Arbitrage-beslissing for dispute CAC-ADREU-004048

Case number	CAC-ADREU-004048
Time of filing	2006-12-15 12:18:56
Domain names	securitycenter.eu

Case administrator

Name	Josef Herian

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

Voorzover bekend, zijn er geen andere juridische procedures aanhangig die betrekking hebben op de domeinnaam <securitycenter.eu>. Wel loopt er tussen dezelfde partijen een nagenoeg identieke procedure over de domeinnaam <security-center.eu>.

FEITELIJKE SITUATIE

De domeinnaam <securitycenter. eu> is aan verweerder toegewezen tijdens de tweede fase van de Sunrise-periode op basis van haar handelsnaam conform het bepaalde in artikel 10(1) van Verordening 874/2004.
Volgens Klager is de domeinnaam identiek aan diverse merken van Klager en heeft Verweerder geen belangen die de registratie rechtvaardigen en heeft Klager de registratie van de domeinnaam te kwader trouw verricht. Klager heeft een klacht van 12 pagina's ingediend met 14 bijlagen. De reactie van verweerder op de klacht bedraagt 8 pagina's met 8 bijlagen. Partijen hebben via een Nonstandard communicatie ieder een nadere conclusie genomen.

A. KLAGER

Klager stelt het volgende. Klager is een aanbieder van kwaliteitsproducten op het gebied van elektronische beveiliging, zoals inbraakalarmsystemen, bewakingscamera's en daarmee verband houdend gereedschap. Security-Center GmbH & Co KG is in 1999 in Duitsland opgericht en maakt sinds 2001 deel uit van het ABUS-concern. Sinds haar oprichting in 1999 is Security-Center zeer succesvol en heeft zij bekendheid verworven met haar kwalitatief hoogstaande productaanbod. Inmiddels beschikt Security-Center over vestigingen in diverse Europese landen, waaronder Duitsland, Nederland, Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten. Security-Center biedt haar productaanbod aan onder het merk en de handelsnaam 'Security-Center'. Security-Center is licentiehouder op het Duitse merk SECURITY-CENTER nr. 39918858.4 met depotdatum 31 maart 1999 en registratiedatum 21 juli 1999. Tevens heeft Klager het Gemeenschapsmerk nr. 3.876.786 met depotdatum 1 Juni 2004 en registratiedatum 5 Januari 2006.

Volgens Klager is zij op grond art. 4-2 van de Duitse merkenwet ook rechthebbende op het (ongeregistreerde) woordmerk SECURITY-CENTER zoals dat sinds 1999 door Security-Center in Duitsland in het handelsverkeer is gebruikt en daarmee bekendheid in de branche heeft verkregen.

Klager beroept zich ook op haar handelsnaamrechten in Duitsland en Nederland met betrekking tot de handelsnaam SECURITY-CENTER. Handelsnamen zijn in Nederland beschermd onder de Handelsnaamwet. Nu handelsnamen worden genoemd in artikel 10 lid 1 van Verordening 874/2004, is Klager gerechtigd zijn handelsnaamrechten in deze procedure in te roepen. Security-Center adverteert, verkoopt en levert haar producten sinds 2002 ook in Nederland. De Nederlandse handelsnaamrechten op de handelsnaam SECURITY-CENTER blijken uit het domeinnaamgebruik van de domeinnaam security-center.org. Dat deze domeinnaam in het bijzonder op Nederland is gericht, blijkt uit het feit dat de website volledig in het Nederlands is opgesteld.Het handelsnaamgebruik blijkt verder uit de overlegde prijslijsten en brochures alsmede uit de in bijlage 14 opgenomen marketing- en reclameactiviteiten, waaruit blijkt dat in Nederland in 2005 de totale advertentieoplage 321.300 stuks betrof alsmede 12 mailings werden verstuurd en advertenties werden geplaatst in branchebladen als Dealer Info, Beveiliging, Elektro Installateur en Computer Partner.

Volgens Klager verkoopt Verweerder de merkproducten van Klager, en doet dat op de website security-center.nl. Verweerder was en is daarom goed bekend met de bedrijfsactiviteiten en merkproducten van Klager, en de bijbehorende handelsnamen, merken en domeinnamen waaronder Klager zijn bedrijfsactiviteiten en merkproducten aanbiedt. Dat blijkt o.a. uit het feit dat Verweerder op zijn website security-center.nl het hiervoor genoemde Gemeenschapsmerk van Klager herhaaldelijk afbeeldt, en ook andere merken van Klager afbeeldt, zoals Profiline, Ecoline, Digilan en Digiprotect, welke Klager voor diverse specifieke producten gebruikt. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat Klager geen toestemming aan Verweerder heeft gegeven om de domeinnaam security-center.nl te registreren, ten gevolge waarvan Security-Center thans het instellen van separate (buiten het bestek van deze .eu-ADR procedure vallende) rechtsmaatregelen in Nederland overweegt.

Volgens Klager heeft Verweerder op 7 februari 2006 een aanvraag ingediend voor de domeinnaam securitycenter.eu, welke aanvraag heeft geresulteerd in toekenning van de domeinnaam en op 17 November 2006 is omgezet in een registratie. Klager heeft geen toestemming, licentie of andere goedkeuring aan Verweerder gegeven om de domeinnaam securitycenter.eu te registreren. Volgens de Klager is de domeinnaam securitycenter.eu identiek met de door Klager gebruikte aanduiding SECURITY-CENTER, waarvoor Klager de hiervoor toegelichte merken en handelsnamen bezit. Dat geldt in ieder geval voor het ongeregistreerde Duitse woordmerk SECURITY-CENTER en de Duitse en Nederlandse handelsnamen op de handelsnaam SECURITY-CENTER.

De domeinnaam securitycenter.eu moet ook identiek worden geoordeeld met de geregistreerde woordbeeldmerken van Klager. Bij een gecombineerd woordbeeldmerk is het woordelement vaak het dominerende bestanddeel. De gemiddelde consument zal gemakkelijker verwijzen naar het betrokken product door het noemen van de naam van het merk dan door het beschrijven van het beeldelement. Aan de identiciteit tussen de domeinnaam in kwestie en de ingeroepen merkrechten en handelsnamen kan niet afdoen het ontbreken in de domeinnaam van het tussenstreepje (-). Immers: het verschil tussen security-center enerzijds en securitycenter anderzijds is dermate onbeduidend dat het aan de aandacht van de gemiddelde consument zal ontsnappen. Indien en voorzover geoordeeld zou worden dat van een identieke gelijkenis geen sprake zou zijn, is er in ieder geval sprake van verwarringwekkende overeenstemming tussen de domeinnaam van Verweerder en de merken en handelsnamen van Klager.

Klager meent dat de Verweerder geen (valide) rechten of legitieme belangen heeft met betrekking tot de domeinnaam securitycenter.eu. Klager heeft Verweerder immers geen toestemming, licentie of andere goedkeuring gegeven om de aan haar merken identieke domeinnaam securitycenter.eu te registreren. Verweerder beschikt zelf niet over enig recht met betrekking tot de woordcombinatie “Security-Center”, zoals een Gemeenschapsmerk, een nationale merkinschrijving of een internationale merkregistratie. Verweerder gebruikt de domeinnaam niet en is daaronder ook niet algemeen bekend in de zin van artikel B11 (e) (1) en (2) van de ADR Voorschriften. Verweerder gebruikt de domeinnaam (nog) niet voor het aanbieden van goederen of diensten Uit de screendump die als bijlage 12 bij deze klacht is gevoegd blijkt dat in het geheel geen website gekoppeld is aan de domeinnaam. Uit de omstandigheid dat Verweerder de domeinnaam in het niet gebruikt volgt tevens dat Verweerder niet algemeen bekend is onder de domeinnaam. Evenmin is sprake van een recht of gerechtvaardigd belang als bedoeld in paragraaf B11 (e) (3) ADR Voorschriften. Verweerder gebruikt de domeinnaam immers niet voor non-commerciële doeleinden. In tegenstelling: het enige doel dat verweerder voor ogen heeft gestaan bij het registeren van de domeinnaam in kwestie, is het misleiden van consumenten en het meeliften op de reputatie van de door Klager gebruikte naam “Security-Center”. Ten slotte zij opgemerkt dat Verweerder geen recht op de domeinnaam kan doen gelden op grond

van de omstandigheid dat zij een geautoriseerde wederverkoper is van Klager. Dat blijkt o.a. uit de met de .eu-ADR geschillenregeling verwante UDRP-domeinnaamrechtspraak, welke uitspraken ook relevant zijn voor het onderhavige geschil en waaruit blijkt dat een dealerschap geen vrijbrief voor de registratie van een domeinnaam die identiek is aan het merk van de agent. In verband met het ontbreken van valide rechten en legitieme belangen aan de zijde van Verweerder dient de klacht te worden toegewezen en de domeinnaam aan Klager te worden overgedragen.

Los van het voorgaande geldt dat Verweerder de domeinnaam ook te kwader trouw heeft geregistreerd. Verschillende van de in paragraaf B11 (f) ADR Voorschriften genoemde omstandigheden die wijzen op kwade trouw doen zich hier voor. Bovendien is in casu sprake van omstandigheden die weliswaar niet in de niet-limitatieve lijst van artikel B11 (f) zijn opgenomen, doch die wel aantonen dat Verweerder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. In de eerste plaats is gebleken dat Verweerder de domeinnaam geregistreerd heeft met het doel deze aan Klager te verkopen in de zin van artikel B11 (f) (1). Verweerder heeft de domeinnaam te koop aangeboden aan Klager voor een bedrag dat vele malen hoger ligt dan de kosten die met de registratie van de domeinnaam gepaard zijn gegaan. Bijlage 13 bevat een e-mail wisseling tussen Verweerder en Klager, waarin Klager Verweerder attent heeft gemaakt op het onrechtmatige karakter van de domeinnaam registratie, waarna enige tijd onderhandeld is over voorwaarden waaronder Verweerder bereid zou zijn de domeinnaam aan Klager over te dragen. Verweerder heeft daarvoor een bedrag van maar liefst EUR 25.000 gevraagd. Klager heeft geweigerd dit enorme bedrag te betalen. Het te koop aanbieden van de domeinnaam aan Klager maakt dat Verweerder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd in de zin van artikel B11 (f) (1).

De domeinnaam is door Verweerder kennelijk geregistreerd met het doel de professionele activiteiten van klager te verstoren. Het is immers voor klager niet langer mogelijk haar eigen producten aan te bieden op de domeinnaam die identiek is aan haar merk. De domeinnaamregistratie is dan ook te kwader trouw geschied in de zin van artikel B11 (f) (3). Verweerder kende bovendien de oudere merkrechten van Klager. De in artikel B11 (f) genoemde omstandigheden zijn slechts indicatief. Klager wijst daarnaast op de volgende omstandigheden die bijdragen aan het oordeel dat de registratie door verweerder te kwader trouw heeft plaatsgevonden. Verweerder is als wederverkoper van Klager zonder meer op de hoogte van het bestaan van de exclusieve rechten voortvloeiend uit de diverse hiervoor genoemde merkregistraties op naam van Klager. Die kennis blijkt o.a. uit het afbeelden van de merken van Klager op de website security-center.nl.

Klager concludeert het volgende: de door Verweerder geregistreerde domeinnaam is identiek, althans stemt in verwarringwekkende mate overeen met de merken van Klager. Verweerder heeft geen belangen die de registratie rechtvaardigen en Verweerder heeft de registratie bovendien te kwader trouw heeft verricht. De klacht moet dan ook worden toegewezen en de domeinnaam dient aan Klager te worden overgedragen.

B. VERWEERDER

Verweerder stelt het volgende. Aangezien de naam Security Center reeds sedert 1999 onder meer door Verweerder (c.q. haar rechtsvoorganger) als handelsnaam rechtmatig werd gebruikt, kon Klager geen nieuwe onderneming oprichten onder dezelfde naam. Daarom heeft Klager gekozen voor SC Netherlands B.V. Verweerder betwist dat Klager de aanduiding Security Center als handelsnaam in Nederland heeft gebruikt. Reeds op 30 maart 1999 (dus nog vóór de depotdatum van de door Klager ingeroepen Duitse merkregistratie) is Security Center Rijnmond B.V. opgericht en sindsdien actief als installatiebedrijf van inbraaksignalering (alarmsystemen), brandmeldinstallaties, toegangscontrole- en camerabewakingssystemen voor woonhuizen en bedrijfspanden. Op 16 januari 2003 is het installatiebedrijf ondergebracht in de werkmaatschappij Security Center Rotterdam B.V. en ging Security Center Rijnmond B.V. verder als houdstermaatschappij. Verweerder en haar rechtsvoorganger en thans moedermaatschappij Security Center Rijnmond B.V. hanteren rechtmatig en actief de handelsnaam Security Center en heeft de domeinnaam security-center.nl geregistreerd op 11 december 2003.

Verweerder heeft op 7 februari 2006 twee aanvragen ingediend voor de domeinnamen securitycenter.eu en security-center.eu, welke aanvragen hebben geresulteerd in toekenning van de domeinnamen en op 17 november 2006 c.q. 12 november 2006 zijn omgezet in een registratie. Klager heeft getracht securitycenter.eu en security-center.eu te registreren. Het verzoek om security-center.eu te registreren is kennelijk afgewezen op grond van het feit dat de aanvraag is gedaan door een verkeerde entiteit waaraan de ingeroepen merkrechten Security Center niet toebehoorden. Het verzoek om securitycenter.eu te registreren kwam na indiening van Verweerders verzoek daartoe. Vervolgens is de .eu registratie terecht

en rechtmatig aan Verweerder toegewezen. Verweerder heeft als eerste aanvrager simpelweg recht op en rechtmatig belang bij de domeinnamen security-center.eu en securitycenter.eu. Hoewel dat niet eens nodig is, beschikt Verweerder ook nog eens over oudere of tenminste even sterke rechten als Klager. Volgens Verweerder voert Security Center Rijnmond B.V. deze aanduiding sinds 30 maart 1999 als handelsnaam. Verweerder is op 16 januari 2003 opgericht en gebruikt sinds die tijd dezelfde handelsnaam. Verweerder was en is zonder meer gerechtigd deze handelsnaam te voeren. Terwijl Klager volledig op de hoogte was van de statutaire naam van Verweerder, wilde Klager niettemin met Verweerder een commerciële relatie aangaan. De naam van Verweerder werd op de website van Klager geplaatst. Klager had dus kennelijk geen enkel bezwaar tegen het voeren van de handelsnaam Security Center door Verweerder. Herhaald wordt met nadruk dat Verweerder reeds vóór het ontstaan van de commerciële relatie de handelsnaam Security Center rechtmatig en onbetwist door Klager voerde, hetgeen Klager wist. Onder die omstandigheden had Verweerder het volste recht om .eu-domeinnamen met de handelsnaam van Verweerder te registreren. Daarbij is het zonder meer logisch dat zowel de versie met als de versie zonder verbindingstreepje geregistreerd werd.

Volgens Verweerder wordt in Nederland wordt de aanduiding ‘Security Center’ of ‘Security Centre’ door meerdere bedrijven gebruikt in verschillende branches. Klager heeft kennelijk geen bezwaar tegen het voeren van de handelsnaam door Verweerder en kan daartegen ook geen bezwaar maken. Klager wist van het bestaan en van het voorgebruik van de aanduiding Security Center door Verweerder. Verweerder wordt reeds lange tijd op de website van Klager genoemd als een wederverkoper in Nederland. De naam Security Center is zeer beschrijvend. Aldus kan het niet de functie vervullen van een merk vanwege het ontbreken van voldoende onderscheidend vermogen. Het Europese Merkenbureau heeft bevestigd dat aan de term, dus het woord, Security-Center geen onderscheidende kracht toekomt. Een aanvraag hiertoe van Klager is immers al eerder door het Europese merkenbureau afgewezen wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. De door Klager ingeroepen merkregistraties zijn woord-/beeldmerken. Het woordmerk is geweigerd door het Europese merkenbureau. Als het Duitse merk én het EU-merk van Klager rechtsgeldig zou zijn, dan heeft Verweerder tenminste wegens voorgebruik – zeker in de Benelux - het recht om de aanduiding te gebruiken en te blijven gebruiken en zich zelfs te verzetten tegen gebruik door Klager. Bovendien heeft Klager het gebruik van de aanduiding Security Center reeds meer dan vijf jaren gedoogd, zodat Verweerder ook om die reden het volste recht heeft om de naam – ook als merk – te gebruiken c.q. te blijven gebruiken.

Volgens Verweerder is van kwade trouw geen sprake. Dat Verweerder de domeinnamen heeft geregistreerd met het doel deze te verkopen aan Klager, professionele activiteiten van Klager te verstoren of verwarring te stichten is uit de lucht gegrepen of onjuist. Ten tijde van het aangaan van het niet-exclusieve dealerschap van Verweerder, wist Klager dat Verweerder handelde onder de naam Security Center. Naar mag worden aangenomen, wist Klager ook dat Verweerder een website had (www.security-center.nl). Juist met het oog op wederverkoop mocht Verweerder overeenkomstig de waarheid aangeven dat Verweerder ook producten van Klager verhandelde en in dat kader ook afbeeldingen van de merken van Klager plaatsen. Gezien het eerdere gebruik van de naam Security Center door Verweerder kan geen sprake zijn van kwade trouw. Aan het vorenstaande doet niet af dat partijen tevergeefs hebben getracht om buiten rechte overeenstemming te bereiken over een minnelijke regeling. Medio 2004 heeft Klager Verweerder benaderd met de mededeling dat zij voornemens was om in Nederland zelf activiteiten te gaan starten. Daarbij heeft Klager een voorstel gedaan om de .nl registratie tegen vergoeding over te nemen. Verweerder was daarin niet geïnteresseerd. Het is dus te enen male onjuist dat Verweerder de naam slechts geregistreerd zou hebben om deze te kunnen verkopen. Dat is ook volstrekt ongeloofwaardig aangezien de naam reeds sinds 1999 werd gevoerd en een bedrag van zo’n € 40.000 door Verweerder (c.q. haar rechtsvoorganger) was geïnvesteerd in marketing. Hoewel Verweerder recht en belang had en heeft bij registratie en instandhouding van de .eu domeinnamen (en de .nl domeinnaam), heeft Verweerder aan Klager in het kader van haar commerciële relatie met Klager geheel onverplicht een voorstel gedaan om de betwiste .eu registratie tegen een redelijke financiële vergoeding over te nemen. Klager is daar niet op ingegaan. Dit aanbod van Verweerder is op 7 november 2006 verlopen. Dat alles betekent overigens uiteraard geenszins dat daardoor Klager dus een recht op overdracht van de .eu domeinnaam zou hebben.

Verweerder heeft valide rechten en legitieme belangen met betrekking tot de domeinnaam securitycenter.eu en security-center.eu. Verweerder is het aantal vestigingen sterk aan het uitbreiden. Vooralsnog gebeurt uitbreiding in Nederland, te weten in Alphen aan den Rijn, Utrecht en Baarn. Het is niet uit te sluiten dat ook over de landgrenzen uitbreiding zal plaatsvinden. In dit kader is registratie van security-center.eu en securitycenter.eu te goeder trouw en logisch. Verweerder heeft een reëel en rechtens te respecteren commercieel belang bij de betreffende domeinnamen. Na beëindiging van deze

ADR procedure zal Verweerder de domeinnamen overigens direct in gebruik nemen. Verweerder concludeert dat zij de beide eu-domeinnamen rechtmatig en niet te kwader trouw heeft geregistreerd, heeft recht en belang bij handhaving van de registratie op haar naam en zal rechtmatig en op commerciële en eerlijk wijze gebruik maken van de .eu domeinnamen. Van misleiding van consumenten of afbreuk aan de reputatie van de door Klager gebruikte naam Security-Center is absoluut geen sprake, laat staan dat Verweerder dat zou nastreven. Van meeliften op de reputatie van Klager is geen sprake. Meeliften op de reputatie van Klager is niet nodig en zelfs niet mogelijk, onder meer gezien de totaal verschillende doelgroepen en de door Verweerder zelf opgebouwde reputatie in de branche van beveiligingsinstallatiebedrijven. De klacht dient derhalve te worden afgewezen.

BEHANDELING EN VASTSTELLING

Het Panel stelt vast dat Verweerder de Domeinnaam <securitycenter.eu> heeft verworven tijdens de tweede fase van de Sunrise-periode op basis van haar handelsnaam: Security Center Rotterdam. De Sunrise-periode diende om houders en licentiehouders van geregistreerde merken en andere rechten als vermeld in artikel 10(1) van Verordening 874/2004 een voorkeurspositie te geven bij het aanvragen van een domeinnaam. Aangezien er verschillende houders van rechten op een en dezelfde naam kunnen zijn, geldt het principe “wie het eerst komt, het eerste maalt” als hoofdregel voor het aanvragen van domeinnamen. Het is derhalve tijdens de Sunrise-periode niet van belang of de aanvrager oudere of betere rechten kon laten gelden op een bepaalde domeinnaam.

Deze hoofdregel wordt door het Panel als uitgangspunt voor de behandeling van het conflict tussen partijen genomen. Alleen indien er sprake is van een speculatieve en onrechtmatige registratie kan, conform het bepaalde in artikel 21 van Verordering 874/2004 en het daarmee overstemmende artikel B.11 van de Voorschriften ADR, een vordering worden ingediend en zonodig worden toegewezen.

Aangezien de handelsnaam van Verweerder voor een groot deel overeenkomt met de verkregen Domeinnaam en aangezien deze Domeinnaam tijdens de Sunrise-periode is verkregen, heeft Verweerder de Domeinnaam niet zonder recht of gewettigd belang geregistreerd.

Blijft over de vraag of Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. Alhoewel Klager op basis van zijn Gemeenschapsmerk (een woordbeeldmerk) en
als licentiehouder op het genoemde Duitse merk de Domeinnaam tijdens de Sunrise-periode had kunnen registeren, wil dit niet noodzakelijkerwijs betekenen dat het bestaan van deze merken inhoudt dat er sprake is van kwade trouw aan de kant van Verweerder. In de visie van het Panel dienen aan het begrip kwade trouw in de betekenis van art. 21.3 van Verordering 874/2004 in het kader van een ADR-procedure relatief hoge eisen te worden gesteld. Zo bepaalt artikel 21.3 van Verordening 874/2004 uitdrukkelijk dat aangetoond dient te worden dat de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd met het oog op het verkopen ervan. Door Klager is niet gesteld, noch is gebleken dat Verweerder de Domeinnaam voornamelijk heeft geregistreerd met het doel deze te verkopen. Immers, een met de Domeinnaam overeenstemmende handelsnaam wordt door Verweerder reeds geruime tijd gebruikt voor het aanbieden van goederen of diensten. Het feit dat partijen – na het verkrijgen van de Domeinnaam door Verweerder – hebben onderhandeld over mogelijke verkoop van de Domeinnaam, betekent volgens het Panel niet dat er sprake is van kwade trouw. Verweerder heeft reeds jaren de domeinnaam security-center.nl gebruikt. Een extensie naar securitycenter.eu kan als logisch worden beschouwd, zeker nu Verweerder een handelsnaam voert die voor een groot deel gelijk is aan de Domeinnaam. Klager heeft bovendien niet gesteld, noch is gebleken dat Verweerder een handelaar in domeinnamen is. In de visie van het Panel kan het gevraagde bedrag voor de domeinnaam niet als onredelijk worden bestempeld en het gevraagde bedrag is derhalve geen uiting van kwade trouw van Verweerder.

De overige door Klager gestelde omstandigheden, zoals mogelijke verstoring van professionele activiteiten, alsmede het door Verweerder optreden als wederverkoper van de producten van Klager, waaruit volgens Klager kwade trouw zou blijken, kunnen in de visie van het Panel in dit specifieke geval niet als kwade trouw in de betekenis van artikel 21.3 van Verordening 874/2004 worden gezien. Immers, Verweerder biedt sinds jaar en dag op haar website security-center.nl als niet exclusieve wederverkoper de producten van Klager aan zonder dat Klager hiertegen is opgetreden. Bovendien verwijst Klager op haar eigen website expliciet naar de website van Verweerder security-center.nl. Moeilijk kan worden aangenomen dat Klager pas

na het verkrijgen van de Domeinnaam securitycenter.eu van mening is dat er sprake is van kwade trouw terwijl Klager geen bezwaar had en ook in rechte of anderszins niet is opgetreden tegen het gebruik van de vergelijkbare Nederlandse Domeinnaam van Verweerder.

Alles overziende komt het Panel tot de conclusie dat Klager niet heeft aangetoond dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. Het Panel komt dan ook tot afwijzing van de vordering van Klager.

BESLISSING

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

PANELISTS

Name	**Dinant Oosterbaan**

DATUM ARBITRAGE-BESLISSING 2007-03-19

Summary

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

The Panel has determined that Respondent acquired the Domain Name <securitycenter.eu> during the second phase of the Sunrise-period. As there can be different holders of rights to the same name, the principle “first come, first served” applies as the principal rule when one applies for a Domain Name. During the Sunrise-period it is of no interest whether the Applicant can invoke older or better rights with respect to a particular Domain Name. The Panel takes this principal rule as a starting point in deciding the conflict between parties. Only if the registration can be considered speculative and abusive a claim may be lodged and as far as applicable be granted, all in conformity with article 21 of Regulation 874/2004 and the corresponding article B.11 of the ADR-Rules.

In view of the fact that the Tradename of Respondent for a major part is identical to the Domain Name acquired and as the Domain Name was acquired during the Sunrise-period, Respondent has not registered the Domain Name without rights or legitimate interests.

The question then remains whether the Respondent has registered the Domain Name in bad faith. Although Complainant could have registered the Domain Name during the Sunrise-Period on the basis of its Community Tradename (a logo) and as licensee of the German Trademark, this does not necessarily mean that Respondent acts in bad faith. In the opinion of the Panel the notion of bad faith in the meaning of article 21.3 of Regulation 874/2004 requires a relatively high standard of proof during an ADR-procedure. Article 21.3 requires explicitly that it should be demonstrated that the Domain Name was registered primarily for the purpose of selling it. Complainant has not argued nor did it become apparent that Respondent primarily registered the Domain Name for the purpose of selling. In fact, Respondent has used a Tradename corresponding with the Domain Name for some time.
The fact that parties, after Respondent acquired the Domain Name, have negotiated about a possible sale of the Domain Name does in the opinion of the Panel not mean that bad faith exists. Respondent has used the Domain Name <seucirity-center.nl> for many years. An extension to securitycenter.eu can be considered logical, especially as the Tradename of Respondent for a large part is similar tot the Domain Name. In addition, Complainant has not argued nor has it appeared that Respondent is a trader in Domain Names. In the opinion of the Panel the amount of €25.000,- asked for the Domain Name cannot be considered unreasonable and the amount asked is not an expression of bad faith of Respondent.

The remaining circumstances as mentioned by Complainant, such as possible disruption of professional activities and the fact that Respondent acts as reseller of the products of Complainant, can in the opinion of the Panel in this particular case not be regarded as bad faith in the meaning of article 21.3 of Regulation 874/2004. Respondent as a non-exclusive reseller has offered the products of Complainent on its website security-center.nl for a number of years, without Complainant having acted against this. In addition, on its own website Complainant explicitly refers to the website security-center.nl of Respondent. It is difficult to accept that Complainant is of the opinion that Respondent acts in bad faith only after acquiring

the Domain Name securitycenter.eu while Complainant had no objection and has in law or otherwise not acted against a similar situation with respect tot the Dutch Domain Name. Taking the above mentioned into account, the Panel comes to the conclusion that Complainant has not demonstrated that defendant has registered the Domain Name in bad faith. Therefore, the complaint is denied.