



## DÉCISION DE L'AFNIC

**hbomax.fr**

**Demande EXPERT-2021-00912**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : la société Home Box Office, Inc., représentée par le Cabinet SCAN AVOCATS.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur E.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : <hbomax.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 14 juillet 2019, soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011.

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'Afnic) a été reçue le 11 mars 2021 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au Règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après le Centre) et l'Afnic ont validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est enregistré.
- Le nom de domaine a été créé le 14 juillet 2019.

- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 19 mars 2021.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse.

Le 12 avril 2021, le Centre a nommé Elise Dufour (ci-après l'Expert) qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert le 26 avril 2021.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <hbomax.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

**(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)**

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

- **Annexe A** Certificat d'incorporation de la société Home Box Office, Inc. et sa traduction française ;
- **Annexe B** Informations relatives sur le Requérant;
  - B1 : Page Wikipédia relative à la société HBO Inc ;
  - B2 : Extrait du site internet « www.hbomax.com » (traduction française libre) ;
  - B3 : Page Wikipédia relative à HBO MAX ;
- **Annexe C** Droits du Requérant ;
  - C1 : Marque semi-figurative française n° 1686666 ;
  - C2 : Marque verbale de l'Union européenne HBO n°86082 ;
  - C3 : Marque verbale de l'Union européenne HBO n°03939204 ;
  - C4 : Marque verbale de l'Union européenne HBO MAX n°018119474
  - C5 : Marque verbale de l'Union européenne HBO MAX n°018275600
  - C6 : Marque verbale américaine HBO MAX n°88507215 ;
  - C7 : Marque verbale américaine HBO MAX n°88507213 ;
  - C8 : Fiche Whois relative au nom de domaine <hbomax.com> (traduction française libre)
  - C9 : Fiche Whois relative au nom de domaine <hbo.com> (traduction française libre)
- **Annexe D** Nom de domaine <hbomax.org> ;
  - D1 : Décision FORUM n°FA2101001927375 relative au nom de domaine <hbomax.org> (traduction française libre) ;
  - D2 : Fiche Whois relative au nom de domaine <hbomax.org> (traduction française libre) ;
- **Annexe E** Articles de presse relatifs à la plateforme HBO MAX;
  - E1 : Article du blog Daily Geek Show en date du 13 juillet 2017 ;
  - E2 : Article du Mouv' en date du 31 juillet 2020 ;
  - E3 : Article Les Echos en date du 20 novembre 2012 ;
  - E4 : Article du Journal du Geek en date du 11 juillet 2019 ;
  - E5 : Article de Télé-Loisirs en date du 10 juillet 2019 ;

- **Annexe F** Nom de domaine <hbomax.fr>;
  - F1 : Fiche Whois relative au nom de domaine <hbomax.fr> ;
  - F2 : Site internet « www.hbomax.fr » ;
- **Annexe G** Décisions SYRELI ;
  - G1 : Décision n° FR-2020-02232 relative au nom de domaine <lidl-centrale.fr> ;
  - G2 : Décision n° FR-2020-02211 relative au nom de domaine <korian-sa.fr> ;
- **Annexe H** Tendances PARL de l'AFNIC, Editions septembre 2020 ;
- **Annexe I** Décision SYRELI n° FR-2018-01670 relative au nom de domaine <thombrowne.fr>;
- **Annexe J** Captures du site internet « webarchive.org » ;
- **Annexe K** Recherches internet sur les dénominations HBO et HBO MAX ;
  - K1 : Résultats relatifs à une recherche sur la dénomination « HBO MAX » sur la base de données de l'INPI ;
  - K2 : Résultats Google relatifs à une recherche sur la dénomination « HBO » ;
  - K3 : Résultats Google relatifs à une recherche sur la dénomination « HBO Max » ;
- **Annexe L** Article du site internet « www.presse-citron.net » en date du 9 décembre 2020 ;
- **Annexe M** Décision SYRELI n° FR-2019-01940 relative au nom de domaine <vinted- important.fr> ;
- **Annexe N** Recherches internet en lien avec le Défendeur ;
  - N1 : Résultats relatifs à une recherche TM VIEW par nom de titulaire ;
  - N2 : Résultats relatifs à une recherche sur le site internet Infogreffe par nom de société ;
- **Annexe O** Décisions SYRELI et PARL EXPERT ;
  - O1 : Décision SYRELI n° FR-2017-01432 relative au nom de domaine <ccreditmutuel.fr> ;
  - O2 : Décision SYRELI n° FR-2017-01338 relative au nom de domaine <wwwtf1.fr> ;
  - O3 : Décision PARL EXPERT n°2018-00230 relative au nom de domaine <chatroulette.fr> ;
  - O4 : Décision PARL EXPERT n°2017-0130 relative au nom de domaine <michelinman.fr> ;

Dans sa demande, le Requéant indique que :

**[Citation partielle de l'argumentation]**

**« La société Home Box Office Inc.**

La Requéante est la société Home Box Office, Inc. (ci-après désignée « HBO »), société régie selon les lois de l'Etat du Delaware et dont le siège social est situé aux [...] Etats-Unis (**Annexe A**).

La société HBO a notamment pour activité l'exploitation d'une chaîne de télévision payante américaine lancée le 8 novembre 1972, laquelle produit et diffuse des séries ayant connu un succès international, telles que Les Soprano, Sex and the City ou encore Game of Thrones (**Annexe B1**).

La société HBO appartient au groupe Warner Media qui, après l'avoir annoncé le 9 juillet 2019, a lancé en mai 2020, aux côtés de la chaîne HBO, la plateforme de vidéo à la demande HBO Max actuellement disponible aux Etats-Unis à l'adresse [www.hbomax.com](http://www.hbomax.com).

Cette plateforme comprend l'ensemble de l'offre HBO aux côtés d'une large palette de programmes Warner Bros et DC, ainsi que de nombreux autres programmes à succès (**Annexes B2 et B3**).

### **Les signes distinctifs et droits antérieurs exclusifs de la Requérante**

Particulièrement attentive à la protection de ses droits de propriété intellectuelle, la Requérante a procédé à de nombreux dépôts à titre de marques des dénominations « HBO » et « HBO MAX » à travers le monde et notamment, aux Etats-Unis, dans l'Union européenne et en France, au travers des marques suivantes qu'elle exploite très largement :

- Marque semi-figurative française  n°1686666 enregistrée le 9 août 1991 en classes 9 et 41 (dûment renouvelée) (**Annexe C1**) ;
- Marque semi-figurative de l'Union européenne  n°86082 enregistrée le 1<sup>er</sup> avril 1996 en classes 9, 16 et 41 (dûment renouvelée) (**Annexe C2**) ;
- Marque verbale de l'Union européenne **HBO** n°3939204 enregistrée le 20 juillet 2004 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 (dûment renouvelée) (**Annexe C3**).
- Marque verbale de l'Union européenne **HBO MAX** n°018119474 déposée le 4 septembre 2019 en classes 9, 38 et 41, sous priorité des marques de Trinité-et-Tobago n°55171, 55172 et 55173 déposée le 11 mars 2019 (**Annexe C4**) ;
- Marque verbale de l'Union européenne **HBO MAX** n°018275600 déposée le 21 juillet 2020 en classes 16, 18, 21, 25 et 28 (**Annexe C5**) ;
- Marque verbale américaine **HBO MAX** n°88507215 déposée le 10 juillet 2019 en classe 41 (**Annexe C6**) ;
- Marque verbale américaine **HBO MAX** n° 88507213 déposée le 10 juillet 2019 en classe 38 (**Annexe C7**).

Dans le cadre de ses activités, la Requérante exploite par ailleurs les noms de domaine suivants :

- <**hbomax.com**> dont elle est réservataire depuis le 18 février 2000 (**Annexe C8**) ;
- <**hbo.com**> dont elle est réservataire depuis le 20 septembre 1995 (**Annexe C9**).

Elle a, en outre, obtenu, par décision du Centre d'arbitrage FORUM (anciennement National Arbitration Forum) n°FA2101001927375 en date du 5 février 2021, le transfert à son profit du nom de domaine <**hbomax.org**> enregistré le 10 juillet 2019 (**Annexes D1 et D2**).

### **La renommée des marques HBO et HBO MAX**

Lancée en 1972, la société HBO constitue la première chaîne payante créée aux Etats-Unis dont le succès est devenu international à partir des années 90, grâce au lancement de séries devenues

Ce succès a été confirmé encore récemment avec le lancement en 2011, de la série Game of Thrones qui a rencontré un succès mondial et est aujourd'hui régulièrement reconnue comme étant la meilleure série de tous les temps (**Annexe E2**).

La chaîne HBO est présente dans 41 millions de foyers aux Etats-Unis, dans plus de 60 pays et compte plus de 122 millions d'abonnés à travers le monde (**Annexes E1 et E3**).

Dès 2012, le chiffre d'affaires de la Requérante était déjà estimé à environ 4,5 milliards de dollars avec un bénéfice d'environ 1,5 milliard de dollars (**Annexe E3**).

La chaîne HBO est connue aujourd'hui comme ayant « révolutionné le concept de série télévisée en la portant au niveau du cinéma » et « domine toujours le marché américain » (**Annexe E3**).

Le succès rencontré par la chaîne lui a également permis de lever des budgets colossaux pour la production et la réalisation des séries qu'elle diffuse à travers le monde et de diversifier son offre puisqu'elle a également lancé les chaînes HBO Comedy, HBO Family ou encore HBO Latino (**Annex E3**).

La renommée internationale de la Requérante et de ses marques **HBO** et **HBO MAX** a d'ailleurs été reconnue dans la décision FA2101001927375 précitée du 5 février 2021 relative au nom de domaine <hbomax.org>, aux termes de laquelle, il a été jugé que « l'intimé a enregistré <hbomax.org> sachant que le plaignant avait des droits de marque sur la marque HBO MAX . **La connaissance antérieure de l'intimé ressort de la notoriété mondiale de la marque de commerce du plaignant** et de la proximité temporelle de l'annonce par le plaignant de son service de marque HBO MAX et de l'enregistrement par l'intimé du nom de domaine en question. » (**Annexe D1**).

Fort de cette renommée mondiale, la Requérante a annoncé, le 9 juillet 2019, le lancement d'une nouvelle plateforme de vidéo à la demande sous la dénomination HBO MAX (**Annexe B2**), annonce qui a été rapidement relayée dans les médias, notamment sur le site internet du Journal Télé-Loisirs le lendemain et sur le blog français Journal du Geek le 11 juillet suivant (**Annexes E4 et E5**).

Ainsi et en raison de leur exploitation intensive et de leur présence dans de nombreux médias français et internationaux, les dénominations HBO et HBO MAX bénéficient d'une incontestable renommée auprès des consommateurs, tant à l'international qu'en France.

#### **La Requérante a intérêt à agir**

La société HBO a constaté que le nom de domaine objet du litige, <hbomax.fr>, avait fait l'objet d'un dépôt auprès du bureau d'enregistrement 1&1 IONOS SE, le 15 juillet 2019, au nom de Monsieur E. et qu'il renvoyait vers une page type de ce registrar (**Annexes F1 et F2**).

Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les éléments verbaux « HBO MAX » qui composent les marques et noms de domaine dont la Requérante est titulaire, de sorte qu'elle bénéficie d'un intérêt à agir aux fins d'obtenir la suppression du nom de domaine <hbomax.fr> (**Annexes C**).

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02232 du 5 février 2021 relative au nom de domaine <lidl-centrale.fr> (transfert) (**Annexe G1**) :

« Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, **le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine est similaire** :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société allemande LIDL STIFTUNG & CO KG dûment inscrite au registre du commerce A du tribunal d'instance de Stuttgart ;
- **Aux marques suivantes enregistrées par le Requérant** :
  - o La marque de l'Union européenne « LIDL » numéro 001778679 enregistrée le 27 juillet 2000 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 5, 7 à 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23 à 36, 39, 41 et 42 ;
  - o La marque de l'Union européenne semi-figurative « LIDL » numéro 001779784 enregistrée le 27 juillet 2000 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 5, 7 à 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23 à 36, 39, 41 et 42 ;
- **Aux noms de domaine suivants enregistrés par le Requérant** :
  - o <lidl.com> le 20 février 2000 ;
  - o <lidl.net> le 17 avril 2000.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir ».

Voir également sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02211 du 22 janvier 2021 relative au nom de domaine <korian-sa.fr> (transfert) (**Annexe G2**) :

« Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, **le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine est similaire** :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société KORIAN, société anonyme immatriculée le 22 octobre 2004 sous le numéro 447 800 475 au RCS de Paris ;

- **Aux marques « KORIAN » du Requérant à savoir :**
  - o La marque française « KORIAN » numéro 3432962 enregistrée le 6 juin 2006 et dûment renouvelée pour les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41, 43 et 44 ;
  - o La marque de l'Union européenne « KORIAN », numéro 5192224 enregistrée le 11 juillet 2006 et dûment renouvelée pour les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41, 43 et 44 ;
  - o La marque de l'Union européenne « KORIAN », numéro 14683981 enregistrée le 15 octobre 2015 pour les classes 10, 16, 20, 35 à 39 et 41 à 45 ;
  - o La marque internationale « KORIAN » numéro 1327848, ne désignant pas la France, enregistrée le 4 août 2016 pour les classes 10, 16, 20, 35 à 39 et 41 à 44 ;
  - o La marque internationale « KORIAN » numéro 1210590, désignant la France, enregistrée le 27 février 2014 pour les classes 16, 35, 36, 38, 39 et 41 à 44 ;
- **Aux noms de domaine du Requérant, à savoir :**
  - o <korian.eu> enregistré le 4 février 2009 ;
  - o <korian.com> enregistré le 14 mai 1999.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir. ».

A noter s'il en était besoin que, s'agissant des marques de la Requérante postérieures à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, l'Édition du mois de septembre 2020 des tendances Procédures Alternatives de Résolution de Litiges de l'AFNIC (PARL) prévoit, à cet égard, que la date d'enregistrement du ou des droits invoqués pour justifier d'un intérêt à agir est sans incidence.

Au regard de ce qui précède et sur la base des droits qu'elle détient sur les dénominations « HBO » et « HBO MAX » au titre de ses marques et de ses noms de domaine précités, la Requérante revendique disposer d'un intérêt à agir à l'encontre du titulaire du nom de domaine <hbomax.fr>.

#### **L'éligibilité de la Requérante**

La société HBO étant une société de droit américain, elle n'est, à ce titre, pas éligible à la charte de nommage du .fr et ne peut, en conséquence, bénéficier de la transmission du nom de domaine <hbomax.fr> à son profit (**Annexe A**).

En application de la jurisprudence constante de l'AFNIC, il est toutefois admis qu'un requérant non éligible à la charte de nommage du .fr est recevable à demander la suppression du nom de domaine litigieux.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire n° FR-2018-01670 du 24 octobre 2018 relative au nom de domaine <thombrowne.fr> (suppression) (**Annexe I1**) :

« **Le Collège constate que :**

- **Le Requérant, la société THOM BROWNE INC., est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine ;**
- Cependant, le Requérant demande la transmission du nom de domaine au bénéfice de sa filiale française indirecte avec laquelle le lien juridique a été prouvé, la société THOM BROWNE FRANCE SERVICES détenue à cent pour cent par Monsieur X., associé unique de la société TAILORING LUXURY GROUP SA elle-même détenue à 100% par le Requérant.

Aussi, le Collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine au bénéfice d'une filiale indirecte à cent pour cent du Requérant n'était pas recevable au regard de l'article I.iii du Règlement Syreli lequel dispose que : « Les mesures pouvant être demandées et obtenues par le Requérant dans le cadre de la procédure sont limitées exclusivement à la transmission du nom de domaine au profit du Requérant [...] ».

**Le Collège constate également que :**

- **À titre subsidiaire, le Requérant demande la suppression du nom de domaine :**
- **En demandant la suppression et non plus la transmission du nom de domaine, le**

**Requérant respecte les dispositions de l'article L.45-3 du CPCE.**

**Le Collège a donc considéré que sur la base de son intérêt à agir, le Requérant peut demander la suppression du nom de domaine. »**

La recevabilité de la demande de suppression d'un nom de domaine litigieux formée par un requérant non éligible est, en outre, reconnue par l'Édition de septembre 2020 des Tendances PARL aux termes desquelles « La demande d'un Requérant non éligible à la charte est recevable dès lors que : [...] 2. Il demande la suppression du nom de domaine » (**Annexe H, page 14**).

Il résulte de ce qui précède et de l'intérêt à agir de la société HBO que celle-ci est recevable à demander la suppression du nom de domaine <hbomax.fr>. **Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de la Requérante**

Aux termes de l'article L45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques :

« l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

(...)

**I) Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi**

A titre liminaire, il sera précisé qu'en application de l'article L45-2 1° précité, il n'incombe pas à la Requérante de démontrer l'absence d'intérêt légitime du réservataire ni sa mauvaise foi, les décisions rendues sur le fondement du 1° de cet article se fondant sur la jurisprudence rendue en application de l'article 1240 du Code civil.

Ce principe est rappelé par l'Édition de septembre 2020 des Tendances PARL aux termes desquels il est indiqué que :

« Le Collège examine :

1. Le fondement sur lequel s'appuie le Requérant : [...]

2. L'absence d'intérêt légitime du Titulaire, sauf dans les cas prévus à l'article L.45-2 alinéa 1° du CPCE ;

3. La mauvaise foi du Titulaire, sauf dans les cas prévus à l'article L.45-2 alinéa 1° du CPCE. » (**Annexe H page 17**)

Il est, à cet égard, constant que les noms de domaine antérieurs de la Requérante, en tant que signes distinctifs, font l'objet d'une protection contre les atteintes à leur encontre au titre de l'article L45-2 1° du Code des Postes et Communications Electroniques.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02163 du 16 novembre 2020 relative au nom de domaine <actessud.fr> (transfert) (Annexe I2) :

« Conformément à la jurisprudence, **le Collège a considéré que le nom de domaine et la dénomination sociale en tant que signes distinctifs peuvent chacun bénéficier d'une protection contre les atteintes dont ils font l'objet** dès lors que le Requérant justifie :

- De droits sur son signe distinctif,
- De l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté et,
- Du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur ».

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2018-01719 du 21 janvier 2019 relative au nom de domaine <locationdeloreau.fr> (transfert) (Annexe I3) :

« Conformément à la jurisprudence, le Collège a considéré que **le nom de domaine en tant que**

**signe distinctif peut bénéficier d'une protection contre les atteintes dont il fait l'objet dès lors que le Requérant justifie :**

- De droits sur son signe distinctif,
- De l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté et,
- Du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur »

1) Les signes distinctifs antérieurs de la Requérante

La Requérante soutient que le nom de domaine <**hbomax.fr**> porte atteinte à des droits garantis par la loi en application de l'article L.45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques en ce qu'il constitue une atteinte à ses noms de domaine « HBO MAX » et « HBO » (**Annexes C8, C9, D1 et D2**).

En effet, le nom de domaine <**hbomax.fr**> n'est autre que la reproduction servile et postérieure (i) de l'ensemble des éléments verbaux du principal nom de domaine <**hbomax.com**> de la Requérante et (ii) de l'élément distinctif et dominant de son nom de domaine <**hbo.com**>, l'ajout du terme « max » n'altérant nullement le caractère immédiatement perceptible de l'élément « hbo » sein du nom de domaine litigieux en raison de sa position d'attaque et de sa renommée auprès du public.

Or, ces signes distinctifs ont été enregistrés en 1995 et 2000, soit bien antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux et sont exploités depuis plusieurs années, ainsi qu'il ressort :

- Des fiches Whois relatives aux noms de domaine <**hbomax.com**> et <**hbo.com**> (**Annexes C8 et C9**) ;
- Des extraits du site internet [www.web.archive.org](http://www.web.archive.org) ayant effectué des captures d'écran des sites internet [www.hbomax.com](http://www.hbomax.com), le 29 mars 2018 et [www.hbo.com](http://www.hbo.com) le 2 février 1998, dates auxquelles ils étaient d'ores et déjà exploités par la Requérante (**Annexes J1 et J2**).

Il en résulte que la Requérante exploite des signes distinctifs antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux qui bénéficient, à ce titre, d'une protection contre les atteintes dont ils font l'objet.

2) Le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les signes distinctifs de la Requérante

Une telle reproduction à l'identique et/ou imitation des dénominations « HBO MAX » et « HBO » au sein du nom de domaine litigieux crée nécessairement un risque de confusion dans l'esprit des internautes entre ledit nom de domaine et les signes distinctifs antérieurs précités de la Requérante, composés exclusivement de cette dénomination ou sans le terme laudatif « MAX », dont l'absence ne sera pas de nature à écarter le risque de confusion.

Le risque de confusion est d'autant plus avéré que la Requérante n'a jamais autorisé ni accordé de droit ou de licence à un tiers quel qu'il soit quant à la réservation ou à l'exploitation du nom de domaine objet du litige.

En outre, des recherches effectuées sur la base de données INPI ne permettent pas davantage de relever de marques composées des termes « HBO MAX » autres que celles détenues par la Requérante (**Annexe K1**).

Enfin et surtout, une recherche sur le moteur de recherches Google ou tout autre moteur de recherches à partir des mots-clés « HBO » ou « HBO MAX » n'affiche que des résultats en lien avec l'activité de la Requérante (**Annexe K2 et K3**).

Il en résulte qu'à la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur ne pouvait avoir en tête que les signes distinctifs « HBO » et « HBO MAX » de la Requérante, dont il ne pouvait ignorer la renommée internationale, enregistrement qu'il a effectué à des fins spéculatives, avec pour



seul objectif de le revendre ou de le transférer de quelque manière que ce soit à la Requérante pour les besoins de son activité en France.

En effet, le nom de domaine <hbomax.fr> renvoie vers une page type du registrar IONOS by 1&1 non encore exploitée à ce jour, de sorte que son réservataire n'en fait aucune exploitation pour des produits ou services distincts de ceux de la Requérante et qui serait susceptible, en tant que telle, d'écarter le risque de confusion (**Annexe F2**).

Compte tenu de ce qui précède, confronté au nom de domaine litigieux, l'internaute raisonnablement attentif ne pourra qu'être amené à croire que ledit nom appartient à la Requérante ou à une personne liée à elle, dès lors qu'elle est la seule et unique société connue du public sous les dénominations « HBO » et/ou « HBO MAX » et que le nom de domaine litigieux constitue une reproduction à l'identique ou une imitation de ses noms de domaine antérieurs.

L'internaute raisonnablement attentif sera d'autant plus induit en erreur que ce nom de domaine est enregistré sous l'extension internet de premier niveau « .fr » associée à la France, pays dans lequel la Requérante a vocation, à terme, à lancer sa plateforme sous la dénomination HBO MAX, son lancement étant prévu en Europe à compter de 2021 (**Annexe L**).

Le Défendeur attire ainsi sur son site Internet les internautes désireux d'accéder au site officiel de la Requérante connu sous l'adresse www.hbomax.com, dont le radical est identique à celui du nom de domaine litigieux <hbomax.fr>, et n'en diffère que par son extension internet qui, n'étant pas de nature à retenir seule l'attention du consommateur, ne saurait suffire à écarter le risque de confusion.

La Requérante soutient, en conséquence, que le nom de domaine litigieux est identique et/ou similaire à ses noms de domaine antérieurs <hbomax.com> et/ou <hbo.com>, de sorte qu'il crée un risque de confusion dans l'esprit des utilisateurs, contribuant, de surcroît, à l'avilissement et à la banalisation des signes distinctifs revendiqués, ce qui constitue une faute au sens de l'article 1240 du Code civil.

**Le nom de domaine <hbomax.fr> porte donc atteinte à des droits que la loi reconnaît à la Requérante.**

**2) Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi**

**a) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante**

La Requérante considère que le nom de domaine <hbomax.fr> porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle au sens de l'article L.45-2 2° du Code des Postes et Communications Electroniques.

En effet, le nom de domaine <hbomax.fr> :

- reproduit servilement les éléments verbaux de sa marque verbale antérieure de l'Union européenne **HBO MAX** n°018119474 déposée le 4 septembre 2019, sous priorité des marques de Trinité-et-Tobago n°55171, 55172 et 55173 déposée le 11 mars 2019 (**Annexe C4**)
- est similaire aux marques antérieures suivantes :
  - o Marque semi-figurative française  n°1686666 enregistrée le 9 août 1991 (**Annexe C1**) ;
  - o Marque semi-figurative de l'Union européenne  n°86082 enregistrée le 1<sup>er</sup> avril 1996 (**Annexe C2**) ;
  - o Marque verbale de l'Union européenne **HBO** n°3939204 enregistrée le 20 juillet 2004 (**Annexe C3**).
  - o Marque verbale américaine **HBO MAX** n°88507215 déposée le 10 juillet 2019 en classe 41 (**Annexe C6**) ;

- Marque verbale américaine **HBO MAX** n° 88507213 déposée le 10 juillet 2019 en classe 38 (**Annexe C7**).

En ce qui concerne les marques composées exclusivement de l'élément « HBO », l'ajout du terme final « max » au sein du nom de domaine litigieux, n'est pas de nature à écarter le risque de confusion entre ledit nom de domaine et les marques précitées dès lors qu'il s'agit d'un terme faiblement distinctif présentant un caractère laudatif venant mettre en exergue la séquence d'attaque distinctive et dominante « HBO » largement connue du public français.

En outre, de nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation au sein d'un nom de domaine d'une marque reproduite à l'identique, avec ou sans élément additionnel, est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec ladite marque.

Voir sur ce point la décision précitée rendue par l'AFNIC dans l'affaire n° FR-2018-01670 du 24 octobre 2018 relative au nom de domaine <thombrowne.fr> (suppression) (**Annexe I1**) :

« Le Collège constate que le nom de domaine <thombrowne.fr> est quasi-identique aux marques de l'Union européenne antérieures du Requérant :

- La marque de l'Union européenne « THOM BROWNE », numéro 005971734 enregistrée le 05 juin 2007 et dûment renouvelée pour les classes 18, 25 et 35 ;
- La marque de l'Union européenne « THOM BROWNE », numéro 009305137 enregistrée le 10 août 2010 pour les classes 3 et 9.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant ».

Voir également la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire n° FR-2019-01940 du 20 février 2020 relative au nom de domaine <vinted-important.fr> (transfert) (**Annexe M**) :

« Le Collège a constaté que le nom de domaine est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque de l'Union européenne « vinted » numéro 016440877 enregistrée le 07 mars 2017 et à la composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « Vinted » numéro 017630146 enregistrée le 22 décembre 2017 car il est composé de la marque « vinted » dans son intégralité et de l'adjectif « important » visant à qualifier le terme qui s'y rattache.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société VINTED LIMITED. »

Compte tenu de ce qui précède, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte aux marques **HBO** et **HBO MAX** précitées sur lesquelles elle est titulaire de droits antérieurs.

En réservant un nom de domaine identique ou quasi-identique aux marques de la Requérante, le Défendeur crée un risque de confusion dans l'esprit des internautes désireux d'accéder aux sites officiels de la Requérante.

**En conséquence, la Requérante soutient que le Défendeur porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, en particulier aux droits qu'elle détient sur les marques HBO et HBO MAX.**

b) L'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire

La Requérante affirme que le titulaire du nom de domaine <hbomax.fr> ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur celui-ci.

Selon les dispositions de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, telles qu'elles résultent du décret 2012-951 du 1<sup>er</sup> août 2012 :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de

l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

La Requérante indique que les recherches qu'elle a effectuées sur les bases de données de marques n'ont permis d'identifier aucune marque composée des termes « HBO » ou « HBO MAX » au nom du Défendeur qui aurait pu justifier l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime lui permettant d'exploiter le nom de domaine litigieux (**Annexe N1**).

Ainsi qu'évoqué précédemment, une recherche sur la base de données de l'INPI révèle que les seules marques contenant les termes « HBO MAX » relevées correspondent à celles dont est titulaire la Requérante (**Annexe K1**).

En outre, la Requérante constate que le Défendeur n'exerce aucune activité commerciale légitime sous la dénomination « HBO MAX », le nom de domaine litigieux renvoyant vers une page type de registrar inactive (**Annexe F2**).

De plus, le Défendeur n'est en aucune façon connu sous le nom « HBO MAX », ni sous un nom qui pourrait y être apparenté (**Annexe N2**).

La Requérante précise enfin qu'elle n'a jamais autorisé ni accordé de droit ou de licence au Défendeur quant à la réservation ou à l'exploitation du nom de domaine objet du litige.

En conséquence, il ressort de ce qui précède que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine <hbomax.fr>, le seul enregistrement du nom de domaine <hboxmax.fr> ne pouvant caractériser un quelconque intérêt légitime.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2017-01432 relative au nom de domaine <ccreditmutuel.fr> (transfert) (**Annexe O1**) :

« Le Collège a constaté que :

- **Les résultats des recherches effectuées dans la base TMview ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <ccreditmutuel.fr>** ;
- **Les résultats des recherches effectuées dans la base INFOGREFFE ne permettent pas de relever d'activité du Titulaire en lien avec le nom de domaine <ccreditmutuel.fr>**
- Le Requérant déclare n'avoir donné **aucune autorisation au Titulaire** pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <ccreditmutuel.fr> ;
- Le Requérant indique n'avoir **aucune relation d'affaires** avec le Titulaire. »

Voir également la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2017-01338 relative au nom de domaine <wwwtf1.fr> (transfert) (**Annexe O2**) :

« Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire :

Le Collège a constaté que :

- **Le Requérant n'a donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <wwwtf1.fr>** ;
- **Le Requérant n'a aucune relation d'affaire** avec le Titulaire ;
- Les résultats des recherches effectuées dans les bases INPI et Infogreffe **ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <wwwtf1.fr>**. »

c) La mauvaise foi du Défendeur

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, tel qu'il résulte du décret 2012-951 du 1<sup>er</sup> août 2012 :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45- 2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

Les circonstances de l'espèce démontrent que le nom de domaine a été réservé et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

En effet, le choix du nom de domaine litigieux ne peut être fortuit dès lors qu'une simple recherche via Google ou tout autre moteur de recherches à partir des mots-clés « HBO » et

« HBO MAX » démontre que cette dénomination est exclusivement attachée à la Requérente et à ses activités (**Annexes K2 et K3**) et qu'elle bénéficie d'une renommée internationale ainsi que le révèlent les articles de presse à son sujet (**Annexes E1, E2 et E3**) et comme l'a reconnu la décision précitée du Centre d'arbitrage FORUM s'agissant du nom de domaine <hbomax.org> (**Annexe D1**).

C'est ainsi en parfaite connaissance de cause que le Défendeur, conscient que le nom de domaine litigieux était indispensable à l'exploitation par la Requérente de sa plateforme HBO MAX en France, a procédé à la réservation du nom de domaine litigieux aux seules fins de le lui revendre

En effet, la réservation du nom de domaine litigieux le 15 juillet 2019 est quasiment concomitante à l'annonce par la Requérente, le 9 juillet 2019, du lancement de la plateforme HBO MAX, laquelle a notamment été relayée en France le lendemain sur le site internet Télé-Loisirs et le 11 juillet suivant, par le blog Journal du Geek (**Annexes B3, E4 et E5**).

Il en résulte qu'un tel enregistrement dans ce délai ne peut être fortuit et a été volontairement effectué par le Défendeur à des fins spéculatives.

En effet, ne pouvant sérieusement ignorer la notoriété internationale des services fournis par la Requérente et de leur développement imminent en Europe, le Défendeur s'est empressé d'enregistrer le nom de domaine litigieux, avant la Requérente, afin d'être en position de le lui revendre par la suite pour les besoins de l'exercice de son activité en France sous l'extension <.fr>.

A cet égard et dans la décision précitée du Centre d'arbitrage FORUM n°FA2101001927375 relative au nom de domaine <hbomax.org>, la mauvaise foi du Défendeur a été reconnue au motif que « **l'enregistrement par l'intimé du nom de domaine <hbomax.org> immédiatement après l'annonce par le plaignant du service de streaming HBO MAX du plaignant indique une mauvaise foi opportuniste [...]** Il est donc clair que l'intimé a intentionnellement enregistré le nom de domaine en question pour exploiter indûment la valeur de sa marque, plutôt que pour une raison bénigne. La connaissance antérieure de l'intimé de la marque de commerce du plaignant indique en outre que l'intimé a enregistré et utilisé le nom de domaine <hbomax.org> de mauvaise foi » (**Annexe D1**).

L'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux, qui renvoie vers une page type du registrar, confirme, s'il en est encore besoin, la mauvaise foi du Défendeur qui n'a jamais eu l'intention d'exploiter ce nom de domaine pour les besoins d'une activité commerciale distincte de celle de la Requérante (**Annexe F2**).

De toute évidence, le Défendeur a enregistré le nom de domaine <hbomax.fr> dès qu'il a eu connaissance de l'arrivée prochaine de la plateforme HBO MAX sur le marché afin d'anticiper son lancement en France et empêcher, le cas échéant, la Requérante de procéder elle-même directement à cet enregistrement sous l'extension <.fr>.

Voir en ce sens la décision PARL EXPERT n°2018-00230 du 30 avril 2018 relative au nom de domaine <chatroulette.fr> (Transfert) (Annexe O3)

« L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces qui les étaient prises en compte dans la procédure, que :

- **le service identifié par la marque CHATROULETTE du Requérant a connu dès son lancement un vif succès, lequel a été relayé en France par la presse, et ce antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine (Annexe 7 de la demande), ce que le Titulaire ne conteste nullement ;**
- **la dénomination « Chatroulette » prise dans son ensemble est arbitraire et constitue un terme de fantaisie qui n'existe pas dans le langage courant français ;**
- **le nom de domaine litigieux dirige vers un site concurrençant celui identifié par les droits antérieurs du Requérant, et contenant à plusieurs reprises la mention « Chat roulette » (seule ou accompagnée du terme descriptif « video ») utilisée en tant que signe distinctif ;**
- **le Titulaire est demeuré silencieux nonobstant l'envoi par le Requérant d'une lettre de mise en demeure et d'une relance, ainsi que dans le cadre de la présente procédure ;**
- **la détention du nom de domaine litigieux, sans motif légitime, empêche le Requérant de réserver le nom de domaine identique à sa marque dans l'extension du « .fr ».**

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'Expert a estimé que le choix du nom de domaine litigieux lors de son enregistrement, ainsi que ses conditions d'exploitation ne doivent rien au hasard, et ont été motivés par la volonté du Titulaire de profiter de la renommée des signes distinctifs du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. L'Expert a donc considéré que le Requérant a apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE ».

Voir également la décision PARL EXPERT n°2017-0130 en date du 9 août 2017 relative au nom de domaine <michelinman.fr> (transfert) (Annexe O4) :

L'Expert a constaté que :

- **le Titulaire n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque MICHELIN, qu'il n'a pas non plus demandé l'autorisation d'enregistrer le nom de domaine litigieux incorporant cette marque, le Titulaire prétendant même, contre toute vraisemblance, ignorer la marque MICHELIN (Voir l'Annexe 7 de la demande, la correspondance du 13 avril 2017) ;**
- **le Titulaire n'est pas connu sous le nom Michelin ou Michelinman, alors que le nom et les marques MICHELIN sont, eux, bien connus, et même depuis plus d'un siècle s'agissant de la compagnie (Voir les Annexes 1, 2, 3 et 7 établissant la notoriété de la compagnie) ;**
- **le Titulaire, dans la seule réponse qu'il ait adressée au Requérant, où il prétendait tout ignorer des marques MICHELIN, n'a pas justifié d'un quelconque intérêt légitime alors que son enregistrement était contesté par le Requérant (Voir l'Annexe 7 de la demande, la correspondance du 13 avril 2017) ;**
- **les pièces fournies (Annexe 1, 2 et 3 de la demande) par le Requérant montrent que ce**

**dernier jouit d'une forte renommée en France ;**

- **le nom de domaine < Michelinman.fr > est similaire aux marques antérieures du Requérant car il est composé de la marque MICHELIN dans son intégralité et du terme générique « man » désignant en anglais « homme » ; à cet égard, le Requérant soutient dans son argumentation que la composition du nom de domaine accroît le risque de confusion conduisant les internautes à penser que le nom de domaine appartient au Requérant et qu'il est exploité pour offrir ses produits en ligne alors que ce n'est pas le cas ;**
- **le Requérant dans l'annexe 6 de la demande apporte la preuve de la volonté du Titulaire de céder le nom de domaine contre paiement, et que le nom de domaine n'est pas exploité effectivement comme le requiert l'article R.20-44-46 du CPCE ;**
- **le Titulaire n'a pas soumis de réponse dans ce dossier.**

**Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine principalement dans le but de le vendre et de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».**

*En tout état de cause, l'absence d'intérêt légitime du Défendeur et l'absence d'utilisation légitime du nom de domaine pour une activité distincte de celle de la Requérante confortent sa mauvaise foi.*

*Dès lors, il ressort de ce faisceau d'indices que la mauvaise foi du Défendeur est caractérisée.*

**En conséquence, la Requérante sollicite la suppression du nom de domaine <hbomax.fr> conformément aux articles L45-2 2° et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques et conformément au règlement PARL EXPERT. »**

Le Requérant a demandé la suppression du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

## IV. Analyse

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,  
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,  
Au vu des dispositions du Règlement,  
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

L'Expert a évalué :

### i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <hbomax.fr> reproduit intégralement et de manière quasi-identique :

- Les marques du Requérant et notamment :
  - La Marque verbale de l'Union européenne HBO n°3939204 déposée le 20 juillet 2004 et enregistrée le 21 novembre 2005 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 (dûment renouvelée) ;
  - La Marque verbale de l'Union européenne HBO MAX n°018119474 déposée le 4 septembre 2019 et enregistrée le 4 janvier 2020 en classes 9, 38 et 41, sous priorité

des marques de Trinité-et-Tobago n°55171, 55172 et 55173 déposée le 11 mars 2019 ;

- Les noms de domaine enregistrés par le Requérant <hbomax.com> et <hbo.com> respectivement le 18 février 2000 et 20 septembre 1995.

Conformément à la jurisprudence des décisions PARL EXPERT de l'Afnic produite par le Requérant, l'extension «.fr» ne modifie pas l'appréciation de la reproduction d'un signe antérieur.

L'Expert a ainsi considéré que, tenant comptes des droits dont il dispose sur la dénomination « HBO » et « HBO MAX », au vu du nom de domaine litigieux, le Requérant a un intérêt à agir.

## **ii. L'éligibilité du Requérant**

L'Expert constate que :

- Le Requérant, la société Home Box Office, Inc., est une société située sur le territoire des Etats-Unis (société régie selon les lois de l'Etat du Delaware et dont le siège social est situé à New York aux Etats-Unis) et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ;
- Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <hbomax.fr> ;
- Cependant, le Requérant demande la suppression du nom de domaine et non sa transmission.

En demandant la suppression du nom de domaine, le Requérant ne contrevient pas aux dispositions de l'article L.45-3 du CPCE. (Voir en ce sens la jurisprudence de l'AFNIC produite par le Requérant Décision SYRELI n° FR-2018-01670 relative au nom de domaine <thombrowne.fr>)

**Dans ces circonstances, et dans le respect de l'article (I)(iii) du Règlement PARL EXPERT, l'Expert a considéré que le Requérant est éligible à demander la suppression du nom de domaine <hbomax.fr>.**

## **iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE**

Le Requérant allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L.45-2-2° du CPCE.

Conformément à l'article L.45-2 2° du CPCE, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

L'Expert a constaté que le nom de domaine <hbomax.fr> est quasiment identique aux droits antérieurs détenus par le Requérant et invoqués par ce dernier. Ledit nom de domaine reproduit intégralement la marque de l'Union européenne antérieure HBO MAX n°018119474 et est similaire à la marque verbale de l'Union européenne antérieure HBO n°3939204.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

## **b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire**

### - Sur l'absence d'intérêt légitime

L'article R20-44-46 prévoit que « *Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :*

- *d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;*
- *d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;*
- *de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. ».*

L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces produites au soutien de sa demande que :

- Le Titulaire ne dispose d'aucun droit de marque antérieur sur les termes « HBO » ou « HBO MAX » ;
- Le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requérant à enregistrer le nom de domaine litigieux ;
- Le Titulaire n'est pas connu sous le signe « HBO » ou « HBO MAX » et n'exerce aucune activité commerciale légitime sous la dénomination « HBO MAX », le nom de domaine <hbomax.fr> renvoyant vers une page d'attente ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse et ne démontre pas disposer d'un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

### - Sur la mauvaise foi du Titulaire

L'article R20-44-46 prévoit en second lieu que « *Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :*

- *d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;*
- *d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;*
- *d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. ».*

L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces que :

- Le Requérant est titulaire des marques HBO et HBO MAX dont le premier enregistrement (respectivement le 21 novembre 2005 et le 4 janvier 2020 avec priorité au 11 mars 2019) est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux (le 15 juillet 2019) et par conséquent le choix du nom de domaine par le Titulaire ne peut être le fait du hasard.

- Le choix du nom de domaine litigieux est d'autant moins innocent qu'une simple recherche via Google ou tout autre moteur de recherches à partir des mots-clés « HBO » et « HBO MAX » démontre que cette dénomination est exclusivement attachée au Requérant et à ses activités.

**- En outre, l'enregistrement du nom de domaine est intervenu quelques jours après l'annonce faite dans la presse française spécialisée du lancement d'une nouvelle plateforme de vidéo à la demande sous la dénomination HBO MAX. L'Expert considère que la concomitance entre**



l'enregistrement du nom de domaine <hbomax.fr> et l'annonce faite dans la presse spécialisée ne peut être le fruit du hasard et caractérise une mauvaise foi opportuniste du Titulaire.

- Les pièces fournies (notamment les annexes B et E de la demande) par le Requérant montrent que ce dernier jouit d'une forte renommée en France ;

- Le Titulaire n'a pas répondu à la procédure pour contester les arguments du Requérant.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a estimé que, le Titulaire résidant sur le territoire français ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces de ce dossier permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <hbomax.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Au vu de ce qui précède, l'Expert a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20- 44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine ne respectait pas les dispositions des articles L. 45-2 du CPCE.

## **V. Décision**

L'Afnic approuve la décision de l'Expert d'accepter la demande de suppression du nom de domaine <hbomax.fr> au profit du Requérant.

## **VI. Exécution de la décision**

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Montigny le Bretonneux, le 29 avril 2021

Pierre BONIS Directeur Général de l'Afnic

