

## **Decisión del Grupo de Expertos**

### **Sodexo c. Registration Private**

### **Caso No. DMX2022-0038**

#### **1. Las Partes**

La Promovente es Sodexo, Francia, representada por Uthoff, México.

EL Titular es Registration Private, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <sedexo.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 GoDaddy LLC.

#### **3. Iter Procedimental**

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de octubre de 2022. El 4 de octubre de 2022 el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de octubre de 2022, 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 17 de octubre de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 6 de noviembre de 2022. 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 8 de noviembre de 2022.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 10 de noviembre de 2022, 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

Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Promovente, SODEXO es una compañía francesa, fundada en 1966, dedicada a brindar, entre otros, servicios de alimentación a instituciones empresas, escuelas y hospitales. Los servicios que presta la Promovente son distinguidos bajo la marca SODEXO.

La Promovente expandió sus operaciones a múltiples países incluyendo México.

La Promovente es titular de múltiples registros de marca alrededor del mundo, relativos a la denominación SODEXO, destacando los siguientes registros en México:

1) Registro de Marca Nominativa No. 1031830 SODEXO, clase 35 aplicada a: “servicios de asesoría para la organización y dirección de negocios; expertos en eficiencia; investigación de negocios; estimación de negocios; publicidad exterior; renta de equipo y máquinas de oficina; renta de máquinas fotocopiadoras; copadoras; contabilidad; consultoría sobre la administración de personal; escritura en máquinas (mecanografía); preparación de impuestos; arreglo de aparadores; demostración de productos; reproducción de documentos; estudios de mercado; organización de exposiciones para propósitos comerciales o de publicidad; administración computarizada de archivos; administración comercial de hoteles; reclutamiento de personal; preparación de nóminas; previsiones o proyecciones económicas; relaciones públicas; servicios secretariales; renta de máquinas expendedoras; administración comercial de sitios de exhibición. Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007; Fecha de concesión: 24 de marzo de 2008; fecha de renovación: 29 de noviembre de 2027.

2) Registro de Marca Mixta No. 1023260 SODEXO, clase 43 aplicado a: “servicios de restaurantes; hospedaje temporal; servicios de banquetes; servicios de bar; renta de sillas, mesas, mantelería y cristalería; renta de salas de reuniones; casas de retiro; pensiones infantiles (guarderías)”. Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2007; Fecha de concesión: 31 de enero de 2008; Fecha de renovación: 29 de noviembre de 2027.

3) Registro de Marca Mixta No. 1754227 SODEXO, clase 35, aplicado a “organización y gestión de operaciones comerciales de fidelización de clientes; suministro de espacios de venta en línea para compradores y vendedores de productos y servicios; presentación de productos en todo tipo de medios de comunicación para su venta minorista; promoción de ventas para terceros; información comercial mediante aplicaciones móviles; información comercial por sitios web.” Fecha de presentación: 29 de diciembre de 2015; Fecha de concesión: 16 de mayo de 2017; Fecha de renovación: 29 de diciembre de 2025.

La Promovente es titular de diversos nombres de dominio, entre los que destacan: <www.sodexo.com.mx> y <www.sodexoclub.com.mx>, mismos que fueron registrados en el mes de julio de 2007 y en el mes de octubre de 2010 respectivamente, es decir con 14 años de anticipación al nombre de dominio en disputa (19 de febrero de 2022).

El titular no es un vendedor autorizado ni un licenciataria autorizado de la Promovente.

El nombre de dominio en disputa resuelve a una página web que contiene enlaces a sitios de terceros, relacionados con oferta de servicios a empleadores, tales como programas de empleo, sistema de gestión de formación de empleados, anuncios de empleos, tarjetas de crédito etc.

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Promovente**

Que es una compañía francesa con alcance global, fundada en 1966.

Que para el año 2000 era líder mundial de servicios de proveeduría de alimentos a instituciones.

Que tiene múltiples nombres de dominio que incluyen su marca SODEXO, incluyendo los siguientes: <www.sodexo.com.mx> y <www.sodexoclub.com.mx>.

Que es titular de múltiples registros de marca alrededor del mundo relativos a la denominación SODEXO, incluyendo México.

Que el nombre del dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca SODEXO, ya que únicamente sustituye una letra ("O" por "E"): SODEXO vs SEDEXO, siendo esta diferencia insuficiente para desvirtuar la posibilidad de confusión entre los usuarios. Los usuarios del nombre dominio en disputa serán inducidos al error, al pensar que dicho nombre de dominio en disputa se relaciona con la Promovente.

Que el Titular no tiene derechos ni intereses legítimos que justifiquen el uso de una denominación similar en grado de confusión a SODEXO, destacando esencialmente lo siguiente:

i.- No hay indicios o pruebas de que el Titular sea o haya sido conocido comúnmente con el nombre SEDEXO.

ii.- No existen pruebas de que el Titular sea propietario de, forme parte de, o tenga alguna participación en alguna empresa u otra organización que sea conocida actualmente, o haya sido conocida en el pasado, comúnmente con el nombre SEDEXO.

iii.- La Promovente no ha otorgado autorización al Titular para que registre o use el nombre de dominio en disputa <sedexo.com.mx>.

iv.- El Titular no cuenta con un título de marca para la denominación SEDEXO en México, según se desprende de la búsqueda realizada en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe, ya que, tanto los nombres de dominio de la Promovente, como sus registros de marca, se obtuvieron con mucha anticipación al nombre de dominio en disputa. Lo anterior, denota la intención de usar una marca similar en grado de confusión a SODEXO como parte de su dominio, para atraer a usuarios a su sitio web.

Que el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web que contiene enlaces a páginas de terceros que promueven servicios relacionados a programas de empleo, sistema de gestión de formación de empleados, anuncios de empleos, tarjetas de crédito etc. Lo anterior, puede orillar a error a los usuarios y hacerlos creer que existe una asociación entre los titulares o que las marcas SODEXO y SEDEXO, son una variación la una de la otra.

### **B. Titular**

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

## 6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, *Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#); y *Talk City, Inc. v. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)).

Dadas las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), el Experto también hará referencia a decisiones previas adoptadas bajo la Política UDRP y a la doctrina adoptada bajo la Política UDRP reflejada en 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](#)").

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):

- (i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear 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 el Titular no tiene 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 por el Titular de mala fe.

### **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**

El nombre de dominio en disputa <sedexo.com.mx> contiene una denominación similar en grado de confusión a la marca SODEXO.

La sustitución de la vocal "O" en SODEXO, por la "E" en SEDEXO, no es suficiente para evitar la confusión que se genera, tanto desde el punto de vista visual, como el fonético. El hecho que el resto de los fonemas en ambas denominaciones sean idénticos y guarden la misma posición SEDEXO vs SODEXO, causa que la marca SODEXO sea reconocible en el nombre de dominio en disputa y que no se neutralice la similitud en grado de confusión entre la marca SODEXO y el nombre de dominio en disputa.

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

### **B. Derechos o intereses legítimos.**

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

"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;

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 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.”

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos bajo la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, *prima facie*, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias que muestren que posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#); *Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. [D2005-0899](#)).

La Promovente ha probado contar con derechos exclusivos respecto de la marca SODEXO en México, con más de 13 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.

El Titular no ha presentado una explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual contiene una denominación similar en grado de confusión a la marca SODEXO.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido comúnmente como SEDEXO.

En el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa existen enlaces a anuncios de servicios presumiblemente prestados por terceros.

Adicionalmente, la propia naturaleza del nombre de dominio en disputa, compuesto por la marca SODEXO con un error tipográfico común (la sustitución de la vocal “O”, por la “E”), crea un riesgo de confusión para los usuarios de Internet que busquen o esperen encontrarse con un sitio web de la Promovente.

Este Experto considera que la Promovente ha acreditado, *prima facie*, que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

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

La Política, en su artículo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“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 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 se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;

o 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.”

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:

Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.

Que la marca SODEXO ha sido usada y registrada en México con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.

Que la marca SODEXO es ampliamente conocida a nivel global en el sector de beneficios e incentivos para empleados, a saber, despensas, restaurantes, comedores *on-site*, gasolina, uniformes, reconocimientos e incentivos, tarjetas de crédito etc.

Que, atendiendo a la notoriedad de la marca SODEXO en el sector relevante de beneficios e incentivos para empleados, resulta válido concluir que el Titular conocía la marca antes de registrar el nombre de dominio en disputa.

Que, dado que en la página web del Titular se contienen enlaces a sitios relacionados con oferta de servicios a empleadores, tales como programas de empleo, sistema de gestión de formación de empleados, anuncios de empleos, tarjetas de crédito etc., puede colegirse que la adopción y uso de una denominación similar en grado de confusión a la marca SODEXO, como parte del nombre de dominio en disputa, implica un acto intencional y premeditado.

Que, dado que en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, se incluyen enlaces a sitios de terceros que promocionan servicios para empleadores, existe la presunción de que el Titular obtiene un lucro indirecto al generar tráfico a páginas que promueven servicios de terceros, posibles competidores de la Promovente, aprovechándose de la notoriedad de la marca SODEXO.

Este Experto ha verificado que, tal es la similitud en grado de confusión existente entre SODEXO y SEDEXO que, al incluir la denominación SEDEXO en un buscador de Internet, aparecen las páginas de Internet de la Promovente.

En este caso, el Experto llega a la conclusión de que las circunstancias generales de este caso permiten concluir que el nombre de dominio en disputa fue adquirido y usado con mala fe por el Titular: dichas circunstancias incluyen: i. la fuerza distintiva y notoriedad de la marca SODEXO; ii. la similitud en grado de confusión entre SODEXO y SEDEXO, capaz de orillar a error y confusión a los usuarios. iii. la falta de apersonamiento del Titular en el presente procedimiento. iv. la falta de elementos para deducir un posible interés legítimo para incluir una denominación similar en grado de confusión a la marca de la Promovente y v. el ánimo de lucro al generar tráfico a enlaces de terceros que ofertan servicios para empleadores que pueden ser asociados a los servicios que ofrece la Promovente.

## 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, <sedexo.com.mx> sea transferido a la Promovente.

*/Mauricio Jalife Daher/*

**Mauricio Jalife Daher**

Experto Único

Fecha: Noviembre 27, 2022