

Decisión del Grupo de Expertos

Sodexo c. “SODEXO SADECV”

Caso No. DMX2025-0016

1. Las Partes

La Promovente es Sodexo, Francia, representada por AREOPAGE, Francia.

El Titular es “SODEXO SADECV”, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <sodexomexico.com.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 Telmex.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de abril de 2025. El 22 de abril de 2025 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de abril de 2025 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, incluyendo correos electrónicos.

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 para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 28 de abril de 2025. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 18 de mayo de 2025. 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 21 de mayo de 2025.

El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 5 de junio de 2025, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo

9 del Reglamento el día 5 de junio de 2025. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente Sodexo, sociedad anónima francesa, alega derechos sobre diversas marcas SODEXO, como, por ejemplo:

Marcas mexicanas *sodexo* con fecha de solicitud del 29 de noviembre 2007, y registradas con el n° 1030006 en clase internacional 9, n° 1035275 en clase internacional 16, n° 1031830 en clase internacional 35, n° 1034431 en clase internacional 36, n° 1067300 en clase internacional 37, n° 1025979 en 8 clase internacional 38, n° 1025980 en clase internacional 39, n° 1034430 en clase internacional 40, n° 1056055 en clase internacional 41, n° 1023262 en clase internacional 42, n° 1023260 en clase internacional 43, n° 1023261 en clase internacional 44, y n° 1030005 en clase internacional 45.

Marca internacional *sodexo* registrada con el número 964615 con fecha de solicitud internacional el 8 de enero de 2008 con prioridad del registro de marca francés número 07 3 513 766 del 16 de julio de 2007, renovada en 2018, para las clases internacionales 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, protegida en distintos países.

El nombre de dominio en disputa <sodexomexico.com.mx> fue registrado el 9 de octubre de 2018.

Actualmente, el nombre de dominio en disputa aparece una leyenda de Telmex que menciona “sitio en construcción”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

En resumen, la Promovente alega lo siguiente:

La Promovente es una empresa francesa y 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.

Que el nombre de dominio en disputa reproduce la marca SODEXO en su totalidad, únicamente añadiendo el término “méxico” el cual es genérico y no genera distintividad.

Que el nombre de dominio en disputa <sodexomexico.com.mx> será, por tanto, entendido como una referencia a las actividades de la Promovente en México.

Que la Promovente, que recientemente ha sufrido varios ataques, teme un uso fraudulento del nombre de dominio en disputa <sodexomexico.com.mx>, en particular para perpetrar una estafa por medio de correo electrónico a sus clientes solicitando el pago de facturas falsas en cuentas bancarias apócrifas de SODEXO.

Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa <sodexomexico.com.mx> bajo el nombre “SODEXO SADECV” claramente con el propósito de hacerse pasar por Sodexo.

Que el Titular carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <sodexomexico.com.mx> ya que no tiene derecho 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.

Que el Titular no sólo conoce las marcas SODEXO / SODEXHO sino que también quiere beneficiarse de su reputación.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política aplicable, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:

“a) el nombre de dominio es 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 el promovente tienen derechos; y

b) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”

Requisitos de la procedencia de la acción

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos siguientes:

“i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

ii. El titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y

iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utilizó de mala fe.”

El Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), al inspirarse la redacción de la LDRP en la UDRP.

Dado que el Titular no presentó una contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver *Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

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

Del análisis del primer requisito de la Política, este Experto determina que el nombre de dominio en disputa <sodexomexico.com.mx> es semejante en grado de confusión a las marcas registradas SODEXO y diseño de la Promovente.

Lo anterior, tomando en consideración que los elementos denominativos de la marca SODEXO se encuentran íntegramente reproducidos en el nombre de dominio en disputa <sodexomexico.com.mx> (ver

Todito.com S.A. de C.V. v. Francisco Gómez Ceballos, Caso OMPI No. [D2002-0717](#); *Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com*, Caso OMPI No. [D2002-0615](#)).

Es importante señalar que en el presente caso la adición del término “méxico” no impide que la marca sea reconocible dentro del nombre de dominio en disputa. (Ver *Sanofi-Aventis v. USMeds.com*, Caso OMPI No. [D2004-0809](#)).

Finalmente, en la línea de lo señalado en diversos casos bajo la LDRP, el Experto considera que en este caso el dominio de nivel superior correspondiente al código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) de México “.mx” carece, bajo la LDRP, de relevancia para determinar si la marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa (ver, por ejemplo, *David’s Bridal, Inc v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Salvador Perches*, Caso OMPI No. [DMX2016-0014](#)).

Incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio es suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión a una marca registrada (ver *Todito.com S.A. de C.V. v. Francisco Gómez Ceballos*, Caso OMPI No. [D2002-0717](#); o *Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com*, Caso OMPI No. [D2002-0615](#)).

Por lo anterior, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca de la Promovente, por lo que el primer elemento de la Política se ha cumplido.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

El Titular no ha probado que se le conozca comúnmente como “sodexomexico”; en cambio, la Promovente sí ha demostrado tener derecho exclusivo sobre la marca SODEXO a través de registros marcarios.

La Promovente asevera que no ha autorizado al Titular a registrar el nombre de dominio en disputa, lo cual, en adición a la existencia de un registro de marca, y atendiendo a la composición del nombre de dominio en disputa, demuestra la ausencia de una eventual oferta de buena fe de productos o servicios relacionados con el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, la falta de respuesta del Titular, incluso con correos electrónicos que no pudieron ser entregados a las direcciones electrónicas señaladas por éste, afirman la conclusión del Experto.

A lo anterior, se suma el hecho de que el Titular no ofreció prueba alguna para demostrar cuál fue su razón para registrar el nombre de dominio en disputa, que incorpora la totalidad de los elementos denominativos de la marca SODEXO de la Promovente (ver *Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong*, Caso OMPI No. [D2003-0408](#)), siendo que, al no presentar contestación con argumentos y evidencias relevantes, el Titular no ha demostrado que existen circunstancias que le permitan acreditar

derechos e intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa (ver *Volkswagen AG v. David's Volkswagen Page*, Caso OMPI No. [D2004-0498](#)).

En complemento, el Titular no ha demostrado que hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, siendo que del análisis del presente caso y de las pruebas ofrecidas por la Promovente, tampoco se desprende que el Titular ejerza un uso legítimo (ver *Jupiters Limited v. Aaron Hall*, Caso OMPI No. [D2000-0574](#)).

Por las razones expuestas, este Experto considera que la Promovente ha demostrado que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa.

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

El artículo 1. b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:

“i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii. Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii. Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv. Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”

Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación del Titular, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe, al existir indicios que permiten sostener que el Titular tenía conocimiento de la Promovente y sus actividades en el momento del registro. Como ejemplo de tales indicios, la reproducción íntegra de la marca SODEXO, únicamente añadiendo el término “méxico” y además de la falta de respuesta del Titular.

El hecho de que el Titular no haya presentado contestación implica que no se han negado ni superado las argumentaciones de la Promovente, sin que se haya aportado ningún argumento razonable sobre los motivos por los que se registró y se utiliza el nombre de dominio en disputa. El Experto nota que el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa denotaría que se trata de un sitio web en construcción. Dadas las circunstancias del caso, incluida la composición del nombre de dominio en disputa, la aparente inactividad en el uso del nombre de dominio en disputa no elimina la posibilidad de un hallazgo de mala fe.

Por lo anterior, este Experto considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa ha sido y es de mala fe, motivo por el cual se tiene por cumplido el tercer elemento de la Política.

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 <sodexomexico.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Luis C. Schmidt/

Luis C. Schmidt

Experto Único

Fecha: 24 de junio de 2025