

Erneute Verhandlung möglich? 23.760 Kilo Limetten Beweis genug: Morrison Supermarkets verliert im Streit um „morrisonfresh.com“

Was ist passiert?

Klägerin war die „Wm Morrison Supermarkets PLC“, ein Supermarkt-Gigant aus dem Vereinigten Königreich mit annähernd 500 Filialen. Umgangssprachlich nur „Morrisons“ genannt, firmiert die Klägerin unter dem Namen seit 1961. Mit 110.000 Angestellten und einem jährlichen Umsatz von 17 Milliarden Pfund gehört sie definitiv zu den Schwergewichten der Branche. Zu ihren Gunsten sind mehrere Morrisons-Marken sowohl in Großbritannien, als auch bei der EUIPO eingetragen.

Die Beklagte, „Morrisons Fresh Ltd.“ aus Edinburgh, GB, ist nach eigener Aussage im Großhandel mit Obst und Gemüse tätig und seit Ende 2017 ins Handelsregister eingetragen. Aus dieser Zeit stammt auch die Registrierung der Domain „morrisonfresh.com“, die nun den Streit zwischen den Parteien ausgelöst hat.

Die Klägerin strengte ein Verfahren vor der WIPO an und machte geltend, Domain und Marke seien identisch, da erstere in letzterer enthalten sei. Der Zusatz „fresh“ (dt. „frisch“) werde gemeinhin mit Obst und Gemüse, was zur Produktpalette der Klägerin gehöre, in Verbindung gebracht. Die Unterscheidung fördernd sei er jedenfalls nicht. Rechte oder berechnigte Interessen an der Nutzung ständen der Beklagten nicht zu, weder bestünde eine Beziehung zwischen den Parteien, noch sei die Beklagte autorisiert worden. Vielmehr zweifle man an der

Authentizität des Unternehmens der Gegenseite. Über einen Handelspartner sei man an Emails gelangt, die ein Kaufangebot (bzgl. Limetten) betreffen, das nicht realistisch sein könne. Daraufhin habe man einen Privatdetektiv engagiert, der erfolglos versuchte, Bestellungen bei der Gegenseite aufzugeben. Aufgrund dessen gehe man von einer betrügerischen Nutzung der Domain aus und habe sich bereits an die Polizei gewandt. Zudem sei eine Beschwerde vor dem „Company Names Tribunal“ anhängig. Mit der Klage begehre man die Übertragung der in Streit stehenden Domain.

Die Beklagte trat diesem Vortrag entschieden entgegen. Sie stellte dar, dass allein im Vereinigten Königreich mehr als 120 Unternehmen den Namen „Morrisons“ zumindest als Bestandteil ihrer Unternehmensbezeichnung führten. Man sei unter „Morrisons Fresh Ltd“ in das Handelsregister eingetragen, die Wahl der Domain sei nur logisch gewesen; im Übrigen leite man aus besagter Eintragung ein berechtigtes Interesse an der Nutzung der Domain her. Auf der zugehörigen Website habe man zudem einen Disclaimer installiert, der auf die Unabhängigkeit von anderen Unternehmen hinweise. Die Betrugsvorwürfe wurden angefochten und Dokumente bereitgestellt, die größere Limetten-Importe belegen sollten. Die Klägerin versuche nur in Besitz der in Streit stehenden Domain zu gelangen und die Beklagte zu einem Namenswechsel zu bewegen.

Die Entscheidung im UDRP-Verfahren

Im Verfahren vor der WIPO (Case No. D2019-0645) wurde der neuseeländische Mediator Clive Trotman zur Entscheidung berufen. Dieser würdigte die Argumente auf beiden Seiten gleichermaßen und sah sich schlussendlich einer Situation gegenüber, die nach Beweislastgrundsätzen entschieden werden musste.

Trotman hatte bei der ersten Voraussetzung des UDRP-Verfahrens, der Ähnlichkeit von Marke und Domain, keine

Probleme. Weil „morrisonfresh.com“ „MORRISONS“ vollständig enthalte und der Zusatz „fresh“, gerade im Hinblick auf das Warenangebot frischer Lebensmittel, keine Unterscheidungskraft herbeiführe, wurde Identität festgestellt. Wie bereits in früheren Entscheidungen deutlich geworden hatte die TLD „.com“ keinen Einfluss. In diesem Punkt entschied das Panel im Sinne der Klägerin.

Fraglich war nun, ob Rechte oder berechnigte Interessen der Morrison Fresh Ltd. an der Nutzung bestanden. Der neuseeländische Mediator stellte fest, dass die Klägerin einen prima facie Beweis erbracht hatte, dass eine Beziehung zwischen den Parteien nicht bestand. Auf der anderen Seite sprach die Eintragung in das Handelsregister für das Vorbringen des Beklagten. Daher ging er im nächsten Schritt auf die Zweifel des Supermarkt-Giganten an der Legitimität des Betriebs der Gegenpartei genauer ein. Diese fußten auf einer Email, in dessen Besitz die Klägerin nach eigener Aussage über einen geschäftlichen Kontakt in Guatemala gekommen war. Die vorgelegte Mail enthielt eine Anfrage bezüglich einer Lieferung von zwei Containerladungen Limetten pro Woche – nach Aussage des Informanten sei dies jedoch unrealistisch, weil es für eine derartige Menge keinen Markt gebe. Vielmehr gehe er davon aus, dass die Bauern vor Ort betrogen werden sollten.

Und auch das Entscheidungspanel kam nicht umhin, einige Ungereimtheiten in der Darstellung des Beklagten festzustellen. Die vorgelegte Email enthielt Schreibfehler und „erfundene“ Wörter, deren wahre Bedeutung erraten werden müsse. Auf seiner Internetpräsenz beschreibe die Beklagte ihr Unternehmen wie folgt: „breite Produktpalette, globales Netzwerk, eine riesige Betriebskapazität und exzellente Abläufe sorgen für eine unangefochtene Wettbewerbsposition“. Zugleich sei eben jene Website jedoch unprofessionell, weil unvollständig. Links seien teilweise nicht klickbar oder inhaltlich falsch – der Reiter „citrus“ führe unter anderem zu Äpfeln, Ananas und Zwiebeln. Dennoch, so Trotman, habe der

Beklagte eine Lieferung über die stattliche Menge von 23.760 kg Limetten authentisch dokumentiert und vorgelegt.

Doch der Neuseeländer merkte sodann ganz grundsätzlich an: Je schwerer die Anschuldigungen, desto stichhaltiger müssten die Beweise sein. Den hier vorgeworfenen Betrug habe die Klägerin jedoch nicht beweisen können, die Vorwürfe beruhten allein auf den Vermutungen eines nicht näher benannten Geschäftskontaktes. Der bei der Klägerin liegenden Beweislast wurde jedenfalls nicht Genüge getan. Das zweite Element des UDRP-Verfahrens war damit nicht erfüllt.

Der Vollständigkeit halber wurde auch die Bösgläubigkeit bei Registrierung und Nutzung kurz geprüft. Dabei wurden weder Anhaltspunkte für einen Verkaufsversuch oder die Absicht das Geschäft der Klägerin zu schädigen festgestellt. Da vor dem Hintergrund, dass allein in Großbritannien über 120 Morrisons-Marken eingetragen sind, kein spezifisches Verwechslungsrisiko festgestellt werden konnte, wurde auch das dritte Element abgelehnt.

Doch damit war noch nicht Schluss! Direkt im Anschluss verwies Trotman auf Abschnitt 4.18 des „WIPO Overview 3.0“, einer Evaluation aktueller UDRP-Entscheidungspraxis durch die WIPO selbst. Eben jener Abschnitt behandelt die erneute Verhandlung und deren Voraussetzungen bereits entschiedener UDRP-Verfahren. Diese Möglichkeit bestünde unter anderem, wenn die Beweisführung der Parteien sich nach Ansicht des Entscheidungspanels die Waage hielte, jedoch zukünftige Verhaltensweisen den Ausschlag in die eine oder andere Richtung geben könnten. Um genau so einen Fall sollte es sich hier handeln, daher erging ein entsprechender Hinweis des Neuseeländers.

Für das hier besprochene Verfahren wurde die Beschwerde jedoch abgelehnt.

Fazit

Im Ergebnis steht eine nicht wirklich überraschende Entscheidung. Wer die UDRP-Entscheidungspraxis und unsere Beiträge verfolgt, der weiß, dass der Erfolg einer Beschwerde in der Regel von stichhaltigen Beweisen abhängt. Bloße Anschuldigungen können hingegen keine Basis für die Übertragung einer Domain bilden.

Hochinteressant dagegen ist sicherlich der Hinweis auf die Möglichkeit einer erneuten Beschwerde der Morrisons Supermarket PLC, denn einen Rechtsbehelf gegen das UDRP-Verfahren erkennt die WIPO zunächst nicht an. Wichtig ist, dass eine erneute Klage mit denselben Parteien auf Übertragung derselben Domain („refile“) nur unter sehr engen Voraussetzungen möglich ist. Vorliegend wurde der Grundstein bereits in der ersten Entscheidung gelegt, indem der Hinweis erging, dass gerade dieser Sachverhalt für ein „Refiling“ in Betracht käme. Nun ist vor allem abzuwarten, wie das eingangs erwähnte Verfahren vor dem „Company Names Tribunal“ entschieden wird. Doch auch das zukünftige Verhalten der Morrisons Fresh Ltd. könnte neues Licht auf den Sachverhalt werfen – denn Zweifel an deren Vorbringen bestehen weiterhin.