

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

kway.fr

Demande n° FR-2025-04408



# I. Informations générales

## i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société K-WAY S.p.A.

Le Titulaire du nom de domaine : La société ADN CONTENTS

## ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : kway.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 juin 2016 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 12 février 2026

Bureau d'enregistrement : NETSAMPLE

# II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 mai 2025 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a 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 actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011.
- 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 12 juin 2025.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 12 juin 2025.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 8 juillet 2025.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <kway.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

#### **[Citation complète de l'argumentation]**

« Le Requérant est la société K-WAY S.p.A. au nom de son représentant légal M. [anonymisation], société italienne, enregistrée au RCS de Milano Monza Brianza Lodi sous le numéro MI-2614330, dont le siège est situé Via dell'Aprica no. 12 – 20158 Milano en Italie (annexe n. 1 - traduction en français d'un extrait de l'équivalent K-bis et équivalent K-bis en italien).

Le Requérant est représenté par [son avocate], inscrite au Barreau de Turin (Italie) (annexe n. 2 - certificat d'inscription au Barreau de Turin – Italie et copie de la carte délivrée par le Barreau de Turin).

Le Requérant est titulaire d'un intérêt à agir étant titulaire de nombreuses marques K-WAY dans le monde entier et, dans la mesure où cela est pertinent ici, de la marque internationale K-WAY n. 854200, enregistrée le 19.01.2005, classes 9, 18, 25, 28, qui désigne également l'Union européenne (annexe n. 3 - extrait de l'OMPI relatif à l'enregistrement de la marque K-WAY 854200) ainsi que des marques de l'Union européenne suivantes : (i) K.WAY n. 857557, enregistrée le 15.09.1999, classes 3, 9, 12, 14, 16, (ii) K.WAY (marque figurative) n. 1937457, enregistrée le 22.03.2002, classe 16, (iii) K.WAY (marque figurative) n. 11396521, enregistrée le 02.05.2013 classes 3, 9, 16, 18, 25 (annexes 4 à 6 - copies certifiées conformes délivrées par l'EUIPO) – ci-après « Marque K-WAY ».

Le Requérant est la société qui assure la conception des vêtements et accessoires commercialisés sous la marque K-WAY et qui s'occupe du marketing au niveau global des produits K-WAY. Le Requérant gère également le site internet [www.k-way.com](http://www.k-way.com) qui permet de vendre les produits K-WAY dans le monde entier, et notamment en France et en d'autres pays de l'Union Européenne (annexe n. 7 – capture d'écran du site [www.k-way.com](http://www.k-way.com) et annexe n. 8 – capture d'écran du Whois [k-way.com](http://www.k-way.com)).

Le Requérant est titulaire de plusieurs (82) noms de domaine KWAY (annexe n. 9 - liste des noms de domaine appartenant à K-Way S.p.A.). En référence expresse à l'extension .fr, le Requérant est le titulaire du nom de domaine [k-way.fr](http://k-way.fr) (annexe 10 – capture d'écran du Whois [k-way.fr](http://k-way.fr) et annexe 11 – capture d'écran du site [www-k-way.fr](http://www-k-way.fr)).

La Marque K-WAY est largement utilisée en France, en Europe et dans le monde entier et est devenue notoire grâce à son utilisation extensive et aux importants investissements publicitaires. L'EUIPO a reconnu la notoriété de la Marque K-WAY a maintes reprises ; à titre d'exemple seulement, nous attachons la décision n. B 3193750 (annexe n. 12) – à page 8, quatrième paragraphe nous lisons « (...) la division d'opposition conclut que le logo « K-WAY » de l'opposant jouit d'un degré de notoriété moyen qui s'observe principalement en Italie,

en France et au Benelux. (...) ». La notoriété de la Marque K-WAY a été également reconnue par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (annexe n. 13 – Décision n. D2021-0944, procédure pour obtenir la transmission du nom de domaine k-way-usa.com – à page 5 paragraphe C (iii) nous lisons « Le Panel a corroboré que la marque K WAY a une forte présence sur Internet, étant au moins notoire dans son secteur et probablement réputée dans certaines juridictions (...) »).

Le nom de domaine contesté <kway.fr> a été enregistré le 13.01.2016 (annexe n. 14 – capture d'écran Whois kway.fr).

Le nom de domaine <kway.fr> visé par cette procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

Le nom de domaine <kway.fr> est identique à tous les enregistrements de marques antérieurs mentionnés ci-dessus (voir annexes 3 à 6) dont le Requérant est titulaire. En outre, le nom de domaine <kway.fr> est identique aux noms de domaine dont le Requérant est titulaire (voir annexes 9 à 11), en particulier au nom de domaine <k-way.fr> qui a été créé le 09.06.2011 (voir annexe 10). Il est à noter que la présence – ou l'absence - d'un trait d'union (K-WAY) ou d'un point (K.WAY) n'altère en rien la capacité distinctive du signe KWAY. Le nom de domaine <kway.fr> est donc susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Le titulaire de <kway.fr> est ADN Contents qui n'a reçu aucune autorisation et n'a aucun intérêt légitime à utiliser le nom de domaine. En effet le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme KWAY, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine faisant référence à la marque du Requérant (annexe 15 – capture d'écran du site www.adncontents.com ; annexe 16 – captures d'écran des pages EUIPO et INPI, recherche au nom du Titulaire).

Enfin, le domaine <kway.fr> n'est pas utilisé par le Titulaire et il n'y a aucune exploitation de celui-ci, étant mis en vente par le Titulaire (annexe n. 17 – capture d'écran www.kway.fr). Il s'agit d'un exemple classique de page parking, une démonstration claire et évidente d'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire.

Nous demandons, par conséquent, la transmission de ce nom de domaine litigieux à K-Way S.p.A., sur le fondement de L.45-2 alinéa 2 du CPCE. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 12 juin 2025.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

« Madame, Monsieur,

Nous faisons suite à votre courrier daté du 28 mai 2025 concernant le nom de domaine <http://www.kway.fr>, enregistré au nom de notre société ADN CONTENTS depuis le 17 janvier 2016.

Nous avons pris connaissance des éléments que vous avancez concernant les marques détenues par la société K-Way S.p.A., ainsi que de vos prétentions relatives à ce nom de domaine.

*Nous tenons à rappeler que le domaine <kway.fr> a été enregistré légalement et en toute bonne foi, sans volonté de porter atteinte à une marque existante ni de tirer profit de sa notoriété. À ce jour, le domaine n'a jamais été utilisé dans un contexte commercial, ni pour diffuser des contenus susceptibles d'induire en erreur ou de créer une confusion avec les produits ou services de votre société.*

*De plus, depuis l'enregistrement du nom de domaine en janvier 2016, aucun contact ni aucune mise en demeure ne nous a été adressé par K-Way S.p.A. ou ses représentants.*

*Cette absence totale d'échanges pendant près de neuf ans témoigne d'un intérêt très limité de votre part à l'égard de ce nom de domaine.*

*Cela étant, dans un esprit d'ouverture et de résolution amiable, nous sommes disposés à envisager une cession du nom de domaine <kway.fr> au bénéfice de K-Way S.p.A. dans le cadre d'un accord transactionnel. Cette cession pourrait être réalisée moyennant une indemnisation forfaitaire de 7 000 euros hors taxes, correspondant à la valeur que nous attribuons à ce nom de domaine compte tenu de son ancienneté, de son attractivité et du contexte.*

*Dans l'attente de votre retour sur cette proposition, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. »*

## IV. Discussion

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,

Le Collège a évalué :

### **i. L'intérêt à agir du Requérant**

Au regard de l'extrait Kbis (annexe 1), des informations de marque extraites de la base de données WIPO (annexe 3) et de l'extrait de base whois (annexe 10), pièces fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande le nom de domaine <kway.fr> est :

- Quasi-identique à la dénomination sociale du Requérant, la société italienne K-WAY S.p.A. immatriculée le 15 février 2021 sous le numéro 11606200969 au R.C.S. de Milan ;
- Identique à la marque internationale « K WAY » désignant l'Union européenne numéro 854200 enregistrée le 19 janvier 2005 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 18, 25 et 28 ;
- Quasi-identique au nom de domaine <k-way.fr> enregistré le 9 juin 2011 par le Requérant.

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

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

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

Le Collège constate que le nom de domaine <kway.fr> est identique à la marque internationale antérieure en vigueur « K WAY » désignant l'Union européenne numéro 854200 enregistrée depuis le 19 janvier 2005 pour les classes 9, 18, 25 et 28.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est la société de droit italien K-WAY S.p.A. constituée sous le numéro 11606200969 (annexe 1 du Requérant) ;
- Le Requérant démontre disposer de droits sur le terme « K WAY » à titre de dénomination sociale, marque et nom de domaine ;
- Le Requérant indique qu'il « est la société qui assure la conception des vêtements et accessoires commercialisés sous la marque K-WAY et qui s'occupe du marketing au niveau global des produits K-WAY » ; les noms de domaine <k-way.fr> et <k-way.com> sont exploités pour présenter le Requérant et commercialiser ses produits (annexes 7 et 11 du Requérant) ;
- Le Requérant fournit deux décisions dans lesquelles une certaine notoriété est reconnue à la marque « K WAY » du Requérant à savoir :
  - Dans la décision n°B 3 193 750 », la division de l'opposition de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) conclut le 4 juillet 2024 que : « le logo « K-WAY » de l'opposant jouit d'un degré de notoriété moyen qui s'observe principalement en Italie, en France et au Benelux » (annexe 12 du Requérant) ;
  - Dans la décision n° D2021-0944 le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) corrobore le 14 mai 2021 que « la marque K WAY a une forte présence sur Internet, étant au moins notoire dans son secteur » (annexe 13 du Requérant) ;
- Enregistré le 13 janvier 2016, le nom de domaine <kway.fr> reprend intégralement la marque internationale antérieure en vigueur « K WAY » désignant l'Union européenne numéro 854200 enregistrée depuis le 19 janvier 2005 pour les classes 9, 18, 25 et 28 ; le nom de domaine <kway.fr> est quasi-identique au nom de domaine

antérieur du Requérant <k-way.fr> renvoyant vers son site web ;

- Le nom de domaine <kway.fr> renvoie vers un formulaire web sous le titre « *Le propriétaire met en vente le domaine www.kway.fr* » (annexe 17 du Requérant) ;
- Le Titulaire est la société française ADN CONTENTS immatriculée depuis le 26 février 2013 sous le numéro 790 946 867 au R.C.S. de Mulhouse ayant pour activité « *Fourniture de conseils en systèmes et logiciels informatiques ; Activité de portail internet* » (kbis fourni par le Titulaire) ;
- 
- Dans sa réponse sur la plateforme SYRELI, le Titulaire propose « *dans un esprit d'ouverture et de résolution amiable, nous sommes disposés à envisager une cession du nom de domaine <kway.fr> au bénéfice de K-Way S.p.A. dans le cadre d'un accord transactionnel. Cette cession pourrait être réalisée moyennant une indemnisation forfaitaire de 7 000 euros hors taxes, correspondant à la valeur que nous attribuons à ce nom de domaine compte tenu de son ancienneté, de son attractivité et du contexte* ».

Sur la base des pièces et argumentations des parties, le Collège a considéré que le Titulaire, résidant en France et en sa qualité de professionnel pour des services de portail internet, ne pouvait ignorer l'existence et les droits antérieurs du Requérant dont la marque « K WAY » jouit d'une certaine notoriété dans son secteur sur le territoire national.

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <kway fr> au profit du Requérant, la société de droit italien K-WAY S.p.A..

## 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 Guyancourt, le 16 juillet 2025

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

