

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

SODEXO c. Sergi Avaliani

Caso No. DMX2024-0012

1. Las Partes

La Promovente es SODEXO, Francia representada por Areopage, Francia.

El Titular es Sergi Avaliani, Georgia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <sodexoclub.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) ("Registry .MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es INWX GmbH. .

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 3 de abril de 2024. El 5 de abril de 2024 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de abril de 2024, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular 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 Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 10 de abril de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 30 de abril de 2024. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 6 de mayo de 2024.

El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el día 27 de mayo de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en

conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una empresa francesa fundada en 1966, que opera en servicios de alimentación y gestión de instalaciones.

La Promovente opera a nivel internacional con 422 mil empleados en 53 países, sirviendo a 100 millones de clientes todos los días. El Demandante posee varias marcas comerciales vigentes que contienen la denominación "SODEXO" en diversos países, incluyendo México, entre otras, las siguientes:

- Marca internacional SODEXO n.º 964615, registrada en clases 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, el 8 de enero de 2008;
- Marca internacional SODEXO n.º 1240316, registrada en clases 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45,, el 23 de octubre de 2014; y,
- Marca de la Unión Europea ("UE") SODEXO n.º 008346462, registrada en clases 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 el 1 de febrero de 2010.
- Marca de la Unión Europea SODEXO CLUB n.º 007107097, registrada en clases 9, 35 y 36, el 17 de marzo de 2009.
- Marca internacional SODEXO CLUB n.º 982252, registrada en clases 9, 35 y 36, el 15 de septiembre de 2008.

La Promovente también es propietaria de los nombres de dominio que incluyen la marca comercial SODEXO, como <sodexo.com>, <sodexo.fr>, <sodexousa.com>.

El nombre de dominio en disputa se registró el 21 de marzo de 2024 y está activo funcionando como una (página de directorio o "parking") que contiene enlaces de pago por clic ("PPC") a una variedad de servicios de recursos humanos, servicios de comedores industriales, servicios de vales de despensa, vales de teletrabajo, etc.

Diversos casos UDRP han reconocido el carácter de fama de las marcas SODEXO, a saber: *Sodexo v. Yang Zhichao* (杨智超), Caso OMPI No. No. [D2021-0902](#); *Sodexo v. Lloyd Group*, Caso OMPI No. [D2021-1214](#); *Sodexo v. Cheval Blanc*, Caso OMPI No. [D2022-1588](#); *Sodexo v. Contact Privacy Inc. Customer*, Caso OMPI No. [D2022-1399](#), etc.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Aduce la Promovente que:

- La empresa SODEXO figura como una de las "Empresas más admiradas del mundo" por la revista FORTUNE.
- La marca SODEXO se utiliza en relación con las siguientes actividades destinadas a mejorar la calidad de vida diaria: servicios de alimentación, servicios de facility management.
- La Promovente promociona sus actividades, entre otros, bajo los siguientes nombres de dominio: <sodexo.com>, <uk.sodexo.com>, <sodexoprestige.co.uk>, <sodexo.fr>, <sodexoca.com>, <sodexousa.com>, <cn.sodexo.com>, <sodexho.fr>, <sodexho.com>, etcétera.

- La marca SODEXO / SODEXHO se usa y registra de manera continua y extensa en todo el mundo: “www.sodexo.com/our-locations.html”.
- La Promovente es también titular de los nombres de dominio <sodexoclub.com> y <clubsodexo.com> desde 2008.
- Debido a la reproducción idéntica de la marca SODEXO, el público creerá que el nombre de dominio en disputa procede de la Promovente grupo SODEXO o está vinculado a la Promovente.
- La Promovente ha tenido conocimiento de que el Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa y lo está utilizando como página de parking conectando, entre otros, con sitios web de competidores directos de la Promovente de servicios de alimentación.
- La Promovente, que recientemente ha sufrido varios ataques, teme un posible uso fraudulento del nombre de dominio en disputa, en particular para perpetrar una estafa por medio de correo electrónico.
- El nombre del dominio en disputa está registrado a nombre de Sergi Avaliani que es desconocido por la Promovente.
- El Titular carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no posee garantías sobre SODEXO como denominación social, nombre y rótulo comercial, marca o nombre de dominio que puedan ser previos a los derechos de la Promovente sobre SODEXO.
- El Titular no era comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa antes de la adopción y el uso por parte de la Promovente del corporativo, el nombre comercial y la marca SODEXO / SODEXHO.
- El Titular no tiene ninguna afiliación, asociación, patrocinio o conexión con la Promovente y no ha sido autorizado, licenciado o permitido de otro modo por la Promovente o por cualquier subsidiario o compañía afiliada para registrar el nombre de dominio en disputa y usarlo.
- El término SODEXO es puramente fantasioso y nadie podría elegir legítimamente esta palabra o cualquier variación de la misma (especialmente asociada a la palabra CLUB), a menos que busque crear una asociación con las actividades de la Promovente y la marca SODEXO.
- Dado el carácter notorio y la reputación de la marca SODEXO / SODEXHO, el Titular conocía su existencia cuando registró el nombre de dominio en disputa, por lo que sabía perfectamente que no tenía derechos ni intereses legítimos sobre el nombre dominio en disputa y que no podía usarlo legítimamente.
- El Titular no sólo conoce la marca SODEXO, sino que también quiere beneficiarse de su reputación.
- El Titular utiliza el nombre de dominio en disputa explotando la confusión con la marca notoria SODEXO / SODEXHO para atraer a los usuarios de Internet e incitarles a hacer clic en los enlaces comerciales de los competidores de la Promovente.
- Se trata, entonces, de un intento intencionado de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios Internet a sitios web de competidores de la Promovente, y a sitios web no relacionados, mediante la creación de un riesgo de confusión con la marca notoria SODEXO.
- El uso de un nombre relacionado con un servicio y un producto tan conocidos por alguien que no tiene ninguna relación con el servicio y el producto sugiere mala fe oportunista.

- El uso y registro no autorizado del nombre de dominio en disputa por parte del Titular para atraer y redirigir a los usuarios de Internet a sitios web de competidores de la Promovente tienen como única finalidad obtener un beneficio comercial, por lo que constituyen un registro y uso de mala fe.
- Los usuarios de Internet que tienen un interés legítimo en la Promovente podrían haber estado expuestos a estos servicios de aparcamiento que proponen enlaces publicitarios a sitios web de competidores de la Promovente. Esto no sólo puede inducir a confusión a los consumidores, sino que también puede crear una dilución de la marca SODEXO.
- El uso de mala fe también puede resultar de la amenaza de un uso abusivo del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.
- El registro no autorizado del nombre de dominio en disputa, probablemente con el objetivo de usos fraudulentos, son con fines de lucro y constituyen entonces un registro y uso de mala fe.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Para la procedencia de la acción de reivindicación de un nombre de dominio, de acuerdo con la Política deben colmarse los siguientes supuestos:

- i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
- ii) que la Titular carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe

La falta de contestación a la Solicitud permite a este Experto considerar como ciertas algunas afirmaciones de la Promovente, con base en la Sección 4.2 de la Sinopsis de las Opiniones de los Grupos de Expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, Tercera Edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)). Esto es, al ser la “LDRP” una derivación de la Política UDRP, se hará referencia, en caso de considerarse necesario, a Decisiones rendidas por un Experto o Grupo de Expertos conforme a la UDRP.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;

La Promovente ha acreditado derechos sobre las marcas SODEXO, incluyendo marcas registradas en México, que se refieren a las marcas SODEXO y SODEXO CLUB.

El nombre de dominio en disputa está compuesto por las marcas SODEXO y SODEXO CLUB en su totalidad.

Es de explorado Derecho que innumerables Paneles UDRP han señalado que la reproducción completa de una marca en un nombre de dominio es suficiente para establecer una similitud en grado de confusión: Caso OMPI No. [D2023-2015](#), SOLVAY SA v. SIMON LUBWAMA en relación con la sección 1.7, [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Sobra decir -como se ha manifestado en casos anteriores- que la adición del dominio de nivel superior de código de país correspondiente a México “.mx” en nada disminuye la similitud arriba descrita.

En el caso que nos ocupa, es a todas luces claro que las marcas comerciales de la Promovente SODEXO y SODEXO CLUB son claramente reconocibles dentro del nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, este Experto concluye que el párrafo 4(a)(i) de la Política se cumple a favor del reclamante.

B. Derechos o intereses legítimos

La falta de contestación a la Solicitud hizo imposible saber si es que el Titular consideraba si contaba o no con derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

En virtud de lo anterior este Experto revisó la Base de Datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a fin de corroborar si es que el Titular contaba con algún registro y se desplegó la siguiente leyenda: “No se encontró información asociada al titular Sergi Avaliani”.

El Promovente ha dejado claro que desconoce al Titular, así como que dicho Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa ni tiene nexo, afiliación, patrocinio conexión u otro vínculo.

La sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) menciona que si el Promovente acredita “prima facie” que el Titular carece de derechos o intereses legítimos y en ese orden de ideas el propio Titular no genera su propia defensa; ello puede ser indicativo de que el Titular carece de un interés legítimo en el nombre de dominio en cuestión, aunado a otros factores como la fama o notoriedad de la marca en cuestión.

En virtud de lo anterior, este Experto considera satisfecho el segundo requisito.

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

De las pruebas aportadas, para este Experto es claro que el Titular conocía de la existencia de la Promovente toda vez que:

- La Promovente es una empresa transnacional reconocida y las marcas SODEXO famosas a nivel mundial.
- El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión con las marcas SODEXO y resuelve a un sitio de internet en el que se ofrecen servicios similares a los protegidos por las marcas SODEXO en un esquema “PPC”.
- La denominación SODEXO es inventada y parece que no es casualidad que el Titular haya elegido dicha denominación junto con la palabra de diccionario CLUB para el nombre de dominio en disputa.
- El Titular ya ha sido sancionado en un procedimiento de reivindicación de nombres de dominio por prácticas idénticas con el objeto de atraer usuarios de internet beneficiándose del conocimiento de los cibernautas respecto de marcas.
- La circunstancia de que el nombre de dominio en disputa fue registrado en fecha posterior a las marcas SODEXO.

En vista de lo anterior, este Experto determina que la Promovente ha acreditado el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, de acuerdo con lo establecido en la Política y las secciones 3.2 y 3.5 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#). (ver también Caso OMPI No. [D2022-2113](#) *Voith GmbH & Co. KGaA v. Whois Privacy Protection Service by onamae.com / haibo lin, linhaibo*)

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <sodexoclub.mx> sea transferido al Promovente.

/Enrique Ochoa de González Argüelles/
Enrique Ochoa de González Argüelles
Experto Único
Fecha: 13 de junio de 2024