

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104598 in Sachen

The Trade Desk, Inc.
42 N. Chestnut Street
Ventura CA 93001
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Schweizerhofquai 2 Postfach
6002 Luzern

Notorische Marke - THE TRADE DESK

gegen

Swiss Unlimited Group AG
Baarerstrasse 52
6300 ZUG

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 827336 - Swiss TradeDesk

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 827336 "Swiss TradeDesk" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 27.02.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
 - 42 *Technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.*
2. Am 27.05.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre angeblich notorisch bekannte Marke "THE TRADE DESK". Die notorische Bekanntheit wird für folgende Dienstleistungen behauptet:
 - 42 *Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour le suivi, la gestion et l'optimisation de campagnes publicitaires et promotionnelles, et le calcul du rendement sur investissement en rapport avec celles-ci; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour le suivi du trafic de sites Web, des activités de commerce électronique, de la fidélisation de la clientèle, et des cours de conversion de ventes; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion, la collecte, la surveillance et l'analyse du trafic de sites Web, carnets Web (blogs) et autres sites en ligne, des préférences d'utilisateurs et de liens en temps réel; services de conception et de développement pour des tiers de logiciels pour la gestion, collecte, surveillance et analyse de liens, de préférences des utilisateurs et du trafic sur des sites Web, blogs et autres sites en ligne; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la mesure de médias numériques, l'analyse de l'audience de sites Web et de la publicité; services de logiciels en tant que services (SaaS) dans le domaine de l'analyse Web pour l'hébergement de logiciels destinés à collecter, gérer, intégrer, analyser, surveiller et suivre les performances de sites Web par le biais du comportement des utilisateurs Web.*
4. Mit Eingabe vom 06.06.2025 reichte die widersprechende Partei Beilagen 8a und 9a ein, die je eine Zusammenfassung der wichtigsten Elemente der Inhalte der Widerspruchsbeilagen 8 bzw. 9 (welche zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen auszusondern sind) enthalten.
5. Mit Verfügung vom 11.06.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
6. Da innert Frist keine Stellungnahme eingereicht wurde, hat das IGE die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 24.07.2025 abgeschlossen.
7. Unaufgefordert reichte die widersprechende Partei mit Eingabe vom 27.08.2025 ergänzende Vorbringen inklusive Beilagen 15, 16, 16a und 17 ein.
8. Mit Schreiben vom 15.09.2025 bestätigte die widersprechende Partei, dass sich mit Beilage 16a bereits eine Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts der auszusondernden Beilage 16 bei den Akten befindet.
9. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b MSchG kann auch der Inhaber einer zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04) notorisch bekannten

Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Aus Art. 6 VwVG folgt, dass die widersprechende Partei, die sich auf ein von ihr benutztes, angeblich notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, zur Einreichung des Widerspruchs befugt ist, sofern sie Trägerin dieses Rechtes ist. Ob das behauptete Recht besteht, ist eine materiell-rechtliche Frage (Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2000, 699 ff. – internet.com / InternetCom [fig.]; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-2323/2009 vom 15. Oktober 2009 E. 1.2 Circus Conelli, unter <http://www.bvger.ch>; Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.1, unter www.ige.ch).

3. Aus den mit der Widerspruchsschrift ins Recht gelegten Unterlagen ist ersichtlich, dass die widersprechende Partei u.a. Inhaberin der US-Marke Nr. 5 622 833 THE TRADE DESK ist, die am 04.12.2018 registriert wurde. Weiter ist sie Inhaberin der IR-Marke Nr. 1469693 THE TRADE DESK. Diese Marken sind für Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 registriert.
4. Die Aktivlegitimation der widersprechenden Partei bezüglich des gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke "THE TRADE DESK" eingereichten Widerspruchs ist damit erstellt. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht und die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
5. Die an die widerspruchsgegnnerische Partei vom IGE per Post versandten Schreiben wurden mit dem Vermerk "Empfänger nicht ermittelbar" dem IGE retourniert. Entsprechend wird dieser Entscheid der widerspruchsgegnnerischen Partei durch Publikation im Bundesblatt gemäss Art. 36 lit a VwVG eröffnet.

III. Antrag auf Aussonderung

1. In ihrer Widerspruchsschrift sowie ihrer Eingabe vom 27.08.2025 ersuchte die widersprechende Partei, in analoger Anwendung von Art. 156 ZPO (Zivilprozessordnung, SR 272), um Aussonderung der Widerspruchsbeilagen Nr. 8, 9, 15 und 16 mit der Begründung, dass es sich dabei um vertrauliche Geschäftsgeheimnisse handle.
2. Die Praxis des IGE unterscheidet zwischen Akten, die von der Einsichtnahme durch Dritte ausgeschlossen sind (vgl. Richtlinien des IGE in Markensachen, Bern 2026 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.6.1 und 5.6.2, unter www.ige.ch), und der Akteneinsicht durch eine Partei während eines laufenden Widerspruchsverfahrens (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.6.4).
3. Was den ersten Fall betrifft, werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, auf Antrag einer Partei ausgesondert. Die entsprechenden Dokumente sind somit grundsätzlich von der Akteneinsicht durch Dritte ausgeschlossen (vgl. Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die auszusondernden Widerspruchsbeilagen Nr. 8 und 9 enthalten Angaben zu erzielten Umsätzen pro Kunde bzw. deren Werbeausgaben über die Plattform der widersprechenden Partei. Beilage 15 ist eine Marktanalyse und Beilage 16 beinhaltet eine Auflistung von Kunden der widersprechenden Partei. Es handelt sich hierbei um vertrauliche geschäftliche Informationen, weshalb dem Antrag der widersprechenden Partei stattgegeben wird. Die Widerspruchsbeilagen Nr. 8, 9, 15 und 16 werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und Dritten in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht nicht offenbart.
4. Die Akteneinsicht durch die Parteien während eines laufenden Widerspruchsverfahrens ist demgegenüber in den Artikeln 26 bis 28 VwVG geregelt. Als Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehör hat gemäss Art. 26 VwVG jede Partei unter anderem Anspruch darauf, die Schriftsätze der Gegenpartei und alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke einzusehen (vgl. Art. 26 Abs. 1 Bst. a und b VwVG). Von der Einsichtnahme ausgeschlossen sind insbesondere Akten, bei denen wesentliche private Interessen die Geheimhaltung erfordern (vgl. Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG). Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen (Art. 27 Abs. 2 VwVG). Art. 28 VwVG sieht vor, dass auf ein Aktenstück, in das einer Partei die Einsichtnahme verweigert wird, zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden darf, wenn ihr das IGE von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.6.4).
5. Im vorliegenden Fall beantragte die widersprechende Partei, dass die Replik-Beilagen Nr. 8, 9 und 16 auch gegenüber der widerspruchsgegnnerischen Partei auszusondern bzw. auch dieser nicht zugänglich zu

machen seien. Mit Schreiben vom 06.06.2025 reichte die widersprechende Partei eine Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts von Beilagen 8 und 9 zu den Akten. Mit Eingabe vom 27.08.2025 reichte die widersprechende Partei eine Zusammenfassung der wesentlichen Elemente der Beilage 16 ein (Beilage 16a) und die widerspruchsgegnерische Partei erhielt Gelegenheit, sich zu diesen Zusammenfassungen zu äussern. In Anbetracht dieser Feststellungen geht das IGE davon aus, dass die widerspruchsgegnерische Partei vorliegend dadurch, dass ihr anstelle der vollständigen Widerspruchsbeilagen Nr. 8, 9 und 16 lediglich eine Zusammenfassung derselben zugestellt wurde, keinen Nachteil erleidet. Entsprechend dem Antrag der widersprechenden Partei sind die Beilagen daher auch gegenüber der widerspruchsgegnерischen Partei auszusondern bzw. dieser nicht zugänglich zu machen.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Notorietät der Widerspruchsmarke

1. Die Bestimmung zum Schutz der notorisch bekannten Marke soll den Inhaber einer in der Schweiz notorisch bekannten ausländischen Marke vor missbräuchlichen Markenaneignungen im Inland schützen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke ist Ausfluss einer Interessenabwägung, wonach es sich unter besonderen Umständen rechtfertigen kann, vom Eintragungsprinzip abzuweichen und dem Inhaber einer im Inland bekannten Marke Rechtsschutz zu gewähren, obwohl die Marke im Inland nicht eingetragen ist. Art. 6bis PVÜ sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher Markenpiraterie entgegenzuwirken. Auf Grund der erwähnten speziellen Interessenlage und des von Art. 6bis PVÜ angestrebten Ziels ist der Sonderschutz der notorisch bekannten Marke nur ausländischen Marken zu gewähren.
2. Es wird also insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer älteren ausländischen Marke berufen kann, dessen Marke in der Schweiz notorisch bekannt ist. Kann sich die widersprechende Partei nicht auf eine im Ausland geschützte Marke stützen, ist der Widerspruch, ohne weitere Prüfung der erforderlichen Bekanntheit des Widerspruchszeichens, bereits aus diesem Grund abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.2 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
3. In ihrer Widerspruchsschrift macht die widersprechende Partei geltend, sie verfüge u.a. über die US-Marke Nr. 5 622 833 THE TRADE DESK und gestützt darauf über die IR-Marke Nr. 1469693 für Dienstleistungen der Klassen 35 und 42. Es liegt mithin ein internationaler Sachverhalt vor.
4. Der massgebliche Zeitpunkt für die Frage der erreichten notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke ist jener der Hinterlegung der angefochtenen Marke (vgl. BVGer B-5177/2017, E.2.3 – RITZ / RITZCOFFIER). Die PVÜ spricht im französischen Originaltext in Bezug auf den Begriff "notorisch bekannte" Marke von "marque notoirement connue" bzw. in der amtlichen englischen Übersetzung von "well-known mark". Entsprechend genügt die blossе Bekanntheit einer Marke noch nicht zur Inanspruchnahme der Vorteile gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG, sondern eine in der Schweiz nicht eingetragene Marke muss vielmehr "notorisch" bekannt sein, um im Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden zu können. Mit anderen Worten sind für das Erreichen der notorischen Bekanntheit höhere Anforderungen anzusetzen, als bei einer eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzzumfang einer bekannten Marke zuerkannt werden soll. So hält auch das Bundesgericht fest: "la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire" (BGer in sic! 2001, 318 – Central Perk). Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis der Existenz der Marke im Inland voraus (vgl. hierzu auch BVGer B-5177/2017, E.2.7.1 – RITZ / RITZCOFFIER).
5. Die Notorietät der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen Öffentlichkeit vorliegen, der als

Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt. Dies bedingt, dass die Marke in der Schweiz entweder intensiv gebraucht oder wenigstens intensiv beworben wird (RKGE in sic! 2007, 521 – Richemont / Richmond Swiss Watch). Die blossе Präsenz des Zeichens auf dem schweizerischen Markt – mag sie auch zahlenmässig nicht unbedeutend sein – genügt folglich für sich alleine nicht, um notorische Bekanntheit zu schaffen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.3, mit Hinweisen).

6. Das Bundesgericht hat erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt und sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt (BGE 130 III 276 – Tripp Trapp, BVGer B-5177/2017, E. 2.5 – RITZ / RITZCOFFIER). Es genügt, wenn die Marke dem beteiligten Verkehrskreis notorisch bekannt ist (BGE 130 III 281 – Tripp Trapp). Die Notorietät der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen Öffentlichkeit vorliegen, der als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt (vgl. BVGer B-5177/2017, E. 2.5 – RITZ / RITZCOFFIER, vgl. zum Ganzen auch die Richtlinien, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.3, mit Hinweisen). Wie ausgeführt, bedingt die notorische Bekanntheit zwar nicht deren Gebrauch in der Schweiz. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass eine Marke, die in der Schweiz weder beworben noch benutzt wird, in der Schweiz grundsätzlich kaum bekannt sein dürfte (vgl. BVGer B-5177/2017, E. 2.6.1 ff. – RITZ / RITZCOFFIER).
7. Die widersprechende Partei führt als Begründung betreffend die notorische Bekanntheit ihres Zeichens "THE TRADE DESK" u.a. aus, dass sie seit mindestens 2009 unter dieser Marke Software und Dienstleistungen an Unternehmen aus verschiedenen Branchen anbiete. Im Jahr 2024 habe sie einen Umsatz von rund USD 2.44 Mia erzielt. Unter der Widerspruchsmarke betreibe sie insbesondere eine cloudbasierte Plattform für Omnichannel-Marketing. Mit Hilfe dieser Plattform könnten die Kunden datengesteuerte digitale Werbekampagnen über verschiedene Werbeformate, Medienkanäle und Geräte planen und verwalten. Sie würde ihre Dienstleistungen mit grossem Erfolg auch an Unternehmen in der Schweiz erbringen. Zu ihren Kunden zählten Unternehmen, die in den Bereichen Lebensmittel, Technologie, E-Commerce, Pharmazie, Körperpflege und Hygiene sowie Luxusgüter weltweit führend seien. In den fünf Jahren vor der Hinterlegung der CH-Marke habe sie mit Schweizer Unternehmen einen Umsatz von über USD 40 Mio erwirtschaftet (ausgesonderte Beilage 8). Weiter hätten Kunden im gleichen Zeitraum über ihre Plattform über USD 75 Mio in Werbung in der Schweiz investiert (ausgesonderte Beilage 9). Ihre Dienstleistungen würde die widersprechende Partei insbesondere über LinkedIn bewerben. Eine Anzeige habe im Zeitraum zwischen Januar 2023 und April 2024 über 450'000 Ad Impressions erzielt. Aufgrund ihres grossen Erfolgs sei die Widerspruchsmarke in der Schweiz im Bereich Softwaredienstleistungen für Omnichannel-Marketing ein Begriff. Verschiedene Mitarbeiter der widersprechenden Partei würden denn auch an Veranstaltungen der Werbebranche referieren. Somit sei glaubhaft gemacht, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz insbesondere bei Fachkreisen notorisch bekannt sei.
8. Für die angebliche notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke hat die widersprechende Partei zusammen mit ihrer Widerspruchsschrift und der ergänzenden Eingabe vom 27.08.2025 u.a. folgende Belege ins Recht gelegt:
 - Beilage 3 Wikipedia-Artikel über die Widersprechende, abrufbar unter https://en.wikipedia.org/wiki/The_Trade_Desk
 - Beilage 4 Trademark Status Report
 - Beilage 5 Kopie Registrierungsurkunde US-Marke Nr. 5 622 833 THE TRADE DESK
 - Beilage 6 Madrid Monitor Auszug betreffend IR-Marke Nr. 1469693 THE TRADE DESK
 - Beilage 7 Kopie div. Registrierungsurkunden Marke THE TRADE DESK in weiteren Ländern
 - Beilage 8 Kopie Revenue per customer (als Geschäftsgeheimnis auszusondern)
 - Beilage 8a Zusammenfassung der Beilage 8
 - Beilage 9 Kopie Customer's advertising spend (als Geschäftsgeheimnis auszusondern)
 - Beilage 9a Zusammenfassung der Beilage 9
 - Beilage 10 Kopie Artikel "Know-how-Transfer und Trends aufspüren", persönlich.com vom 17.10.2017
 - Beilage 11 Kopie Artikel "Stimmen zu Googles Kehrtwende", persönlich.com vom 28.7.2024
 - Beilage 12 Kopie Artikel "Fehlende Cookies bewirken Milliardenverluste", persönlich.com vom 6.10.2024
 - Beilage 15 Kopie The Forrester Wave: Omnichannel Demand-Site Platforms, Q3 2023 (als

Geschäftsgeheimnis aus dem Aktenheft auszusondern)

- Beilage 16 Kopie sample customer list (als Geschäftsgeheimnis auszusondern)
- Beilage 16a Zusammenfassung der "sample customer list" für Widerspruchsgegnerin
- Beilage 17 Beispiele von (teilweise geschwärzten) Rechnungen 2019-2024
9. Die von der widersprechenden Partei behauptete Bekanntheit der Widerspruchsmarke soll sich auf die Softwaredienstleistungen in Klasse 42 beziehen (vgl. oben I. Ziff. 3). Diese Dienstleistungen richten sich an ein Fachpublikum, nämlich Geschäftskunden, die sich mit dem Werbeauftritt und der Internetpräsenz ihres Unternehmens befassen. Die notorische Bekanntheit müsste somit in diesem Verkehrskreis gegeben sein (vgl. oben III. B. Ziff. 6).
 10. Entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei lassen weder ihre Ausführungen noch die eingereichten Belege erkennen, ob die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen CH-Marke, d.h. am 30.04.2024, bei den massgebenden Verkehrskreisen über den erforderlichen hohen Grad an Marktdurchdringung verfügte.
 11. Das Bundesgericht verlangt für den Schutz einer notorisch bekannten Marke eine sichere und dauerhafte Kenntnis der Marke, welche nur bei einer etablierten Marke gegeben sei. Das Bundesgericht lehnte es zwar ab, einen festen Mindestprozentsatz der Kenntnis in den massgebenden Verkehrskreisen festzulegen, nannte indessen als Richtwert einen Bekanntheitsgrad von über 50 Prozent (vgl. BSK MSchG - Mathias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, Art. 3 N 194, Basel 2017; Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, N 345 ff. zu Art. 3, mit Hinweisen; BGE 130 III 282 – Tripp Trapp). Mit den zusammen mit dem Widerspruch eingereichten Dokumenten vermag die widersprechende Partei das Vorliegen dieser strengen Voraussetzungen nicht nachzuweisen:
 12. Die in Klasse 42 von der angeblich notorisch bekannten Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen richten sich an zumindest grössere Unternehmen in der Schweiz, die im Internet präsent sind und die ihre Performance bzw. Sichtbarkeit messen bzw. analysieren wollen. In der Schweiz werden für das Jahr 2021 ca. 9300 mittelgrosse KMU (50 bis 249 Mitarbeiter) und 1698 Grossunternehmen (mehr als 250 Mitarbeiter) ausgewiesen (vgl. www.kmu.admin.ch, mit Verweis auf die 10. Ausgabe der Schweizer KMU-Studie von OBT und HSG). Ein wesentlicher Teil dieser Schweizer Betriebe wird über einen Webauftritt verfügen und somit potentieller Abnehmer der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Softwaredienstleistungen sein.
 13. Mit Beilage 8 (bzw. 8a) verweist die widersprechende Partei auf die unter der Widerspruchsmarke mit Schweizer Kunden getätigten Umsätze in den Jahren 2019 bis 2024. An erster Stelle gilt es darauf hinzuweisen, dass es sich bei dieser Aufstellung um ein rein unternehmensinternes Dokument handelt, dem als blosse Parteibehauptung kein Beweiswert zukommt (vgl. bezüglich eidesstattliche Erklärungen: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Hinweise betreffend die notorische Bekanntheit könnten zudem diesem Dokument ohnehin nicht entnommen werden. Die widersprechende Partei weist Umsatzzahlen betreffend insgesamt 20 Kunden aus. Bei mehreren tausend potentiellen Abnehmern (siehe oben Ziff. 12) kann somit nicht von einem hohen Grad an Marktdurchdringung gesprochen werden, auch wenn die widersprechende Partei mit einzelnen Kunden hohe Umsätze erzielt. Keine andere Beurteilung lässt Beilage 16 zu. In dieser Customer List werden für die Schweiz einzig 22 Kunden der widersprechenden Partei ausgewiesen. Dass es sich dabei gemäss Ausführungen der widersprechenden Partei um bekannte Unternehmen aus den Bereichen Lebensmittel, Technologie, Werbung/Marketing, E-Commerce, Körperpflege, Hygiene und Luxusgüter handle, kann angesichts der grossen Zahl an potentiellen Destinatären der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen nicht für eine notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke sprechen, wenn man, wie das Bundesgericht, von einem Bekanntheitsgrad von über 50 Prozent ausgehen würde (vgl. oben III. B. Ziff. 11).
 14. Auch die als Beilage 17 eingereichten Rechnungen betreffend die Jahre 2019 bis 2024 zeigen kein anderes Bild. Es handelt sich um 45 Rechnungen, wobei aufgrund der Schwärzungen nicht klar ist, an wie viele Abnehmer diese gerichtet sind. Ebenfalls nicht klar ist, welche Art von Dienstleistungen von der widersprechenden Partei in Rechnung gestellt wurden. Aus der jeweils über den Rechnungspositionen angebrachten Überschrift geht denn auch einzig hervor, dass es sich um "DIGITAL ADVERTISING TRANSACTION DETAILS" handle. Welche Art von Dienstleistung darunter zu verstehen ist, geht daraus hingegen nicht hervor.

15. Die widersprechende Partei macht weiter geltend, dass aufgrund des Erfolgs der Widerspruchsmarke ihre Mitarbeiter regelmässig an Veranstaltungen der Werbebranche referieren oder in der Presse um Stellungnahmen gebeten würden (Widerspruchsschrift, Rz. 8.5.). Sie reichte diesbezüglich drei Presseartikel ein (vgl. Beilagen 10, 11 und 12). Dies mag ein Indiz für die Qualität bzw. Kompetenzen einzelner Mitarbeiter der widersprechenden Partei sein. Rückschlüsse auf den Grad der Marktdurchdringung lassen aber auch diese Belege keine zu.
16. Mit ergänzender Eingabe vom 27.08.2025 macht die widersprechende Partei geltend, dass sie unter der Widerspruchsmarke THE TRADE DESK die weltweit führende Omnichannel Demand-Site Plattform betreibe (vgl. Beilage 15). Es gilt hingegen zu beachten, dass gestützt auf eine allfällige Bekanntheit auf internationaler Ebene noch keine Rückschlüsse betreffend die Bekanntheit bei den Schweizer Abnehmerkreisen gezogen werden können.
17. Die widersprechende Partei geht weiter davon aus, dass im Jahre 2023 auf der unter www.thetradesk.com abrufbaren Plattform mehr als 8'000 Nutzer aus der Schweiz registriert waren und diese Webseite im Jahr 2025 bereits 16'000-mal von Nutzern aus der Schweiz aufgerufen worden sei. Dies spreche für die Bekanntheit der Widerspruchsmarke bei Fachkreisen. Beweismittel für diese Behauptungen wurden hingegen keine eingereicht, so dass diese Ausführungen für die Entscheidungsfindung nicht berücksichtigt werden können.
18. Schliesslich macht die widersprechende Partei geltend, dass in der Schweiz das Omnichannel-Marketing erst langsam auf dem Vormarsch sei. 2018 hätten 80% der Handelsunternehmen noch über keine Omnichannel-Strategie verfügt (ergänzende Vorbringen vom 27.08.2025, Rz. 8). Die widersprechende Partei und ihre Widerspruchsmarke seien bei Fachkreisen, die Multichannel-Marketing betreiben würden, hingegen notorisch bekannt.
19. Die widersprechende Partei verkennt, dass sich die Dienstleistungen in Klasse 42 der Widerspruchsmarke, für welche sie eine notorische Bekanntheit behauptet, nicht nur an die Fachkreise richten, die Multichannel-Marketing betreiben würden. So richtet sich z.B. die Dienstleistung *fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour le suivi, la gestion et l'optimisation de campagnes publicitaires et promotionnelles, et le calcul du rendement sur investissement en rapport avec celles-ci* an alle Unternehmen, die Werbung betreiben und deren Optimierung und Rendite berechnen wollen.
20. Wird, wie in casu, auf das Beibringen einer demoskopischen Umfrage verzichtet, so hat die widersprechende Partei entweder Gebrauchs- oder Werbeunterlagen betreffend die Schweiz einzureichen, die Rückschlüsse auf den Grad der Bekanntheit der Marke "THE TRADE DESK" zulassen. Zwar ist ein Gebrauch der Marke sowie auch eine Bewerbung in der Schweiz nicht Voraussetzung für das Bestehen einer notorisch bekannten Marke gemäss Art. 6bis PVÜ. Hingegen ist ein Nachweis der notorischen Bekanntheit ohne solche Belege nur schwer vorstellbar (vgl. BVGer B-5177/2017, E. 2.6.2 – RITZ / RITZCOFFIER mit Verweis auf BGer 4A_371/2010 vom 29. Oktober 2010, E. 5.1 - G [fig.] / G [fig.]).
21. Unterlagen, die eine Bewerbung der unter der Widerspruchsmarke in der Schweiz angebotenen Dienstleistungen zeigen, wurden keine eingereicht. Dass Schweizer Kunden der widersprechenden Partei über ihre Webseite über USD 75 Mio in Werbung in der Schweiz investiert hätten (vgl. Widerspruchsschrift, Rz. 8.3 und Beilage 9) kann dabei nicht mit Werbung für die Widerspruchsmarke "THE TRADE DESK" gleichgesetzt werden.
22. Zwar können der Berichterstattung in der Presse sowie Teilnahmen von Mitarbeitern an Konferenzen eine gewisse Werbewirkung nicht abgesprochen werden. Aus den eingereichten Unterlagen ist es hingegen nicht möglich, Rückschlüsse betreffend die Kenntnisnahme dieser Berichterstattung durch die angesprochenen Schweizer Verkehrskreise zu ziehen. Von einer intensiven Bewerbung, wie es die Rechtsprechung verlangt, kann bei dieser Sachlage nicht gesprochen werden.
23. Die Rechnungen (Beilage 17) wären grundsätzlich geeignet, Rückschlüsse betreffend den Gebrauch in der Schweiz zuzulassen. Hingegen ist bereits fraglich, ob ein markenmässiger Gebrauch vorliegt, zumal die Widerspruchsmarke nur oben auf der Rechnung in unmittelbarer Nähe zur Firma und Adresse der widersprechenden Partei aufgeführt ist. Weiter fehlen diesen Rechnungen präzisierende Angaben zu den in Rechnung gestellten Dienstleistungen (vgl. oben III. B. Ziff. 14). Auch wenn von einem markenmässigen Gebrauch betreffend die in casu relevanten Dienstleistungen in Klasse 42 ausgegangen würde, so könnten 45 Rechnungen über eine Dauer von fünf Jahren vor der Hinterlegung der angefochtenen Marke höchstens einen Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz belegen.

24. Eine Gesamtschau der vorliegenden Belege lässt einzig den Schluss zu, dass allenfalls ein Teil der angesprochenen Abnehmerkreise Kenntnis von der Widerspruchsmarke im Inland hat. Verlangt wird praxisgemäss hingegen klar mehr. Nach der Gemeinsamen Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken der WIPO beurteilt sich die Notorietät einer Marke nach den Umständen des Einzelfalls, wobei namentlich die folgenden Kriterien massgebend sein sollen (Art. 2 Gemeinsame Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken, in sic! 2000, 48 f.): Der Bekanntheitsgrad der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenbewerbung, die Dauer und die geografische Ausdehnung erfolgter oder beantragter Markenregistrierungen, der bisherige Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Notorietät durch die zuständigen Instanzen einzelner Vertragsstaaten sowie der mit der Marke verbundene Wert. Die blosse Präsenz des Zeichens auf dem schweizerischen Markt genügt für sich alleine nicht, um notorische Bekanntheit zu schaffen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.3, mit Hinweisen). Die widersprechende Partei hat weder genügend Gebrauchsbelege noch Werbeunterlagen betreffend die Schweiz eingereicht, aus denen Rückschlüsse betreffend die notorische Bekanntheit des Zeichens "THE TRADE DESK" für die von ihr beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 42 gezogen werden könnten.
25. Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime. Diese wird jedoch relativiert durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 VwVG), welche namentlich insoweit greift, als eine Partei das Verfahren durch eigenes Begehren eingeleitet hat (wie im Widerspruchsverfahren) oder darin eigene Rechte geltend macht. Die Mitwirkungspflicht gilt deshalb gerade für Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden, und welche diese ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können. Dieser "eingeschränkte" Untersuchungsgrundsatz gilt auch für die Frage des Bestehens einer notorisch bekannten Marke. So wie von der widersprechenden Partei in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird, ihr eingetragenes oder angemeldetes Markenrecht zu bezeichnen, so muss auch von der widersprechenden Partei, die sich auf ein nicht eingetragenes, notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, verlangt werden, dass sie ihr Recht nachweist. Das IGE führt trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch, denn die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das IGE die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag die widersprechende Partei folglich die notorische Bekanntheit ihres Kennzeichens nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat in analoger Anwendung von Art. 8 ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, die aus der behaupteten Tatsache Rechte für sich ableitet, mithin die widersprechende Partei (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.4, mit weiteren Hinweisen).
26. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die von der widersprechenden Partei eingereichten Dokumente weder einen intensiven Gebrauch noch eine intensive Bewerbung der Widerspruchsmarke für die hier massgeblichen Waren in der Schweiz belegen. Die ins Recht gelegten Unterlagen lassen insbesondere keine Rückschlüsse auf den Grad erreichter Marktdurchdringung zu. Der gestützt auf die angebliche notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke "THE TRADE DESK" eingereichte Widerspruch im Verfahren Nr. 104598 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Hat die widerspruchsgegnerische Partei hingegen keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Die widerspruchsgegnerische Partei hat sich nicht aktiv am Verfahren beteiligt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von

der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es werden demnach keine Parteikosten gesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Dem Gesuch der widersprechenden Partei um Aussonderung der eingereichten Beilagen Nr. 8, 9, 15 und 16 wird stattgegeben. Die Beilagen 8, 9, 15 und 16 werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert. Die Beilagen 8, 9 und 16 werden weder der widerspruchsgegenerischen Partei noch in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten offenbart. Beilage 15 wird einzig gegenüber Dritten ausgesondert.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104598 wird abgewiesen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.

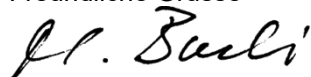
Es werden keine Parteikosten gesprochen.

5.

Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 19. Januar 2026

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).