



DÉCISION DE L'AFNIC

penrite.fr

Demande n° FR-2012-00032

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Sté PENRITE Oil Co. Ltd

Le Titulaire du nom de domaine : Sté SARL FARBO - MOTORDREAM

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : penrite.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 février 2004

Date d'anniversaire du nom de domaine : 11 février 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requêteur auprès de l'AFNIC a été reçue le 8 février 2012 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 Requêteur.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er 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 23 février 2012.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 14 mars 2012.

Le Collège SYRELI de l'AFNIC qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 27 mars 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requêteur

Selon le Requêteur, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <penrite.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 Requêteur a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir attestant que Martin G. est habilitée à représenter la société Société Penrite Oil Co. Ltd.
- Passeport de Mr Martin G.
- Copie des statuts de déclaration de la société Penrite Oil Co. Ltd daté du 22 octobre 1991.
- Copie du certificat d'enregistrement de la société Penrite Oil Co immatriculée sous le numéro 2659256 le 31 octobre 1991.
- Copie du certificat de la marque Européenne visant la France « PENRITE » enregistrée sous le numéro 002460426 le 21 mai 2003 à l'OHMI par la société PENRITE OIL COMPANY.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :
[Citation totale de l'argumentation]

« Il nous semble judicieux que le nom du site Penrite.fr soit transféré sur le site Penrite Oil Co. si nous nous basons sur le fait que Dynolite a fait un usage infidèle du nom "Penrite" et ne paraît pas montrer un intérêt particulier à la marque en soit. Dynolite souhaite simplement utiliser la bonne réputation et le bon positionnement qui ont été obtenus par la marque Penrite au niveau international; leur usage du logo de Penrite sans aucune permission sur le site même

de la compagnie Penrite.fr en est la preuve. D'autre part, Dynolite a profité du site pour tromper le grand public en jouant sur le fait que les consommateurs seraient intéressés par la marque et la réputation de Penrite. Le site lui-même en détient la preuve, dans la mesure où il est mentionné que Dynolite importe et distribue des produits marqués comme étant de la marque Penrite depuis 1992, ce qui représente en fait de la contrefaçon, et est donc une tentative de confondre le public afin de faire croire à une association entre Penrite et Dynolite qui n'existe pas, dans le but d'accroître les revenus de ce dernier.

Vous trouverez ci-dessous une citation du site de Dynolite prouvant l'intention de Dynolite de faire croire à une telle association.

<http://web.archive.org/web/20071217043309/http://www.penrite.fr/>

Le lien <http://web.archive.org/web/20071217043309/http://www.penrite.fr/> est archivé sur internet, ce qui montre comment Dynolite, sans permission, a utilisé le logo de Penrite, amenant ainsi les gens sur leur propre website. Ceci prouve que Dynolite profite de l'avantage commercial de la réputation de Penrite en utilisant leur logo, et prétendant être les distributeurs de Penrite en France.

Pour résumer, il nous semble évident que Dynolite exploite la réputation de Penrite et utilise, sans permission, sa marque déposée, et pour cause, le domaine www.penrite.fr devrait être transféré selon l'article R-20-44-43.»

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 14 mars 2012.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis de la société Farbo enregistrée le 6 juillet 1994 sous le numéro 397 679 333 au R.C.S de Versailles indiquant comme enseigne « MOTOR DREAM PENRITE DYNOLITE GB EUROPART »
- Page écran du lien cité par le Requéant.

Dans sa réponse le Titulaire indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« Historique :

La Sté Farbo se constitue en 1994, son but sous différentes enseignes consiste à l'achat la vente l'import, export de toutes pièces détachées pour tous véhicules à moteur et plus particulièrement pour les véhicules de collections et ce par tous les moyens... L'achat, la vente et la réparation de tous véhicules à moteur et tous accessoires automobiles.

La clientèle que c'est construite La Sté Farbo au travers ses différentes enseignes concerne le marché de l'automobile de collection. Des le départ elle commercialise sous l'enseigne Motor dream les pièces détachées et sous l'enseigne Penrite tous les composants fluides et accessoires nécessaires a leur entretien.

En réponse :

En réponse au litige soulevé par Mr Martin G. représentant la Sté « Penrite Oil Co. Limited » je constate a la vue du document Acrobat fourni par le requérant et nommé « I-TM-0001823616-0.pdf » qu'il est clairement spécifié que la date d'enregistrement de la marque 'PENRITE' date du 21/05/2003 sous le N° 002460426.

Je constate également que cette date est postérieure à la date d'enregistrement de notre enseigne qui dès le départ (1994) a choisi d'exploiter 'Penrite' comme enseigne alors même que cette marque était libre !

Il apparaît donc très clairement que Notre Sté Farbo exploite l'enseigne « Penrite » en France avec une très nette antériorité sur marque Penrite enregistré postérieurement par la Société Anglaise.

Origine de la société : Cette société se constitue

Activité : L achat la vente l import export de toutes pièces détachées pour tous véhicules à moteur et ce par tous les moyens... L achat la vente et la réparation de tous véhicules à moteur et tous accessoires automobiles.

Enseigne : MOTOR DREAM, PENRITE, DYNOLITE, GB EUROPART.

[...]

Le préfixe « Pen » étant l'abrégié de Pennsylvanie état américain producteur d'un pétrole qualitatif pour la fabrication d'huile.

Le suffixe « ite » signifiant une provenance « qui vient de »

La Sté Farbo constituée en 1994 fournit en France un effort publicitaire constant et conséquent afin de valoriser les enseignes citée dans le Kbis et fait donc connaître incidemment les produits Penrite en France et ce antérieurement au dépôt de marque 'PENRITE' daté du 21/05/2003 effectué par « Penrite Oil Co. Limited ».

Il est donc faux d'annoncer que notre Sté cherche à utiliser la bonne réputation de Penrite en France alors même qu'au début de notre activité la marque postérieurement enregistré par « Penrite Oil Co. Limited » possédait une notoriété tout simplement inexistante sur le marché Français. (Voir PS en fin de document)

Il est à noter au surplus que sous notre enseigne Penrite nous vendions moult produits n'existant pas dans la gamme de « Penrite Oil Co. Limited ». Enfin nous avons créé le 11 Février 2004 le site marchand « Penrite.fr » afin de commercialiser l'ensemble de notre gamme d'huile et accessoires dérivés. (Gamme complémentaire d'huile et additifs, Outillage, Filtre et autres produits dérivés, etc...)

En ce qui concerne une partie de notre gamme constituée avec les Huiles de « Penrite Oil Co. Limited » nous nous approvisionnions au début au travers de l'agent général situé à Londres (Sté Moss), puis très rapidement directement auprès de « Penrite Oil Co. Limited ». Ceci pour expliquer que cette société « Penrite Oil Co. Limited » était parfaitement au courant de l'existence de notre site Dynolite.fr et profitait avantageusement de la notoriété que nous apportions à leurs produits sur le territoire français.

Cet état de fait implique d'ailleurs un accord tacite par « Penrite Oil Co. Limited » de l'exploitation de notre enseigne et de notre site « penrite.fr » développé à nos frais. Cependant il semblait évident qu'à terme si aucun accord contractuel ne venait à intervenir un conflit d'intérêt devait arriver.

Agissant, à notre corps défendant, sans contrat aucun avec « Penrite Oil Co. Limited » et voyant l'image de Penrite grandir grâce à nos effort financiers sur le marché français nous avons cherché à obtenir une représentation officielle des produits « Penrite Oil Co. Limited » malheureusement sans échos.

Dés lors, voyant que nos investissements constants sur notre enseigne Penrite profiterait à terme à une marque concurrente et enregistrée postérieurement par « Penrite Oil Co. Limited », nous avons choisi de basculer notre site dans un premier temps sur une autre de nos enseigne : « Dynolite » et avons parallèlement déposé la marque pour cette fois nous protéger !

Cet à ce moment en 2007 que nous avons introduit le lien cité dans son courrier par M. Martin G. dont représentation cid-essous.

Nous vous invitons à constater que nous précisions bien à cette date, que notre Sté distribuait maintenant ses lubrifiants sous la Marque Dynolite, que nous insistions clairement sur le fait qu'aucun amalgame ne devait être fait entre les huiles de la Marque Penrite et la Marque Dynolite etc... et, qu'enfin l'accès au site Dynolite était au libre choix de l'internaute.

L'accusation de M. Martin G. comme quoi je cite « nous cherchons à tromper le grand public » est sans fondement d'autant qu'à cette époque nous possédions encore un important stock d'huile de « Penrite Oil Co. Limited » qu'il nous restait à écouler.

Cependant il nous restait un autre problème à résoudre, celui de la gamme construite et complémentaire à l'huile que nous exploitons sous l'enseigne Penrite et à l'aide de notre site Penrite.fr. C'est pourquoi une fois nos clients informés nous pointons le site « Penrite.fr » sur le site « Motordream.com » qui lui reprend l'ensemble des produits annexes anciennement commercialisés sous l'enseigne Penrite.

M. Martin G. prétend également :

« Le lien //web.archive.org/web/20071217043309/http://www.penrite.fr/ est archivé sur internet, ce qui montre comment Dynolite, sans permission, a utilisé le logo de Penrite »

Nous avons illustré ci-dessus le lien et vous trouverez ci-dessous le Logo de « Penrite Oil Co. Limited » et vous invite à trouver une quelconque similitude avec celui de Dynolite !?

M. Martin G. prétend également en parlant de notre enseigne Penrite et en citant notre ancienne page d'accueil temporaire :prétendant être les distributeurs de Penrite en France. C'est certainement avoir mal lu car nous précisons bien à l'époque en parlant des huiles de « Penrite Oil Co. Limited » : « Penrite...est une marque Australienne dont nous avons cessé l'importation. ».

Enfin il est faux de faire croire que nous ne paraissions pas montrer un intérêt particulier à notre site Penrite.fr ; bien au contraire nous l'avons conservé afin de le pointer depuis courant 2008 sur notre site « motordream.com » afin de récupérer notre clientèle concernée par les produits dérivés (gamme complémentaire) anciennement commercialisés sur notre site Penrite.fr.

Sur notre bonne foi :

Nous insistons sur le fait que jamais depuis notre changement de politique de marque (Dynolite) nous n'avons cherché à détourner ou exploiter la clientèle de la marque « Penrite » déposé par « Penrite Oil Co. Limited ».

Cet état de fait peut être constaté pour preuve de notre bonne foi par le fait que nous n'avons jamais cherché à référencer le mot Penrite pour apparaître en tête de liste sur les moteurs de recherche. Ce fait est mis en évidence lorsque l'on tape « penrite.fr » dans un moteur de recherche performant comme Google par exemple. Ce n'est pas notre site qui apparaît mais bien celui du requérant « huile-penrite.fr » ou de son concessionnaire ; notre site lui n'apparaît pas comme l'on peut le constater sur le résultat illustré ci-dessous.

C'est donc bien notre clientèle d'habitues, que nous avons acquis grâce à nos investissements passés, que nous cherchons à conserver. [...]

En conclusion :

Au vu des arguments contradictoires ci-dessus énoncés ou nous faisons la preuve des fausses allégations de M. Martin G., nous pensons bien au contraire que l'intention cachée du requérant est de récupérer notre clientèle habituée au fil des ans à se connecter sur notre site « Motordream.com » par le biais de notre site « Penrite.fr ».

En effet chacun des clients « Motor dream », site sur lequel pointe « penrite.fr » représente un client potentiel pour la Sté ayant ouvert la procédure et cela serait pour eux un excellent moyen de nous voler une clientèle qui dépasse largement celle des utilisateurs de nos huiles Dynolite qui elles possèdent un site différencié.

La manœuvre du requérant consiste donc de façon évidente à accroître leur notoriété et à d'augmenter d'une façon conséquente leur part de marché, le tout à nos dépens.

Pour toutes les raisons invoquées ici, nous souhaitons que votre conseil éthique penchera en notre faveur et nous accordera le droit de conserver notre site Penrite.fr et ceci conformément à notre enseigne inscrite depuis 1994 dans notre Kbis.

PS :

1/ La différence de 2 ans entre « 1992 » cité sur la page d'accueil intermédiaire visant à réduire les stocks et « 1994 », date de création de la Sté Farbo, s'explique par le fait que la Sté Farbo a racheté lors de sa création en 1994 le fond de commerce et stock d'anciennement « Société Motor dream » qui exploitait déjà l'enseigne « Penrite » pour la vente d'huile.

2/ La Sté : « Penrite Oil Co. Limited » date du 31 Oct. 1991 enregistrée sous le N°.: 02659256 en Grande Bretagne s'est constituée pratiquement à la même date que l'enseigne « Penrite » en France cette enseigne étant alors exploitée par anciennement la Sté Motor dream.».

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 présent 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 des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande :

- Le Requérant, la société PENRITE OIL CO. LIMITED est une société Anglaise enregistrée le 31 octobre 1991 sous le numéro 2659256.
- Le nom de domaine <penrite.fr> reprend une partie de la dénomination sociale du Requérant « PENRITE »

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 dossier déposé par le Requérant permet de constater que la marque communautaire visant la France « PENRITE » a été enregistrée le 24 mai 2003 sous le numéro 002 460 426 sous priorité de la marque Anglaise 1507866 déposée le 27 juillet 1992 par la société Australienne PENRITE OIL COMPANY PTY LTD.

Le Collège a noté que le Requérant, la société « PENRITE Oil Co. Ltd » est une société Anglaise et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier si la société Australienne « PENRITE OIL COMPANY PTY LTD » a cédé ses droits sur la marque « PENRITE » à la société Anglaise « PENRITE Oil Co. Ltd »

De plus, le Requérant ne fournit aucun élément supplémentaire établissant que ce droit lui soit consenti de quelque manière que ce soit.

Le Collège considère que les pièces fournies ne lui permettent pas de considérer que le nom de domaine <penrite.fr> était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine <penrite.fr> au profit du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) 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.

A Saint-quentin en Yvelines, le 27 mars 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Pierre VASSOUT

Rapporteur du Collège :

Marie BERTHELOT

