

DECISIÓN DEL EXPERTO

Sodexo v. M. B.

Caso No. DES2025-0016

1. Las Partes

La Demandante es Sodexo, Francia, representada por Areopage, Francia.

El Demandado es M. B., Francia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <sodexho.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Registrar.eu.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de abril de 2025. El 15 de abril de 2025, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de abril de 2025, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de abril de 2025. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de mayo de 2025. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 20 de mayo de 2025.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 30 de mayo de 2025, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una multinacional francesa fundada en 1966, que ha venido operando interrumpidamente en el mercado desde entonces inicialmente bajo el nombre comercial de “Sodexho” y, desde el año 2008, bajo el nombre comercial ortográficamente simplificado de “Sodexo”.

La Demandante es titular de un amplio número de registros marcarios, contenedores de los términos “Sodexho” y “Sodexo”, entre otras:

- Marca internacional SODEXHO número 689106, desde el 28 de enero de 1998, en clases 16, 36, 37, 39, 41 y 42, que designa y está protegida entre otras jurisdicciones en España.
- Marca internacional SODEXHO número 694302, desde el 22 de junio de 1998, en clase 9, que designa y está protegida entre otras jurisdicciones en España.
- Marca internacional SODEXHO número 964615, desde el 8 de enero de 2008, en clases 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, que designa y está protegida entre otras jurisdicciones en la Unión Europea.
- Marca de la Unión Europea SODEXO número 008346462, desde el 8 de junio de 2009, en clases 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45.
- Marca de la Unión Europea SODEXO número 006104657, desde el 16 de julio de 2007, en clases 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45.

Adicionalmente, la Demandante es titular registral, con anterioridad a la creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de una serie de nombres de dominio que contienen las marcas SODEXHO o SODEXO, entre otros, <sodexo.com> y <sodexho.com>.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 14 de septiembre de 2024.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:

- La Demandante es una de las empresas más grandes del mundo especializada en servicios de alimentos y gestión de instalaciones, con 423,000 empleados que atienden diariamente a 80 millones de consumidores en 45 países, con una facturación mundial consolidada de 23.8 billones de euros.
- La Demandante promovió desde 1966 a 2008 su negocio bajo la marca y nombre comercial SODEXHO, simplificando en 2008 la ortografía de su marca a SODEXO.
- La Demandante brinda una amplia gama de servicios bajo la marca SODEXO (antes SODEXHO) a través de una oferta de servicios de restauración y multiservicios.
- La Demandante es titular, con carácter previo a la creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de un importante número de marcas SODEXO y SODEXHO.
- La Demandante es también titular, con carácter previo al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de numerosos nombres de dominio que contienen las marcas SODEXO y SODEXHO.

- Las marcas SODEXO y SODEXHO tienen una sólida reputación en el mercado y son ampliamente conocidas en todo el mundo. En este sentido, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha venido reconociendo el carácter notorio de las marcas de la Demandante en diferentes decisiones dictadas en los últimos años.

- El nombre de dominio en disputa <sodexho.es> está íntegramente compuesto de la marca anterior SODEXHO, causando potencialmente confusión en el público destinatario de que el nombre de dominio en disputa corresponde o está económicamente vinculado a la Demandante.

- El nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo a la fecha de presentación de la Demanda.

- El Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, no es conocido en el mercado bajo la denominación “sodexho”, ni es titular de denominación social, nombre, rótulo comercial, marca o nombre de dominio que contenga el término “sodexho” con carácter previo a los derechos de la Demandante sobre la marca SODEXHO.

- El Demandado no tiene ninguna afiliación, asociación, patrocinio o conexión con la Demandante y no ha sido autorizado, licenciado o permitido de otro modo por la Demandante para la creación del nombre de dominio en disputa.

- La marca SODEXHO es un término de fantasía y nadie podría elegir legítimamente dicha marca, a menos que busque crear una asociación con las actividades y marcas registradas de la Demandante.

- Dado el carácter notorio y la reputación de las marcas de la Demandante, es inverosímil pensar que el Demandado desconociese su existencia al momento de la creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa, más bien que el único fin del Demandado en la creación del nombre de dominio en disputa fue el de beneficiarse de su extensa reputación.

- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa con conocimiento de los Derechos Previos de la Demandante sobre sus marcas SODEXO y SODEXHO con el único propósito de crear confusión con las marcas de la Demandante para desviar o engañar a terceros en beneficio ilegítimo del Demandado.

- La creación no autorizada del nombre de dominio en disputa y su tenencia pasiva por parte del Demandado constituyen un registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.

Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.

En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado probar sin margen de dudas que es titular de las marcas fonéticamente idénticas SODEXHO y SODEXO con efectos en España, las cuales se incorporan en su acepción “sodexho” íntegramente en el nombre de dominio en disputa. Lo anterior determina, en opinión del Experto, la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre los referidos términos.

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, restaría examinar a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término “sodexho” sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.

En opinión del Experto el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas SODEXHO y SODEXO sobre las cuales la Demandante ostenta Derechos Previos, en tanto que el uso del dominio de primer nivel correspondiente al código de país “.es” no debe ser considerado a efectos comparativos, al tratarse de un requisito técnico propio del sistema de nombres de dominio, tal y como han afirmado de manera reiterada otros expertos.

Así, al comparar el nombre de dominio en disputa con los referidos Derechos Previos nos encontramos con que ambos son idénticos, por lo que resulta evidente el riesgo de confusión entre ambos términos por el consumidor medio, que razonablemente interpretará que el nombre de dominio en disputa pertenece a la Demandante, lo cual no sucede en el presente supuesto.

Por todo lo anterior, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa se revela idéntico a los Derechos Previos de la Demandante. El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

A tal efecto, resulta suficiente, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Dichas alegaciones permiten a este Experto concluir que la Demandante ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. Y es que, como ha apuntado la Demandante, el Demandado no es titular de ningún registro marcario contenedor del término “Sodexho”, no ha sido autorizado por la Demandante para el uso de sus marcas ni es conocido en el mercado por el nombre de dominio en disputa.

Asimismo, el Demandado no realiza una oferta de buena fe de productos y/o servicios en el nombre de dominio en disputa, hasta el punto de que el mismo está a la fecha inactivo.

En definitiva, no concurren en este caso circunstancias que permitan considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa. Y es que

difícilmente podría considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo en general sobre el nombre de dominio en disputa, dado que el mismo se refiere de forma obvia a los Derechos Previos de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

En el presente procedimiento concurren circunstancias que invitan claramente a pensar que el Demandado registró de mala fe el nombre de dominio en disputa en tanto que las marcas de la Demandante gozan de carácter notorio, tal y como han reconocido numerosas decisiones previas del Centro, y no se entiende justificación a tal registro dada la composición del mismo si no es con el fin de obtener un rédito posterior del mismo, bien mediante la transmisión onerosa a la Demandante, bien a través de la realización de cualquier práctica fraudulenta que pueda tener como objetivo la atracción de usuarios de internet a un sitio web de manera engañosa.

Por otra parte, es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa siendo idéntico a las marcas de la Demandante.

A la vista de estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, por razón del conocimiento por el Demandado de las marcas de la Demandante, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo.

Apreciada la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, no sería necesario entrar a valorar si el uso que el Demandado concede al nombre de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, el hecho de que el Demandado se limite a una tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa es a juicio de este Experto una circunstancia que no impiden una conclusión de mala fe.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <sodexho.es> sea transferido a la Demandante.

Alejandro Touriño

Experto

Fecha: 14 de junio de 2025