 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 <groupe-sodexo.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française antérieure « SODEXO » numéro 3513766 enregistrée le 16 juillet 2007 et dûment renouvelée, car il est composé de ladite marque « SODEXO » reprise dans son intégralité, précédée d'un tiret et du terme générique « groupe » couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société SODEXO est une entreprise multinationale française fondée en 1966, spécialisée dans la sous-traitance de services de restauration collective pour toutes formes d'entreprises, la Requérante est constituée de nombreuses entités formant le GROUPE SODEXO (*annexe 11*) ;
- Dans son rapport d'activité SODEXO 2023 (*annexe 10*), le Requérant rapporte qu'en 2023, il réunit 430 000 collaborateurs dans 45 pays et sert chaque jour 80 millions de personnes ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « SODEXO » (*annexes 4 à 7*) ;
- Une décision rendue en octobre 2023 par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI relève à propos de la marque « SODEXO » du Requérant : « *une marque célèbre ou largement connue (...). Le Panel est convaincu que la marque du Requérant est bien établie grâce à un usage long et généralisé et que le Requérant a acquis une réputation et un niveau de notoriété importants pour sa marque, tant en France qu'à l'étranger* » (*annexe 12*) ;
- Le nom de domaine <groupe-sodexo.fr> similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française antérieure « SODEXO » numéro 3513766 enregistrée le 16 juillet 2007 et dûment renouvelée, car il est composé de la marque « SODEXO », reprise dans son intégralité, précédé du terme générique « groupe » couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises ;
- En s'appuyant sur une demande de divulgation des données personnelles du Titulaire, le Requérant déclare que :
 - o « *Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime à détenir le nom de domaine groupe-sodexo.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. » ;*
- « *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. » ;*
 - La capture d'écran effectuée par le Requérant démontre que lorsque ce dernier s'est connecté le 13 mai 2024 sur la page web liée au nom de domaine <groupe-sodexo.fr>, un message de son anti-virus lui indique « *Nous avons annulé la connexion à groupe-sodexo.fr car cet élément était infecté par URL :Phishing* » (argumentation du Requérant).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant, et avait enregistré le nom de domaine <groupe-sodexo.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 Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <groupe-sodexo.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 <groupe-sodexo.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 Guyancourt, le 02 juillet 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

