

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Synopsys, Inc., et Synopsys International Limited contre Jean-Luc HERTZ
Litige No. DEU2023-0028

1. Les parties

Les Requérants sont Synopsys, Inc., Etats-Unis d'Amérique et Synopsys International Limited, Irlande, représentés par Hogan Lovells (Paris) LLP, France.

Le Défendeur est Jean-Luc HERTZ, France.

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 <synopsys.eu> est enregistré auprès de GANDI SAS (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Synopsys, Inc. ("le premier Requérant") et Synopsys International Limited ("le second Requérant") auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 17 juillet 2023. En date du 18 juillet 2023, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 19 juillet 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 (Titulaire inconnu).

Le 22 juillet 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par le Registre et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 26 juillet 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 relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires").

Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 27 juillet 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 16 août 2023. Le Défendeur a transmis une communication au Centre par courrier électronique en date du 16 août 2023, cependant la Réponse n'était pas conforme aux Règles ADR. En date du 28 août 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 30 août 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 premier Requérant est une société américaine spécialisée dans l'automatisation de la conception électronique. Le second Requérant est une filiale du premier Requérant. Le premier Requérant est une société cotée en bourse, qui affirme employer plus de 16,000 personnes et réaliser un chiffre d'affaires annuel de plus d'USD 4 milliards.

Le premier Requérant est titulaire des nombreuses marques actives, dont notamment les suivantes :

- La marque verbale de l'Union européenne n°000181172, SYNOPSIS, enregistrée le 1er février 1999 dans les classes 9, 16 et 42;
- La marque verbale suisse n°633883, SYNOPSIS, enregistrée le 7 septembre 2012 dans les classes 7, 9, 16 et 42;
- La marque verbale américaine n°1601521, SYNOPSIS, enregistrée le 12 juin 1990 dans la classe 42; et
- La marque verbale américaine n°1618482, SYNOPSIS, enregistrée le 23 octobre 1990 dans la classe 9.

Le premier Requérant est également titulaire du nom de domaine <synopsys.com> et utilise le terme "synopsys" à titre de dénomination sociale. Sur base des éléments fournis par les Requérants, il n'apparaît pas que le second Requérant soit titulaire de droits de marque pertinents au sens des Règles ADR.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 22 juin 2016. Le nom de domaine litigieux dirige actuellement vers une page de parking de l'Unité d'enregistrement.

5. Argumentation des parties

A. Requérants

Les Requérants soutiennent que le nom de domaine litigieux est identique à des marques sur laquelle le premier Requérant a des droits. En effet, ils affirment que l'incorporation de leurs marques SYNOPSIS dans le nom de domaine litigieux dans son intégralité et sans aucune modification suffit à établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à sa marque. Les Requérants soutiennent du reste que l'extension de premier niveau ".eu" ne doit pas être prise en considération lors de l'examen de cette similitude.

Les Requérants soutiennent également que le Défendeur ne jouit d'aucun droit ni titre légitime sur le nom de domaine litigieux. Ils affirment que le Défendeur n'est pas généralement connu par le nom de domaine litigieux, que celui-ci ne fait pas usage du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services et que celui-ci ne fait pas un usage légitime et à des fins non commerciales ou

équitable du nom de domaine litigieux. Au contraire, l'identité entre les marques du premier Requérant et le nom de domaine litigieux comporte un risque d'affiliation implicite. Les Requérants soutiennent donc à l'appui de leur demande qu'ils ont établi l'absence de droit et d'intérêt légitime du Défendeur *prima facie*, et que charge est maintenant au Défendeur de tenter de prouver qu'il détient effectivement des droits ou intérêts légitimes sur ce nom de domaine.

Enfin, les Requérants soutiennent que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Ils affirment que les marques SYNOPSIS précitées ont une grande renommée, que le Défendeur en avait connaissance et a choisi d'enregistrer le nom de domaine litigieux en raison de sa similarité avec les marques précitées. Pour ces raisons, ils affirment que le Défendeur enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Du reste, ils affirment également qu'en procédant à la rétention inactive d'un nom de domaine identique à une marque notoire, le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi en raison du risque d'affiliation implicite avec les marques SYNOPSIS du premier Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments des Requérants. Cependant ce dernier a soumis un email indiquant : "Étant actuellement en congé d'été, je reviendrai vers vous à la rentrée. Cependant, je ne vous cache pas que je suis surpris par cette démarche agressive ouvrant sur une plainte, sans aucune tentative de communication à l'amiable au préalable, et ce, concernant un nom de domaine déposé depuis plus de 15 ans.". Cette réponse n'est pas conforme aux Règles ADR.

6. Discussion et conclusions

6.1. Procédure

Ni le Règlement (EU) n° 2019/517 de l'Union européenne (le "Règlement"), ni les Règles ADR n'envisagent expressément la possibilité d'une plainte ADR déposée conjointement par plusieurs requérants.

Des commissions antérieures ont estimé que, dans certaines circonstances, plusieurs requérants peuvent être fondés à déposer conjointement une plainte ADR contre un seul défendeur (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](#)")¹, section 4.11.1).

Le second Requérant est une filiale irlandaise du premier Requérant. À la lumière de la nature de la relation d'entreprise entre les deux entités, la commission administrative considère que les deux entités ont un grief commun à l'encontre du Défendeur. En particulier, en l'absence de toute objection sur la question de la consolidation des requérants, la commission accepte la plainte comme étant déposée par plusieurs requérants (*Skyscanner Limited et ExperienceOn Ventures S.L. c. Rehman Abdur*, Litige OMPI No. [DEU2021-0006](#); *Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi and TOGG Europe GmbH v. Papyrus Verlag*, Litige OMPI No. [DEU2021-0020](#)).

Sauf mention expresse contraire, il est fait référence aux deux Requérants de façon conjointes ci-dessous par la mention "le Requérant".

6.2. Au fond

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".

¹ Au vu des similitudes entre les Règles ADR et les Principes UDRP, la Commission administrative se réfère aux Principes UDRP et à la [Synthèse de l'OMPI version 3.0](#) le cas échéant.

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 Requéant 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 Requéant est titulaire de plusieurs marques verbales SYNOPSIS.

Le nom de domaine litigieux reproduit les marques SYNOPSIS à l'identique.

De plus, l'ajout du domaine 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 identique aux marques SYNOPSIS 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 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 équitables, 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.

En l'espèce, il n'est pas démontré que le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de biens ou services avant le dépôt de la plainte du Requéant ou fait des préparatifs à cet effet. Au contraire, il apparaît *prima facie* que le Défendeur reproduit les marques SYNOPSIS précitées sans licence ni autorisation. Il est également établi *prima facie* que le Défendeur n'est pas 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. De plus, le Requéant a fait large usage de ses marques préalablement à la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Au vu des éléments ci-dessus, le Requéran 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 et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii) 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 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 22 juin 2016, ce qui est nettement postérieur à l'enregistrement des marques SYNOPSIS du premier Requéran en 1990, 1999 et 2012. Le caractère notoire des marques SYNOPSIS du premier Requéran est établi à suffisance par les éléments de preuve présentés par le Requéran, notamment les décisions de commissions administratives en vertu des Principes UDRP en ce sens (*Synopsis, Inc. contre Office Rolls*, Litige OMPI No. [D2022-2642](#); *Synopsis, Inc. v. Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf / Paul Packer, Paulpacker Ltd*, Litige OMPI No. [D2022-0154](#)). Par conséquent, et au vu de l'identité entre les marques SYNOPSIS précitées et le nom de domaine litigieux, la mauvaise foi dans le chef du Défendeur tant lors de l'enregistrement que lors de l'utilisation du nom de domaine litigieux doit être présumée ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), sections 3.1.4).

De plus, le Défendeur savait ou devait savoir, qu'en enregistrant le nom de domaine, il ou elle le faisant en atteinte aux droits antérieurs du Requéran, et doit donc avoir précisément choisi ce nom de domaine en raison de son identité avec des droits antérieurs du Requéran. Cet enregistrement semble avoir été réalisé dans l'objectif que des internautes d'attention moyenne cherchant à utiliser les services du Requéran, 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. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright*, Litige OMPI No. [D2007-0267](#)). En l'espèce, il apparaît que le nom de domaine litigieux a été intentionnellement utilisé par le Défendeur pour capter la clientèle internaute et d'en tirer profit en créant un risque de confusion avec les marques du Requéran.

Au surplus, il apparaît que le site associé au nom de domaine litigieux est suspendu. 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, dans des circonstances appropriées, 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 (i) le degré de caractère distinctif des marques du Requéran, (ii) l'absence de réponse du Défendeur et (iii) l'identité entre le nom de domaine dont le Requéran est titulaire et le nom de domaine litigieux, 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.

D. Eligibilité au transfert

Conformément au paragraphe B(1)(b)(12) des Règles ADR, le Requêteur qui demande le transfert du nom de domaine litigieux doit "justifier que le Requêteur satisfait aux critères d'éligibilité généraux pour l'enregistrement selon l'Article 3 du Règlement (UE) 2019/517".

Les Requêteurs demandent à ce que le nom de domaine litigieux soit transféré au second Requêteur, lequel est établi en Irlande.

Comme le prévoit le Règlement, le second Requêteur satisfait donc aux critères d'éligibilité tels qu'énoncés à l'article 3 d), puisqu'il s'agit d'une "organisation qui est établie dans l'Union, sans préjudice du droit national applicable. ".

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 <synopsys.eu> soit transféré au second Requêteur².

/Benoit Van Asbroeck/

Benoit Van Asbroeck

Expert Unique

Le 14 septembre 2023

Summary in English

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. [DEU2023-0028](#):

1. The Complainants are the company Synopsys, Inc. of the United States ("first Complainant") and the company Synopsys International Limited of Ireland ("second Complainant"), and the Respondent is Jean-Luc Hertz of France.
2. The disputed domain name is <synopsys.eu>. The disputed domain name was registered on June 22, 2016 with GANDI SAS and redirects to a parking page.
3. The amended Complaint was filed in French on July 26, 2023 and the Respondent did not file a compliant response. The Panel, Benoit Van Asbroeck, was appointed on August 30, 2023.
4. The first Complainant owns the following trademarks:
 - European Union Trademark SYNOPSYS no. 000181172;
 - Swiss Trademark SYNOPSYS no. 633883;

² 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.

- United States Trademark SYNOPSIS no. 1601521;
- United States Trademark SYNOPSIS no. 1618482.

5. Pursuant to Article 4 of the Regulation (EU) 2019/517 of the European Parliament and of the Council and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical 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 <synopsis.eu> be transferred to the second Complainant.