

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Sogeres contre Nom anonymisé

Litige No. DEU2023-0004

1. Les parties

Le Requéran est Sogeres, France, représenté par Areopage, France.

Le Défendeur est Nom anonymisé¹.

2. Nom de domaine, Registre et unité d'enregistrement

Le Registre du nom de domaine litigieux est "European Registry for Internet Domains" (ci-après désigné "EURid" ou le "Registre"). Le nom de domaine litigieux <sogeres-sas.eu> est enregistré auprès de GANDI (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Sogeres auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 23 janvier 2023. En date du 23 janvier 2023, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requéran. Le 23 janvier 2023, le Registre a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 30 janvier 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requéran avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par le Registre et invitant le Requéran à soumettre une plainte amendée. Le Requéran a déposé une plainte amendée le 30 janvier 2023.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les "Règles ADR") et aux Règles supplémentaires de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l'application des Règles

¹Est attaché à la présente décision, comme Annexe 1, l'instruction de la Commission administrative donnée au Registre en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur en usurpant l'identité d'un tiers. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l'Annexe 1 au Registre comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l'Annexe 1 de la décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige. Voir *Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 à l'attention de Bradescourgente.net / Nom Anonymisé*, Litige OMPI No. [D2009-1788](#).

relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).

Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 6 février 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 février 2023. En date du 27 février 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 3 mars 2023, le Centre nommait Benoit Van Asbroeck comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.

4. Les faits

Le Requéran est une société française fondée en 1934, active dans le secteur de la restauration collective. Racheté par un des leaders mondiaux de la restauration en 2001, le Requéran affirme être quatrième sur le marché français, avec 1300 restaurants et 5000 employés.

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques SOGERES valides, notamment :

- Marque verbale de l'Union européenne SOGERES n°012627261, enregistrée le 21 juillet 2014 dans les classes 21, 29, 30, 35, 39, 41, 43, 44 et 45; et
- Marque verbale française SOGERES n°1667699, enregistrée le 28 mai 1991 dans les classes 21, 29, 30, 35, 39, 41, 43, 44 et 45;
- Marque semi-figurative française SOGERES n° 4475452, enregistrée le 9 août 2028 dans les classes 29, 30, 35, 41, 43 et 44.

Le Requéran est titulaire du nom de domaine <sogeres.fr> enregistré le 15 juillet 1996, et utilise le terme SOGERES à titre de dénomination sociale.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 9 septembre 2021. Au moment du dépôt de la plainte et en date de la présente décision, le nom de domaine litigieux renvoie vers une page parking de l'Unité d'enregistrement.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à des marques sur laquelle le Requéran a des droits. En effet, il affirme que l'incorporation de sa marques SOGERES dans le nom de domaine litigieux dans son intégralité suffit à établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à sa marque. De plus, il soutient que l'adjonction d'un mot générique tel que “sas” ne confère pas une signification au nom de domaine litigieux propre à écarter un risque de confusion.

Le Requéran soutient également que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Il affirme que le Défendeur a usurpé l'identité d'un des employés de la société mère du Requéran afin de dissimuler son identité. De plus, le Requéran souligne que le Défendeur n'a aucun droit sur le signe SOGERES à titre de dénomination sociale, marque, nom commercial ou autre, et n'a obtenu aucune autorisation à ces fins et n'a du reste aucune affiliation ou lien juridique ou économique avec le Requéran.

Enfin, le Requéran soutient que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéran lors de l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine litigieux. Le Requéran affirme que le Défendeur a sciemment enregistré le nom de domaine litigieux afin de bénéficier de la renommée des marques SOGERES du Requéran et ainsi induire les tiers en erreur. Du reste, il affirme également que la rétention inactive du nom de domaine litigieux ne saurait exclure la mauvaise foi dans le chef du Défendeur.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requéran.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe B(11)(a) des Règles ADR prévoit que la Commission administrative "statue sur la Plainte sur la base des déclarations et des documents présentés et conformément aux Règles de procédure".

Le paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR impose au requérant désireux d'obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :

- i) Le nom de domaine enregistré par le Défendeur "identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l'État Membre et/ou le droit de l'Union Européenne reconnaît ou établit un droit"; et que, soit
- ii) le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur "sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine"; soit
- iii) Le nom de domaine "a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi".

A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requéran a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d'un Etat Membre et /ou du droit de l'Union européenne

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requéran est titulaire de plusieurs marques verbales et semi-figuratives SOGERES.

Aux fins de l'évaluation de l'identité ou de la similarité prêtant à confusion du nom de domaine litigieux avec les marques d'un requérant, les éléments figuratifs sont largement ignorés sauf s'ils constituent la partie dominante de la marque pertinente (Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)")², section 1.10; *Sweeps Vacuum & Repair Center, Inc. v. Nett Corp*, Litige OMPI No. [D2001-0031](#); *Dreamstar Cash S.L. c. Brad Klarkson*, Litige OMPI No. [D2007-1943](#)). Les marques semi-figuratives du Requéran ont un élément verbal dominant SOGERES et constituent donc des marques pertinentes pour l'évaluation de la similitude prêtant à confusion selon les Règles ADR.

Le nom de domaine litigieux reproduit les éléments verbaux des marques SOGERES, avec l'adjonction du terme "-sas". Dans des décisions précédentes, les Commissions administratives UDRP ont déjà retenu à plusieurs reprises que l'adjonction d'autres termes à la marque d'un requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque du requérant est reconnaissable ou entièrement incorporée dans le nom de domaine ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.8). En l'espèce, les marques SOGERES sont parfaitement reconnaissables et entièrement incorporées dans le nom de domaine litigieux.

² Au vu des similitudes entre les Règles ADR et les Principes UDRP, la Commission administrative se referra aux Principes UDRP et à la [Synthèse de l'OMPI version 3.0](#) le cas échéant.

De plus, l'ajout de l'extension correspondant au code de pays ("ccTLD") ".eu" au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Règles ADR.

Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques SOGERES du Requéant, et la condition posée par le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR est donc satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe B(11)(e) des Règles ADR dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s'y attache aux fins du paragraphe B(11)(d)(1)(ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

1. Avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle démarche;
2. Le Défendeur, qu'il s'agisse d'une personne morale, d'une organisation ou d'une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine même s'il n'existe pas relativement au nom de domaine concerné un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l'Union Européenne;
3. Le Défendeur utilise le nom de domaine de manière légitime et à des fins non commerciales et équitable, sans que son objectif soit d'induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à la réputation de la dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l'Union Européenne.

Lorsque le Requéant établit *prima facie* que le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, la charge de la preuve de cet élément est renversée et c'est au Défendeur d'apporter des preuves pertinentes démontrant un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Si le Défendeur n'apporte pas de telles preuves pertinentes, le Requéant est réputé avoir satisfait au deuxième élément ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1).

Le Requéant soutient *prima facie* que le Défendeur n'est pas titulaire de marques ou autres droits non enregistrés lui conférant un droit sur le nom de domaine litigieux, ni n'a été autorisé par le Requéant à utiliser ses marques SOGERES. Le Défendeur ne bénéficie par ailleurs d'aucune affiliation, association, parrainage ou autre lien juridique ou économique avec le Requéant. Au vu de l'usurpation de l'identité d'un employé de la maison mère du Requéant par le Défendeur, il n'apparaît pas que ce dernier serait connu en tant que personne physique ou morale par le nom de domaine litigieux. Enfin, il n'est pas démontré que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de manière légitime et à des fins non commerciales et équitables.

Au vu des éléments ci-dessus, le Requéant établit *prima facie* l'absence de droit et d'intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur ayant renoncé à se défendre et n'ayant pas fait valoir l'existence d'un usage légitime du nom de domaine litigieux, la Commission administrative ne peut que conclure que la deuxième condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR est satisfaite.

C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi

Le paragraphe B(11)(f) des Règles ADR dispose que la preuve de ce qu'un nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi peut être constituée en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant :

(4) “le nom de domaine a été intentionnellement utilisé pour capter la clientèle internaute sur le site internet du Défendeur ou sur un autre site et d’en tirer profit, ce en créant un risque de confusion avec la dénomination à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit, ou avec la dénomination d’une autorité publique, ce risque de confusion étant établi compte tenu de la source, du financement, de l’affiliation ou du support des pages web, ou de la localisation, du produit ou du service sur les pages web concernées, ou de la localisation du Défendeur”

Sur base de ces dispositions, les commissions administratives ont déjà retenu à plusieurs reprises que le simple enregistrement d’un nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque notoire ou largement connue par une entité non affiliée peut suffire à créer une présomption de mauvaise foi ([Synthèse de l’OMPI, version 3.0](#), sections 3.1.4).

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 9 septembre 2021, ce qui est nettement postérieur à l’enregistrement des marques SOGERES du Requérant en 1991, 2014 et 2018.

En premier lieu, il convient de souligner que le Défendeur a, en toute apparence, employé des moyens frauduleux afin d’enregistrer le nom de domaine litigieux, en se faisant passer pour un employé de la société mère de la Requérante. Cela tend à démontrer que le Défendeur fait preuve de mauvaise foi dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux (*Sodexo v. Withheld for Privacy Purposes, Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Name Redacted*, Litige OMPI No. [D2021-2041](#)).

De plus, le Défendeur n’a fourni aucune preuve d’utilisation de bonne foi réelle ou envisagée. La Commission administrative ne constate aucune utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur et remarque *a fortiori* que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion tant aux marques SOGERES qu’au nom de domaine légitime opéré par le Requérant.

Il en découle que le Défendeur savait ou devait savoir, qu’en enregistrant le nom de domaine, il ou elle portait atteinte aux droits antérieurs du Requérant, et doit donc avoir précisément choisi ce nom de domaine en raison de sa similitude avec des droits antérieurs du Requérant. Cet enregistrement semble avoir été réalisé dans l’objectif que des internautes d’attention moyenne cherchant à utiliser les services du Requérant, soient en fait dirigés vers le nom de domaine du Défendeur. Une telle utilisation du nom de domaine ne saurait être considérée comme étant de bonne foi (*Express Scripts, Inc. c. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright*, Litige OMPI No. [D2007-0267](#)).

Au surplus, il apparaît que le site associé au nom de domaine litigieux n’est pas actif. Ainsi, la Commission administrative considère que le Défendeur a procédé à une rétention inactive (*passive holding*) du nom de domaine litigieux. Il est bien établi que la simple détention passive d’un nom de domaine peut, au vu de l’ensemble des circonstances, constituer une preuve non seulement de l’enregistrement de mauvaise foi, mais aussi de l’utilisation de mauvaise foi (*Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No [D2000-0003](#)). En présence d’autres circonstances pertinentes telles que le degré de caractère distinctif des marques du Requérant, l’usurpation de l’identité d’un employé de la société mère du Requérant et l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que ces éléments sont également constitutifs de mauvaise foi ([Synthèse de l’OMPI, version 3.0](#), section 3.3).

Pour les raisons énoncées ci-dessus et en l’absence d’arguments contraires soulevés par le Défendeur, la Commission administrative considère que la condition d’enregistrement ou d’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux posée par le paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR est doublement satisfaite.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sogeres-sas.eu> soit transféré au Requérant³.

8. Summary

In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Case No. [DEU2023-0004](#):

1. The Complainant is the company Sogeres of France, and the Respondent is allegedly Laurent Rault of France.
2. The disputed domain name is <sogeres-sas.eu>. The disputed domain name was registered on September 9, 2021 with GANDI and resolves to a parking page.
3. The Complaint was filed in French on January 23, 2023 and the Respondent did not file a response. The Panel, Benoit Van Asbroeck, was appointed on March 3, 2023.
4. The Complainant owns the following trademarks:
 - European Union Trademark SOGERES no. 012627261;
 - French Trademark SOGERES no. 1667699.
 - French Trademark SOGERES no. 4475452.

5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.

The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.

6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name <sogeres-sas.eu> be transferred to the Complainant.

/Benoit Van Asbroeck/

Benoit Van Asbroeck

Expert Unique

Le 17 mars 2023

³ (i) La décision sera exécutée par le Registre dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision aux Parties, à moins que le Défendeur engage une procédure judiciaire dans une Juridiction de compétence mutuelle, telle que définie au paragraphe A(1) des Règles ADR.

(ii) La réparation demandée est le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant. Ce dernier étant établi en France, il satisfait aux critères généraux d'éligibilité pour l'enregistrement du nom de domaine litigieux énoncés à l'article 3 du Règlement (UE) 2019/517.