Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-003810

Case number	**CAC-ADREU-003810**
Time of filing	**2006-12-14 10:42:33**
Domain names	**security-center.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**SECURITY-CENTER GmbH & Co KG, Mr. Andreas Kupka, Managing Director**

Respondent

Organization / Name	**Security Center Rotterdam B.V., B.J. De Rooze**

ANDERE JURIDISCHE PROCEDURES

Naar de Panelist bekend is lopen er geen andere procedures die betrekking hebben op de betwiste domeinnaam. Wel loopt een nagenoeg identieke procedure tussen partijen over de domeinnaam securitycenter.eu.

FEITELIJKE SITUATIE

1. Security-Center GmbH & Co KG, hierna tevens aangeduid als ‘Klager’, is een aanbieder van producten op het gebied van elektronische beveiliging, zoals inbraakalarmsystemen, bewakingscamera’s en daarmee verband houdend gereedschap. Klager is in 1999 in Duitsland opgericht en maakt sinds 2001 deel uit van het ABUS-concern. Security-Center heeft vestigingen/dochterondernemingen in Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Denemarken alsmede beschikt zij ook over handelsvertegenwoordigingen in Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten en worden haar producten verkocht in meer dan 18 landen, waaronder Australië, België, Bosnië, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Iran, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland.

2. Security Center Rotterdam B.V., hierna tevens aangeduid als ‘Verweerder’, is een installatiebedrijf van inbraaksignalering (alarmsystemen), brandmeldinstallaties, toegangscontrole- en camerabewakingssystemen. Verweerder is gespecialiseerd in inbraakbeveiliging en camerasystemen voor woonhuizen en bedrijfspanden.

3. Klager is licentienemer van een Duitse merkinschrijving bestaande uit een gecombineerd woord-/beeldmerk SECURITY-CENTER (39918858.4), gedeponeerd op 31 maart 1999 en van een Gemeenschapsmerk bestaande uit het gecombineerde woord-/beeldmerk SECURITY-CENTER GROUP MEMBER OF ABUS (3876786), gedeponeerd op 1 juni 2004. Klager beroept zich ook op haar handelsnaamrechten in Duitsland en Nederland met betrekking tot SECURITY-CENTER.

4. Verweerder is sinds 16 januari 2003 actief onder de handelsnaam Security Center Rotterdam B.V., als werkmaatschappij van Security Center Rijnmond B.V. Laatstgenoemde onderneming was sinds 1999 tot 2003 actief op hetzelfde terrein als Verweerder. In 2003 heeft een zogeheten "uitzakking" plaatsgevonden waarbij Security Center Rijnmond B.V. holding werd van Verweerder.

5. Verweerder heeft op 11 december 2003 de domeinnaam security-center.nl geregisteerd. Verweerder heeft op 7 februari 2006 twee aanvragen ingediend voor de domeinnamen securitycenter.eu en security-center.eu (de laatste hierna ook aan te duiden als de "Domeinnaam"), welke aanvragen hebben geresulteerd in toekenning van de domeinnamen en op 17 november 2006 resp. 12 november 2006 zijn omgezet in een registratie.

6. Partijen hebben enige jaren geleden met elkaar gesproken over een commerciële relatie. Door Verweerder is in de Reactie op Klacht gesteld dat Klager op dat moment op de hoogte was van het gebruik van de handelsnaam van Verweerder en dat daartegen door Klager geen enkel bezwaar is gemaakt en dat de naam van Verweerder zelfs op de website van Klager werd geplaatst. Klager heeft deze feiten niet (althans onvoldoende gemotiveerd) weersproken.

7. Na het indienen van de Klacht op 13 december 2006 (inclusief een correctie op de klacht op 14 december 2007) en de controle van de formele vereisten heeft de procedure op 19 december 2006 een formele aanvang genomen. Op 31 januari 2007 heeft Verweerder een Reactie op Klacht ingediend , waarna de zaakgriffier op 6 februari 2007 heeft laten weten dat de Reactie op Klacht niet juist was ingediend en Verweerder in de gelegenheid gesteld alsnog de Reactie op Klacht op juiste wijze in te dienen, hetgeen is geschied op 22 februari 2007. Aansluitend heeft Klager gereageerd op de Reactie op Klacht, waarna door Verweerder is gerepliceerd door een reactie op de reactie op de Reactie op Klacht.

A. KLAGER

1. Klager heeft een zeer uitvoerige klacht ingediend. Voorzover relevant stelt Klager uitvoerig onderbouwd dat de Domeinnaam identiek is aan of een verwarringwekkende gelijkenis vertoont met de merken en gestelde handelsnaamrechten van Klager.

2. Tevens stelt Klager dat Verweerder geen valide rechten en legitieme belangen heeft bij de Domeinnaam, in het bijzonder nu Verweerder de domeinnaam niet gebruikt en daaronder ook niet algemeen bekend is. Ook voert Klager aan dat Verweerder ondanks de situatie van het zijn van geautoriseerd wederverkoper van Klager, dit geen toestemming voor de registratie van de Domeinnaam impliceert.

3. Tot slot stelt Klager dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of gebruikt. Hieraan legt Klager met name ten grondslag het door Verweerder aanbieden van de Domeinnaam aan Klager voor EUR 25.000 op 2 november 2006. Ook zou sprake zijn van kwade trouw doordat Verweerder de domeinnaam heeft geregistreerd met het doel om de professionele activiteiten van Klager te verstoren en/of om verwarring te creëren. Ook zou sprake zijn van de kwade trouw doordat Klager oudere merkrechten kent dan Verweerder. Bovendien stelt Klager dat er geen toestemming was voor de registratie.

4. Klager stelt in haar reactie op de Reactie op Klacht dat bij het indienen van de Reactie op Klacht niet aan de gestelde procedure vereisten is voldaan.

5. Klager betwist voorts dat Verweerder, danwel haar moedermaatschappij Security Center Rijnmond B.V. feitelijk gebruik hebben gemaakt van hun handelsnaam en dat daardoor geen recht op de handelsnaam van Verweerder en haar moedermaatschappij is ontstaan. Nu de moedermaatschappij geen partij is in de procedure moeten haar beweerdelijke handelsnaamrechten, aldus Klager, buiten beschouwing worden gelaten.

6. Klager verzoekt om overdracht van de Domeinnaam.

B. VERWEERDER

1. Verweerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd op de klacht. Voorzover relevant wordt dat hieronder weergegeven.

2. De rechtsvoorganger van Verweerder, thans de moedermaatschappij van Verweerder, geheten Security Center Rijnmond B.V. gebruikte sinds 1999 rechtmatig Security Center in haar handelsnaam. Na de hiervoor genoemde "uitzakking" in 2003 is Verweerder verder gegaan met het gebruik van de Security Center als onderdeel van haar naam.

3. Klager en Verweerder hebben gesproken over een commerciële relatie en Verweerder is met haar naam op de website van Klager geplaatst. Door Klager is in ieder geval tot op dat moment nooit bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de handels- en statutaire naam van Verweerder (of haar rechtsvoorganger) en het gebruik van de domeinnaam security-center.nl door Verweerder.

4. De aanduiding "Security Center" heeft geen onderscheidend vermogen en een Gemeenschapsmerkaanvrage voor het woordmerk SECURITY CENTER is door het OHIM geweigerd.

5. Er is geen sprake van kwade trouw nu Klager al geruime tijd bekend is met het bestaan van (de naam van) Verweerder.

6. De onderhandelingen over de overdracht van Domeinnaam hebben plaatsgevonden op verzoek van Klager in het kader van een poging om tot een minnelijke regeling te komen.

7. Verweerder voert rechtmatig haar handelsnaam en had mitsdien valide rechten en legitieme belangen bij de Domeinnaam.

8. Verweerder verzoekt de klacht af te wijzen; kosten rechtens.

9. In haar reactie op de reactie op de Reactie op Klacht, legt Verweerder een aantal stukken over waaruit blijkt dat Verweerder de handelsnaam Security Center Rotterdam voert.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

1. Naar het oordeel van de Panelist is Klager niet geschaad in haar verdediging door de aanvankelijk onjuiste wijze van indiening van de Reactie op Klacht door Verweerder. Verweerder heeft het gebrek hersteld op aanwijzing van de zaakgriffier. Bovendien heeft Klager zelfs de vrijheid genomen een uitvoerige reactie op de Reactie op Klacht in te dienen. Klager verbond in dit stuk zelf ook geen consequenties aan het niet-nakomen van de formele vereisten zodat de Panelist hieraan ook geen verdere aandacht hoeft te besteden.

2. Vooralsnog moet er van worden uitgegaan dat Verweerder in ieder geval een handelsnaam heeft die overeenstemt met de Domeinnaam. Mitsdien kan in het midden blijven of de merken waarop Klager zich beroept identiek zijn aan of overeenstemmen met de Domeinnaam.

3. Het is nu aan de Panelist om te oordelen of het Verweerder ontbreekt aan valide rechten en legitieme belangen, danwel of Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. Hierbij dient in het achterhoofd te worden genomen dat het uitgangspunt van het domeinnaamregistratiesysteem is “first come, first served”. Met andere woorden het is niet aan het panel om een oordeel te vormen over welke partij een beter recht kan doen gelden met betrekking tot een te voeren merk of handelsnaam.

4. Verweerder voert zoals uit de door haar overgelegde stukken blijkt in ieder geval sinds 2004, maar zoals zij zelf heeft gesteld al sinds 2003 de handelsnaam Security Center Rotterdam. Haar moedermaatschappij en rechtsvoorgangster heeft al sinds 1999 een naam gevoerd met daarin de aanduiding Security Center. Zoals hiervoor is overwogen hebben partijen enige jaren geleden met elkaar gesproken over een commerciële relatie. Door Verweerder is in de Reactie op Klacht gesteld dat Klager op dat moment op de hoogte was van het gebruik van de handelsnaam van Verweerder en dat daartegen door Klager geen enkel bezwaar is gemaakt en dat de naam van Verweerder zelfs op de website van Klager werd geplaatst. Klager heeft deze feiten niet (althans onvoldoende gemotiveerd) weersproken.

5. Nergens uit de zeer uitvoerige klacht van Klager of de vele overgelegde producties blijkt dat Klager, bijvoorbeeld door toezending aan Verweerder van een sommatiebrief, op enig moment bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van de handelsnaam Security Center (al dan niet gevolgd door "Rotterdam" of "Rijmond"). De Panelist moet het derhalve er voor houden dat Verweerder in ieder geval al enige jaren (maar mogelijkerwijs zelfs acht jaar indien zoals te doen gebruikelijk de notaris bij de uitzakking de handelsnaamrechten van de moedermaatschappij heeft overgedragen aan Verweerder) rechtmatig haar handelsnaam Security Center Rotterdam heeft gevoerd.

6. Mitsdien valt het niet in te zien dat indien Verweerder rechtmatig haar handelsnaam heeft gevoerd, zij geen valide recht of legitiem belang zou hebben de Domeinnaam, die haar handelsnaam (grotendeels) weerspiegelt, te registeren. Om dezelfde redenen valt ook niet in te zien dat Verweerder in dat geval te kwader trouw zou zijn geweest bij de registratie. De Panelist zal derhalve de klacht afwijzen.

7. Ten overvloede merkt de Panelist op dat voor een debat over de rechtmatigheid van de door Verweerder gevoerde handelsnaam geen plaats is in deze ADR-procedure.

8. De Panelist kan het door de Verweerder bij haar verzoek tot afwijzing gevraagde "kosten rechtens" in het licht van deze ADR-procedure niet duiden en zal dit verzoek dan ook naast zich neerleggen.

BESLISSING

Om bovengenoemde redenen heeft het Panel in overeenstemming met de § B12 (b) en (c) van de ADR-Voorschriften besloten tot afwijzing van de Klacht.

PANELISTS

Name	**Willem Leppink**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2007-03-23

Summary

SAMENVATTING ARBITRAGE-BESLISSING IN DE ENGELSE TAAL VORMT DE BIJLAGE 1

Respondent, Security Center Rotterdam B.V., registered during the Sunrise Period the domain name security-center.eu (hereinafter: “Domain Name”) on the basis of its trade name Security Center. Complainant, Security-Center GmbH & Co KG, also applied for the Domain Name in the Sunrise Period, but its application was rejected by the Registry.

According to Complainant the Domain Name is identical or similar to the names in respect of which Complainant has prior rights, i.e. a German combined word/device mark SECURITY-CENTER and a combined word/device mark (CTM) SECURITY-CENTER GROUP MEMBER OF ABUS. Furthermore, Complainant also claims to have prior rights in the trade name Security-Center. Complainant contends that Respondent has no legitimate interest as Respondent is a reseller of Complainant and does not use the Domain Name. Moreover, bad faith is established according to Complainant because Respondent offered the Domain Name for sale to Complainant for a price of EUR 25.000,- and Respondent was aware of Complainant’s trade marks.

Respondent contests the allegations of Complainant. Its predecessor, currently its parent company, Security-Center Rijnmond B.V. has been using legitimately “Security-Center” in its trade name since 1999. After this corporate restructuring, Respondent has been using “Security-Center” a part of its trade name since 2003. Furthermore, Respondent points out that the parties in the past discussed a commercial relationship with each other and Respondent’s name is showed on the website of Complainant. Moreover, Respondent asserts that Complainant never objected to its trade name, the name of its predecessors and the use of the domain name <security-center.nl>. In addition Respondent asserts that the sign “Security-Center” lacks distinctive character and a CTM application for the word mark SECURITY CENTER has been refused by OHIM. Respondent shares the view that it did not acted in bad faith, since Complainant has been aware of the trade name of Respondent well in advance. With respect to the offering for sale of the Domain Name to Complainant, Respondent notes that this took place in respect of negotiations initiated by Complainant. The Respondent concludes that it uses its trade name legitimately and thus has legitimate interest in the Domain Name.

The Panel first notes that the basic principal of the domain registration system is “first come, first serve”. The Panel does not asses which party has better rights to use a trade mark or trade name.

Furthermore, the Panel considers that Complainant has not contested Respondent’s arguments that Complainant was aware

of Respondents name and Respondent's use of the trade name. Complainant also never objected to such use and the use of Respondent's name on Complainant's website. The Panel observes that in Complainant's extensive complaint it does not appear that Complainant has ever objected to the use of the trade name "Security-Center", although Complainant was aware of such use. Considering the foregoing, the Panel takes the position that prima facie Respondent has for many years used its trade name legitimately. Respondent therefore has a legitimate interest in the registration of the Domain Name and did not register the Domain Name in bad faith.

For the sake of completeness the Panel notes that an ADR-procedure should not be used as a forum to discuss the lawfulness of trade name use.

On the basis of the foregoing the Panel therefore rejects the complaint.