



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 14/21

**(AktENZEICHEN)**

Verkündet am  
15. Juni 2023

...

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 30 2018 006 277**  
**(hier: Nichtigkeitsverfahren S 209/18 Lösch)**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juni 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin am Landgericht Butscher und der Richterin Fehlhammer

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 30. November 2020 wird aufgehoben.
2. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Marke 30 2018 006 277 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 13. März 2018 angemeldete Wortmarke

CASSELLA

ist am 2. Mai 2018 unter der Nummer 30 2018 006 277 für folgende Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden:

#### Klasse 36:

Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien;  
Immobilienverwaltung; Immobilienwesen, insbesondere die  
Immobilienvermittlung, die Immobilienvermietung und die  
Immobilienverpachtung;

#### Klasse 37:

Bauwesen; Dienstleistungen im Reparaturwesen, nämlich Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Immobilien; Dienstleistungen im Bereich des Bauwesens zur Sanierung von Immobilien; Reparatur von Versorgungsanlagen der Elektrizität, von Mobiliar sowie von Werkzeugen und Geräten zum Unterhalt und zur Instandhaltung von Immobilien und den damit fest verbundenen Versorgungsanlagen; Reparatur und Wartung von Telefonen, Aufzügen, Alarmanlagen, Heizungen, Klimaanlage, datentechnischen Anlagen, Maschinen, Bürogeräten; Reparaturen in Form von Klempnerarbeiten, Malerarbeiten, Maurerarbeiten sowie Montagearbeiten zur Reparatur von Heizungsanlagen; Reinigungsdienstleistungen, insbesondere Reinigung

von Gebäuden, Immobilien, Gewerberäumen, Büros und Bodenflächen;  
hygienische Reinigung von Gebäuden; Bauberatung;

Klasse 39:

Vermietung von Lagern und Parkplätzen.

Mit am 20. September 2018 eingegangenem Antrag hat die Beschwerdegegnerin gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die Eintragung der angegriffenen Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 MarkenG für nichtig zu erklären und zu löschen. Der Antrag wurde dem Inhaber der angegriffenen Marke gegen Empfangsbekanntnis am 8. Oktober 2018 zugestellt, der daraufhin mit Schriftsatz vom 3. Dezember 2018, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 4. Dezember 2018, der Löschung widersprochen hat.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 30. November 2020 die Eintragung der Wortmarke 30 2018 006 277 für nichtig erklärt und gelöscht.

Zur Begründung ist ausgeführt, bei der angegriffenen Marke handele es sich um eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die von der Nichtigkeitsantragstellerin vorgelegten umfangreichen Unterlagen zeigten zwar an keiner Stelle die Verwendung des Markennamens „CASSELLA“ in Alleinstellung, allerdings sei davon auszugehen, dass jedenfalls der Begriff „Cassella-Gelände“ rein beschreibend für die hierunter angebotenen Immobiliendienstleistungen sowie die weiteren darauf bezogenen Tätigkeiten sei. Denn insoweit bezeichne er eine Liegenschaft und damit den Ort ihrer Erbringung. Unter markenrechtlichen Gesichtspunkten vermittele aufgrund der beschreibenden Qualität des Kompositums „Cassella-Gelände“ auch das Wort „CASSELLA“ in Alleinstellung eine Sachaussage, weil es nicht darauf ankomme, ob ein Begriff für sich stehe oder Teil einer Wortverbindung sei. Dem stehe vorliegend auch nicht entgegen, dass

„CASSELLA“ gleichzeitig der Firmenname der Cassella AG und ihrer Vorgängerinnen sei. Dass die Liegenschaft derzeit nicht „CASSELLA INDUSTRIEPARK“, sondern nur „A...-Gelände“ oder „Industriepark Fechenheim“ genannt werde, beruhe auf der Rechtslage infolge der gerichtlichen Auseinandersetzungen vor dem Landgericht und Oberlandesgericht Frankfurt, nach deren Entscheidungen die Nichtigkeitsantragstellerin die Bezeichnung „CASSELLA INDUSTRIEPARK“ wegen entgegenstehender Rechte des Inhabers der angegriffenen Marke nicht verwenden dürfe. Diese Entscheidungen seien für den vorliegenden Fall jedoch nicht maßgeblich, weil darin nur über eine Verletzung des Begriffs „cassellapark“ befunden worden sei, nicht aber über den vorliegend relevanten Begriff „CASSELLA“. Gleiches gelte für die vom Inhaber der angegriffenen Marke angeführte Entscheidung des Europäischen Amts für Geistiges Eigentum betreffend die Unionsmarke „CASSELLAPARK“. Da die Eintragung der Marke als beschreibende Angabe bereits gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für nichtig zu erklären und zu löschen sei, könne dahingestellt bleiben, ob weitere Schutzhindernisse bestehen.

Hiergegen wendet sich der Inhaber der angegriffenen Marke mit seiner Beschwerde, die er damit begründet, dass die Markenabteilung zu Unrecht aus den Unterlagen der Nichtigkeitsantragstellerin geschlossen habe, dass „CASSELLA“ eine geografische Angabe sei. Es handele sich vielmehr um den Firmennamen der ehemaligen Cassella AG, ein Chemieunternehmen, das vor über 20 Jahren liquidiert worden sei. Seither trage kein Unternehmen mehr diese Bezeichnung, auch die Nichtigkeitsantragstellerin firmiere nicht unter „Cassella“. Dass das Industriegelände des ehemaligen Unternehmens Cassella AG weiterhin so benannt werde, sei nicht belegt worden. Die in den von der Nichtigkeitsantragstellerin beigebrachten Unterlagen vereinzelt verwendeten Begrifflichkeiten „Cassella-Gelände“ oder „Cassella-Areal“ stammten aus sehr speziellen Veröffentlichungen weitgehend unbekannter Autoren. Insofern lasse sich hieraus nicht ableiten, dass sie vom angesprochenen Verkehr als Ortsangaben aufgefasst würden. Vielmehr bezeichne dieser die Liegenschaft der Nichtigkeitsantragstellerin

mit „A...-Gelände“, „A...-Areal“, „A...-Chemiewerk“ bzw. „A...-Industriepark“ oder verwende zu ihrer Benennung den Namen des Frankfurter Stadtteils Fechenheim, in dem sie sich befindet. Dies ergebe sich aus den vom Inhaber der angegriffenen Marke vorgelegten Unterlagen, die anders als die Belege der Nichtigkeitsantragstellerin auf den relevanten Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke bezogen seien. Die Annahme der Markenabteilung, dass sich diese Bezeichnungen nur deshalb etabliert hätten, weil es der Nichtigkeitsantragstellerin gerichtlich untersagt worden sei, die Bezeichnung „Cassella Industriepark“ zu verwenden, gehe insofern fehl, als sich die gerichtlichen Verfügungen nur an die Nichtigkeitsantragstellerin richteten, nicht aber an den angesprochenen Verkehr. Auch die Unterstellung der Markenabteilung, der Verkehr assoziiere die Begriffe „Cassella-Gelände“ und „Cassella-Areal“ mit den für die angegriffene Marke eingetragenen Immobiliendienstleistungen, sei unzutreffend. Denn sämtliche Publikationen, in denen diese Begrifflichkeiten verwendet würden, bezögen sich entweder auf den ehemaligen Chemiekonzern Cassella oder, in sehr geringem Umfang, auf die Chemieaktivitäten der Nichtigkeitsantragstellerin. Es gebe daher keine Anhaltspunkte, dass die angegriffene Marke als geografische Angabe für Immobilien aufgefasst werde. Auch, dass sie sich zukünftig zu einer solchen entwickle oder als solche wahrgenommen werde, sei nicht anzunehmen, nachdem auf dem fraglichen Areal ein gleichnamiges Unternehmen schon seit 20 Jahren nicht mehr existiere und die Verkehrsgewohnheiten inzwischen auch dadurch beeinflusst seien, dass unter der Marke „Cassellapark“ seit fast fünfzehn Jahren Immobiliendienstleistungen angeboten würden. Damit sei die Bezeichnung „CASSELLA“ als Ortsangabe weder in Frankfurt am Main oder in der Rhein-Main-Region, geschweige denn überregional bekannt. Dies sei auch in den zivilgerichtlichen Verfahren vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Frankfurt festgestellt worden. Aus den entsprechenden Erwägungen heraus habe auch das Europäische Amt für Geistiges Eigentum die Unionsmarkenanmeldung 169 17 429 „Cassellapark“ als schutzfähig beurteilt und den gegen ihre Eintragung gerichteten Nichtigkeitsantrag der hiesigen Beschwerdegegnerin zurückgewiesen.

Diese Entscheidung sei inzwischen auch vom Gericht der Europäischen Union bestätigt worden.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 30. November 2020 wird aufgehoben.
2. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Marke 30 2018 006 277 wird zurückgewiesen.

Seinen zunächst gestellten Antrag auf Auferlegung der Kosten des amtlichen Nichtigkeitsverfahrens sowie des Beschwerdeverfahrens hat er in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Die Nichtigkeitsantragstellerin beantragt:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Sie regt darüber hinaus die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu folgenden Fragen an:

1. Kann der Name eines früheren/nicht mehr existenten Unternehmens auch dann als geografische Angabe aufgefasst werden, wenn ihm ein auf eine Örtlichkeit hinweisender Zusatz (z. B. Gewerbegebiet, Industriepark, Straße) fehlt?
2. Können Belege, in denen der Unternehmensname in Verbindung mit Ortsangaben verwendet wird, bei der Frage, ob es sich bei dem Unternehmensnamen in Alleinstellung um eine geografische Angabe handelt, unberücksichtigt bleiben?

Sie ist der Ansicht, „CASSELLA“ sei die im Verkehr etablierte Bezeichnung eines großen Industriegeländes in Frankfurt am Main und als solche die Angabe des Ortes, an dem die in Rede stehenden Dienstleistungen erbracht oder angeboten werden könnten. Es handele sich somit um eine freihaltebedürftige Bezeichnung der geografischen Herkunft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Vergleichbare Begriffe, wie „Industriepark Höchst“ oder „Rheinpark-Center Neuss“, seien vom Bundespatentgericht und vom Bundesgerichtshof aus derselben Erwägung heraus für schutzunfähig erachtet worden. Die Üblichkeit der Bezeichnung „CASSELLA“ als Ortsangabe sei durch die zahlreichen von der Nichtigkeitsantragstellerin vorgelegten Unterlagen belegt. Ihnen sei zu entnehmen, dass neben den Wortfolgen „Cassella-Gelände“, „Cassella-Areal“ oder „Cassella-Ensemble“ auch der Begriff „CASSELLA“ in Alleinstellung verwendet werde. Ergänzend werde auf das im Auftrag der Stadt Frankfurt erstellte „Klimaschutzteilkonzept - Gewerbegebiet Fechenheim-Nord/Seckbach“ verwiesen, in dem ein Industriegebiet „Cassella“ erwähnt werde. Die beigebrachten Verwendungsnachweise, die von 2001 bis 2019 datierten und aus offiziellen oder vergleichbar seriösen Quellen stammten, zeigten eine kontinuierliche Benutzung von „CASSELLA“ als Ortsbezeichnung, die sich ausgehend von dem ehemaligen Werksgelände der früheren Cassella AG als Name für das dortige Industriegebiet etabliert und verselbständigt habe. Ungeachtet der Auflösung dieses industrie- und kulturhistorisch bedeutsamen Unternehmens in den 1990er Jahren habe sich die Gebräuchlichkeit von „CASSELLA“ für die Liegenschaft bis heute fortgesetzt. Die auch überregionale Verbreitung der Bezeichnung und das entsprechende Verständnis als Ortsangabe knüpften nicht zuletzt daran an, dass auf dem Gelände seit mehr als 70 Jahren das denkmalgeschützte „CASSELLA“-Logo weithin sichtbar zu sehen sei. Eine bundesweite Bekanntheit sei nicht erforderlich, es reiche aus, dass die Bezeichnung einem relevanten Teil des angesprochenen Verkehrs bekannt sei, so dass auch eine lediglich regionale Bekanntheit eine Schutzversagung rechtfertige. Dass es neben „CASSELLA“ noch weitere, alternative Bezeichnungen für das besagte Industriegrundstück gebe, sei ebenso unbeachtlich, wie, ob es sich um den offiziellen bzw. amtlichen Namen eines



Stadtteils handele. Die von der angegriffenen Marke umfassten Dienstleistungen, die sich alle auf Immobilien bezögen, würden entweder bereits tatsächlich auf dem Cassella-Gelände erbracht oder - dies sei jedenfalls möglich und naheliegend - könnten zukünftig dort erbracht werden. Insofern sei die angegriffene Marke geeignet, den Ort der Erbringung aller von ihr beanspruchten immobilienbezogenen Dienstleistungen zu beschreiben. Mit dieser Begründung habe bereits das Europäische Amt für Geistiges Eigentum Anmeldungen der streitgegenständlichen Bezeichnung als Unionswortmarke des hiesigen Beschwerdeführers beanstandet (UM 169 17 395) oder einer erneuten Prüfung unterzogen (UM 182 49 919). Die geltend gemachte Täuschungsgefahr ergebe sich daraus, dass die angegriffene Marke fälschlicherweise eine Verbindung zum traditionsreichen Namen und Industriestandort der früheren Cassella AG suggeriere. Insbesondere vermittele sie einen irreführenden Hinweis auf den Ort der Erbringung der so gekennzeichneten Dienstleistungen, die gerade nicht auf dem ehemaligen Cassella-Gelände, sondern in dem in der Cassellastraße gelegenen Industriepark des Inhabers der angegriffenen Marke angeboten würden.

Mit schriftlichem Hinweis vom 14. Oktober 2022 hat der Senat die Beteiligten über seine vorläufige Auffassung informiert, nach der sich nicht mit der für eine Nichtigkeitsklärung und Löschung erforderlichen Eindeutigkeit feststellen lasse, dass der Eintragung der angegriffenen Marke die geltend gemachten Schutzhindernisse entgegenstünden.

Daraufhin hat die Nichtigkeitsantragstellerin weitere Verwendungsbeispiele nachgereicht, unter anderem einen Ausschnitt aus „Google Maps“, in dem das ehemalige Industriegelände der Cassella AG mit „Cassella“ bezeichnet wird.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten, den Hinweis des Senats vom 14. Oktober 2022, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 15. Juni 2023 sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg.

1. Im Laufe des Verfahrens sind die für das Verfahren maßgeblichen Vorschriften durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz - MaMoG, BGBl. I 2018, S. 2357) gemäß Art. 5 Abs. 1 mit Wirkung zum 14. Januar 2019 bzw. gemäß Art. 5 Abs. 3 mit Wirkung zum 1. Mai 2020 novelliert worden. Eine relevante Änderung der Rechtslage ergibt sich für den Streitfall hieraus jedoch nicht. Für den am 20. September 2018 gestellten Löschungsantrag ist gemäß der Übergangsregelung des § 158 Abs. 8 MarkenG die Vorschrift des § 50 Abs. 2 MarkenG in seiner bis 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. Die Änderung der zum 1. Mai 2020 in Kraft getretenen Vorschriften betreffend das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß §§ 53 und 54 MarkenG n. F. berührt bereits abgeschlossene Prozesshandlungen nicht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 53, Rn. 105), so dass sich Zulässigkeit und Rechtswirksamkeit sowohl des zuvor eingelegten Löschungsantrags als auch des dagegen erhobenen Widerspruchs des Inhabers der angegriffenen Marke weiterhin nach § 54 MarkenG a. F. beurteilen. Zu berücksichtigen ist lediglich die aus Gründen der Anpassung an die Terminologie des Art. 45 der Richtlinie (EU) 2015/2436 ab dem 14. Januar 2019 vorgenommene Umbenennung des Löschungsverfahrens wegen absoluter Schutzhindernisse in Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß Art. 1 Nrn. 28 und 33 MaMoG (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 50, Rn. 2, § 53, Rn. 2).

2. Der nach § 54 Abs. 1 MarkenG a. F. zulässige Antrag auf Nichtigklärung vom 20. September 2018 wurde dem Inhaber der angegriffenen Marke gegen Empfangsbekanntnis am 8. Oktober 2018 zugestellt. Dieser hat der Löschung mit am 4. Dezember 2018 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom 3. Dezember 2018, mithin innerhalb der 2-Monatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen, so dass das Nichtigkeitsverfahren durchzuführen war.

3. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 30. November 2020 ist aufzuheben und der Antrag auf Nichtigklärung und Löschung zurückzuweisen, weil sich nicht mit der für die Löschung einer eingetragenen Marke erforderlichen eindeutigen Sicherheit (vgl. BPatG GRUR 2006, 155 - Salatfix; GRUR 2013, 72 - smartbook) feststellen lässt, dass die angegriffene Marke 30 2018 006 277 eine beschreibende, nicht unterscheidungskräftige oder täuschende Angabe ist, die entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 4 MarkenG eingetragen worden ist.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Zeichen nicht eingetragen werden, welche ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verfolgt die mit Art. 4 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2015/2436 übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben können, von allen frei verwendet werden dürfen. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25, 30 - Chiemsee; GRUR 2004,

146, Rn. 31 f. - DOUBLEMINT). Dabei ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 29 - Chiemsee). Insoweit können bereits die Kenntnisse eines relativ kleinen Teils der beteiligten Verkehrskreise einer Markeneintragung entgegenstehen. Ist die Eignung für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Produkte oder Tätigkeiten festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang das Zeichen als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 16, Rn. 32 - DOUBLEMINT).

Ob eine Angabe im Sinne dieser Vorschrift im Verkehr als Angabe der geografischen Herkunft dienen kann, hängt von den tatsächlichen Gegebenheiten des Ortes, den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen sowie den entsprechenden Kenntnissen bei den beteiligten Verkehrskreisen ab (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8, Rn. 449). Grundsätzlich kommen als schutzunfähige geografische Angaben auch Ortsnamen im weiteren Sinne in Betracht, wie etwa die Namen von Stadt- oder Gemeindeteilen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8, Rn. 534), wobei auch eine nur regionale Bekanntheit zur Bejahung des Schutzhindernisses ausreichen kann.

Nach diesen Grundsätzen vermag der Senat jedoch nicht zweifelsfrei festzustellen, dass es sich bei „CASSELLA“ um eine geografische Angabe handelt.

(1) Die Bezeichnung „CASSELLA“ geht nach dem beiderseitigen Sachvortrag auf ein gleichnamiges Unternehmen der chemischen Industrie zurück, dessen Namensgeber L... Cassella war. 1995 wurde die frühere Cassella Farbwerke Mainkur AG und spätere Cassella AG von der H... AG übernommen, anschließend erfolgte die Umfirmierung zunächst zu „C...“, dann zu „A...“,

dem heutigen Firmennamen der Nichtigkeitsantragstellerin, die auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Cassella AG ansässig ist und dort einen Industriepark betreibt.

„Cassella“ war mithin der (Eigen-)name einer natürlichen Person sowie die frühere Firma eines Unternehmens und damit ein klassisches Kennzeichnungsmittel (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8, Rn. 301). Im Einzelfall können Namen zwar zusätzlich oder sogar in erster Linie einen sachbezogenen Bedeutungsgehalt aufweisen, wie etwa „Otto“ oder „Wankel“ für Motoren, „Stresemann“ für Anzüge oder „Röntgen“ für medizinische Untersuchungen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8, Rn. 304 f.), was insbesondere dann der Fall ist, wenn sich der Name, wie in den genannten Fällen, zu einer Gattungsangabe entwickelt hat. Grundsätzlich möglich ist auch eine Entwicklung zu einer geografischen Angabe, wenn der Name (auch) als Bezeichnung eines konkreten Ortes oder einer bestimmten Region in Betracht kommt, wobei unerheblich ist, ob es sich dabei um offizielle Namensgebungen handelt (z. B. San Diego, Washington, Victoria) oder - worauf die Nichtigkeitsantragstellerin zutreffend hinweist - um Bezeichnungen im Volksmund (z. B. „Alex“ als umgangssprachliche Kurzform für den Berliner Alexanderplatz oder „Stachus“, zurückgehend auf den vormals dort ansässigen Gastwirtsbetrieb eines Mathias Eustachius Förderl, für den Karlsplatz in München). Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung unterliegt die Feststellung, dass sich ein Name zu einer beschreibenden Angabe entwickelt hat, jedoch strengen Anforderungen. So könne dem Bundesgerichtshof zufolge von einer solchen Entwicklung nicht ausgegangen werden, solange ein beteiligter Verkehrskreis an der Bedeutung des Wortes als Hinweis auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Betrieb noch festhält (vgl. BGH GRUR 2019, 1058 - KNEIPP).

(2) Hiervon ausgehend bestehen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass „CASSELLA“ - jedenfalls in seiner verfahrensgegenständlichen Alleinstellung - eine geografische Angabe darstellt und als solche vom angesprochenen Verkehr wahrgenommen wird.

Insbesondere lässt sich nicht feststellen, dass für die Betriebsstätte der Nichtigkeitsantragstellerin, die sich südlich der ...straße am Westufer des Mains in Frankfurt befindet und deren offizielle Adresse „... Frankfurt“ lautet, „CASSELLA“ als Ortsangabe verwendet wird. Zwar ist sie Teil des ehemaligen Werksgeländes der früheren Cassella AG, deren historisches Firmenemblem mit dem Namen „CASSELLA“ noch weithin sichtbar auf dem ehemaligen Fabrikgebäude an der ...straße angebracht ist. Allerdings wird weder die Betriebsstätte im Besonderen noch das ehemalige Werksgelände im Allgemeinen in offiziellen Stadtplänen und Karten - unabhängig von Groß- oder Kleinschreibung - mit „Cassella“ benannt. Ein geografischer Gebrauch wird auch nicht durch die von der Nichtigkeitsantragstellerin aufgezeigte Wiedergabe des Begriffs „Cassella“ in „Google Maps“ belegt. Denn hierbei handelt es sich um einen Hinweis auf die Cassella AG, für die das ehemalige Fabrikgebäude an der ...straße mit dem darauf befindlichen Firmenlogo stellvertretend steht. Dementsprechend werden in dem vorgelegten Kartenauszug auch andere in der Umgebung ansässige Unternehmen, wie etwa „McFIT Fitnessstudio“, „Ebrahimi Kfz-Meisterbetrieb“ oder „ATU Frankfurt am Main - Fechenheim Autowerkstatt“, genannt.

(3) Auch die umfangreichen von der Nichtigkeitsantragstellerin vorgelegten Fundstellen nehmen Bezug auf das ehemalige Chemieunternehmen oder seine jeweiligen Rechtsnachfolger, so dass sich ihnen ein geografisches Verständnis des Begriffs „CASSELLA“ nicht entnehmen lässt:

- „Schauen Sie doch mal, was aus der Marke Cassella geworden ist ... Am 16. Dezember 2011 laufen die Rechte des Chemie-Riesen Sanofi am Namen Cassella aus. Am 17. Dezember beantragten wir, den Namen zu bekommen ... Der Name kehrt heim nach Fechenheim.“ (vgl. Frankfurter Neue Presse vom 7. Dezember 2012, Artikel „Cassella ist wieder daheim“ als Anlage 21 zum Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom 20. September 2018),
- „...Namenszug der ‚alten Cassella‘ ... erweckt die Cassella zu neuem Leben ... im alten Werk der Cassella ... die Cassella-Namensrechte ... unsere Cassella ...“ (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. Juli 2012, Artikel „Glaskolben leuchtet wieder“ als Anlage 21 zum Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom 20. September 2018)

oder

- „Diese Bilderstrecke zeigt die Cassella in Fechenheim verschneit.“ (vgl. Bilderserie „Cassella im Schnee“ als Anlage 32 zum Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom 21. August 2019).

Auch die Formulierungen „... im Umfeld des nördlichen Eingangsbereichs zwischen Cassella und Main ...“ in der Studie „Aktive Kernbereiche in Hessen - Integriertes Handlungskonzept Frankfurt-Fechenheim“ (vgl. Anlage 29 zum Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom 21. August 2019) und „Das Objekt befindet sich ... gegenüber von Cassella.“ in einem Immobilienexposé (vgl. Anlage 35 zum Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom 26. August 2020) können als schlagwortartig verkürzte Hinweise auf den Sitz des (ehemaligen) Unternehmens „Cassella“ verstanden werden. Hierbei ist der Sitz eines Unternehmens entgegen der Ansicht der Nichtigkeitsantragstellerin kein von diesem unabhängiger, originär geografischer Ort, sondern die - auch örtlichen Änderungen unterworfenen - Produktions- oder Angebotsstätte eines bestimmten Unternehmens.

Entsprechendes gilt für den Blogbeitrag „Cassella - so schön kann Industrie sein“, wo es heißt:

„Die Fußgängerbrücke über die ...str. ist eine geniale Stelle für Aufnahmen ins Industriegebiet von Cassella in Fechenheim.“ (vgl. Anlage 33 zum Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom 21. August 2019).

Auch hier wird „Cassella“ als Name eines Unternehmens verwendet, indem das Industriegebiet als dasjenige der (ehemaligen) Cassella AG bezeichnet wird, deren dort noch befindliche historische Werksbauten Motiv für die angesprochenen Hobbyfotografen sind.

Schließlich spricht auch das mit Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom 12. Januar 2023 nachgereichte Verwendungsbeispiel „Am Cassella Standort ist es am Montag zu einem Störfall gekommen.“ (vgl. Frankfurter Neue Presse vom 7. Januar 2019, Artikel „Störfall in Fechenheim: Feuerwehr gibt Entwarnung“ als Anlage BG 4) für einen unternehmensbezogenen Gebrauch.

(4) Es gibt zwar auch Fundstellen mit Wortfolgen, in denen der angegriffenen Marke die Funktion einer Ortsangabe zukommen kann. Ein solches Verständnis kommt dann in Betracht, wenn der Eigenname „Cassella“ mit einer eindeutig geografischen Angabe kombiniert wird. Dies ist beispielsweise bei den Bezeichnungen „A...Chemie GmbH / Cassella-Offenbach“ (vgl. „Gewässer- und Bodenschutzalarmplan für die Stadt Frankfurt am Main“ als Anlage BG 3 zum Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom 12. Januar 2023), „Gewerbegebiet Fechenheim-Cassella“ (vgl. „Aktive Kernbereiche in Hessen - Integriertes Handlungskonzept Frankfurt-Fechenheim“ als Anlage 29 zum Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom 21. August 2019) und „Industriegebiete Carl-Bentz-Straße und Cassella“ (vgl. „Klimaschutzteilkonzept - Gewerbegebiet Fechenheim-



Nord/Seckbach“ als Anlage BG 1 zum Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom 15. September 2021) der Fall. Allerdings kann auch in diesen Beispielen „Cassella“ als Unternehmenskennzeichen aufgefasst werden, so dass die Übergänge fließend sind. Zudem ist aufgrund der Recherchen des Senats festzustellen, dass die Interpretation als Ortsangabe vorliegend nur in sehr wenigen Fällen in Betracht kommt. Insofern ist davon auszugehen, dass der weit überwiegende Teil des angesprochenen Verkehrs die in Rede stehende Marke als Kurzform der Unternehmensnamen „Cassella Farbwerke Mainkur AG“ oder „Cassella AG“, nicht jedoch als Bezeichnung eines bestimmten Punktes auf der Erdoberfläche auffassen wird, zumal Unternehmen ihren Sitz ändern können.

(5) Auch dafür, dass „CASSELLA“ als Kurzform für den Namen „Cassellastraße“, mit dem eine in Frankfurt am Main befindliche Straße identifiziert wird und bei dem es sich zweifelsfrei um eine geografische Angabe handelt, verwendet und verstanden wird, liegen weder Anhaltspunkte vor, noch wurde dies von der Nichtigkeitsantragstellerin behauptet. Dagegen spricht nicht nur das oben beschriebene im Vordergrund stehende Verständnis der angegriffenen Marke als Name des ehemaligen Industrieunternehmens, sondern auch, dass es in der Umgebung mehrere andere Einrichtungen gibt, die noch heute unter „Cassella“ firmieren, wie die „Trinkhalle Cassella-Eck“ und der „Tennis Club Cassella e.V.“, die sich zwar in derselben Region, nicht aber unmittelbar an der Cassellastraße befinden. Damit kann „Cassella“ in Alleinstellung nicht konkret verortet werden.

(6) Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung können auch Bezeichnungen von Gebäuden oder Liegenschaften, ohne geografische Angaben im engeren Sinne zu sein, als Angabe der Herstellungs- bzw. Vertriebsstätte von Waren bzw. als Ort der Dienstleistungserbringung beschreibend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sein (vgl. EuGH GRUR 2010, 534 - PRANAHAUS; BGH GRUR 2012, 272 - Rheinpark-Center Neuss; GRUR 2012, 276 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft

e.V.). Dem ist auch das Bundespatentgericht in zahlreichen Entscheidungen gefolgt (vgl. BPatG 27 W (pat) 579/16 - INDUSTRIEPARK HÖCHST; 28 W (pat) 558/17 - Limmer Kontor). Allerdings enthalten die dort verfahrensgegenständlichen Zeichen im Gegensatz zur angegriffenen Marke keinen Eigennamen. Zudem weist sie weder eine bekannte oder zumindest eindeutig erkennbare geografische Angabe noch einen Bestandteil auf, der zwanglos als Hinweis auf ein Gebäude oder eine Liegenschaft verstanden werden kann. Somit vermittelt „CASSELLA“ - insbesondere in der hier maßgeblichen Alleinstellung - nicht den Eindruck einer typischen allgemeinen Verkaufs- oder Herstellungsstätte von Waren oder einer Erbringungsstätte von Dienstleistungen, sondern wirkt als rein namensmäßiger Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen.

(7) Dafür, dass im Bewusstsein des Verkehrs bereits ein Wandel in der Wahrnehmung stattgefunden hätte weg von einem - auch historischen - Firmennamen hin zu einer allgemeinen Bezeichnung eines Areals, in dem verschiedene Unternehmen angesiedelt sind, lassen sich dem Sachverhalt keine ausreichenden Anzeichen entnehmen, wengleich eine entsprechende Entwicklung gerade in Bezug auf Namen von Personen oder Unternehmen mit nurmehr historischer Bedeutung nicht ausgeschlossen erscheint.

Gegen eine solche Änderung in der Verkehrsauffassung spricht im vorliegenden Fall insbesondere, dass das ehemalige Werksgelände mit der heutigen Nutzung als Industriepark bisher nicht in nennenswertem Umfang unter dem Namen „CASSELLA“ oder „Cassella“ aufgetreten ist. Vielmehr wird es ausweislich der vom Inhaber der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 28. Mai 2020 vorgelegten Unterlagen als „Industriepark Frankfurt-Fechenheim“ bezeichnet. Vereinzelt finden sich auch auf die Nichtigkeitsantragstellerin selbst zurückgehende Bezeichnungen, wie „A...gelände“, „A...-Industriepark“ oder „A...werk“. Selbst wenn diese Namensgebungen dem Umstand geschuldet sind, dass der Nichtigkeitsantragstellerin die Nutzung einer Bezeichnung unter Verwendung des

Bestandteils „Cassella“ wegen eines prioritätsälteren Markenrechts des Inhabers der angegriffenen Marke gerichtlich untersagt worden ist, so ändert dieser Umstand nichts daran, dass der Verkehr, dem diese Hintergründe nicht bekannt sind, dadurch nicht ausreichend an eine beschreibende Verwendung als Liegenschaftsbezeichnung gewöhnt ist. Wiederum sprechen auch in diesem Zusammenhang die oben genannten weiteren Verwendungen des Begriffs „Cassella“ in den Kennzeichnungen von Drittbetrieben dagegen, dass der Verkehr darin den Hinweis auf eine bestimmte Örtlichkeit sieht. Vielmehr wirkt er aufgrund dieser anbieterübergreifenden Verwendung im Rahmen von Betriebs- oder Vereinsnamen wie eine in der Region beliebte Kennzeichnung, die auf die gemeinsame industrielle Vergangenheit anspielt, denn als eine Angabe, die den Ort der Erbringung von Dienstleistungen eindeutig bezeichnet.

(8) Soweit die Nichtigkeitsantragstellerin meint, es sei unerheblich, ob die angegriffene Marke möglicherweise in bestimmten Zusammenhängen auch namensmäßig verstanden werde, weil es für die Schutzversagung ausreiche, wenn sie in einer Bedeutung beschreibend sei, kann ihr nicht gefolgt werden. Zwar ist es zutreffend, dass Zeichen, die mehrere Bedeutungen aufweisen, auch dann vom Schutz auszuschließen sind, wenn jedenfalls eine der Bedeutungen zur Beschreibung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen dienen kann. Vorliegend fehlt es aber bereits an einer solchen beschreibenden Bedeutung, weil sich - wie dargelegt - nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen lässt, dass sich „Cassella“ überhaupt als geografische Herkunftsangabe oder als typische Etablissement- bzw. Liegenschaftsbezeichnung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eignet.

b) Mangels Beschreibungseignung und sonstiger konkreter Sachaussage fehlt der angegriffenen Marke auch nicht die markenrechtliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

c) Davon ausgehend, dass „Cassella“ vor allem Assoziationen an einen ehemaligen großen, regional sehr bekannten Industriebetrieb, aber keine Vorstellung von einer hinreichend bestimmten geografischen Lage weckt, täuscht sie auch nicht über den Ort der Erbringung der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8, Rn. 908). Ebenso wenig begründet das Vorbringen der Nichtigkeitsantragstellerin, die hier in Rede stehende Marke suggeriere fälschlicherweise eine Verbindung zum früheren namensgebenden Unternehmen, eine Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, weil eine solche nur dann in Betracht kommt, wenn sie von der Marke selbst in Bezug auf die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen ausgeht. Die Verhältnisse des Markeninhabers oder die Modalitäten der Markenbenutzung sind demgegenüber unerheblich (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8, Rn. 874 f., 893).

Die angegriffene Marke ist folglich nicht entgegen bestehender Schutzhindernisse eingetragen worden, so dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben und der Nichtigkeitsantrag zurückzuweisen ist.

4. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Der Senat hat die Frage, ob die angegriffene Marke ein beschreibendes, nicht unterscheidungskräftiges oder täuschendes Zeichen im Sinne von § 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2 oder 4 MarkenG ist und deshalb vom markenrechtlichen Schutz ausgeschlossen ist, anhand allgemein anerkannter Kriterien geprüft. Fallentscheidend war insbesondere die Beantwortung der Frage, ob der mit der angegriffenen Marke geschützte Begriff, der originär ein Eigennamen ist, zum Zeitpunkt der Markenmeldung eine geografische Angabe oder eine Bezeichnung des Ortes der Erbringung der gegenständlichen Dienstleistungen war. Diese Beurteilung hängt maßgeblich von der Verkehrsauffassung ab, die anhand des von den Beteiligten vorgetragenen und vom Senat ergänzend ermittelten Sachverhalts zu ermitteln war. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um tatsächliche

Feststellungen, nicht aber um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 83, Rn. 21 m. w. N.). Die von der Nichtigkeitsantragstellerin aufgeworfenen Fragen können mangels feststellbarem beschreibenden Verständnis des Markenworts dahingestellt bleiben. Anhaltspunkte dafür, dass gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert, sind ebenfalls nicht ersichtlich.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.