### Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht

### Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence

#### Forum - Zur Diskussion | A discuter

On Demand Streaming Plattformen im Schweizer (Urheber-)Recht – Eine Entgegnung auf den Beitrag von Auf der Maur/Mühlemann

Florian Schmidt-Gabain

Stellungnahme von INGRES zur Aussetzung des TRIPS-Abkommens INGRES

#### Rechtsprechung | Jurisprudence

Perte de données: accès à des documents?

Tribunal fédéral - «Swisscom»

Wie weit reicht die tarifliche Genehmigungsfiktion? Bundesgericht – «Gemeinsamer Tarif S (GT S)»

Zeugenbefragung: auch von ehemaligen Organpersonen?

Bundesgericht - «Apple Pay I, II und III»

#### Berichte | Rapports

EuGH: Bestimmung des massgeblichen Zeitpunkts für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums Marc Wullschleger

Redaktioneller oder werblicher Beitrag?

Schweizerische Lauterkeitskommission – «Sportclub-Magazin»



#### Herausgeber | Editeurs

Marc Amstutz
Mathis Berger
Jürg Borer
Reto M. Hilty
Anne-Virginie La Spada
Roland Mathys
Cyrill P. Rigamonti
Florent Thouvenin
Jacques de Werra
Gregor Wild







### Inhaltsverzeichnis | Table des matières

### Forum - Zur Diskussion I A discuter On Demand Streaming Plattformen im Schweizer (Urheber-)Recht -525 Eine Entgegnung auf den Beitrag von Auf der Maur/Mühlemann FLORIAN SCHMIDT-GABAIN Stellungnahme von INGRES zur Aussetzung des TRIPS-Abkommens 531 **INGRES** Rechtsprechung | Jurisprudence Informationsrecht | Droit de l'information «Swisscom» 539 Tribunal fédéral du 11 mars 2021 Accès à des documents officiels relatifs à une perte de données **Urheberrecht |** Droit d'auteur 2.4 Verwertungsrecht | Gestion des droits «Gemeinsamer Tarif S (GT S)» 543 Bundesgericht vom 19. März 2021 Zur tariflichen Genehmigungsfiktion Kennzeichenrecht | Droit des signes distinctifs 4.1 Marken | Margues Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren | 546 Autres arrêts en matière d'enregistrement ou d'opposition à des enregistrements de marques Gregor Wild | Michel Mühlstein | Anne-Virginie La Spada Technologierecht | Droit de la technologie **6.1 Patente |** Brevets d'invention «IML-Verfahren» 548 Bundespatentgericht vom 16. September 2020 Nichteintreten aufgrund bestehender Rechtshängigkeit Wettbewerbsrecht | Droit de la concurrence 7.2 Kartellrecht | Droit des cartels «Apple Pay I und II» 550 Bundesgericht vom 8. März 2021 Zeugenbefragung eines ehemaligen Organs

553

«Apple Pay III»

Bundesgericht vom 8. März 2021

Zeugenbefragung eines ehemaligen Organs

# Berichte | Rapports

EuGH: Bestimmung des massgeblichen Zeitpunkts für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums Urteil des Gerichtshofs vom 17. Dezember 2020 in der Rechtssache C-607/19 Husqvarna AB gegen Lidl Digital International GmbH & Co. KG, vormals Lidl E-Commerce International MARC WULLSCHLEGER	558
Die Seite des Instituts   La page de l'Institut Rapport de l'IPI «Accès aux données non personnelles dans le secteur privé» Anaïc Cordoba	561
Die Seite der AIPPI   La page de l'AIPPI  AIPPI Q279-SGL-G-2021 – Reasonable awareness in compensation for infringement of IP rights Report of the Swiss Group	565
AIPPI Q277-SGL-TM-2020 – Registrability of trade marks against public order or morality Report of the Swiss Group	569
Die Seite der Schweizerischen Lauterkeitskommission   La page de la Commission Suisse pour la Loyauté «Sportclub-Magazin» Entscheid der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLKE) vom 26. März 2021 (Plenum) MISCHA SENN	576
Bibliographie	
Besprechung   Compte rendu Nils Graber Die Rückrufverpflichtung des Unterlassungsschuldners im Lauterkeits- und Immaterialgüterrecht Voraussetzungen, Inhalt und Folgen Stefan Scheuerer	579
Neuerscheinungen   Nouveautés	582

Florian Schmidt-Gabain

# On Demand Streaming Plattformen im Schweizer (Urheber-)Recht -Eine Entgegnung auf den Beitrag von Auf der Maur/Mühlemann

Mit Art. 13a und 35a URG ist in der Schweiz eine Abgabe für die Zugänglichmachung von audiovisuellen Werken eingeführt worden. Schuldner dieser Abgabe sind diejenigen Personen, die ein audiovisuelles Werk zugänglich machen. Dazu gehören auch Sharing-Dienste wie You-Tube, Facebook und Instagram, wie dieser Artikel aufLes art. 13a et art. 35a LDA ont introduit une redevance pour la mise à disposition d'œuvres audiovisuelles en Suisse. Toute personne qui met à disposition une œuvre audiovisuelle a l'obligation de s'acquitter de cette redevance. Comme le montre cet article, cette obligation concerne également les services de partage tels que YouTube, Facebook et Instagram.

- I. **Einleitung**
- Sharing-Dienste machen die auf ihnen abrufbaren Werke zugänglich
  - 1. Allgemeines
  - 2. «Zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Onlinedienstleistern»
- Erlaubterweise Zugänglichmachung von audiovisuellen Werken durch Sharing-Dienste
- **Schluss**

#### I. Einleitung

In der sic! 5/2021 haben sich Auf der Maur/Mühlemann<sup>1</sup> mit der Frage auseinandergesetzt, wer Schuldner der durch Art. 13a URG und Art. 35a URG neu eingeführten Vergütung für die Zugänglichmachung audiovisueller Werke (VOD<sup>2</sup>-Abgabe) ist. Nach Abs. 1 dieser Bestimmungen «[schuldet derjenige, der] ein audiovisuelles Werk erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl Zugang dazu haben, [...] den Urhebern und Urheberinnen, die das audiovisuelle Werk geschaffen haben,<sup>3</sup> und den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die an einer darin enthaltenen Darbietung mitgewirkt haben,4 hierfür eine Vergütung». Auf der Maur/Mühlemann haben sich also damit auseinandergesetzt, wer ein Werk (erlaubterweise) zugänglich<sup>5</sup> macht.

FLORIAN SCHMIDT-GABAIN, Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich, Mitglied des Vorstands des Schweizer Verbands der Musikverlage.

Die erste Schlussfolgerung, die Auf der Maur/Mühle-MANN in ihrem Artikel ziehen, ist, dass «nur der Vergütungspflicht [unterliegt], wer vom originären Urheber das [Online-Recht] vertraglich übertragen erhalten hat».6 Art. 13a URG und Art. 35a URG setzten nämlich voraus, dass die Zugänglichmachung «erlaubterweise» erfolge.7 Es ist davon auszugehen, dass sich Auf der Maur/Mühlemann hier ungenau ausgedrückt haben. Selbstverständlich kann auch jemand, der das Online-Recht nicht vom originären Urheber, sondern von einem derivativen Rechteinhaber oder von einem Lizenznehmer erworben hat, ein Werk erlaubterweise zugänglich machen. Diese Klarstellung vorangestellt gehen Auf der Maur/Mühlemann somit davon aus, dass nur vergütungspflichtig ist, wer das Online-Recht am zugänglich gemachten audiovisuellen Werk erworben hat. So weit, so einleuchtend.

Im Anschluss an diese Schlussfolgerung stellen die Autoren die (gewagte) These auf, «Sharing-Dienste», worunter im Verständnis von Auf der Maur/Mühlemann vor allem Social-Media-Dienste wie Facebook und YouTube fallen,8

R. Auf der Maur/E. Mühlemann, On Demand Streaming Plattformen im Schweizer (Urheber-)Recht, sic! 5/2021, 228 ff.

Video-on-Demand.

<sup>3</sup> Variante nach Art. 13a Abs. 1 URG.

Variante nach Art. 35a Abs. 1 URG.

Das Recht, ein Werk zugänglich zu machen, wird im weiteren Online-Recht genannt.

Auf der Maur/Mühlemann (Fn. 1), 232.

Auf der Maur/Mühlemann (Fn. 1), 232.

Auf der Maur/Mühlemann (Fn. 1), 230, definieren einen Sharing-Dienst wie folgt: «Der Betreiber eines Sharing-Dienstes ermöglicht es Nutzern, Inhalte (darunter auch audiovisuelle Werke) so zugänglich zu machen, dass andere Nutzer auf diese Inhalte zugreifen und sie streamen oder auf ein eigenes Gerät kopieren können. Die bekanntesten Anbieter im Bereich des Teilens von audiovisuellen Inhalten sind Social-Media-Betreiber wie Youtube und Facebook oder auch die Plattform Vimeo. [...]».

würden die über ihre Plattformen abrufbaren Werke nicht zugänglich machen. Nur diejenigen, die sie auf die Plattform des Sharing-Dienstes hochgeladen haben, machten sie zugänglich. Die Konsequenz dieser These sei es, so Auf der Maur/Mühlemann, dass Sharing-Dienste nicht Schuldner der VOD-Abgabe sind.

Die von Auf der Maur/Mühlemann aufgestellte These ist unzutreffend. Sharing-Dienste machen die über ihre Plattformen abrufbaren Werke sehr wohl zugänglich und sind somit, sofern die Zugänglichmachung erlaubterweise geschieht, Schuldner der VOD-Abgabe.<sup>9</sup> Hat ein Sharing-Dienst ein Werk unerlaubterweise zugänglich gemacht, also ohne entsprechende Rechteeinräumung, muss er die dadurch erlangte ungerechtfertigte Bereicherung und allfällige Gewinne sowie (bei Verschulden) Schadenersatz leisten.

Dass Sharing-Dienste bei der erlaubten Zugänglichmachung von audiovisuellen Werken Schuldner der VOD-Abgabe sind, muss sich in den sich in Ausarbeitung befindlichen Tarifen betreffend die VOD-Abgabe widerspiegeln.

Im Weiteren ist nun zu begründen, weshalb Sharing-Dienste die über ihre Plattformen abrufbaren Werke erlaubterweise zugänglich machen.

Doch bevor wir uns dieser Begründung zuwenden, noch ein Wort zum Titel des Artikels von Auf der Maur/Mühlemann: «On Demand Streaming Plattformen im Schweizer (Urheber-)Recht». Der Titelbegriff «On Demand Streaming Plattform» kommt im Artikel selbst nämlich kein einziges Mal vor. Dies ist etwas verwirrend. Aber es ist zu mutmassen, dass eine On Demand Streaming Plattform im Verständnis von Auf der Maur/Mühlemann nichts anderes als ein Sharing-Dienst ist. In dieser Entgegnung wird der Terminologie des Texts des Artikels von Auf der Maur/Mühlemann gefolgt und der Begriff On Demand Streaming Plattform ebenfalls nicht verwendet.

#### II. Sharing-Dienste machen die auf ihnen abrufbaren Werke zugänglich

#### 1. Allgemeines

Es ist nun dazulegen, dass Sharing-Dienste die über ihre Plattformen abrufbaren Werke zugänglich machen. Dabei wird so vorgegangen, dass die von Auf der Maur/Mühlemann ins Feld geführten Argumente, weshalb dem nicht so sei, widerlegt werden und gleichzeitig positiv dargetan wird, weshalb dem eben sehr wohl so ist.

Wie Auf der Maur/Mühlemann ihre These, wonach Sharing-Dienste die über ihre Plattformen abrufbaren Werke nicht zugänglich machen, begründen, ist gar nicht so einfach zu erkennen. Unter dem Titel «IV./2. Wer ist vergütungspflichtig?», wo sie ihre These aufstellen, liest man nämlich nur, dass «Meinungen in der Lehre, wonach auch Social-Media-Dienste [als Beispiel eines Sharing-Dienstes] per se der Vergütungspflicht zu unterstellen sind, falls deren Nutzer Werke hochladen und zugänglich machen, [...] die Rolle und Verantwortlichkeit der einzelnen Anbieter aus[blenden], bzw. [...] sich mit diesen nicht hinreichend

auseinander[setzen]». Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den «Meinungen in der Lehre» führen jedoch auch Auf Der Maur/Mühlemann ihrerseits nicht. Dafür findet sich ein Absatz darüber, dass sich aus dem EU-Recht nicht ableiten lasse, dass Sharing-Dienste Werke zugänglich machen würden. Das ist ein doch eher schwaches Argument. Sind Bestimmungen des Schweizer URG doch in erster Linie aus dem Schweizer Recht heraus auszulegen.

Die Auseinandersetzung mit dem Schweizer Recht geschieht denn auch, einfach nicht unter dem Titel «IV./ 2. Wer ist vergütungspflichtig?», sondern unter dem Titel «III. Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Onlinediensten». Freilich machen Auf der Maur/Mühlemann nicht restlos deutlich, dass die unter diesem Titel gemachten Ausführungen begründen sollen, dass Sharing-Dienste die über ihre Plattformen abrufbaren Werke nicht zugänglich machen, doch darf dies wohl unterstellt werden. Die fehlende Deutlichkeit des Verweises ist aber so oder so nicht entscheidend, weil der sich unter dem Titel «Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Onlinediensten» findende Inhalt einer näheren Überprüfung nicht standhält. Dies ist im Einzelnen darzulegen.

#### 2. «Zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Onlinedienstleistern»

#### a) Ausführungen von Auf der Maur/Mühlemann

Auf der Maur/Mühlemann äussern sich zur zivilrechtlichen Verantwortlichkeit von Onlinediensten<sup>10</sup> wie folgt:

«Die Anwendung der allgemeinen Regelung der Haftpflicht für Teilnahmehandlungen gemäss Art. 50 OR hat sich im Bereich der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit bewährt. Ein Anbieter leistet erst dann einen relevanten Tatbeitrag zu einer Urheberrechtsverletzung, wenn ein bewusstes Zusammenwirken mit dem Verletzer entsteht. Dafür muss er eine hinreichend konkrete Kenntnis vom rechtsverletzenden Verhalten seines Kunden haben und trotzdem untätig bleiben, sodass das widerrechtliche Angebot weiterhin besteht. [...]

Ebenso E. Brehm, Die neuen Vergütungsansprüche für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken und von Darbietungen in audiovisuellen Werken, sic! 2020, 609: «Adressiert werden [mit der VOD-Abgabe] [...] die Betreiber von Online-Angeboten, über die das Schweizer Publikum Filme und dergleichen abrufen kann. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn [...] wenn die online zugänglich gemachten Werke von Dritten hochgeladen wurden, wie dies insbesondere im Bereich Social Media der Fall ist.» Auch für V. Salvade, La responsabilité des plateformes au regard de la révision du droit d'auteur, Jusletter 25. Mai 2020, Rz. 40 f., gibt es «bonnes raisons» dafür, dass Sharing-Dienste Schuldner der VOD-Abgabe sind. Die Frage offen lässt K. Uhlig, Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken (Art. 13 a URG) und Zugänglichmachen von Darbietungen in audiovisuellen Werken (Art. 35a URG), in: P. Mosimann (Hg.), Das revidierte Urheberrecht, Basel 2020.

Auch wenn Auf der Maur/Mühlemann (Fn. 1), 231, anmahnen, man solle im Bereich der Analyse der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit keine «interpretationsbedürftigen Begriffe» verwenden, definieren sie selbst den Begriff «Onlinedienstleister» nicht (als Synonyme dafür benützen sie mancherorts auch «Onlinedienstanbieter» oder nur «Anbieter»). Es ist wohl aber anzunehmen, dass unter einem Sharing-Dienst eine Unterform eines Onlinedienstleisters zu verstehen ist.

Wenn es darum geht, die Verantwortlichkeit eines einzelnen Akteurs zu bestimmen, gilt es somit, seinen «Tatbeitrag» zur rechtsverletzenden Handlung zu analysieren. Keine Teilnahmehandlung liegt gemäss Bundesgericht vor, wenn der Beitrag «lediglich «irgendwie» von förderndem Einfluss ist, jedoch nicht in hinreichendem Zusammenhang mit der Tat selber steht.» [...] Die vorstehend zitierten Erwägungen des Bundesgerichts beziehen sich zwar auf die Verantwortlichkeit von Access Providern für rechtsverletzende Handlungen, doch lassen sie sich auch auf eine anspruchsbegründende Handlung anwenden. Der Lebenssachverhalt ist derselbe: es geht um den Akt des Zugänglichmachens, ob dieser nun auf vertraglicher Basis erfolgt, also mit Zustimmung des Rechteinhabers (und damit gemäss der neuen Regelung des Urheberrechts eine Zahlungspflicht unter dem GT 14 auslöst) oder auf ausservertraglicher Basis ohne Zustimmung des Rechteinhabers (in diesem Falle liegt eine Rechtsverletzung

Diese Ausführungen gilt es nun zu analysieren.

#### keine Voraussetzung der Kenntnis einer Urheberrechtsverletzung, um als Teilnehmer zu gelten

Mit ihren Ausführungen zur Kenntnis einer (Urheber-) Rechtsverletzung als Voraussetzung einer Teilnahme daran wollen Auf der Maur/Mühlemann wohl aussagen, dass nur diejenigen Personen, die ein Werk auf eine Plattform von Sharing-Diensten hochladen, das Werk zugänglich machen, nicht aber die Sharing-Dienste selbst. Weil die Sharing-Dienste nicht wissen würden und auch nicht wissen müssten, ob und was für Werke auf ihre Plattform hochgeladen werden, sollen die Sharing-Dienste nicht als Teilnehmer der die Werke hochladenden Personen gelten können. Anders gesagt sei den Sharing-Diensten die Zugänglichmachung der Werke über ihre Plattformen durch die hochladenden Personen rechtlich nicht zurechenbar.

Schon mit ihrer Grundannahme, dass eine Teilnahme an einer Urheberrechtsverletzung das Wissen oder Wissenmüssen um die Verletzung voraussetze, streuen einem Auf DER MAUR/MÜHLEMANN Sand in die Augen. Was sie nämlich so darstellen, als würde es der absolut herrschenden Meinung entsprechen, ist im besten Fall umstritten. Wohl vorwiegend ist nämlich die Ansicht, dass es keine «hinreichend konkrete Kenntnis» von der Rechtsverletzung braucht, um daran teilzunehmen.<sup>11</sup> Es reicht, dass objektiv betrachtet eine Teilnahmehandlung vorliegt. Auch der Verfasser dieser Entgegnung hat diese Ansicht in der sic! schon zwei Mal pointiert vertreten.<sup>12</sup> Die subjektive Komponente des Wissens oder Wissenmüssens wird erst bei der Frage nach möglichen Schadenersatzansprüchen relevant. «Mit Bezug auf das Verschulden gelten», so bringt es HESS-BLUMER zutreffend auf den Punkt, «die allgemeinen Grundsätze, wonach [...] Unterlassung auch vom gutgläubig Handelnden gefordert werden kann».13

Das Bundesgericht hat die Frage, ob eine Verletzung eines Urheberrechts voraussetzt, dass der Verletzer wissentlich oder zumindest fahrlässig unwissend handelt, bisher nicht entschieden. In BGE 145 III 72, in welchem es darum ging, ob Access-Provider an Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden teilnehmen, hat sich das Bundesgericht nur mit der Kausalität des Tatbeitrags der Access-Provider auseinandergesetzt.<sup>14</sup> Weil es diese verneint hat, musste es keine weiteren Prüfungen vornehmen.

Dass Sharing-Dienste nicht wissen würden oder zumindest nicht wissen müssten, was für Werke über ihre Plattformen abrufbar sind, taugt also nicht als Argument, dass Sharing-Dienste diese Werke nicht zugänglich machen. Diesbezügliches Wissen oder Wissenmüssen ist nämlich nach überwiegender Meinung gar nicht vorausgesetzt. Auch wer nicht weiss, dass auf seiner Plattform ein Werk abrufbar ist, macht dieses zugänglich, sofern die Zurverfügungstellung der Plattform einen rechtlich relevanten Beitrag dafür darstellt.

Im Übrigen sei erwähnt, dass Sharing-Dienste sehr häufig ganz genau wissen, was für (audiovisuelle) Werke über ihre Plattformen abrufbar sind. Schon heute setzen nämlich viele Sharing-Dienste Upload-Filter ein, die ihnen eine Identifikation der hochgeladenen Werke erlauben.

#### c) Zurverfügungstellung einer Plattform als rechtlich relevanter Beitrag

#### aa) Allgemeines

Im zweiten oben zitierten Absatz geben Auf der Maur/ Mühlemann die bundesgerichtliche Rechtsprechung korrekt wieder und es ist auch zutreffend, dass diese Rechtsprechung, wonach für eine Teilnahme an einer Urheberrechtsverletzung ein kausaler Beitrag dazu verlangt wird, auf Sharing-Dienste anzuwenden ist. Eine solche Anwendung nehmen Auf der Maur/Mühlemann jedoch nicht vor. Sie lassen es offen, ob Sharing-Dienste an der Zugänglichmachung der über ihre Plattformen abrufbaren Werke teilnehmen. Weil Auf der Maur/Mühlemanns These lautet, dass Sharing-Dienste die über ihre Plattformen abrufbaren Werke nicht zugänglich machen, ist jedoch nicht auszuschliessen, dass Auf der Maur/Mühlemann einen rechtlich relevanten Beitrag der Sharing-Dienste in Bezug auf die Zugänglichmachung ausschliessen. Dies wäre unzutreffend, wie nun aufzuzeigen ist.

Betrachtet man die Kommentarliteratur zum URG, MSchG und DesG, spricht sich einzig B. Müller, in: B. Müller/R. Oertli (Hg.), Stämpflis Handkommentar zum Urheberrechtsgesetz (URG), 2. Aufl., Bern 2012, URG 62 N 3 f., für eine Beachtlichkeit des Wissens oder Wissenmüssens der Rechtsverletzung aus. Für die Beachtlichkeit des Wissens oder Wissenmüssens treten weiter C. RIGAMONTI/M. WULLSGHEGER, Zur Teilnahme an Urheberrechtsverletzungen, sic! 2018, 47 ff., ein.

<sup>12</sup> F. SCHMIDT-GABAIN, Die Passivlegitimation bei Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen nach Art. 62 Abs. 1 lit. a und b URG – insbesondere bei Urheberrechtsverletzungen im Internet, sic! 2017, 451 ff., und DERS., Noch einmal zur Passivlegitimation bei Urheberrechtsverletzungen – eine kurze Entgegnung auf den Beitrag von RIGAMONTI/WULLSCHLEGER in sic! 2018, 302 ff.

A. Hess-Blumer, Teilnahmehandlungen im Immaterialgüterrecht unter zivilrechtlichen Aspekten, sic! 2003, 104.

<sup>14</sup> BGE 145 III 72 ff. E. 2.3.

# bb) Vorbemerkung zum Recht der Vornahme urheberrechtlich relevanter Verwendungen

Das Strafrecht kennt unter dem Titel «Täterschaft und Teilnahme» eine ausgeklügelte und bewährte Dogmatik zur Frage, wer eine Straftat begeht und daran teilnimmt. Die Literatur dazu füllt Bibliotheken. Das Zivilrecht hingegen verfügt über keine etablierte Lehre zur Frage, wer bei einer Mehrheit von in Frage kommenden Personen an einer Handlung beteiligt ist, die eigentlich dem Rechteinhaber vorbehalten ist. Is Insbesondere ist im Zivilrecht wenig geklärt, wo die Grenze zwischen einem Hauptverletzer und einem blossen Teilnehmer an einer Rechtsverletzung verläuft.

Die fehlende dogmatische Aufarbeitung wird hier deshalb erwähnt, weil Auf der Maur/Mühlemann stillschweigend davon ausgehen, dass Sharing-Dienste, wenn überhaupt, höchstens Teilnehmer einer Urheberrechtsverletzung sein können, aber niemals Hauptverletzer. Diese Annahme ist nicht gerechtfertigt. Es ist in jedem Einzelfall zu überprüfen, welchen Personen, die an einer Urheberrechtsverletzung beteiligt sind, die Stellung als Hauptverletzer und welchen die Stellung als Teilnehmer zukommt.<sup>19</sup> Selbstverständlich kann es sein, dass es mehrere Hauptverletzer gibt.<sup>20</sup>

Vorliegend kann darauf verzichtet werden, zu entscheiden, ob Sharing-Dienste in Hinblick auf die Zugänglichmachung von Werken als Hauptverletzer oder Teilnehmer gelten. Für die Frage, ob Sharing-Dienste Schuldner der VOD-Abgabe sind, reicht es aus, wenn sie das eine oder andere sind. Da der rechtlich relevante Beitrag sowohl vom Hauptverletzer als auch vom Teilnehmer verlangt wird, kann man sich auf die bereits angekündigte Prüfung, ob ein Sharing-Dienst einen rechtlich relevanten Beitrag zur Zugänglichmachung leistet, beschränken. Dennoch ist es schon rein psychologisch geboten, im Hinterkopf zu behalten, dass auch Sharing-Dienste ohne Weiteres Hauptverletzer sein können, wenn es um Eingriffe in Urheberrechte geht.<sup>21</sup>

#### cc) Subsumtion

Ein rechtlich relevanter Beitrag zu einem Eingriff in ein Urheberrecht liegt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vor, wenn der Beitrag für den Eingriffserfolg sowohl natürlich als auch adäquat kausal ist.<sup>22</sup> Die natürliche Kausalität ist gegeben, wenn ein Erfolg ohne den Beitrag nicht eintritt (conditio sine qua non). Die adäquate Kausalität hat das Bundesgericht im Access-Provider-Entscheid wie folgt umschrieben:

«Nach allgemeinen Grundsätzen gilt ein Ereignis als adäquate Ursache eines Erfolgs, wenn es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet ist, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen, der Eintritt des Erfolgs also durch das Ereignis allgemein als begünstigt erscheint. Rechtspolitischer Zweck der Adäquanz ist eine Begrenzung der Haftung.

Sie dient als Korrektiv zum naturwissenschaftlichen Ursachenbegriff, der unter Umständen der Einschränkung bedarf, um für die rechtliche Verantwortung tragbar zu sein. Beim adäquaten Kausalzusammenhang im Sinne der genannten Umschreibung handelt es sich um eine Generalklausel, die im Einzelfall durch das Gericht gemäss Art. 4 ZGB nach Recht und Billigkeit konkretisiert werden muss. Die Beantwortung der Adäquanzfrage beruht somit auf einem Werturteil. Es muss entschieden werden, ob ein Verletzungserfolg billigerweise noch dem Haftpflichtigen zugerechnet werden darf.

Ein Teilnahmeverhalten kann [...] demnach nur unter der Voraussetzung einen Unterlassungsanspruch begründen, dass es allgemein geeignet ist, die Urheberrechtsverletzung des Direktverletzers zu begünstigen. Dabei genügt nicht jede beliebige Teilnahmehandlung, die lediglich (irgendwie) von förderndem Einfluss ist, jedoch nicht in hinreichend engem Zusammenhang mit der Tat selbst steht [...].»

Dass der Beitrag der Sharing-Dienste natürlich kausal dafür ist, dass Werke über ihre Plattformen zugänglich sind, ist offensichtlich. Gäbe es die Plattformen nicht, wären die Werke nicht zugänglich.<sup>23</sup>

Auch die adäquate Kausalität ist ohne Weiteres zu bejahen. Die Plattformen der Sharing-Dienste sind nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht nur an sich geeignet, Werke zugänglich zu machen, sondern es ist die eigentliche Zweckbestimmung dieser Plattformen. Sharing-Dienste haben es also sogar darauf angelegt, dass Werke über ihre Plattformen zugänglich gemacht werden. Es wäre geradezu abstrus, die Zurverfügungstellung der Plattformen an Dritte, die darüber Werke zugänglich machen, nicht als adäquat kausalen Beitrag der Zugänglichmachung der Werke zu betrachten.

<sup>15</sup> Siehe schon F. Schmidt-Gabain, Die Passivlegitimation bei Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen nach Art. 62 Abs. 1 lit. a und b URG – insbesondere bei Urheberrechtsverletzungen im Internet (Fn. 12), 453 (mit weiteren Hinweisen).

<sup>16</sup> Im Strafrecht entspräche dies dem Mittäter.

<sup>17</sup> Im Strafrecht entspräche dies dem Gehilfen.

<sup>18</sup> Für den Versuch der Identifizierung von ersten urheberrechtspezifischer Abgrenzungskriterien siehe F. Schmidt-Gabain, Die Passivlegitimation bei Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen nach Art. 62 Abs. 1 lit. a und b URG – insbesondere bei Urheberrechtsverletzungen im Internet (Fn. 12), 453.

<sup>19</sup> F. SCHMIDT-GABAIN, Die Passivlegitimation bei Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen nach Art. 62 Abs. 1 lit. a und b URG – insbesondere bei Urheberrechtsverletzungen im Internet (Fn. 12), 453. Anderer Ansicht V. Salvadé (Fn. 9), Rz. 40 f., der – ohne Begründung – davon ausgeht, dass Plattformen wie YouTube stets nur Teilnehmer, aber nicht Hauptverletzer sein können.

<sup>20</sup> F. SCHMIDT-GABAIN, Die Passivlegitimation bei Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen nach Art. 62 Abs. 1 lit. a und b URG – insbesondere bei Urheberrechtsverletzungen im Internet (Fn. 12), 453.

<sup>21</sup> F. SCHMIDT-GABAIN, Die Passivlegitimation bei Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen nach Art. 62 Abs. 1 lit. a und b URG – insbesondere bei Urheberrechtsverletzungen im Internet (Fn. 12), 460 ff.

<sup>22</sup> BGE 145 III 72 ff. E. 2.2 und 2.3.

<sup>23</sup> Auch V. Salvadé (Fn. 9), Rz. 13, geht davon aus, dass Plattformen wie YouTube einen kausalen Beitrag zur Zugänglichmachung leisten, unterscheidet aber nicht zwischen natürlicher und adaguater Kausalität.

#### d) Fazit

Nach dem Gesagten ist klar, dass Sharing-Dienste die über ihre Plattformen abrufbaren audiovisuellen Werke zugänglich machen. Abschliessend ist nun darzulegen, dass Sharing-Dienste audiovisuelle Werke (auch) erlaubterweise zugänglich machen.

#### III. Erlaubterweise Zugänglichmachung von audiovisuellen Werken durch Sharing-Dienste

Wie gesehen ist nur Schuldner der VOD-Abgabe, wer audiovisuelle Werke erlaubterweise zugänglich macht. Zu präzisieren ist, dass es für die Schuldnereigenschaft nicht notwendig ist, dass *ausschliesslich* erlaubterweise audiovisuelle Werke zugänglich gemacht werden. Mit anderen Worten ist auch derjenige Schuldner der VOD-Abgabe, der audiovisuelle Werke gleichzeitig erlaubterweise und unerlaubterweise zugänglich macht.

Ein Werk erlaubterweise zugänglich machen heisst wie gesehen, dass derjenige, der das Werk zugänglich macht, entweder Inhaber des Online-Rechts ist oder eine Lizenz zur Zugänglichmachung besitzt.

Dass Sharing-Dienste sämtliche der über ihre Plattformen abrufbaren audiovisuellen Werke erlaubterweise zugänglich machen, ist unwahrscheinlich. Selbst wenn das Hochladen von Werken durch Upload-Filter überprüft wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich auf den Plattformen der Sharing-Dienste audiovisuelle Werke befinden, an denen die Sharing-Dienste nicht berechtigt sind. Das heisst aber wie gesehen nicht, dass Sharing-Dienste keine VOD-Abgabe schulden. Auch wenn nur ein Teil der durch die Sharing-Dienste zugänglich gemachten audiovisuellen Werke erlaubterweise zugänglich gemacht werden, ist die VOD-Abgabe geschuldet. Dass bei den allermeisten Sharing-Diensten zumindest ein Teil der zugänglich gemachten audiovisuellen Werke erlaubterweise zugänglich gemacht werden, ist nun aufzuzeigen.

Eine Form des erlaubterweise Zugänglichmachens liegt etwa vor, wenn die Rechteinhaber selbst ihre audiovisuellen Werke auf die Plattform eines Sharing-Dienstes hochladen.<sup>24</sup> Durch den Akt des Hochladens und der damit verbundenen Zugänglichmachung ist nämlich zumindest eine stillschweigende Lizenz zu erblicken, die der Rechteinhaber dem Sharing-Dienst an seinem Online-Recht einräumt. Möchte man eine stillschweigende Lizenzeinräumung verneinen, würde man sich in den Widerspruch eines venire contra factum proprium verstricken: Wer sein Werk auf die Plattform eines Sharing-Dienstes lädt, setzt sich in Widerspruch zu seinem Handeln, wenn er dem Sharing-Dienst das Recht vorenthalten will, das Werk zugänglichzumachen. Ist doch die Zugänglichmachung durch den Sharing-Dienst zwingende Folge des Hochladevorgangs. Häufig wird aber eine stillschweigende Lizenzerteilung gar nicht nötig sein, weil sich der Sharing-Dienst die Lizenz am Online-Recht bereits durch seine AGB vom hochladenden Rechteinhaber einräumen lässt.

Eine weitere Form des erlaubterweise Zugänglichmachens liegt vor, wenn die Rechteinhaber dem Sharing-Dienst durch Verträge Globallizenzen an den Online-Rechten einräumen lassen und im Anschluss ein von der Globallizenz abgedecktes audiovisuelles Werk zugänglich gemacht wird. Beispiele für solche Verträge sind diejenigen, die Filmstudios mit Social-Media-Plattformen abgeschlossen haben. Auch der Vertrag, den die SUISA mit YouTube abgeschlossen hat, gehört grundsätzlich zu dieser Art von Verträgen, auch wenn die in audiovisuellen Werken enthaltene Musik von der VOD-Abgabe ausgenommen ist.<sup>25</sup>

#### **IV. Schluss**

Es konnte aufgezeigt werden, dass Sharing-Dienste Schuldner der VOD-Abgabe nach Art. 13a URG und Art. 35a URG sind. Bei der Ausarbeitung des Tarifs zur VOD-Abgabe gilt es dies zu berücksichtigen.

Mit der Feststellung, dass Sharing-Dienste Schuldner der VOD-Abgabe sind, ist nichts über die Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit dieser Abgabe gesagt. Dass letztere dem Verfasser grösser scheint als erstere, sei hier nicht verschwiegen – vor allem aufgrund der mit der VOD-Abgabe einhergehenden teilweisen Aufhebung der Vertragsfreiheit. Der Verfasser ist der Ansicht, dass Kulturförderung nicht über das URG, sondern die eidgenössischen und kantonalen Kulturfördergesetze erfolgen sollte.

Anstatt eine komplizierte, schwierig umzusetzende und die Freiheit beschneidende VOD-Abgabe ins URG aufzunehmen, hätte der Gesetzgeber besser eine gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, dass die Rechte an in User-generated-Content enthaltenen Werke kollektiv verwertet werden. Das würde den Rechteinhabern nicht nur finanziell mehr bringen als die VOD-Abgabe, sondern hätte aufgrund der Öffentlichkeit der Tarife auch einen beträchtlichen Transparenzgewinn zur Folge. Heute hütet zum Beispiel die SUISA ihre Verträge, die sie mit Sharing-Diensten schliesst, wie Gollum seinen Ring, so dass nicht einmal die Auftraggeber – also die Urheberinnen und Urheber – wissen, was deren Inhalt ist.

Dass die VOD-Abgabe nicht die einzige wenig durchdachte Regelung der URG-Reform ist, spendet nur wenig Trost. Den findet man nur in der Philosophie: «Haben wir nicht auch bei den Alten schon vor der Zeit unseres Platon oft einen gewaltigen Kampf mit der Frechheit der Toren gekämpft?»<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Eine (sehr seltene) Ausnahme besteht, wenn die nicht einer Verwertungsgesellschaft angeschlossenen Urheber oder ihre Erben das audiovisuelle Werk hochladen. In diesem Fall ist nach Art. 13a Abs. 2 lit. a URG von vornherein keine VOD-Abgabe geschuldet.

<sup>25</sup> Art. 13a Abs. 5 URG.

<sup>26</sup> Boethius, in: E. Gegenschatz/O. Gigon (Hg.), Trost der Philosophie, Erstes Buch, Zürich 1952, 11, Übersetzung von E. Gegenschatz/O. Gigon (im lateinischen Original: «Nonne apud veteres quoque ante nostri Platonis aetatem magnum saepe certamen cum stultitiae temeritate certavimus?»).

#### Zusammenfassung

Nach den am 1. April 2020 eingeführten Art. 13a URG und Art. 35a URG schuldet derjenige, der ein audiovisuelles Werk erlaubterweise zugänglich macht, eine Vergütung (VOD-Abgabe). Die Ansicht, dass Sharing-Dienste (wozu vor allem Social-Media-Dienste gehören) nicht Schuldner der VOD-Abgabe seien, weil sie die über ihre Plattformen abrufbaren Werke nicht zugänglich machten, ist unzutreffend. Durch die Zurverfügungstellung ihrer Plattformen leisten Sharing-Dienste einen adäquat kausalen Beitrag dafür, dass die über diese Plattformen abrufbaren Werke zugänglich sind, selbst wenn die Werke durch Dritte hochgeladen wurden. Die Zugänglichmachung der hochgeladenen Werke ist daher nicht nur den hochladenden Personen zuzurechnen, sondern auch den Sharing-Diensten. Ob diese wissen oder wissen müssen, was für Werke über ihre Plattformen abrufbar sind, spielt für die Frage, ob die Sharing-Dienste die Werke zugänglich machen, keine Rolle. Dass manche über die Plattformen von Sharing-Diensten abrufbaren audiovisuellen Werke unerlaubterweise zugänglich gemacht wurden, spielt ebenfalls keine Rolle. Es reicht, um Schuldner der VOD-Abgabe zu sein, wenn ein Teil der über die Plattformen von Sharing-Diensten abrufbaren audiovisuellen Werke erlaubterweise zugänglich gemacht wurde.

#### Résumé

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er avril 2020, des nouveaux art. 13a LDA et art. 35a LDA, quiconque met licitement à disposition une œuvre audiovisuelle doit verser une rémunération (redevance VOD). L'avis selon lequel les services de partage (qui comprennent principalement les réseaux sociaux) ne sont pas débiteurs de la redevance VOD parce qu'ils ne mettent pas à disposition eux-mêmes les œuvres qui sont accessibles sur leur plateforme est inexact. Le fait que les services de partage mettent à disposition leurs plateformes constitue un lien de causalité suffisant avec la mise à disposition des œuvres accessibles via ces plateformes – ceci même lorsque les œuvres sont mises en ligne par un tiers. La mise à disposition des œuvres publiées ne relève donc pas uniquement de la responsabilité de la personne les ayant mises en ligne, mais également des services de partage. La question de savoir si les services de partage savent ou doivent savoir quelles œuvres sont accessibles via leurs plateformes n'est pas décisive pour déterminer si ces services mettent les œuvres à disposition. Le fait que certaines œuvres audiovisuelles accessibles via les plateformes des services de partage aient été mises à disposition de manière illicite ne joue pas non plus de rôle: pour que le service de partage soit soumis à la redevance VOD, il suffit qu'une partie des œuvres audiovisuelles accessibles via ses plateformes aient été mises à disposition licitement.

INGRES

# Stellungnahme von INGRES zur Aussetzung des TRIPS-Abkommens

Die COVID-19 Pandemie hat zu einer ausserordentlichen und beispiellosen Beschleunigung der Forschung und Entwicklung von Heilmitteln geführt. Das Genom von SARS-CoV-2 war nach nur wenigen Tagen bekannt, Test-Kits waren nach wenigen Wochen verfügbar und die ersten Impfstoffe nach weniger als einem Jahr auf dem Markt, Hinter diesen Fortschritten stehen private und öffentliche Institutionen, die grenzüberschreitend und manchmal ungeachtet entgegengesetzter Interessen zusammengearbeitet, Erfindungen gemacht und diese zu Marktreife entwickelt haben. Um einer ungleichen Verteilung der Früchte dieser Fortschritte entgegenzuwirken, wurde bereits im Herbst 2020 vorgeschlagen, den Patentschutz über Erfindungen im Zusammenhang mit der Pandemie zu sistieren, indem Teile des TRIPS-Abkommens ausser Kraft gesetzt werden. Im Mai 2021 hat sich die neue US-Administration öffentlich hinter diesen Vorschlag gestellt. Vorliegend nehmen das Institut für gewerblichen Rechtsschutz INGRES und sechs Schweizer Universitätsprofessoren zu diesem Vorschlag Stellung.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une accélération extraordinaire et sans précédent de la recherche et du développement de produits thérapeutiques. Le génome du virus SARS-CoV-2 était séquencé après quelques jours seulement, des kits de test distribués après quelques semaines et les premiers vaccins ont été mis sur le marché après moins d'un an. Ces avancées ont été réalisées par des institutions privées et publiques qui ont collaboré au-delà les frontières, parfois sans tenir compte de leurs intérêts divergents, pour créer des inventions et les développer jusqu'à leur commercialisation. Pour éviter une répartition inégale des fruits de ces progrès, il a été proposé dès l'automne 2020 de lever la protection par brevet des inventions liées à la pandémie en suspendant certaines parties de l'accord sur les ADPIC. En mai 2021, la nouvelle administration des États-Unis d'Amérique a publiquement donné son appui à cette proposition. L'Institut für gewerblichen Rechtsschutz INGRES et six professeurs d'université suisses commentent cette proposition.

- I. Einführung
- II. Der bestehende rechtliche Rahmen erlaubt bereits heute die Nutzung patentierter Erfindungen im öffentlichen Interesse
  - 1. Die Zwangslizenzen unter dem TRIPS-Abkommen
  - Es gibt bereits private Initiativen zur Erleichterung des Zugangs zu COVID-Arzneimitteln und Impfstoffen
- III. Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens ist zur Beschleunigung der Bekämpfung der Pandemie ungeeignet
  - Ohne freiwilligen Technologietransfer ist eine raschere Bekämpfung der Pandemie illusorisch
  - 2. Ohne Aufhebung des Unterlagenschutzes ist eine raschere Bekämpfung der Pandemie illusorisch
  - Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens erlaubt nicht, das Marktzulassungsverfahren zu beschleunigen
  - Der Impffortschritt wird insbesondere durch fehlende Infrastruktur, nicht durch die fehlende Nutzung patentierter Erfindungen behindert
- IV. Die Implementierung der Aussetzung des TRIPS-Abkommens in der Schweiz würde die volle Entschädigung der Rechteinhaber durch den Bund erfordern

- 1. Die Umsetzung über den Weg der Enteignung
- Eine Enteignung ist nur gegen volle Entschädigung zulässig
- V. Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens h\u00e4tte negative Auswirkungen auf die Lizenzierung von Know-how und die Zukunft der Forschung in der Schweiz und in der Welt
  - Die negativen Auswirkungen auf die Lizenzierung bestehender Technologien zur Bekämpfung der Pandemie
  - Die negativen Auswirkungen auf zukünftige Forschung
- VI. Fazit

INGRES nimmt hiermit Stellung zur Kommunikation IP/C/W/669 vom 2. Oktober 2020,¹ eingereicht durch die Republik Indien und die Republik Südafrika beim Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights («Rat für TRIPS») der Welthandelsorganisation («WTO») zu einer «Aussetzung von bestimmten Bestimmungen des TRIPS-Abkommens zur Prävention, Eindämmung und Behandlung von COVID-19» («Waiver from certain provisions of the trips agreement for the prevention, containment and treat-

INGRES (Institut für gewerblichen Rechtsschutz), Zürich.

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP /C/W669.pdf&Open=True> (alle online Quellen zuletzt besucht am 6. August 2021).

*ment of covid-19»*; hiernach die «**Kommunikation**»). Die in der Kommunikation vorgeschlagene teilweise Aussetzung des TRIPS-Abkommens wird hiernach als «**Aussetzung des TRIPS-Abkommens**» bezeichnet.

Diese Stellungnahme basiert auf einem von Rechtsanwalt Peter Ling, Zürich, verfassten Entwurf. Dieser lehnte sich an der Stellungnahme des Max Planck Instituts für Innovation Wettbewerb<sup>2</sup> an und wird von allen Mitgliedern des Vorstandes von INGRES sowie von den Schweizer Professoren Alfred Früh (Universität Basel), Malte-Christian Gruber (Universität Luzern), Reto M. Hilty (Universität Zürich), Peter Picht (Universität Zürich), Cyrill Rigamonti (Universität Bern) und Florent Thouvenin (Universität Zürich) unterstützt.

#### I. Einführung

Nach dem Wortlaut der vorgeschlagenen Aussetzung des TRIPS-Abkommens sollen die Pflichten der Mitgliedstaaten gemäss Abschnitt 1, 4, 5 und 7 von Teil II des TRIPS-Abkommens im Zusammenhang mit der Verhütung, Eindämmung oder Behandlung von COVID-19 für eine vom Rat für TRIPS zu bestimmende Anzahl Jahre ausser Kraft gesetzt werden:

«The obligations of Members to implement or apply Sections 1, 4, 5 and 7 of Part II of the TRIPS Agreement or to enforce these Sections under Part III of the TRIPS Agreement, shall be waived in relation to prevention, containment or treatment of COVID-19, for [X] years from the decision of the General Council.»

Wir teilen zwar die Ziele der Initianten, nämlich die Gewährleistung eines rechtzeitigen und erschwinglichen Zugangs zu Impfstoffen und Medikamenten zur Bekämpfung der Pandemie und die Beschleunigung der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von medizinischen Produkten, die für die Bekämpfung von COVID-19 wesentlich sind.

Wir sind aber der Auffassung, dass die vorgeschlagene Aussetzung des TRIPS-Abkommens die Erreichung dieser Ziele in keiner Weise fördern würde. Wir sind vielmehr überzeugt, dass die Folgen der Aussetzung des TRIPS-Abkommens eine rasche Erreichung dieser Ziele gar behindern und einen gefährlichen Präzedenzfall für künftige Forschung darstellen würde.

#### II. Der bestehende rechtliche Rahmen erlaubt bereits heute die Nutzung patentierter Erfindungen im öffentlichen Interesse

#### 1. Die Zwangslizenzen unter dem TRIPS-Abkommen

Sowohl das TRIPS-Abkommen wie auch das Schweizer Patentrecht sehen vor, dass patentierte Erfindungen in bestimmten Situationen ohne Zustimmung des Patentinhabers benutzt werden können. Vor diesem Hintergrund ist

zu prüfen, ob die Ziele der Aussetzung des TRIPS-Abkommens, Dritten die Nutzung patentierter Technologien zur Verhütung, Eindämmung oder Behandlung von COVID-19 zu erlauben, nicht durch die Anrufung bestehender Werkzeuge des internationalen und nationalen Rechts erreicht werden können.

Das TRIPS-Abkommen erlaubt den Mitgliedstaaten der WTO unter gewissen Bedingungen die Benutzung eines Patents auch ohne Zustimmung der Patentinhaberin. Art. 31 und 31<sup>bis</sup> des TRIPS-Abkommens legen die relevanten Bedingungen fest.<sup>3</sup>

Art. 31 des TRIPS-Abkommens bezieht sich auf Benutzungen im Inland. Nach dieser Bestimmung dürfen WTO-Mitgliedstaaten die Benutzung eines Patents ohne Erlaubnis des Rechtsinhabers nur erlauben, wenn Bemühungen, eine Erlaubnis des Rechtsinhabers zu angemessenen und geschäftsüblichen Bedingungen zu erhalten, gescheitert sind. Im Fall eines «nationalen Notstands oder sonstiger Umstände von äusserster Dringlichkeit» kann jedoch auf dieses Erfordernis verzichtet werden. Die globale COVID-19 Pandemie und deren Folgen auf die Gesundheitssysteme entsprechen wohl dem Begriff des «nationalen Notstands» bzw. «Umstände von äusserster Dringlichkeit». Diese Bestimmung kann folglich von den WTO-Mitgliedstaaten in der heutigen Situation angerufen werden.

Art. 31<sup>bis</sup> des TRIPS-Abkommens befasst sich mit der Herstellung pharmazeutischer Produkte für den Export. Diese Bestimmung erlaubt die Gewährung von Zwangslizenzen für den Export in am wenigsten entwickelte WTO-Mitgliedstaaten und andere Staaten, die dem Rat für TRIPS eine entsprechende Meldung machen, insbesondere in «Situationen eines nationalen Notstands oder unter anderen Umständen von äusserster Dringlichkeit».

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Erklärung vom 14. November 2001 der Minister der WTO-Mitgliedstaaten die Wichtigkeit der Auslegung und Implementierung des TRIPS-Abkommens im Einklang mit der öffentlichen Gesundheit unterstreicht («We stress the importance we attach to implementation and interpretation of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) in a manner supportive of public health [...]»)<sup>4</sup>.

Es ist allgemein bekannt, und die Kommunikation von Indien und Südafrika gibt ausdrücklich zu, dass gewisse WTO-Mitgliedstaaten bereits «dringende Gesetzesanpassungen an ihrem nationalen Patentrecht durchgeführt haben, um den Prozess der Erteilung von Zwangslizenzen/Lizenzen zur Nutzung

<sup>2</sup> www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/2021\_ 05\_25\_Position\_statement\_Covid\_IP\_waiver.pdf>, verwendet mit freundlicher Genehmigung des Max Planck Instituts.

Zahlreiche Staaten haben in der Vergangenheit von den vorgesehenen Abweichungen vom Patentschutz, wie im TRIPS-Abkommen vorgesehen, Gebrauch gemacht. Die überwiegende Mehrheit der Fälle betrifft die HIV/AIDS-Pandemie. Diese und andere Abweichungen vom TRIPS-Abkommen werden online auf der TRIPS Flexibilities Database dokumentiert: <a href="http://tripsflexibilities.medicineslawandpolicy.org/">http://tripsflexibilities.medicineslawandpolicy.org/</a>.

<sup>4</sup> Ministerial declaration WT/MIN(01)/DEC/1, verfügbar unter «www. wto.org/english/thewto\_e/minist\_e/min01\_e/mindecl\_e.htm».

*durch den Staat zu beschleunigen*».<sup>5</sup> Diese Massnahmen konnten ohne Anpassung oder Aussetzung des TRIPS-Abkommens erfolgen.

Aufgrund der Umsetzung von Art. 31 und 31 bis des TRIPS-Abkommens im nationalen Patentrecht kann in der Schweiz jedermann beim Bundespatentgericht eine Klage auf Erteilung einer Zwangslizenz im öffentlichen Interesse (Art. 40 PatG) oder für die Ausfuhr pharmazeutischer Produkte (Art. 40d PatG) erheben. Die Lizenz wird als nicht ausschliessliche Lizenz erteilt, und der Patentinhaber hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Diese Möglichkeit besteht also schon heute, d.h. unabhängig davon, ob die Aussetzung des TRIPS-Abkommens verabschiedet wird.

# 2. Es gibt bereits private Initiativen zur Erleichterung des Zugangs zu COVID-Arzneimitteln und Impfstoffen

Im Verlauf der Pandemie sind zahlreiche private Initiativen mit dem Zweck entstanden, den Zugang zu Immaterialgüterrechten zur Bekämpfung der Pandemie zu vereinfachen. Moderna, eine der bedeutendsten Impfstoffherstellerinnen, hat öffentlich bekannt gegeben, dass sie ihre Patente im Zusammenhang mit COVID-19 während der Dauer der Pandemie nicht durchsetzen wird.<sup>6</sup> Eine Gruppe von Unternehmen verspricht im Rahmen des Open Covid Pledge, die Nutzung ihrer Immaterialgüterrechte zur Bekämpfung der Pandemie kostenlos zur Verfügung zu stellen.7 Andere Unternehmen aus der Pharma- oder Medizinaltechnologie-Branche haben ihrerseits bekannt gegeben, die Rechte an ihren immateriellen Gütern für die Bekämpfung der Pandemie nicht durchzusetzen (AbbVie),8 bzw. haben vertrauliche Designs zur Herstellung von Beatmungsgeräten veröffentlicht (Medtronic).9

#### III. Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens ist zur Beschleunigung der Bekämpfung der Pandemie ungeeignet

# 1. Ohne freiwilligen Technologietransfer ist eine raschere Bekämpfung der Pandemie illusorisch

Obwohl mit der Zwangslizenz für die Nutzung im In- und Ausland bereits Werkzeuge zur temporären Nutzung patentierter Erfindungen ohne Zustimmung der Patentinhaber bestehen, wurden diese Mittel soweit ersichtlich nur punktuell und von wenigen Staaten eingesetzt.<sup>10</sup> Der Grund dafür ist, dass die globalen Schwierigkeiten bei der Herstellung und beim Vertrieb von Impfstoffen durch das Fehlen von Rohstoffen,<sup>11</sup> ungenügende Herstellungskapazitäten und die Komplexität des Herstellungsprozesses (für RNA- und Vektorimpfstoffe) verursacht wird.<sup>12</sup> Diese Probleme sind faktischer Natur und würden durch einen Verzicht auf den Patentschutz nicht gelöst.

Die COVID-Impfstoffe basieren auf komplexen Technologien. Die Herstellung solcher Impfstoffe ist ohne vollständigen und wirksamen Technologietransfer undenkbar. Dieser würde nicht nur die Offenlegung von Fabrikations-

geheimnissen umfassen, sondern auch eine proaktive Unterstützung durch die Patentinhaber beim Aufbau von Produktionskapazitäten erfordern. Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens alleine würde keinem Dritten ohne entsprechende Know-how-Lizenz ermöglichen, die in den Patenten beschriebene technische Lehre ohne Weiteres, kurzfristig und in industriellem Massstab zu verwirklichen.

Mit der Aussetzung des TRIPS-Abkommens würde auch Abschnitt 7 von Teil II des TRIPS-Abkommens über den Schutz vertraulicher Informationen ausgesetzt. Das Problem der Notwendigkeit eines vollständigen Technologietransfers ist jedoch faktischer Natur und würde durch die Aufhebung des rechtlichen Geheimnisschutzes nicht gelöst. Die Aufhebung des Geheimnisschutzes würde insbesondere die Inhaber vertraulicher Informationen nicht zur Preisgabe solcher Informationen zwingen. Sie nähme ihnen bloss die Möglichkeit, gegen die unrechtmässige Entwendung oder Offenbarung von Geheimnissen vorzugehen.

<sup>5</sup> Vgl. Ziff. 9 der Kommunikation (Fn. 1).

<sup>6</sup> Statement by Moderna on Intellectual Property Matters during the COVID-19 Pandemic vom 8. Oktober 2020, <a href="https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/statement-moderna-intellectual-property-matters-during-covid-19">https://investors.moderna-intellectual-property-matters-during-covid-19</a>.

<sup>7 &</sup>lt;a href="https://opencovidpledge.org/">https://opencovidpledge.org/</a>>.

<sup>8</sup> AbbVie drops patent rights for Kaletra antiviral treatment, Financial Times, 23. März 2020, <a href="https://www.ft.com/content/5a7a9658-6d1f-11ea-89">www.ft.com/content/5a7a9658-6d1f-11ea-89</a> df-41bea055720b.

<sup>9</sup> Open Ventilator Specifications, <a href="www.medtronic.com/us-en/e/open-files.html?cmpid=vanity\_url\_medtronic\_com\_openventilator\_Corp\_US\_Covid19\_FY20">www.medtronic.com/us-en/e/open-files.html?cmpid=vanity\_url\_medtronic\_com\_openventilator\_Corp\_US\_Covid19\_FY20</a>.

<sup>10</sup> Gemäss der bereits erwähnten (Fn. 2) TRIPS Flexibilities Database haben bislang Israel (für Lopinavir/Ritonavir, vertrieben unter dem Markennamen Kaletra®) und Russland (für Remdesivir) von Art. 31 TRIPS im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie Gebrauch gemacht. Vgl. <a href="http://tripsflexibilities.medicineslawandpolicy.org/">http://tripsflexibilities.medicineslawandpolicy.org/</a>.

J. DAKIN, Supply Chain Challenges Creating Hurdles to COVID-19 Vaccine Production, PharmTech, 2. April 2021 «www.pharmtech.com/view/supply-chain-challenges-creating-hurdles-to-covid-19-vaccine-production»; S. Menon, India coronavirus: Can it make enough vaccines to meet demand?, BBC News «www.bbc.com/news/world-asia-india-55571793»; C. Paris, Supply-Chain Obstacles Led to Last Month's Cut to Pfizer's Covid-19 Vaccine-Rollout Target, The Wall Street Journal, 3. Dezember 2020, «www.wsj.com/articles/pfizer-slashed-its-covid-19-vaccine-rollout-target-after-facing-supply-chain-obstacles-11607027787».

mRNA oder Vektor-basierte Impfstoffe werden in Bioreaktoren hergestellt und setzen einen hohen Spezialisierungsgrad und Technologie voraus. Vgl. J. Geraghty, The Vaccine-Distribution Bottleneck, National Review, 3. Februar 2021, (www.nationalreview.com/themorning-jolt/the-vaccine-distribution-bottleneck); D. Lowe, Myths of Vaccine Manufacturing, 2. Februar 2021, (https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2021/02/02/myths-of-vaccine-manufacturing); E. Segal, New Vaccine Supply And Distribution Problems Slow Fight Against Covid – And Provide More Crisis Management Lessons, Forbes, 26. Januar 2021, (www.forbes.com/sites/edwardsegal/2021/01/26/new-vaccine-supply-and-distribution-problems-slow-fightagainst-covid—and-provide-more-crisis-management-lessons); CO-VID-19 vaccine manufacturing bottlenecks – troubling issues, 14. Dezember 2020, (www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/covid-19-vaccine-manufacturing-bottlenecks-troubling-issues).

# 2. Ohne Aufhebung des Unterlagenschutzes ist eine raschere Bekämpfung der Pandemie illusorisch

Es ist an dieser Stelle auch auf den sog. Unterlagenschutz zu verweisen. Die Zulassungsunterlagen, in erster Linie die klinischen Daten, von Arzneimitteln (inklusive Impfstoffe) sind während einer gesetzlich vorgegebenen Zeitdauer geschützt, unabhängig davon, ob der relevante Wirkstoff noch Patentschutz geniesst. Während der Dauer des Unterlagenschutzes können sich Dritthersteller von Generika oder Biosimilar-Produkten nicht auf die klinischen Daten der Erstzulassung stützen. Mit anderen Worten müssen Dritte, in Ermangelung der Zustimmung des Inhabers der Erstzulassung, sämtliche klinischen Versuche wiederholen und neue klinische Daten liefern, wenn sie eine Marktzulassung für ein Generikum erhalten wollen. Dies stellt in der Praxis eine erhebliche Hürde für den Marktzutritt dar. Die Kommunikation lässt offen, ob auch der Unterlagenschutz ausgesetzt werden soll.

# 3. Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens erlaubt nicht, das Marktzulassungsverfahren zu beschleunigen

Schliesslich ist auch darauf hinzuweisen, dass die Vermarktung von Arzneimitteln (inkl. Impfstoffen) einer Marktzulassung nach nationalem Recht bedarf. Diese Hürde wäre in der Praxis selbst dann sehr hoch, wenn die WTO-Mitgliedstaaten auch den soeben erwähnten Unterlagenschutz ausser Kraft setzen sollten. In der Tat sind die hier interessierenden Arzneimittel und Impfstoffe komplexe biologische Produkte. <sup>14</sup> Entsprechende Biosimilar-Produkte werden (anders als klassische Generika) nur unter strengen Voraussetzungen zugelassen, inklusive umfangreicher Vergleichbarkeitsstudien zum Referenzprodukt. Diese Voraussetzungen müssen auch in den beiden Ländern, die den Vorschlag zur Aussetzung des TRIPS-Abkommens entworfen haben, eingehalten werden. <sup>15</sup>

Die Impfstoffhersteller könnten Dritte im Zusammenhang mit einem Technologietransfer auch bei der Marktzulassung unterstützen; die Aussetzung des TRIPS-Abkommens würde sie dazu jedoch keineswegs verpflichten. Da Lizenzeinnahmen im Gegenzug für diese Unterstützung im Falle einer Aussetzung des TRIPS-Abkommens wegbrächen, ist nicht davon auszugehen, dass viele Impfstoffhersteller dazu freiwillig Hand böten.

#### Der Impffortschritt wird insbesondere durch fehlende Infrastruktur, nicht durch die fehlende Nutzung patentierter Erfindungen behindert

Eine der höchsten und teuersten Hürden beim Vertrieb von Impfstoffen, insbesondere in Entwicklungsländern, ist die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur vor Ort. In manchen Fällen stellen die Kosten des Vertriebs bis zur Hälfte des Marktpreises des Impfstoffs dar. <sup>16</sup> Zudem müssen Impfstoffe gekühlt aufbewahrt und rasch verimpft werden, was eine ununterbrochene Stromversorgung sowie kurze Transport- und Kommunikationswege voraussetzt.

In der jüngeren Vergangenheit mussten mehrere Entwicklungsländer vorhandene Impfstoffe vernichten, weil sie diese nicht rechtzeitig verimpfen konnten.<sup>17</sup> Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens ist nicht geeignet, derartige praktische Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen.

#### IV. Die Implementierung der Aussetzung des TRIPS-Abkommens in der Schweiz würde die volle Entschädigung der Rechteinhaber durch den Bund erfordern

#### 1. Die Umsetzung über den Weg der Enteignung

Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens durch den Rat für TRIPS würde lediglich zur Aussetzung eines Teils eines internationalen Abkommens führen und hätte keine unmittelbaren oder automatischen Auswirkungen auf das nationale Recht der WTO-Mitgliedstaaten. Die nationalen Gesetzgeber könnten dann zwar die Aussetzung des Patentschutzes mit weiteren Verfügungen oder Anpassungen des nationalen Rechts umsetzen. Sie wären hierzu durch die Aussetzung des TRIPS-Abkommens aber nicht verpflichtet.

Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens im Bereich des Patentschutzes könnte in der Schweiz durch die vollständige oder teilweise Enteignung der relevanten Patente umgesetzt werden (Art. 32 PatG). Andere Umsetzungsmöglichkeiten (z.B. die Aufhebung des Patentschutzes für eine bestimmte Klasse von Erfindungen im Zusammenhang mit der Pandemie oder die Erteilung von Zwangslizenzen durch den Bund anstatt durch die Gerichte) wären nicht mit dem geltenden Patentgesetz zu vereinbaren und müssten folglich über ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren beschlossen

<sup>13</sup> In der Schweiz grundsätzlich zehn Jahre ab Zulassung gemäss Art. 11a f. HMG.

<sup>14</sup> Vgl. die Wegleitung Zulassung Biosimilar HMV4 von Swissmedic, «www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/zulassung/zl\_hmv\_iv/zl101\_00\_012d\_wlverwaltungsverordnunganleitungzulassun gaehnliche.pdf.download.pdf/ZL101\_00\_012d\_WL%20Zulassung %20Biosimilar.pdf; EMA, European Medicines Agency procedural advice for users of the centralised procedure for similar biological medicinal products applications, 19. August 2019, EMA/940451/2011, 5; U.S. FDA, Biosimilar and Interchangeable Products, «www.fda.gov/drugs/biosimilars/biosimilar-and-interchangeable-products».

Ministry of Science & Technology, Ministry of Health & Family Welfare of the Government of India, Guidelines on Similar Biologics: Regulatory Requirements for Marketing Authorization in India, 15. August 2016, <a href="http://dbtindia.gov.in/sites/default/files/upload files/Guidelines\_on\_Similar\_Biologics%2C2016.pdf">http://dbtindia.gov.in/sites/default/files/upload files/Guidelines\_on\_Similar\_Biologics%2C2016.pdf</a>; South African Health Products Regulatory Authority, Biosimilar Medicines Quality, Non-Clinical and Clinical Requirements, 14. August 2014, <a href="http://www.sahpra.org.za/wp-content/uploads/2020/04/SAHPRA-Biosimilar-Medicines-Guidance\_Aug14\_v3.pdf">http://www.sahpra.org.za/wp-content/uploads/2020/04/SAHPRA-Biosimilar-Medicines-Guidance\_Aug14\_v3.pdf</a>.

<sup>16</sup> COVID-19 vaccine: Govt caps price at Rs 250 per dose in private hospitals, 28. Februar 2021, https://economictimes.indiatimes.com/news/politicsand-nation/covid-19-vaccine-govt-caps-price-at-rs-250-per-dose-in-private-hospitals/videoshow/81253391.cms>.

Vgl. den Fall von Malawi: <a href="https://www.bbc.com/news/world-africa-57168841">www.bbc.com/news/world-africa-57168841</a>; und den Fall von Südsudan: <a href="https://edition.cnn.com/2021/05/19/africa/covid-19-vaccine-wastage-africa-intl-cmd/index.html">https://edition.cnn.com/2021/05/19/africa/covid-19-vaccine-wastage-africa-intl-cmd/index.html</a>; sowie im Allgemeinen: Covid-19 vaccines: Why some African states can't use their vaccines, BBC News, 8. Juni 2021, <a href="https://www.bbc.com/news/56940657">www.bbc.com/news/56940657</a>>.

werden. Diese Option scheidet wegen der Zeitdauer eines parlamentarischen Verfahrens (potentiell mehrere Jahre) und des zu erwartenden politischen Widerstands vorliegend aus

Die Nutzung eines Patents durch den Bund ohne vorgängige Enteignung wäre auch dann rechtswidrig, wenn die Nutzung im öffentlichen Interesse vorgenommen würde. 18

Immaterialgüterrechte sind in der Schweiz im Rahmen der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) verfassungsmässig geschützt. <sup>19</sup> Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) erkennt an, dass Immaterialgüterrechte als Eigentumsrechte gemäss Art. 1 des Zusatzprotokolls zur EMRK geschützt werden. <sup>20</sup> Gemäss Art. 32 Abs. 2 PatG und Art. 26 Abs. 2 BV hat der Enteignete Anspruch auf volle Entschädigung.

Folglich könnte die Aussetzung des TRIPS-Abkommens in der Schweiz nur unter voller Entschädigung der Patentinhaber implementiert werden.

# 2. Eine Enteignung ist nur gegen volle Entschädigung zulässig

Es ist davon auszugehen, dass die Kosten einer Enteignung sämtlicher relevanten Patente sehr hoch wären. Sie wären möglicherweise höher als die Kosten des Erwerbs von Impfstoffen und Arzneimitteln durch den Bund für die direkte Belieferung von Ländern, die diese benötigen. In der Tat basieren die zugelassenen Impfstoffe auf zahlreichen Patenten und Plattform-Technologien unterschiedlicher Patentinhaber, die teilweise schon vor der globalen Pandemie angemeldet wurden (wie Modernas mRNA-1273 Technologie oder BioNTechs und Pfizers BNT162).<sup>21</sup> Diese Technologien enthalten auch zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, die keinen Zusammenhang mit der Bekämpfung von CO-VID-19 haben.

Im Gegensatz dazu fordert das Schweizer Patentgesetz bei der Erteilung von Zwangslizenzen nur eine «angemessene Vergütung», bei deren Bemessung «die Umstände des Einzelfalles und der wirtschaftliche Wert der Lizenz» zu berücksichtigen sind (vgl. Art. 40e Abs. 5 PatG und Art. 4 ZGB). Bei einer Zwangslizenz für den Export pharmazeutischer Produkte sind zudem auch der Wert der Lizenz im Einfuhrland, der Entwicklungsstand und die gesundheitliche und humanitäre Dringlichkeit zu berücksichtigen (Art. 40e Abs. 5 PatG). Die Kosten einer Zwangslizenz decken schliesslich lediglich die konkrete, im Umfang beschränkte und nicht-exklusive Nutzung einer Technologie während einer bestimmten Zeit, nicht den gesamten wirtschaftlichen Wert der Technologie bis zum Ablauf des Patents.

Vor diesem Hintergrund stünden die Kosten der Umsetzung der Aussetzung des TRIPS-Abkommens in keinem sinnvollen Verhältnis zum erwarteten Nutzen.

- V. Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens h\u00e4tte negative Auswirkungen auf die Lizenzierung von Know-how und die Zukunft der Forschung in der Schweiz und in der Welt
- Die negativen Auswirkungen auf die Lizenzierung bestehender Technologien zur Bekämpfung der Pandemie

Patentinhaber haben seit dem Beginn der Pandemie zahlreiche Partnerschaften zur Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen geschlossen. <sup>22</sup> Bekannte Beispiele sind die Zusammenarbeit zwischen Pfizer und BioN-Tech sowie Moderna und Lonza. <sup>23</sup> Solche Kooperationen sind nicht zuletzt deshalb bemerkenswert, weil die involvierten Unternehmen im Wettbewerb zu einander stehen. Wesentliche Voraussetzung solcher Vereinbarungen sind die Existenz von Patenten und das Vertrauen der Patentinhaber in den Rechtsstaat, d.h. dass solche (Verbots-)Rechte auch durchgesetzt werden können.

Die Weigerung der Patentinhaber, solche Vereinbarungen abzuschliessen, kann bereits heute mit dem Instrument der Zwangslizenz umgangen werden (oben Ziff. II). Vor allem aber setzt das Bestehen der Zwangslizenzen wichtige Anreize, dass die Patentinhaber freiwillig Lizenzen erteilen, weil sie bei der Verweigerung einer Lizenz mit einer Klage auf Erteilung einer Zwangslizenz rechnen müssen.

Lizenz- und Kooperationsvereinbarungen im Pharmasektor setzen meistens auch die Lizenzierung oder den

<sup>18</sup> BGE 139 III 110 ff. E. 2.3.1.

<sup>19</sup> BGE 135 II 224 E. ff. 3.3.3

<sup>20</sup> EGMR vom 11. Januar 2007, 73049/01, E. 72.

Vgl. für Modernas Schutzrechte: <a href="www.modernatx.com/patents">www.modernatx.com/patents</a>. Vgl. auch M. Gaviria/B. Killic, BioNTech and Pfizer's BNT162 Vaccine Patent Landscape, 16. November 2020, <a href="www.citizen.org/article/biontech-and-pfizers-bnt162-vaccine-patent-landscape/">www.citizen.org/article/biontech-and-pfizers-bnt162-vaccine-patent-landscape/</a>.

B.Pancevski, BioNTech recruits rivals to boost Covid-19 vaccine production, The Wall Street Journal, 13. März 2021, «www.wsj.com/arti cles/biontech-recruits-rivals-to-boost-covid-19-vaccine-production-11615640401). Vgl. auch M. Rochabrun, Brazil signs agreement to produce AstraZeneca's experimental COVID-19 vaccine, Reuters, 27. Juni 2020, «www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-bra zil-vaccine-idUSKBN23Y0NB>; AstraZeneca's China partner expects to be able to make 400 million COVID-19 vaccine doses a year, Reuters, 2. Februar 2021, <a href="https://www.reuters.com/article/us-health-corona">www.reuters.com/article/us-health-corona</a> virus-kangtai-astrazenec-idUSKBN2A20VB»; A. Roy/E. Rocha, Astra-Zeneca partner sticks with two full dose regimen in COVID trials in India, 1. Dezember 2020; Serum Institute of India obtains emergency use authorisation in India for AstraZeneca's COVID-19 vaccine, 6. Januar 2021, <a href="https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021">www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021</a> /serum-institute-of-india-obtains-emergency-use-authorisationin-india-for-astrazenecas-covid-19-vaccine.htmly; H. ELLYATT, 2021 will see 'vaccine cooperation, not competition,' Russian official says after AstraZeneca tie-up CNBC, 17. Dezember 2020, «www.cnbc.co m/2020/12/17/russia-covid-vaccine-cooperation-with-astrazeneca-a -great-example.html>.

M. Terry, With Supply Lagging, COVID-19 Vaccine Manufacturers Pledge to Ramp Up. BioSpace, 24. Februar 2021, <a href="www.biospace.com/article/covid-19-vaccine-bottleneck-scaling-up-manufacturing/">www.biospace.com/article/covid-19-vaccine-bottleneck-scaling-up-manufacturing/</a>; D. Lowe, A rough guide to pharma partnership deals. Chemistry World, 9. Februar 2021, <a href="www.chemistryworld.com/opinion/a-rough-guide-to-pharma-partnership-deals/4013179.articles">world.guide-to-pharma-partnership-deals/4013179.articles</a>; B. Panceyski, BioNTech Recruits Rivals to Boost Covid-19 Vaccine Production, The Wall Street Journal, 13. März 2021, <a href="www.wsj.com/articles/biontech-recruits-rivals-to-boost-covid-19-vaccine-production-11615640401">www.wsj.com/articles/biontech-recruits-rivals-to-boost-covid-19-vaccine-production-11615640401</a>.

Transfer von Know-how voraus. Im Zusammenhang mit solchen Transaktionen kann eine grosse Menge Know-how aufgebaut werden, das typischerweise nicht in den relevanten Patentschriften offenbart wird. Dies erfolgt unter strikten Geheimhaltungsvereinbarungen.

Die Aufhebung des Patentschutzes hätte wohl auch negative Konsequenzen für die Bereitschaft der Patentinhaber, Kooperationen zur Entwicklung oder Herstellung von Arzneimitteln oder Impfstoffen einzugehen. Insbesondere ist schwer vorstellbar, dass Patentinhaber ohne die Perspektive von Lizenzzahlungen für die Nutzung des Patents bereit wären, ihr Know-how den Herstellern von Biosimilar-Produkten zu offenbaren.

#### 2. Die negativen Auswirkungen auf zukünftige Forschung

Es ist wesentlich, die Auswirkung der Aussetzung des TRIPS-Abkommens auf künftige Forschung zu berücksichtigen, inklusive der Forschung zur Bekämpfung von künftigen Varianten von SARS-CoV-2. Ob und in welchem Grad die existierenden Impfstoffe auch gegen neue Varianten des Virus wirksam sind, wird noch erforscht. Künftige Forschung und Entwicklung zur Verhinderung und Bekämpfung von neuen Varianten scheint jedenfalls unabdingbar. Mit der Implementierung der Aussetzung des TRIPS-Abkommens im nationalen Recht durch Enteignung bestehender Patente oder Nicht-Erteilen angemeldeter Patente würde ein wichtiger Anreiz für solche Forschungstätigkeiten wegfallen. Wie stark dieser Effekt wäre, hängt allerdings davon ab, wie viele und (vor allem) welche Staaten keine Patente für entsprechende Erfindungen mehr erteilen bzw. bestehende Patente aussetzen würden. Sollten dies nur einige Schwellen- und Entwicklungsländer tun, wäre der Effekt wohl gering. Ganz anders sähe es aber aus, wenn dies auch die USA und/oder die EU tun würden.

Würde die Aussetzung des TRIPS-Abkommens im nationalen Patentrecht relevanter Märkte implementiert, würden diejenigen, die weiterhin an Impfstoffen und Medikamenten gegen Varianten von SARS-CoV-2 forschen, den Anreiz für die Anmeldung von Patenten verlieren. Eine der zentralen Ideen hinter dem Patentsystem ist die Gewährung eines zeitlich begrenzten Schutzes für Erfindungen als Gegenleistung für die Offenbarung dieser Erfindungen. Droht das Aussetzen des Patentschutzes auf künftige Forschungsergebnisse, so entfällt der Anreiz zur Anmeldung von Patenten und damit die mit der Erteilung von Patenten und damit die mit der Erteilung von Patenten Offenbarung. Nur die strikte Geheimhaltung könnte aus Sicht der Erfinder in einem solchen Fall noch ermöglichen, den wirtschaftlichen Wert der Erfindungen am Markt zu realisieren.

Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens könnte damit nicht nur zur Abnahme der Forschungsaktivitäten zu SARS-CoV-2 führen, sondern auch dazu, dass Forschungsergebnisse nicht mehr oder nicht mehr vollständig veröffentlicht würden, was wiederum die Bekämpfung der Pandemie erschweren würde.

Hinzu kommt, dass, wie erwähnt (vorne Ziff. IV.B), einige der vorliegend interessierenden Patente Plattformtech-

nologien schützen, die im Zusammenhang mit COVID-19, aber auch im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen relevant sein können. Es ist deshalb zu befürchten, dass die Abnahme der Forschung und die Nichtveröffentlichung von Erfindungen auch die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen gegen andere Krankheiten negativ betreffen würden.

Dabei ist wichtig, auch die langfristigen Effekte zu beachten: Die erstaunlich schnelle Entwicklung von Impfstoffen für COVID-19 ist das Ergebnis eines grossen globalen Efforts, bei dem forschende Unternehmen eine zentrale Rolle spielten. Diese Unternehmen haben ihre Investitionen nicht nur aus altruistischen Motiven, sondern auch mit Blick auf die Gewinne getätigt, die sich im Erfolgsfall erzielen lassen. Wird den Unternehmen die Möglichkeit zur Realisierung dieser Gewinne durch Aussetzung des Patentschutzes im Nachhinein entzogen, besteht die Gefahr, dass forschende Unternehmen bei einer nächsten Pandemie nicht mehr bereit sind, den erforderlichen Effort für die Entwicklung von Impfstoffen zu leisten. Dieser Preis ist potentiell äusserst hoch - jedenfalls ungleich höher als der kurzfristige und sehr beschränkte Nutzen, der sich mit der Aussetzung des TRIPS-Abkommens erzielen lässt.

#### VI. Fazit

Die geforderte Aussetzung des TRIPS-Abkommens wird damit begründet, dass die Aufhebung von Patenten zu einer effizienteren Bekämpfung der weltweiten Pandemie beitragen könnte. Eine Aussetzung des TRIPS-Abkommens würde dieses Ziel jedoch verfehlen, weil die umfassende globale Versorgung mit Impfstoffen nicht am Bestehen von Patentschutz scheitert, sondern an den begrenzten Kapazitäten für die (komplexe) Herstellung und an den grossen Herausforderungen beim Vertrieb in Schwellen- und Entwicklungsländern. Die Kosten der Aussetzung des TRIPS-Abkommens stünden deshalb in keinem Verhältnis zu ihrer Wirkung. Vielmehr könnte eine Aussetzung des TRIPS-Abkommens und deren Umsetzung im nationalen Recht durch Enteignung bestehender oder Nicht-Erteilen künftiger Patente massgebliche negative Auswirkungen auf die zukünftige Forschung haben, insbesondere für Forschung an Medikamenten und Impfstoffen gegen neue Varianten von SARS-CoV-2.

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf den Vorschlag für eine Aussetzung des TRIPS-Abkommens. Sie geht nicht auf zahlreiche andere und effizientere Möglichkeiten ein, die sicherstellen können, dass einer effizienten Versorgung der Welt mit Arzneimitteln und Impfstoffen gegen COVID-19 möglichst wenig im Weg steht. Nebst den bereits erwähnten Zwangslizenzen und freiwilligen Initiativen (vorne Ziff. II.B) sind internationale Projekte wie ACT-A<sup>24</sup> oder COVAX<sup>25</sup> zu erwähnen. Zudem existiert ein Vorschlag

<sup>24</sup> The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, <a href="https://www.who.int/initiatives/act-accelerator">www.who.int/initiatives/act-accelerator</a>.

S. Berkley, COVAX explained, Gavi, 3. September 2020, www.gavi. org/vaccineswork/covax-explained.

der WHO sowie mehrerer Staaten und Institutionen für ein internationales Abkommen über Pandemien.<sup>26</sup> Die bestehenden Probleme der weltweiten Unterversorgung mit medizinischen Produkten in der Pandemie können nur

durch Fokussierung auf die Versorgungsschwierigkeiten – Vertrieb, Infrastruktur, Zugang und Innovation im Bereich der Arzneimittel und Impfstoffe – gelöst werden.<sup>27</sup>

#### Zusammenfassung

Die geforderte Aussetzung des TRIPS-Abkommens wird damit begründet, dass die Aufhebung von Patenten zu einer effizienteren Bekämpfung der weltweiten Pandemie beitragen könnte. Eine Aussetzung des TRIPS-Abkommens würde dieses Ziel jedoch verfehlen, weil die umfassende globale Versorgung mit Impfstoffen nicht am Bestehen von Patentschutz scheitert, sondern an den begrenzten Kapazitäten für die (komplexe) Herstellung und an den grossen Herausforderungen beim Vertrieb in Schwellen- und Entwicklungsländern. Stünde nur der Patentschutz im Wege der globalen Versorgung, so könnte sie ohne Aussetzung des TRIPS-Abkommens über das bestehende Regime von Zwangslizenzen sichergestellt werden - sowohl im In- wie auch im Ausland. Zudem könnte eine Aussetzung des TRIPS-Abkommens in der Schweiz nur durch die Enteignung der relevanten Schutzrechte zeitnah umgesetzt werden; deren Kosten stünden jedoch in keinem Verhältnis zu ihrer Wirkung. Schliesslich hätte eine Aussetzung des TRIPS-Abkommens absehbare negative Auswirkungen auf die zukünftige Forschung, inklusive der Forschung an Medikamenten und Impfstoffen gegen neue Varianten von SARS-CoV-2.

#### Résumé

La suspension de l'accord sur les ADPIC demandée a été justifiée par le fait que la levée de la protection par brevet pourrait contribuer à une lutte plus efficace contre la pandémie mondiale. Toutefois, une suspension de l'accord sur les ADPIC ne permettrait pas d'atteindre cet objectif, car un approvisionnement mondial suffisant en vaccins n'est pas empêché par l'existence d'une protection par brevet, mais par les capacités limitées de production (complexe) et les défis majeurs de distribution dans les pays émergents et en développement. Si seule la protection par brevet faisait obstacle à l'approvisionnement mondial, il serait possible de l'assurer sans suspendre l'accord ADPIC, ceci par le biais du régime existant des licences obligatoires - tant en Suisse qu'à l'étranger. En outre, une suspension de l'accord sur les ADPIC en Suisse ne pourrait être mise en œuvre en temps utile qu'en expropriant les droits de propriété concernés; toutefois, les coûts de cette mesure seraient disproportionnés comparé à son effet. Enfin, une suspension de l'accord sur les ADPIC aurait un impact négatif prévisible sur la recherche future, notamment sur le développement de médicaments et de vaccins contre les nouveaux variants du SARS-CoV-2.

<sup>26</sup> Global leaders unite in urgent call for international pandemic treaty, 30. März 2021, <a href="www.who.int/news/item/30-03-2021-global-leaders-unite-in-urgent-call-for-international-pandemic-treaty">www.who.int/news/item/30-03-2021-global-leaders-unite-in-urgent-call-for-international-pandemic-treaty</a>; An international treaty on pandemic prevention and preparedness, EU Kommission, 20. Mai 2021, <a href="www.consilium.europa.eu/en/policies/corona-virus/pandemic-treaty/">www.consilium.europa.eu/en/policies/corona-virus/pandemic-treaty/</a>.

H. Nikogosian, The case for an international pandemic treaty, BMJ 2021, 372 www.bmj.com/content/372/bmj.n527; EFPIA, Vaccines Europe response to global leaders urgent call for international pandemic treaty, 30. März 2021, https://efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/efpia-vaccines-europe-response-to-global-leaders-urgent-call-for-international-pandemic-treaty/.

# Systematik der Entscheidungen Systématique des décisions

1.	Informationsrecht   Droit de l'information			
2.	Urheberrecht   Droit d'auteur			
	2.1	Allgemeines Urheberrecht   Droit d'auteur en général		
	2.2	Softwareschutz   Protection du logiciel		
	2.3	Urheberrechtlicher Leistungsschutz   Droits voisins		
	2.4	Verwertungsrecht   Gestion des droits	543	
	2.5	Sonstige urheberrechtliche Fragen Autres questions de droit d'auteur		
3.		sönlichkeits- und Datenschutzrecht ection de la personnalité et protection des données		
4.	Ken	nzeichenrecht   Droit des signes distinctifs	546	
	4.1	Marken   Marques	546	
	4.2	Ausstattungsschutz   Protection du conditionnement		
	4.3	Firmenrecht   Raisons de commerce		
	4.4	Namensrecht   Droit au nom		
	4.5	Domainnamen   Noms de domaine		
	4.6	Herkunftsangaben   Indications de provenance		
	4.7	Wappenschutz   Armoiries publiques		
	4.8	Sonstige kennzeichenrechtliche Fragen Autres questions de droit des signes distinctifs		
5.	Des	ignrecht   Droit du design		
	5.1	Muster und Modelle   Dessins et modèles		
	5.2	Topografien   Topographies		
	5.3	Sonstige designrechtliche Fragen		
		Autres questions de droit du design		
6.	Tec	hnologierecht   Droit de la technologie	548	
	6.1	Patente   Brevets d'invention	548	
	6.2	Technisches Know-how   Savoir-faire technique		
	6.3	Sortenschutz   Obtentions végétales		
	6.4	Sonstige technologierechtliche Fragen Autres questions de droit de la technologie		
7.	Wet	tbewerbsrecht   Droit de la concurrence	550	
	7.1	Lauterkeitsrecht   Concurrence déloyale		
	7.2	Kartellrecht   Droit des cartels	550	
	7.3	Sonstige wettbewerbsrechtliche Fragen Autres questions de droit de la concurrence		

8. Weitere Rechtsfragen | Autres questions juridiques

### 1. Informationsrecht | Droit de l'information

#### «SWISSCOM» Tribunal fédéral du 11 mars 2021

Accès à des documents officiels relatifs à une perte de données

Ire Cour de droit public; Rejet du recours; réf. 1C\_500/2020

LTrans 7 I. Les différents cas où un intérêt public ou privé prépondérant permet de restreindre, différer ou refuser l'accès à un document officiel sont énumérés de manière exhaustive dans la loi (consid. 3.1).

LTrans 71 h; LPD 28. Il appartient aux autorités fédérales d'adopter une pratique très restrictive et au cas par cas lorsqu'il s'agit de garantir le secret d'informations fournies par des tiers en dérogation au principe de la transparence, même si elles devraient renoncer pour ce motif à obtenir certaines informations (consid. 3.2 s.).

LTrans 7 l h. Pour pouvoir refuser l'accès à un document officiel sur la base de l'art. 7 al. 1 let. h LTrans, une garantie de confidentialité doit avoir été expressément accordée par l'administration à la demande explicite de l'informateur (consid. 3.2).

LTrans 6, 7 II. L'exercice du droit subjectif et individuel de toute personne à la consultation de documents officiels dans le cadre du champ d'application personnel et matériel de la LTrans ne saurait de lui-même représenter une atteinte à la sphère privée de tiers (consid. 3.1 et 4.1 s.).

Par échange téléphonique du 22 décembre 2017, un représentant de Swisscom AG et Swisscom (Schweiz) AG (ci-après: Swisscom) a informé le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après: le Préposé) d'une perte importante, par un partenaire commercial, de données de clients privés et commerciaux entre fin août 2017 et fin septembre 2017. Plusieurs échanges écrits s'en sont suivis.

Le 8 février 2018, la RTS – Radio Télévision Suisse (ciaprès: la RTS) a demandé l'accès aux communications écrites adressées par Swisscom au Préposé concernant l'affaire de l'accès indu à des coordonnées de clients ainsi qu'aux réponses du Préposé, sur la base de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3).

Le 23 février 2018, Swisscom a déposé une requête fondée sur l'art. 25 LPD, tendant à la suppression de certains documents, ou éventuellement leur correction. Elle a aussi demandé, sur la base de la LTrans, que l'accès aux documents en question soit intégralement refusé ou éventuellement restreint.

Par décision du 16 mars 2018, le Préposé a accordé l'accès aux documents précités en anonymisant les données d'identification du partenaire commercial des parties, les noms et données d'identification des collaborateurs des BGÖ 7 I. Die Fälle, in denen der Zugang zu amtlichen Dokumenten auf der Grundlage eines überwiegenden öffentlichen oder privaten Interesses eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert werden kann, sind im Gesetz abschliessend aufgezählt (E. 3.1).

BGÖ 7 I h; DSG 28. Wenn es darum geht, in Abweichung vom Öffentlichkeitsprinzip Dritten, die Informationen zur Verfügung stellen, die Geheimhaltung dieser Informationen zuzusichern, müssen die Bundesbehörden eine sehr restriktive und auf den Einzelfall bezogene Praxis verfolgen, selbst wenn sie aus diesem Grund auf den Erhalt bestimmter Informationen verzichten müssen (E. 3.2 f.).

BGÖ 7 I h. Um den Zugang zu einem amtlichen Dokument auf der Grundlage von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h BGÖ zu verweigern, muss die Verwaltung die Vertraulichkeit auf explizites Verlangen des Informationslieferanten ausdrücklich zugesichert haben (E. 3.2).

BGÖ 6, 7 II. Im Rahmen des persönlichen und materiellen Geltungsbereichs des BGÖ kann die Ausübung des subjektiven und individuellen Rechts jeder Person, amtliche Dokumente einzusehen, per se keine Beeinträchtigung der Privatsphäre Dritter darstellen (E. 3.1 und 4.1 f.).

parties ainsi que les numéros de téléphone directs et les adresses e-mail des collaborateurs du Préposé. Cette décision a été notifiée à la RTS avec des considérants partiellement caviardés et dans son intégralité à Swisscom.

Swisscom a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 5 août 2020, ce dernier a admis très partiellement le recours, en ce sens qu'un nombre de la ligne 6 de la page 2 de la note du Préposé du 10 janvier 2018 est caviardé. Il a rejeté le recours pour le surplus. Il a considéré en substance qu'aucun élément concret au dossier ne permettait de retenir qu'une garantie de confidentialité au sens de la LTrans aurait été, explicitement ou tacitement, octroyée par le Préposé, à tout le moins après que la fuite des données a été rendue publique.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Swisscom demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 5 août 2020, subsidiairement le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

#### Considérants:

**3.1.** L'art. 6 LTrans garantit un droit général d'accès aux documents officiels. Ce droit d'accès général concrétise le but

fixé à l'art. 1 de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 133 II 209 ss consid. 2.3.1; FF 2003, 1819 et 1827; voir aussi ATF 142 II 340 ss consid. 2.2). Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application à raison de la personne (ratione personae, art. 2 LTrans) ainsi que les bénéficiaires et les conditions d'exercice du droit d'accès (art. 6 LTrans).

Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. Le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants (ATF 144 II 77 ss consid. 3 et les références citées).

**3.2.** Selon l'art. 7 al. 1 let. h LTrans, le droit d'accès est limité, différé ou refusé lorsque l'accès à un document officiel peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret

Les autorités fédérales peuvent appliquer l'art. 7 al. 1 let. h LTrans dans leurs tâches publiques. Toutefois, afin de respecter la LTrans, il leur appartient d'adopter une pratique très restrictive et au cas par cas, même si elles devraient renoncer pour ce motif à obtenir certaines informations (recommandations du Préposé du 19 septembre 2019 N 21, du 12 août 2016 N 27, du 20 mai 2016 N 30, du 20 octobre 2015 N 41, du 15 octobre 2013 N 30, du 17 septembre 2013 N 25; I. HÄNER, in: U. Maurer-Lambrou/G.-P. Blechta [Hg], Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz [DSG]/Öffentlichkeitsgesetz [BGÖ], 3. Aufl., Basel 2014, BGÖ 7 N 48; B. COTTIER/R. J. SCHWEIZER/N. WIDMER, in: C. Brunner/L. Mader [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Öffentlichkeitsgesetz [BGÖ], BGÖ 7 N 47).

Pour pouvoir refuser l'accès à un document officiel sur la base de l'art. 7 al. 1 let. h LTrans, trois conditions cumulatives doivent être remplies (HÄNER, LTrans 7 N 47; COTTIER/ SCHWEIZER/WIDMER, LTrans 7 N 47).

D'abord, l'information doit avoir été donnée à l'autorité par un particulier (et non pas par une autre autorité), ce qui se justifie dans la mesure où les autorités sont, contrairement aux privés, soumises au principe de la transparence (FF 2003, 1853).

Ensuite, les informations doivent avoir été fournies librement, c'est-à-dire avoir été produites sans contrainte, soit en l'absence d'une obligation légale ou contractuelle (FF 2003, 1853, ch. 2.2.2.1.8).

Enfin, il doit y avoir une garantie de confidentialité donnée par l'administration qui a expressément accordé celle-ci à la demande explicite de l'informateur. Lorsqu'une personne communique librement une information à l'administration, sans toutefois préciser que celle-là doit demeurer secrète, l'art. 7 al. 1 let. h LTrans ne s'applique pas (HÄNER, LTrans 7 N 48).

3.3. En l'espèce, il est avéré que les informations ont été données par un privé à une autorité, le Préposé, dans le cadre de son activité de conseil en matière de protection des données au sens de l'art. 28 LPD. Il n'est plus contesté que ces informations ont été transmises librement. Seule demeure litigieuse la question de savoir si le Préposé en a garanti le secret.

3.3.1. Le Préposé a reconnu avoir assuré oralement aux recourantes, lors de l'échange téléphonique du 22 décembre 2017, qu'il traiterait les informations obtenues de manière confidentielle et ne les transmettrait pas. Il a toutefois estimé s'être appuyé sur son «secret professionnel, qui, depuis l'entrée en vigueur de la LTrans, ne s'applique plus qu'en relation avec les informations qui ne sont pas accessibles en raison de dispositions d'exception, ce qui doit être connu» des recourantes. Il a précisé que «la garantie n'a toutefois été donnée que dans le but de permettre [aux recourantes] d'informer elles-mêmes les personnes concernées par la fuite des données, et de prendre d'ici là les mesures de protection des données personnelles en question». Il a ainsi considéré que «la garantie de confidentialité du Préposé se rapportait à une éventuelle information active par le Préposé, qui a accepté de ne pas rendre l'information publique de lui-même avant que les [recourantes] n'aient informé les personnes concernées»: cela n'empêchait pas le public de faire valoir son droit à une information passive dans le cadre de la LTrans. Il a ainsi estimé que la garantie de confidentialité donnée ne se rapportait qu'à l'information active et non à d'éventuelles demandes d'accès conformément à la LTrans.

Pour les recourantes au contraire, si le Préposé avait garanti de respecter son secret de fonction, elles étaient en droit de considérer que cela faisait office de garantie au sens de la LTrans. Elles considèrent aussi que la confidentialité leur aurait été tacitement garantie.

3.3.2. En l'occurrence, les recourantes reprochent au Tribunal administratif fédéral d'avoir retenu qu'en garantissant la confidentialité, le Préposé s'était limité à garantir son secret de fonction. Elles déduisent au contraire du fait que le secret de fonction existe de par la loi (sans nécessité de garantie supplémentaire) que, lorsque la confidentialité est garantie avant la divulgation d'une information, il ne peut s'agir que de la promesse du secret au sens de l'art. 7 al. 1 let. h LTrans. Pour elles, «il est absurde que les représentants des recourantes, expérimentés et préoccupés par la divulgation d'informations secrètes et internes auraient obtenu une assurance du secret de fonction, sachant parfaitement que celui-ci peut être rompu par une demande LTrans».

Une telle interprétation serait cependant contraire non seulement au but et au sens de la LTrans mais aussi à la volonté du Conseil fédéral. En effet, alors que le secret de fonction existe de par la loi et que sa levée constitue l'exception, la garantie du secret au sens de la LTrans doit au contraire être octroyée au cas par cas et en dérogation au principe de la transparence. Si l'administration pouvait systématiquement donner des garanties de secret, elle se soustrairait à ses obligations de rendre des comptes au public. La LTrans serait par conséquent privée de sa substance, ce qui ne peut correspondre à la volonté du législateur. Ainsi, si le Préposé peut appliquer l'art. 7 al. 1 let. h LTrans dans ses tâches publiques, il lui appartient d'adopter une pratique très restrictive et au cas par cas (voir supra consid. 3.2; recommandations du Préposé du 19 septembre 2019 N 21, du 12 août 2016 N 27, du 20 mai 2016 n 30, du 20 octobre 2015 N 41, du 15 octobre 2013 N 30 et du 17 septembre 2013 N 25). Par ailleurs, le Conseil fédéral a retenu, dans son Message relatif à la LTrans, que «l'assurance du secret doit donc, par principe, être demandée et donnée expressément. Les demandes ou les garanties implicites ne devraient donc être admises qu'avec une très grande retenue. Dans le cas contraire, on risquerait de compromettre le but même de la LTrans qui est de faciliter l'accès du public aux documents officiels et de promouvoir la transparence de l'administration (voir art. 1 LTrans)» (FF 2003, 1853, ch. 2.2.2.1.8).

Les recourantes relèvent encore que la présentation du 10 janvier 2018 comporte la mention «Geheim» et qu'un courriel qu'elles ont adressé au Préposé le 22 janvier 2018 indique que «die ausgetauschten Informationen sind natürlich weiterhin vertraulich». Elles font valoir qu'au plus tard à ce moment-là, le Préposé aurait pu reconnaître l'erreur de compréhension des recourantes et aurait dû, en respect du principe de la bonne foi, leur signaler l'erreur et clarifier l'étendue de la garantie de confidentialité promise. Ces éléments sont cependant insuffisants pour retenir qu'une garantie de secret aurait été octroyée, même tacitement, s'agissant de la période postérieure à la publication de la fuite des données. En effet, il ressort de la note du 15 janvier 2018 que les représentants du Préposé avaient précisé aux recourantes que «[...] die Antworten auf entsprechende Anfragen bei uns jedoch im Ermessen von [le Préposé] liegen und wir hier daher keine diesbezüglichen Garantien abgeben können». Cette déclaration portait sur une information précise que les recourantes ne souhaitaient pas communiquer - et indubitablement sensible pour l'image des recourantes - mais elle n'aurait pas été nécessaire si une garantie de secret au sens de l'art. 7 al. 1 let. h LTrans avait été donnée.

De plus, les recourantes n'ont pas apporté de preuve qu'elles auraient reçu une telle garantie. Certes le texte de l'art. 7 al. 1 let. h LTrans prévoit uniquement que l'autorité doit avoir «garanti le secret» des informations fournies, sans prévoir de forme particulière. Si la forme écrite de la garantie de confidentialité n'est pas obligatoire, elle est toutefois recommandée car elle permet de fournir une preuve. Les recourantes – dont les représentants sont, selon leurs propres termes, «expérimentés et préoccupés par la divulgation d'informations secrètes et internes» – auraient dû, avant de transmettre des informations, se référer clairement à l'art. 7

al. 1 let. h LTrans ou auraient pu demander que la garantie de secret revête la forme écrite. Le Tribunal administratif fédéral a d'ailleurs relevé (sans être contredit) que, depuis le 22 décembre 2017, les recourantes avaient été représentées par leurs hauts cadres (les intervenants figurant dans l'organigramme des recourantes publié sur Internet) dont certains sont suffisamment qualifiés en matière de protection des données et de transparence, pour qu'ils ne se contentent pas d'une promesse orale, mais formalisent ce genre de garantie par écrit et ce avant même de transmettre la moindre information; à cet égard, les recourantes avaient eu connaissance de la fuite de données à l'automne 2017, de sorte qu'elles avaient eu le temps de préparer la prise de contact avec le Préposé le 22 décembre 2017; en outre, une éventuelle méconnaissance de la loi par le gestionnaire du dossier leur serait entièrement imputable et opposable.

Enfin, les recourantes ne peuvent pas non plus être suivies lorsqu'elles soutiennent qu'il appartenait au Préposé (et non à elles) de verbaliser la garantie de confidentialité. L'administration publique n'est en effet pas tenue, de sa propre initiative, d'attirer l'attention des privés sur la confidentialité (Hāner, LTrans 7 N 48; Cottier/Schweizer/Widmer, LTrans 7 N 47; recommandations du Préposé du 19 septembre 2019 N 21, du 12 août 2016 N 27, du 20 mai 2016 N 30, du 20 octobre 2015 N 41 et du 15 octobre 2013 N 30).

[...]

4.

Les recourantes font enfin valoir une violation de l'art. 7 al. 2 LTrans, au motif que la pesée des intérêts opérée par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au but de la LTrans.

**4.1.** En vertu de l'art. 7 al. 2 LTrans, le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.

Selon l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (OTrans; RS 152.31), un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants (let. a) ou lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d'accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants (let. c).

**4.2.** En l'occurrence, un accès limité aux documents litigieux a été ordonné en vertu de l'art. 7 al. 2 LTrans. En effet, le Préposé a ordonné l'anonymisation des noms des collaborateurs des recourantes dans ses documents, de sorte que ceux-ci ont déjà obtenu la protection offerte par l'art. 7 al. 2

#### 1. Informationsrecht | Droit de l'information

LTrans avec une reconnaissance que leur intérêt privé primait sur l'intérêt public à publier cette information. Le Tribunal administratif fédéral a en outre imposé le noircissement d'un nombre de la ligne 6 en page 2 de la note du Préposé du 10 janvier 2018.

Pour le reste, les recourantes n'exposent pas quelle atteinte à leur sphère privée entraînerait l'accès aux documents litigieux (s'agissant des autres données relatives à l'entreprise). Le Tribunal administratif fédéral a retenu à cet égard que la cause impliquait une ancienne régie fédérale détenue majoritairement par la Confédération, gérant certaines des infrastructures de communication les plus sensibles du pays et que la fuite de données concernait environ 800 000 clients. Il a jugé qu'il y avait dès lors aussi un intérêt public très élevé, au sens de l'art. 6 al. 1 et 2 let. a OTrans, à ce que la transparence prime sur d'éventuels autres intérêts privés - au demeurant non démontrés - des recourantes. Les juges précédents ont enfin ajouté que, plus de deux ans s'étaient écoulés depuis les faits, de sorte que la publication de ces informations n'était plus de nature à avoir un réel impact sur les affaires des recourantes.

Face à ce raisonnement, les recourantes se contentent de distinguer l'intérêt public à la connaissance de la perte de données, d'une part, de l'intérêt public à connaître l'activité de conseil du Préposé dans ce contexte, d'autre part.

Elles font valoir que l'obtention d'informations sur l'activité de conseil du Préposé ne servirait pas des intérêts publics, tels que l'ordre, la sécurité ou la santé publique. Cette simple assertion peine à convaincre, ce d'autant plus que les recourantes n'expliquent pas en quoi leur sphère privée serait atteinte par l'accès aux documents litigieux.

Enfin, les recourantes soutiennent que la demande de la RTS vise précisément à envahir la sphère privée des recourantes (et non pas à obtenir des informations sur l'activité de conseil du Préposé), ce qui s'écarterait du but poursuivi par la LTrans. Partant, elles perdent de vue que la personne qui souhaite consulter des documents officiels sur la base de l'art. 6 LTrans n'a besoin ni de faire valoir un intérêt particulier ni de motiver sa demande (U. Steimen, Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz [DSG]/Öffentlichkeitsgesetz [BGÖ], 3. Aufl., Basel 2014, BGÖ 6 N 11). En effet, toute personne qui souhaite consulter des documents officiels dispose d'un droit subjectif et individuel à le faire, dans le cadre du champ d'application personnel et matériel de la LTrans (ATF 142 II 340 ss consid. 2.2).

Mal fondé, le grief doit être écarté.

5.

Il s'ensuit que le recours est rejeté [...].

Fu

### 2. Urheberrecht | Droit d'auteur

### 2.4 Verwertungsrecht | Gestion des droits

#### «Gemeinsamer Tarif S (GT S)» Bundesgericht vom 19. März 2021

Zur tariflichen Genehmigungsfiktion

I. zivilrechtliche Abteilung; teilweise Gutheissung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A\_450/2020, 4A\_464/2020

URG 47 I; GT S41 (2011–2014), 43 (2015–2019). Werden der Verwertungsgesellschaft keine Angaben über gebührenrelevante Einkünfte gemeldet, kann eine Schätzung der zu entrichtenden Nutzungsgebühr erfolgen. Die eröffnete Einschätzung gilt als anerkannt (Genehmigungsfiktion), wenn der Gebührenpflichtige nicht innert der 30-tägigen Frist die erforderlichen Angaben nachliefert. Werden der Verwertungsgesellschaft Angaben über gebührenrelevante Einkünfte gemeldet, kann eine Schätzung der zu entrichtenden Nutzungsgebühr und eine allfällige Genehmigungsfiktion nur erfolgen, wenn die Verwertungsgesellschaft in genügender Weise dartut, dass die gemeldeten Angaben unvollständig oder nicht korrekt sind (E. 5).

URG 45 I, 47 I, 59 III; GT S19 (2011–2014), 20 (2015–2019), 41 (2011–2014), 43 (2015–2019). Ein tariflicher Zuschlag in Form einer Verdoppelung der an die Verwertungsgesellschaft zu leistenden Nutzungsgebühr ist von der Genehmigungsfiktion nicht erfasst. Die Verdoppelung der Nutzungsgebühr setzt im Sinne einer qualifizierten Bedingung zusätzlich voraus, dass der Gebührenpflichtige absichtlich oder grobfahrlässig keine, unrichtige oder lückenhafte Angaben meldete (E. 7).

Die Klägerin ist Betreiberin eines Radiosenders. Die Beklagte ist die Verwertungsgesellschaft SUISA. Die Klägerin nutzt Musikwerke aus dem Repertoire der Beklagten. Nachdem die Klägerin und die Beklagte sich nicht über die korrekte Berechnung der an die Beklagte zu leistenden Nutzungsgebühr einig wurden, kündigte die Beklagte den zwischen den Parteien bestehenden Lizenzvertrag. Nach Beendigung des Lizenzvertrages untersagte die Beklagte der Klägerin, Musikwerke aus ihrem Repertoire in dem vom Gemeinsamen Tarif S (hernach «GT S») erfassten Umfang zu nutzen. Daraufhin gelangte die Klägerin mittels Feststellungsklage an das Handelsgericht Zürich. Die Klägerin beantragte, es sei festzustellen, dass sie berechtigt ist, Musikwerke aus dem Repertoire der Beklagten zu senden. Die Beklagte machte widerklageweise geltend, die Klägerin habe ihr eine Nutzungsgebühr von CHF 362 453.80 zuzüglich 5% Verzugszinsen ab dem 5. August 2016 und CHF 1 478 474.45 zuzüglich 5% Verzugszinsen ab dem 22. Januar 2018 zu bezahlen. Das Handelsgericht Zürich wies die Feststellungsklage ab und hiess die Widerklage teilweise gut. Gegen das Urteil des Handelsgerichts Zürich erhoben beide Parteien beim Bun-

#### LDA 47 I; Tarif Commun S41 (2011-2014), 43 (2015-

2019). Si aucune information sur les revenus dont découle la redevance n'est communiquée à la société de gestion, une estimation de la redevance à payer peut être effectuée. L'estimation communiquée est considérée comme reconnue (fiction d'approbation) si l'assujetti ne fournit pas les informations requises dans le délai de 30 jours prévu. Si des informations nécessaires pour le calcul de la redevance sont communiquées à la société de gestion, une estimation de la redevance à payer ainsi qu'une éventuelle fiction d'approbation sont à réaliser uniquement si la société de gestion démontre de manière suffisante que les informations fournies sont incomplètes ou incorrectes (consid. 5).

LDA 45 I, 47 I, 59 III; Tarif Commun S19 (2011-2014), 20 (2015-2019), 41 (2011-2014), 43 (2015-2019). Un supplément tarifaire sous la forme d'un redoublement de la redevance due à la société de gestion n'est pas couvert par la fiction d'approbation. Le redoublement de la redevance présuppose par ailleurs, au sens d'une condition qualifiée, que l'assujetti n'a fourni soit aucune information, soit des informations incorrectes ou incomplètes et ceci de façon intentionnelle ou par négligence grave (consid. 7).

desgericht Beschwerde. Das Bundesgericht vereinigte die Verfahren. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde der Klägerin urteilte das Bundesgericht, dass die Vorinstanz für die Jahre 2014 und 2016 zu Unrecht von einer tariflichen Genehmigungsfiktion ausging.

#### Aus den Erwägungen:

5.

Die Klägerin stellt nicht in Abrede, dass sie mit ihrer zwischen 2014 und 2016 erfolgten Nutzung von Musikstücken unter den Gemeinsamen Tarif GT S (2011–2014) bzw. GT S (2015–2019) fällt, sondern bestreitet, dass die entsprechenden Abrechnungen als genehmigt zu gelten haben und beanstandet die erfolgte Berechnung der Nutzungsgebühren als nicht tarifkonform.

[...]

#### 5.2.

5.2.1. Die Klägerin bringt [...] vor, die Vorinstanz bestätige auf Seite 44 des angefochtenen Urteils selber, dass ihre Schlussfolgerung, wonach die Beschwerdeführerin ihre Auskunftspflichten gemäss GT S bezüglich der Jahre 2014 bis 2016 verletzt habe, falsch sei. Die Vorinstanz halte hier ausdrücklich fest, die Beklagte habe nicht in genügender Weise dargetan, dass die Angaben der Klägerin unrichtig oder lückenhaft seien. In der Folge komme die Vorinstanz aber zum unhaltbaren und in sich widersprüchlichen Schluss, dies genüge für eine Schätzung der Einkünfte.

**5.2.2.** Die Rüge der Klägerin hinsichtlich der von der Vorinstanz bejahten Genehmigung der Schätzung der gebührenrelevanten Einnahmen durch die Beklagte ist teilweise begründet:

Die Schätzung der Angaben setzt nach Ziffer 41 GT S (2011–2014) bzw. Ziffer 43 GT S (2015–2019) voraus, dass die zur Rechnungstellung erforderlichen Daten nicht eingereicht werden. Nach den Feststellungen im angefochtenen Entscheid hat es die Klägerin im Jahre 2015 unterlassen, die gebührenrelevanten Einkünfte zu melden. Dass bei fehlenden Angaben nach dem anwendbaren Tarif eine Schätzung erfolgen kann, stellt auch die Klägerin nicht in Abrede. Nachdem die fehlenden Angaben gemäss vorinstanzlicher Feststellung von der Klägerin innert der 30-tägigen Frist nicht nachgeliefert worden waren, galt daher die auf Basis geschätzter Angaben erfolgte Berechnung für 2015 als anerkannt. Damit bleibt es bezüglich der Vergütung für das Jahr 2015 bei der erfolgten Schätzung.

Demgegenüber hat die Klägerin nach den Feststellungen im angefochtenen Entscheid in den Jahren 2014 und 2016 jeweils Einkünfte gemeldet. Zudem hat die Beklagte nach den vorinstanzlichen Erwägungen nicht in genügender Weise dargetan, dass die Angaben der Klägerin über ihre Einkünfte unrichtig oder lückenhaft waren. Ist jedoch nicht erstellt, dass die erfolgten Angaben unvollständig oder nicht korrekt waren, sind auch die Voraussetzungen für Abrechnungen aufgrund einer Schätzung der erforderlichen Angaben nicht erfüllt, die bei ausgebliebener Nachlieferung innert 30 Tagen nach Ziffer 41 GT S (2011-2014) bzw. Ziffer 43 GT S (2015–2019) als anerkannt gelten könnten. Für die Vergütungen der Jahre 2014 und 2016 hat die Vorinstanz daher zu Unecht angenommen, die von der Beklagten eröffnete Einschätzung habe aufgrund einer Genehmigungsfiktion als anerkannt zu gelten. Damit ist der von der Vorinstanz bejahten Genehmigung der in Rechnung gestellten Vergütungen für die Jahre 2014 und 2016 die Grundlage entzogen.

Die Vorinstanz hat für die Jahre 2014 und 2016 zu Unrecht gestützt auf die tarifliche Genehmigungsfiktion auf einen Beweis der Höhe der anspruchsbegründenden Einnahmen der Klägerin verzichtet. Es fehlen daher die tatsächlichen Grundlagen für eine tarifkonforme Berechnung der Vergütungen. Ausserdem hat die Klägerin nicht bestritten, in diesen Jahren tarifrelevante Einnahmen erwirtschaftet zu haben. Es kann daher keine Abweisung der Widerklage

durch das Bundesgericht erfolgen, wie in der Beschwerde beantragt. Entsprechend ist Dispositiv-Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids in teilweiser Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und die Sache gestützt auf Art. 107 Abs. 2 BGG zur neuen Berechnung allfälliger unbezahlter Vergütungsansprüche für diese beiden Jahre an die Vorinstanz zurückzuweisen.

[...]

7

Die Beklagte wirft der Vorinstanz vor, sie habe Art. 45 Abs. 1 und Art. 59 Abs. 3 URG verletzt, indem sie davon ausging, die in Ziffer 41 GT S (2011–2014) bzw. Ziffer 43 GT S (2015–2019) vorgesehene Genehmigungsfiktion beziehe sich nicht auf die Verdoppelung der Vergütung.

7.1. Sie bringt vor, die für die Streitsache relevanten Fassungen des GT S seien von der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) genehmigt worden. Genehmigte Tarife seien nach Art. 59 Abs. 3 URG für die Gerichte verbindlich. Diese Vorschrift diene der Rechtssicherheit: Sie solle verhindern, dass ein von der ESchK - und gegebenenfalls auf Beschwerde hin vom Bundesverwaltungsgericht bzw. vom Bundesgericht – genehmigter Tarif in einem Forderungsprozess gegen einen zahlungsunwilligen Werknutzer erneut in Frage gestellt werden könne. Wie das Bundesgericht erst jüngst wieder festgehalten habe, beziehe sich diese Verbindlichkeit nicht nur auf die Tarifhöhe, sondern etwa auch auf die Auskunftspflichten der Nutzer und die Modalitäten der Rechnungsstellung (mit Verweis auf BGer vom 11. Dezember 2019, 4A\_382/2019, E. 3.3).

Der Tarifwortlaut von Ziffer 41 GT S (2011-2014) bzw. Ziffer 43 GT S (2015-2019) sei insofern klar, als er die «Rechnungen» als Gegenstand der Genehmigung identifiziere; dass sich die Genehmigung - wie von der Vorinstanz ausgeführt - bloss auf «geschätzte Annahmen» beziehen soll, finde im Tarifwortlaut keine Stütze. Die darin erwähnten «geschätzten Angaben» seien zwar Voraussetzung dafür, dass die Genehmigungsfiktion zur Anwendung gelange, sie beschränkten aber nicht den Gegenstand bzw. den Umfang einer einmal eingetretenen Genehmigung. Auch aus teleologischer Sicht spreche nichts dafür, den Gegenstand der Genehmigung auf «geschätzte Einnahmen» zu beschränken, denn die Genehmigung diene dazu, Inkasso-Verfahren, die aufgrund erwiesenermassen pflichtwidrigen Verhaltens der involvierten Sendeunternehmen besonders aufwändig und langwierig gewesen seien, möglichst effizient und rechtssicher abzuschliessen. Die mit der Tarifumsetzung betraute Verwertungsgesellschaft solle insbesondere davon befreit sein, über Rechnungen diskutieren zu müssen, die sie aufgrund geschätzter Angaben erstellt habe und bezüglich derer das involvierte Sendeunternehmen selbst 30 Tage nach Rechnungserhalt noch keine vollständigen und korrekten Angaben nachgeliefert habe. Die tariflich vorgesehene Genehmigungsfiktion sei mithin ein wichtiges Instrument dafür, dass die Verwertungsgesellschaft dem Gebot einer geordneten und wirtschaftlichen Verwaltung nach Art. 45 Abs. 1 URG nachkommen könne. Diesem Ansinnen würde die zitierte Tarifbestimmung nicht hinreichend gerecht, würden die Rechnungen nur bezüglich einzelner Elemente genehmigt, weil dann die Diskussion einfach bezüglich der übrigen Elemente - insbesondere der Verdoppelung - weitergeführt würden. Die Verdoppelung bzw. der im Abschnitt «D. Vergütung» vorgesehene «Zuschlag im Falle von Rechtsverletzungen» sei eines von vielen Elementen, das bei der Berechnung der nach dem GT S geschuldeten Vergütung zu berücksichtigen sei. Der Tarif enthalte keine Hinweise dafür, dass es die ESchK als angemessen beurteilt hätte, dass gerade über dieses Element der Vergütung im Falle einer Schätzung ausführlicher diskutiert oder verhandelt werden solle als über andere Vergütungspositionen, die von der Genehmigung erfasst würden.

Daraus folge, dass die von der ESchK genehmigte Ziffer 41 GT S (2011–2014) bzw. Ziffer 43 GT S (2015–2019) nicht so gelesen werden könnten, dass sich die darin vorgesehene Genehmigung nur auf die «geschätzten Annahmen», nicht aber auf eine Verdoppelung beziehe. Die Vorinstanz verletze Art. 59 Abs. 3 URG, indem sie ihrem Urteil genau diese bundesrechtswidrige Auslegung des Tarifs zugrunde gelegt habe. Abgesehen davon würde die von der Vorinstanz vertretene Auslegungsvariante auch mit dem bundesrechtlichen Wirtschaftlichkeitsgebot gemäss Art. 45 Abs. 1 URG brechen.

7.2. Nachdem die Voraussetzungen für eine tarifliche Schätzung für die Jahre 2014 und 2016 nicht erfüllt sind, bleibt einzig für das Jahr 2015 zu prüfen, ob die in Rechnung gestellte Verdoppelung nach Ziffer 43 GT S (2015–2019) als genehmigt zu gelten hat, zumal auch die Beklagte davon ausgeht, dass die Genehmigungsfiktion nur im Falle einer Schätzung zur Anwendung kommt.

Der Beklagten kann nicht gefolgt werden, wenn sie davon ausgeht, der Wortlaut von Ziffer 43 GT S (2015 – 2019) spreche ohne Weiteres dafür, dass eine Genehmigung auch einen nach Ziffer 20 vorgenommenen «Zuschlag im Falle einer Rechtsverletzung» in Form einer Verdoppelung der Vergütung umfasse. Zwar trifft zu, dass nach Ziffer 43 ohne Nachlieferung der Angaben innert 30 Tagen die «Rechnungen» als anerkannt gelten. Diese Betrachtung greift jedoch zu kurz, umfasst die Genehmigung nach dem Wortlaut der Tarifbestimmung doch «[a]ufgrund geschätzter Angaben erstellte Rechnungen [Hervorhebung hinzugefügt]». Entgegen der Ansicht der Beklagten erscheint die vorinstanzliche Erwägung, die Genehmigungsfiktion beziehe sich auf das Ergebnis der Schätzung und nicht auf eine allfällige Verdoppelung, mit dem Wortlaut durchaus vereinbar. Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass unmittelbar im Anschluss an den Grundsatz der Genehmigungsfiktion in Ziffer 43 Folgendes festgehalten wird: «Die SUISA [...] kann überdies eine zusätzliche Vergütung verlangen von CHF 100.00 pro Monat. Diese wird im Wiederholungsfall verdoppelt. Vorbehalten bleiben die in Ziffer 20 genannten Massnahmen.» Die «zusätzliche Vergütung» samt Verdoppelung im Wiederholungsfall, welche die Beklagte «überdies» verlangen kann, wie auch die vorbehaltenen Massnahmen nach Ziffer 20 (mithin der «Zuschlag im Falle von Rechtsverletzungen» in Form der Verdoppelung) werden demnach von der verrechneten Vergütung aufgrund geschätzter Angaben, die bei ausgebliebener Nachlieferung der Angaben innert 30 Tagen seit Zustellung der Rechnung als vom Sender anerkannt gilt, eindeutig unterschieden. Aufgrund dieser systematischen Auslegung der Tarifbestimmung ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass der Zuschlag nach Ziffer 20 in Form einer Verdoppelung der Vergütung nicht von der Genehmigungsfiktion erfasst wird.

Der in der Beschwerde vertretenen Auffassung, wonach es sich bei der Verdoppelung nach Ziffer 20 lediglich um ein mit jedem anderen Element der tariflichen Vergütungsstruktur vergleichbares Vergütungselement handle, kann auch aus anderen Gründen nicht gefolgt werden. Im Gegensatz zur tariflichen Vergütung, die bei der Nutzung von Musikstücken ohne Weiteres geschuldet wird, setzt die Verdoppelung der Vergütung im Fall der unzulänglichen Lieferung von Informationen voraus, dass der Sender «absichtlich oder grobfahrlässig keine, unrichtige oder lückenhafte Angaben oder Abrechnungen liefert [Hervorhebung hinzugefügt]». Der Tarif sieht demnach eine zusätzliche Voraussetzung für diesen Anspruch vor, die selbst bei gegebenen Voraussetzungen für eine Schätzung nach Ziffer 43 nicht ohne Weiteres erfüllt ist, sondern darüber hinausgeht. Könnte die Beklagte bei zulässiger Schätzung nach eigenem Ermessen verdoppelte Vergütungen in Rechnung stellen, die nach Ablauf der 30-tägigen Frist als anerkannt gelten würden, wäre die verrechnete Verdoppelung einer Überprüfung entzogen, obwohl Ziffer 20 eine solche nicht bei jeder Verletzung der Auskunftspflicht zulässt, sondern einen Zuschlag an qualifizierte Bedingungen knüpft, die sich nur anhand der Umstände des konkreten Falls beurteilen lassen. Ein solches Verständnis widerspricht nicht nur dem Wortlaut und der Systematik des Tarifs, sondern erscheint auch in sich nicht schlüssig. Daran vermag auch der Hinweis in der Beschwerde auf Art. 45 Abs. 1 URG, nach dem die Verwertungsgesellschaften ihre Geschäfte nach den Grundsätzen einer geordneten und wirtschaftlichen Verwaltung führen müssen, nichts zu ändern.

Entgegen den Vorbringen der Beklagten ist der Vorinstanz im Ergebnis keine Verletzung von Bundesrecht vorzuwerfen, wenn sie davon ausging, die tarifliche Genehmigungsfiktion in Ziffer 43 umfasse nicht die Verdoppelung der Vergütung nach Ziffer 20 GT S (2015–2019). Erweist sich diese Auslegung des Tarifs als zutreffend, kann der Vorinstanz nicht vorgeworfen werden, sie habe sich in Missachtung von Art. 59 Abs. 3 URG über einen rechtskräftig genehmigten Tarif hinweggesetzt. Vielmehr ist sie in Nachachtung dieser Bestimmung von der Verbindlichkeit des Tarifs ausgegangen und hat diesen korrekt ausgelegt und angewendet.

[...]

Μj

# 4. Kennzeichenrecht | Droit des signes distinctifs

### 4.1 Marken | Marques

# Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren |

Autres arrêts en matière d'enregistrement ou d'opposition à des enregistrements de marques

Datum – Nummer   Date – Numéro	Thema   Thème	Kernaussage   Point central	Ergebnis   Décision
BVGer vom 26. April 2021 (B-87/2020) e (fig.)/pickebike (fig.)	Relative Ausschlussgründe Übereinstimmung zweier Wort-/Bildmarken in einem stilisierten «e».	Die beiden Zeichen ähneln sich nur im grafischen Element «e». Tatsächlich genügt diese geringe Übereinstimmung auch bei identischen bzw. gleichartigen Waren und Dienstleistungen nicht, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen, denn im Gesamteindruck hebt sich die angefochtene Marke, insbesondere durch die einen abweichenden Gesamteindruck vermittelnden Wortelemente «pick» und «bike», ausreichend von der Widerspruchsmarke ab.	Fehlende Verwechslungsgefahr (Abweisung der Beschwerde) Verweise/Referenzen: BGer, 4A_528/2013 – ePost Select (fig.); BVGer, B-5048/2014 – E-Cockpit
BVGer vom 10. Mai 2021 (B-103/2020) Markeneintragungs- gesuch Nr. 61638/2017 – ECOSHELL (fig.)	Absolute Ausschlussgründe Wort-/Bildmarke (Anforde- rungen an die Unterschei- dungskraft), beschreibende Verbalelemente und Gewich- tung der grafischen Gestaltung	Das Zeichen ECOSHELL ist für sämtliche Abnehmer im Zusammenhang mit Textilwaren der Klassen 24 und 25 ohne Gedankenaufwand im Sinne von «ökologisches Shell» und damit «ökologisches Shell fabric» verständlich. Angesichts dessen, dass der ökologische Gehalt einer Textilware heutzutage namentlich im Outdoorbereich ein Kaufargument ist, erwarten die Abnehmer, dass das derart gekennzeichnete Produkt mehr als nur die Einhaltung der umweltrechtlichen Mindeststandards erfüllt. Die grafische Stilisierung ist nicht geeignet, dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen.	Schutzunfähiges Zeichen (Abweisung der Beschwerde) Verweise/Referenzen: RKGE, sic! 1997, 558 – Eco-Speedster; BVGer, B-1064/2019 – ECOWATER CHC/ ECOAQUA; BVGer, B-7663/2009 – ECO- CLIN/SWISS ECO CLEAN (fig.); RKGE, sic! 2004, 927 – Ecofin/icofin (fig.); RKGE, sic! 1997, 180 – ECOLINE/DECOLINE (fig.)
TAF du 25 mai 2021 (B-6813/2019) APTIS/APTIV	Opposition: Manque de vraisemblance d'un usage sérieux de la marque opposante tant en Suisse qu'en Allemagne	Sur le plan corporel, l'usage sur le territoire allemand de la marque APTIS ne peut être qualifié de sérieux selon le droit suisse, dès lors que l'utilisation effective de la marque APTIS a duré moins d'un mois en totalité (limitation dans le temps) et dans seulement deux villes allemandes (limitation dans l'espace), dans le cadre d'opérations de prospection. Bien que la marque APTIS soit présente sur un marché particulier, à savoir les systèmes de transports (bus), on ne saurait renoncer à une certaine intensité dans la commercialisation, respectivement la prospection du marché, comme dans le cas des produits de luxe dont les ventes sont également épisodiques.  Sur le plan virtuel, les 24 publications virtuelles effectuées durant la période de référence sur des sites Internet et sur les réseaux sociaux (in casu Twitter) ne suffisent pas à admettre un usage virtuel suffisant, l'incidence commerciale faisant défaut.  Partant, la question du risque de confusion entre les marques APTIS et APTIV est laissée ouverte.	Absence d'usage sérieux de la marque APTIS durant la période de référence (rejet du recours)

Datum – Nummer | Date – Numéro Thema | Thème

Kernaussage | Point central

Ergebnis | Décision

TAF du 15 juin 2021 (B-2420/2020) TISSOT (fig.)/SHOP-PING LOISIRS – FACHMARKT Bienne – TISSOT ARENA – Biel (fig.)

HOPPING

Opposition:
Risque de confusion entre
deux marques dont l'une
reprend intégralement le signe
constituant l'unique élément
de l'autre

Il existe une présomption de similarité entre les services de restauration et d'hébergement (classe 43) et les services d'éducation, de divertissement et d'activités sportives et culturelles (classe 41).

La reprise intégrale d'une marque bénéficiant d'un champ de protection normal conduit en principe à un risque de confusion. Bien que le nom de famille «Tissot» soit relativement courant en Suisse et soit, dans la marque attaquée, entouré de plusieurs autres éléments, cet élément ne perd pas son individualité au sein de la marque attaquée. Il est compris comme un nom de famille (comme dans la marque opposante). Il ne forme pas un élément secondaire mais bien un élément dominant de la marque attaquée, de sorte qu'on ne peut exclure le risque de confusion.

Existence d'un risque de confusion (rejet du recours)
Références:
TAF, B-159/2014 – BELVEDERE/CA' BELVEDERE AMARONE (fig.); TAF, B-1398/2011 –
ETAVIS/ESTAVIS 1993 (fig.);
CREPI, sic! 2006, 88 – Corsa/MotoCorsa
Moto Parts (fig.);
CREPI, sic! 2000, 511 – Mac/Mac DISCOUNT (fig.)

Zusammengestellt von Gregor WILD, PD Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.

Rédigé par MICHEL MÜHLSTEIN, Avocat, Genève.

Rédigé par Anne-Virginie La Spada, Dr en droit, avocate, Genève.

### 6. Technologierecht | Droit de la technologie

### 6.1 Patente | Brevets d'invention

#### «IML-Verfahren» Bundespatentgericht vom 16. September 2020

Nichteintreten aufgrund bestehender Rechtshängigkeit

Teilentscheid; Nichteintreten auf die Widerklage; Akten-Nr. 02020\_006

ZPO 59 I d, 64 I a. Auf eine Widerklage wegen Patentverletzung ist aufgrund bestehender Rechtshängigkeit nicht einzutreten, wenn der damit geltend gemachte Patentanspruch in allgemeinerer Form bereits in einem hängigen Patentverletzungsverfahren klageweise geltend gemacht wird; eine verbale Einschränkung des Anspruchs im Zweitverfahren schafft keinen neuen Streitgegenstand (E. 5).

Die Rotho Kunststoff AG (Klägerin) klagte gegen die Keter Plastic Ltd. (Beklagte) auf Nichtigerklärung des Schweizer Teils des europäischen Patents EP 2121 272 B1. Die Beklagte erhob Widerklage auf Patentverletzung. Zu diesem Zeitpunkt war bereits eine parallele Verletzungsklage zwischen denselben Parteien betreffend dasselbe Streitpatent hängig (Verfahren O2017\_024). Das Bundespatentgericht tritt auf die Widerklage nicht ein.

#### Aus den Erwägungen:

3.

Zur Zulässigkeit der Widerklage in Bezug auf anderweitige Rechtshängigkeit machte die Beklagte geltend, die Widerklage stütze sich auf Anspruch 1 des neuen Hauptantrags, freiwillig zusätzlich eingeschränkt durch zwei weitere Merkmale sowie eventualiter auf eine Kombination von Anspruch 1 und 2 des neuen Hauptantrags. Die Widerklage stütze sich damit auf eine andere Anspruchsfassung des Streitpatents als die parallele Verletzungsklage im Verfahren O2017\_024. Damit liege ein anderer Streitgegenstand vor.

4

Das Gericht tritt auf eine Klage ein, sofern die Sache nicht anderweitig rechtshängig ist (Art. 59 Abs. 1 lit. d).

Zwischen denselben Parteien ist eine Patentverletzungsklage betreffend dasselbe Streitpatent rechtshängig (Verfahren O2017\_024). Die Beklagte und Widerklägerin macht geltend, der Streitgegenstand im Verfahren O2017\_024 sei nicht identisch mit dem vorliegenden (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. a ZPO).

Identität des Anspruchs liegt vor, wenn dieser aus demselben Rechtsgrund und gestützt auf denselben Lebenssachverhalt erneut zur Beurteilung unterbreitet wird (Th. Sutter-Somm/M. Hedinger, in: Th. Sutter-Somm/F. Hasenböhler/Ch. Leuenberger [Hg.], Kommentar zur Schweizerischen CPC 59 I d, 64 I a. Il convient de ne pas entrer en matière sur une demande reconventionnelle pour cause de violation de brevet en raison d'une litispendance préexistante lorsque la revendication de brevet ainsi invoquée est déjà invoquée d'une manière plus générale dans le cadre d'une action en violation de brevet en cours. Une restriction verbale de ladite revendication dans le cadre du deuxième procès ne crée pas de nouvel objet de litige (consid. 5).

Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, ZPO 64 N 11). U.a. ist der neue Anspruch trotz abweichender Umschreibung vom beurteilten bzw. anderweitig rechtshängigen nicht verschieden, wenn er in diesem bereits enthalten war bzw. ist (BGE III 16 ff. E. 2a; 125 III 241 ff. E. 1).

5.

Sowohl im Verfahren O2017\_024 als auch im vorliegenden Verfahren stützt sich die Klägerin bzw. die Widerklägerin auf dasselbe Streitpatent EP 2121 272 B1 und auf denselben angeblichen Verletzungsgegenstand.

Im Verfahren O2017\_024 hatte die Klägerin bereits mit der Klage darauf hingewiesen, dass sie sich zusätzlich zu Anspruch 1 auch auf die Ansprüche 2, 4 und gegebenenfalls zusätzlich Anspruch 7 des Streitpatents stütze.

In ihrer auf die Einrede der Nichtigkeit beschränkten Stellungnahme vom 7. Mai 2018 im Verfahren O2017\_024 bemerkte die Klägerin, dass sie sich für das weitere Verfahren ausschliesslich auf Anspruch 4 in Verbindung mit den Ansprüchen 2 und 1 des Streitpatents stütze, mithin auf die Kombination dieser drei Ansprüche.

Anspruchsgrundlage im hängigen Parallelverfahren O2017\_024 ist damit das Streitpatent im Umfang der Kombination der Ansprüche 1, 2 und 4.

Die von der Beklagten und Widerklägerin im Rahmen der hier vorliegenden Widerklage geltend gemachte Anspruchsgrundlage des Streitpatents ist ebenfalls eine Kombination der Ansprüche 1, 2 und 4. Die Widerklage stützt sich auf Anspruch 1 des im Rahmen der Nichtigkeitsklage gestellten Hauptantrags, und dieser entspricht gemäss Aussage der Beklagten und Widerklägerin einer beschränkten Fassung des Streitpatents in Form einer Kombination der Ansprüche 1, 2 und 4 der erteilten Fassung.

Die Beklagte und Widerklägerin bestreitet Litispendenz damit, dass sich die Widerklage auf Anspruch 1 des neuen Hauptantrags stütze, «freiwillig» eingeschränkt durch zwei weitere Merkmale, nämlich der metallischen Erscheinung der herzustellenden Gegenstände und der Transparenz der nach aussen zeigenden Schicht des verwendeten Substrats, wie explizit erwähnt im Hilfsantrag 2.

Damit behauptet die Beklagte und Widerklägerin, der gegenüber dem Parallelverfahren O2017\_024 im Rahmen der Widerklage geltend gemachte Anspruch sei ein anderer Streitgegenstand, weil der Anspruch verbal weiter eingeschränkt sei. Im Parallelverfahren O2017\_024 wird aber damit ein allgemeinerer Anspruch geltend gemacht, der den hier im Widerklageverfahren geltend gemachten Anspruch vollständig umfasst. Der Streitgegenstand dieser Widerklage ist also bereits im Streitgegenstand des Parallelverfahrens O2017\_024 enthalten und damit ist auch der Streitgegenstand dieses Widerklageverfahrens bereits (Teil-) Gegenstand des Parallelverfahrens. Damit ist Litispendenz gegeben.

Betrachtet man zudem die mit der Replik im Parallelverfahren am 30. Oktober 2018 eingereichten und im Moment geltenden Rechtsbegehren, so stellt man fest, dass dort beantragt wird, das Herstellen von Spritzgussgegenständen zu verbieten, die über eine sichtbare Oberfläche verfügen, wobei eine von aussen sichtbare Aluminiumfolie oder eine andere elektrisch leitfähige Metallfolie eingearbeitet ist

Obwohl in etwas andere Worte gefasst, bedeutet dies in technischer Hinsicht schon beim Rechtsbegehren im Verfahren O2017\_024, dass die metallische Erscheinung der Aluminiumschicht (oder allgemeiner «Metallschicht») der beschichteten eingearbeiteten Metallfolie (Label) von aussen sichtbar ist, und damit dies der Fall ist, muss die nach aussen gerichtete dielektrische Schicht, die gewissermassen zwischen Betrachter und Metallfolie liegt, transparent sein. Bei Lichte besehen wurde mithin bereits im parallelen Verletzungsverfahren O2017\_024, wenn auch etwas anders in Worte gefasst, das gleiche geltend gemacht. Damit liegt Anspruchsidentität vor.

Die Tatsache, dass eventualiter weiter eingeschränkte Anspruchsfassungen widerklageweise geltend gemacht werden, ändert daran nichts. Erstens sind diese wiederum vom in der Hauptsache geltend gemachten Gegenstand umfasst. Zweitens würde eine andere Sichtweise dem Grundgedanken der Litispendenz zuwiderlaufen. Es geht darum, widersprüchliche Urteile zu vermeiden, aber auch darum, Dritte davor zu bewahren, auf Basis der gleichen Anspruchsgrundlage im Zusammenhang mit dem gleichen Sachverhalt mehrfach gerichtlich belangt und damit in lange Rechts-

streitigkeiten verwickelt zu werden. Würde Litispendenz in der vorliegenden Situation verneint, würde die Patentinhaberin im Rahmen dieses Verfahrens die Möglichkeit erhalten, eingeschränkte Anspruchsfassungen geltend zu machen, die sie wegen Aktenschlusses im Parallelverfahren nicht mehr geltend machen könnte.

Dass die Beklagte und Widerklägerin in der vorliegenden Verletzungswiderklage ihre Patentansprüche gegenüber der bereits hängigen Verletzungsklage O2017\_024 (verbal) angeblich einschränkt, ändert mithin nichts daran, dass der Streitgegenstand in beiden Verfahren identisch ist. Der neue Anspruch ist auf jeden Fall im rechtshängigen bereits enthalten.

Weder der Rechtsgrund noch der Lebenssachverhalt haben sich nachträglich geändert. Die Klägerin hätte im Verfahren O2017\_024 die Möglichkeit gehabt, eventualiter weitere, die Patentansprüche einschränkende, Rechtsbegehren zu stellen. Hat sie das versäumt, ist sie damit vorliegend ausgeschlossen (S. ZINGG, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht. Schweizerische Zivilprozessordnung. Band I, Art. 1–149 ZPO, Bern 2012, ZPO 59 N 88 f.).

6.

Auf die Widerklage ist demnach nicht einzutreten, da es an der Prozessvoraussetzung gemäss Art. 59 Abs. 1 lit. d ZPO fehlt

[...]

#### Hinweis:

Die Beklagte/Widerklägerin stellte nach Eröffnung des Beschlusses beim IGE einen Teilverzichtsantrag bezüglich des Streitpatents, dessen Einschränkung darauf am 15. Dezember 2020 veröffentlicht wurde. Weiter beantragte die Beklagte/Widerklägerin mit Beschwerde in Zivilsachen beim BGer, der Beschluss des BPatGer sei aufzuheben und die Sache an das BPatGer zurückzuweisen mit der Auflage, das Widerklageverfahren weiterzuführen. Eventualiter sei ein neuer Entscheid über die Frage einer allenfalls vorbestehenden Rechtshängigkeit des gleichen Streitgegenstands der Widerklage zu fällen.

Das BGer trat mit Entscheid vom 16. März 2021 (4A\_539/2020) nicht auf die Beschwerde ein. Es verneinte ein Rechtsschutzinteresse der Beklagten/Widerklägerin, da durch die Einschränkung das Streitpatent in der ursprünglichen Fassung und damit die materielle Grundlage (mit Wirkung ex tunc) nicht mehr bestehe, auf welche die Beklagte/Widerklägerin ihre Widerklage stütze. Dass das Streitpatent im Rahmen der Widerklage «verbal» eingeschränkt wurde, ändere daran nichts.

Sy

## 7. Wettbewerbsrecht | Droit de la concurrence

### 7.2 Kartellrecht | Droit des cartels

#### «Apple Pay I und II» Bundesgericht vom 8. März 2021

Zeugenbefragung eines ehemaligen Organs

II. öffentlich-rechtliche Abteilung; Beschwerde gutgeheissen; Akten-Nr. 2C\_87/2020

VwVG 46 I a, b, 48 I b, c; EMRK 6 I. Weil vorliegend die beschwerdeführende juristische Person im Gegensatz zur von der Zeugenvorladung betroffenen natürlichen Person nicht vom Schutzbereich des nemo-tenetur-Grundsatzes erfasst wird, liegt kein nicht wieder gutzumachender Nachteil vor. Der nemo-tenetur-Grundsatz dient vorliegend dem Interesse der als Zeugin vorgeladenen Person, nicht den Interessen anderer Verfahrensbeteiligter (E. 3.2.2–3.2.4).

VwVG 46, 16 II; EMRK 6 I. Da die (uneingeschränkte) Einvernahme ehemaliger Gesellschaftsorgane im Kartellsanktionsverfahren den nemo-tenetur-Grundsatz grundsätzlich nicht berührt, erleidet das betroffene Unternehmen durch die Zeugeneinvernahme keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil, zumal der Schutz von Geschäftsgeheimnissen von ehemaligen Inhaberinnen einer Organfunktion im Rahmen der Zeugenbefragung geltend zu machen wäre. Ob der zugunsten der neuen Arbeitgeberin anwendbare nemo-tenetur-Grundsatz die Befragung als Zeugin (mit Pflicht zur wahrheitsgemässen Aussage) und als Parteivertreterin für die neue Arbeitgeberin (mit Aussageverweigerungsrecht) erlaubt, kann vorliegend offenbleiben (E. 3.3–3.4).

Aufgrund des Verdachts unzulässiger Wettbewerbsabreden mit dem Ziel, mobile Bezahllösungen internationaler Anbieter wie Apple Pay und Samsung Pay zu boykottieren, hat das Sekretariat der Wettbewerbskommission (WEKO) am 13. November 2018 ein Verfahren gegen mehrere Unternehmen, u.a. die A. AG und die B. GmbH eröffnet (Verfahren 22-0492: Boykott Apple Pay). Im Rahmen der Untersuchung lud das Sekretariat nebst anderen aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern der beiden Unternehmen E. vor, die bei der A. AG bis zum 30. November 2018 Mitglied der Geschäftsleitung war und ab dem 1. September 2018 als CEO der B. GmbH amtete. Im Rahmen einer Hausdurchsuchung wurde E. am 14. November 2018 als Organ der B. GmbH einvernommen. Nachdem E. Aussagen zur früheren Tätigkeit bei der A. AG verweigerte, wurde sie mit Verfügung vom 14. November 2018 zu einer Zeugeneinvernahme als ehemalige Inhaberin einer Organfunktion der A. AG vorgeladen. Auf Anfechtung der A. AG hin untersagte das Bundesverwaltungsgericht die Zeugeneinvernahme superprovisorisch und hiess die Beschwerde mit Urteil vom 8. November 2019 teilweise gut. Mit Beschwerde an das Bundesgericht

PA 46 I a, b, 48 I b, c; CEDH 6 I. Compte tenu du fait que, contrairement à la personne physique visée par l'assignation à témoigner, le champ d'application du principe «nemo tenetur» ne s'étend en espèce pas à la personne morale plaignante, celle-ci ne subit aucun préjudice irréparable. Dans le cas présent, le principe «nemo tenetur» protège les intérêts de la personne citée à comparaître à titre de témoin et non pas ceux des autres parties impliquées dans la procédure (consid. 3.2.2–3.2.4).

PA 46, 16 II; CEDH 6 I. Puisque, dans le cadre de la procédure de sanction en matière de cartel, l'interrogatoire (illimité) des anciens organes d'une société n'a pas trait au principe «nemo tenetur», l'entreprise concernée ne subit aucun préjudice irréparable découlant de l'interrogation des témoins. Ceci notamment en vue de la possibilité du témoin ayant eu la fonction d'organe dans l'entreprise, de faire valoir la protection des secrets d'affaires. Dans le cas présent, il n'est pas nécessaire de déterminer si le principe «nemo tenetur» en faveur du nouvel employeur autorise ou non la comparution en qualité de témoin (avec l'obligation de dire la vérité) ainsi que de représentant d'une partie, c'est-à-dire du nouvel employeur (avec droit de ne pas témoigner) (consid. 3.3–3.4).

vom 24. Januar 2020 beantragte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) die Aufhebung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes. In einem Parallelverfahren hat das Bundesgericht mit Urteil vom 8. März 2021 die Beschwerde von E. selbst gegen die Vorladung zur Zeugeneinvernahme abgewiesen (BGer vom 8. März 2021, 2C\_88/2020, «Apple Pay II»). Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass E. durch die Verfügung mit der Vorladung zur Zeugeneinvernahme keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil erleidet und daher die Beschwerde nicht zulässig sei. Da nach Art. 49a KG nur juristische Personen sanktioniert werden können, könne sich E. im Verfahren vor dem Sekretariat der WEKO nicht aus eigenem Recht auf den nemo-tenetur-Grundsatz berufen. E. habe auch nicht dargetan, weshalb sie bei einer Zeugenaussage arbeitsrechtliche Folgen zu gewärtigen hätte. Es sei auch nicht substantiiert dargelegt worden, inwiefern E. Geschäftsgeheimnisse zu wahren hätte und insofern vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen müsste.

#### Aus den Erwägungen:

- 1.2. [Das Bundesgericht bejaht das Vorliegen eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts.]
- 1.3. [Das Bundesgericht bejaht die Beschwerdelegitimation des WBF.1

[...]

#### 3.

Das WBF führt in seiner Beschwerde an das Bundesgericht unter anderem aus, das Bundesverwaltungsgericht verstehe es zu Unrecht als seine Praxis, auf Beschwerden gegen die Anordnung von Zeugeneinvernahmen einzutreten.

3.1. Ob die in diesem Zusammenhang kurz gehaltenen Ausführungen des WBF den Begründungsanforderungen (Art. 42 Abs. 2 BGG) Genüge tun, kann offen bleiben: Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen, ob im vorinstanzlichen Verfahren die Prozessvoraussetzungen erfüllt waren, soweit diese Bundesrecht darstellen (BGE 142 V 67 ff. E. 2.1; 136 II 23 ff. E. 3). Wenn die Vorinstanz in der Sache entschied, obschon es an einer Eintretensvoraussetzung fehlte, ist der angefochtene Entscheid schon aus diesem Grunde aufzuheben (BGE 140 V 22 ff. E. 4; 136 V 7 ff. E. 2; BGer vom 9. Oktober 2019, 8C\_296/2019, E. 2.1; BGer vom 22. Juni 2017, 8C\_515/2016, E. 2.1).

#### 3.2.

3.2.1. Das angefochtene Urteil hat eine verfahrensleitende Verfügung der WEKO vom 14. November 2018 zum Gegenstand, mit welcher E. in ihrer Rolle als ehemaliges Organ der A. AG für den 15. November 2018 im «Verfahren 22-0492: Boykott Apple Pay» als Zeugin vorgeladen wurde. Bei der Verfügung der WEKO vom 14. November 2018 handelt es sich prozessual gesehen um eine Zwischenverfügung (vgl. BGer vom 2. Juni 2020, 2C\_343/2020 und 2C\_342/2020, je E. 1). Die Beschwerde der A. AG an das Bundesverwaltungsgericht war deshalb nur dann zulässig, wenn die Zwischenverfügung vom 14. November 2018 einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken konnte (Art. 37 VGG in Verbindung mit Art. 46 Abs. 1 lit. a VwVG), oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen konnte (Art. 37 VGG in Verbindung mit Art. 46 Abs. 1 lit. b VwVG).

3.2.2. Die Vorinstanz ging zu Recht davon aus, dass ein Eintreten gestützt auf Art. 46 Abs. 1 lit. b VwVG vorliegend nicht in Frage komme. Sodann bejahte sie jedoch das Vorliegen eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils (Art. 46 Abs. 1 lit. a VwVG). Sie erwog in diesem Zusammenhang im Wesentlichen, die A.AG wende sich mit ihrer Beschwerde nicht gegen die verweigerte Entfernung eines bereits erhobenen Beweismittels aus den Akten (vgl. zu dieser Thematik BGer vom 8. August 2017, 2C\_578/2017, E. 2.1 und 2.2), sondern gegen die Zeugeneinvernahme an sich. Das von ihr angerufene Auskunfts- und Editionsverweigerungsrecht dürfe dabei nicht als subsidiär zur nachgelagerten Möglichkeit der Verwertungseinrede aufgefasst werden, ansonsten das Verbot des Selbstbelastungszwangs (nemo tenetur se ipsum accusare; Art. 6 Ziff. 1 EMRK; BGE 138 IV 47 ff. E. 2.6.2) im Ergebnis auf ein blosses Verwertungsverbot reduziert würde, was sich mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) nicht vertrüge und letztlich einem effektiven Rechtsschutz zuwiderliefe. Hinzu komme, dass es mit einem erheblichen Vertretungsaufwand verbunden wäre, wenn die Zeugeneinvernahme sich im späteren Verlauf des Verfahrens als per se und damit vollumfänglich unzulässig herausstellen würde, weil dann möglicherweise alle früheren Beweismassnahmen wiederholt werden müssten.

3.2.3. Die Begründung der Vorinstanz mag in Erwägung zu ziehen sein, wenn sich die natürliche Person, die gegen die Zeugenvorladung vorgeht, aus eigenem Recht auf die Einhaltung des nemo-tenetur-Grundsatzes beruft (vgl. allgemein zur Geltung des nemo-tenetur-Grundsatzes im Kartellsanktionsverfahren BGE 144 II 246 ff. E. 6.4.3; spezifisch zu dieser Frage BGer vom 2. Juni 2020, 2C\_342/2020 und 2C\_343/2020, je E. 2.3; vgl. überdies C. MEYER, Die Mitwirkungsmaxime im Verwaltungsverfahren des Bundes, Zürich 2019, Rz. 964). Personen, die selbst nicht vom Schutzbereich des nemo-tenetur-Grundsatzes erfasst sind, erleiden durch die Zeugeneinvernahme jedoch (jedenfalls mit Blick auf die Einhaltung dieser strafprozessualen Garantie) keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil (vgl. auch die Anforderungen an die Beschwerdelegitimation [Art. 48 Abs. 1 lit. b und c VwVG]; zu dieser Verknüpfung auch F. Uhlmann/S. Wälle-BÄR, in: B. Waldmann/P. Weissenberger [Hg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), 2. Aufl., Zürich 2016, VwVG 46 N 4).

3.2.4. Für die vorstehend skizzierte Sichtweise (E. 3.2.3 hiervor) spricht auch die strafprozessuale Praxis des Bundesgerichts. Auf Beschwerde eines Beschuldigten hin hatte die strafrechtliche Abteilung des Bundesgerichts kürzlich den Fall zu beurteilen, dass die Staatsanwaltschaft einen richtigerweise als Auskunftsperson zu befragenden Verfahrensbeteiligten als Zeugen befragt hatte. Das Bundesgericht erwog dazu, dass das der Auskunftsperson zustehende Aussageverweigerungsrecht nicht dem Interesse des Beschuldigten, sondern demjenigen der Auskunftsperson diene; dem Beschuldigten stehe es daher nicht zu, die Unverwertbarkeit der unter falscher Rechts- und Pflichtbelehrung durchgeführten Einvernahme geltend zu machen (BGer vom 24. Oktober 2018, 6B\_269/2018, E. 1.4). Analog kann für die hier interessierende Konstellation festgehalten werden, dass die im Zusammenhang mit einer Zeugenbefragung allfällig drohende Verletzung des nemo-tenetur-Grundsatzes nur von jener Person geltend gemacht werden kann, die sich selbst auch auf diese Garantie berufen kann.

#### 7. Wettbewerbsrecht | Droit de la concurrence

3.3. Die Beschwerde der A. AG wäre nach dem Gesagten nur dann zulässig gewesen, wenn die A. AG hinreichend substanziiert hätte, dass sie selbst durch die Zeugenbefragung einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil (insbesondere in Form einer Verletzung des nemo-tenetur-Grundsatzes) erleiden könnte (vgl. M. Kayser/L. Papadopoulos/R. Altmann, in: Ch. Auer/M. Müller/B. Schindler [Hg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl., Zürich 2019, VwVG 46 N 19). Davon ist vorliegend nicht auszugehen: Wie das Bundesgericht in einem parallel geführten Verfahren (vgl. BGer vom 8. März 2021, 2C\_383/2020) entschieden hat, berührt die (uneingeschränkte) Einvernahme ehemaliger Gesellschaftsorgane im Kartellsanktionsverfahren den nemo-tenetur-Grundsatz grundsätzlich nicht (BGer vom 8. März 2021, 2C\_383/2020, E. 5.2.3). Die A. AG kann damit vorliegend aus Art. 6 Ziff. 1 EMRK nichts für sich ableiten. Wie es sich insoweit mit der späteren Arbeitgeberin von E., der B. GmbH verhält, ist hier nicht zu klären, da diese Gesellschaft die strittige Zeugenvorladung nicht angefochten hat; offen bleiben muss daher die Frage, ob es der zugunsten der B. GmbH anwendbare nemo-tenetur-Grundsatz (vgl.

Urteil BGer vom 8. März 2021, 2C\_383/2020, E. 4.3 und E. 5.2.1) erlaubt, dass eine natürliche Person in einem gegen mehrere Unternehmen geführten Kartellsanktionsverfahren einmal als Zeugin (mit Pflicht zur wahrheitsgemässen Aussage) und einmal als Parteivertreterin (mit Aussageverweigerungsrecht) befragt wird.

- 3.4. Unbehelflich ist schliesslich der Hinweis der A. AG auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen; soweit insoweit überhaupt ein Zeugnisverweigerungsrecht bestünde (Art. 16 Abs. 2 VwVG), wäre dieses von E. im Rahmen der erst noch durchzuführenden Zeugenbefragung geltend zu machen.
- 3.5. Die Beschwerde des WBF ist aufgrund der vorstehenden Ausführungen schon deshalb gutzuheissen, weil die Vorinstanz auf das Rechtsmittel der A. AG nicht hätte eintreten dürfen. Dementsprechend ist das angefochtene Urteil gemäss dem Antrag des WBF aufzuheben.

[...]

Re

#### «Apple Pay III» Bundesgericht vom 8. März 2021

Zeugenbefragung eines ehemaligen Organs

II. öffentlich-rechtliche Abteilung; Beschwerde gutgeheissen; Akten-Nr. 2C\_383/2020

#### KG 42 I; VwVG 12 b, c, 15; EMRK 6 I; BZP 64 I; StGB

**307.** Wegen des nemo-tenetur-Grundsatzes sind im Kartellsanktionsverfahren die von einer Untersuchung Betroffenen, worunter einzig die Verfahrensparteien fallen, im einfachen Parteiverhör zu befragen, während Dritte als Zeugen mit Pflicht zur wahrheitsgemässen Aussage einzuvernehmen sind (E. 4.3–4.4).

VwVG 48, 32 II, 12, 6; KG 49a, 43, 42 I, 2 Ibis; ZGB 55; ZPO 169; BZP 63 II; StGB 102; StPO 178g. Personen mit Organfunktion bei einem betroffenen Unternehmen haben aus eigenem Recht keine Parteistellung inne, sind aber im Gegensatz zu anderen Angehörigen des Unternehmens dennoch als Partei und nicht als Dritte zu behandeln. Ehemalige Organe eines betroffenen Unternehmens gelten als Dritte und sind daher als Zeugen zu befragen, auch wenn sie Aussagen zu Begebenheiten im Zeitraum ihrer Organstellung machen müssen (E. 4.5–4.8).

EMRK 6 I; BV 32 II; KG 49a, 42; VwVG 16 I; BZP 42 Ia. Ein als Zeuge vorgeladenes ehemaliges Organ kann sich im Kartellsanktionsverfahren nicht auf ein vom ehemaligen Arbeitgeber abgeleitetes Aussageverweigerungsrecht berufen, selbst wenn es aufgrund des früheren Näheverhältnisses für das betroffene Unternehmen belastende Aussagen machen könnte. Das ehemalige Organ könnte sich in der Zeugenbefragung nur auf ein Zeugnisverweigerungsrecht berufen, wenn ihm durch das Verhalten der ehemaligen Arbeitgeberin persönlich eine Strafverfolgung drohen würde, was vorliegend nicht zu prüfen war. Der Grundsatz des nemo-tenetur findet dahingehend Präzisierung, dass dieser im vorliegenden kartellrechtlichen Verfahren allein die Gewährleistung eines effektiven Verteidigungsrechts der Untersuchungsbetroffenen bezweckt und nicht den mit der Menschenwürde verknüpften Schutz der Willensfreiheit der handelnden Organe (E. 5).

Aufgrund des Verdachts unzulässiger Wettbewerbsabreden mit dem Ziel, mobile Bezahllösungen internationaler Anbieter wie Apple Pay und Samsung Pay zu boykottieren, hat das Sekretariat der Wettbewerbskommission (WEKO) am 13. November 2018 ein Verfahren gegen mehrere Unternehmen, u.a. die A. AG und deren konzernmässig verbundene Gesellschaften eröffnet (Verfahren 22-0492: Boykott Apple Pay). Mit Verfügung vom 27. November. 2018 wurde B. in seiner Rolle als ehemaliger CEO der C. AG als Zeuge vorgeladen. Mit Urteil vom 6. März 2020 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde der A. AG ab, hielt in der

LCart 42 I; PA 12 b, c, 15; CEDH 6 I; PC 64 I; CP 307. En application du principe «nemo tenetur» à la procédure de sanction en matière de cartel, il convient de procéder à un interrogatoire des parties concernées par l'enquête, soit uniquement des parties impliquées dans la procédure, et d'entendre les tiers en qualité de témoins (soumis à l'obligation de dire la vérité) (consid. 4.3–4.4).

PA 48, 32 II, 12, 6; LCart 49a, 43, 42 I, 2 Ibis; CC 55; CPC 169; PC 63 II; CP 102; CPP 178g. Les personnes avec fonction d'organe auprès de l'entreprise concernée n'ont pas qualité de parties découlant d'un droit propre, mais doivent cependant être traités comme des parties et non comme des tiers, contrairement aux autres membres de l'entreprise. Les anciens organes de l'entreprise concernée sont considérés comme des tiers et par conséquent interrogés en tant que témoins, et cela même s'ils doivent faire des déclarations sur des faits s'étant déroulés alors qu'ils exerçaient des fonctions d'organe dans cette entreprise (consid. 4.5–4.8).

CEDH 6 I; Cst. 32 II; LCart 49a, 42; PA 16 I; PC 42 Ia. Dans le cadre de la procédure de sanction en matière de cartel, un ancien organe appelé en qualité de témoin ne peut se prévaloir du droit de ne pas témoigner découlant de son ancien employeur, même si ses déclarations pouvaient constituer une déposition à charge de l'entreprise concernée résultant d'anciens liens de proximité. Lors de l'audition des témoins, les anciens organes peuvent uniquement se prévaloir du droit de ne pas témoigner s'il est à craindre qu'ils fassent personnellement l'objet d'une poursuite pénale en raison du comportement de l'ancien employeur, une éventualité qui n'était pas à vérifier dans le cas présent. Le principe «nemo tenetur» est précisé en ce sens que, dans la présente procédure de sanction en matière de cartel, il vise uniquement à garantir le droit effectif à la défense des parties concernées par l'enquête, et non à conférer aux organes la protection du libre arbitre en lien avec la dignité humaine (consid. 5).

Urteilsbegründung jedoch fest, dass sich die Befragung wegen des nemo-tenetur-Grundsatzes auf Angaben tatsächlicher Art beschränken müsse, welche sich für die A.AG nicht belastend auswirken könnten. Mit Beschwerde an das Bundesgericht vom 15. Mai 2020 beantragte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) die Aufhebung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes.

#### Aus den Erwägungen:

4

- 4.1. Die A. AG kann im vorliegenden Verfahren innerhalb des Streitgegenstands sämtliche rechtlichen Argumente vortragen, die geeignet sind, zu einer Abweisung der Beschwerde zu führen (vgl. BGer vom 12. November 2019, 2C\_1071/2018, E. 4). Dazu gehört – entgegen der Auffassung des WBF - auch der Einwand, eine Zeugenbefragung B.s sei per se unzulässig, weil ehemalige Organe einer juristischen Person immer als Parteivertreter bzw. Auskunftspersonen zu befragen seien, soweit sie Auskünfte zu Begebenheiten geben müssten, die sich während der Zeit ihrer Organstellung zugetragen hätten. Würde die A.AG damit durchdringen, könnte eine Befragung B.s in Zeugenstellung aufgrund des insoweit hier nicht angefochtenen Urteils der Vorinstanz zwar nicht mehr aufgehoben werden; allerdings könnte B. sich in einer solchen Befragung - a maiore ad minus - zumindest auf das Aussageverweigerungsrecht berufen, das die Vorinstanz ihm zugestanden hat. Zu klären ist mithin nachfolgend zunächst die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausging, ehemalige Organe eines untersuchungsbetroffenen Unternehmens seien in einem Kartellsanktionsverfahren grundsätzlich als Zeugen zu befragen.
- 4.2. Im kartellrechtlichen Sanktionsverfahren nach Art. 49a KG ist verfahrensrechtlich grundsätzlich auf die Bestimmungen des VwVG (SR 172.021) abzustellen (Art. 39 KG). Ergänzt und stellenweise modifiziert werden diese Bestimmungen durch Vorschriften des KG (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 23. November 1994 zu einem Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, BBl 1995 I 468, 614).
- 4.3. Art. 42 Abs. 1 KG sieht über das VwVG hinausgehend (vgl. Art. 12 lit. b VwVG) - vor, dass die Wettbewerbsbehörden die «von einer Untersuchung Betroffenen» zur Beweisaussage verpflichten können, wobei mit Blick auf den «nemo-tenetur-Grundsatz» (Art. 6 Ziff. 1 EMRK; vgl. dazu E. 5.2.1 hiernach) im Kartellsanktionsverfahren regelmässig nur das vorgelagerte «einfache Parteiverhör» (Art. 42 Abs. 1 KG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 Halbsatz 2 BZP) stattfindet (vgl. J. BICKEL/M. WYSSLING, in: R. Zäch/R. Arnet/M. Baldi/R. Kiener/O. Schaller/F. Schraner/A. Spühler [Hg.], KG. Kommentar zum Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, Zürich 2018, KG 42 N 161). Dritte sind nach Art. 42 Abs. 1 KG demgegenüber als Zeugen zu befragen (vgl. auch Art. 12 lit. c VwVG). Die in Art. 42 Abs. 1 KG getroffene Unterscheidung zwischen den «von der Untersuchung Betroffenen» und «Dritten» ist praktisch von grosser Bedeutung: Während Dritte als Zeugen im Rahmen ihrer Einvernahme grundsätzlich zur wahrheitsgemässen Aussage verpflichtet sind (Art. 15 VwVG, Art. 307 StGB), können die «von der Untersuchung Betroffenen» im Rahmen des «einfachen Parteiverhörs» aufgrund von Art. 6 Ziff. 1 EMRK die Aussage verweigern (vgl. Bickel/ Wyssling, KG 42 N 35).

- 4.4. Zu klären ist, was unter dem Begriff der «von der Untersuchung Betroffenen» zu verstehen ist. Aufschlussreich ist insoweit der Blick in die französische und die italienische Sprachfassung von Art. 42 Abs. 1 KG: Der Gesetzgeber benützt hier die Wendungen der «parties à l'enquête» bzw. der «parti all'inchiesta». Daraus geht deutlich hervor, dass der Begriff der «von der Untersuchung Betroffenen» einzig die Verfahrensparteien umschliesst (vgl. auch S. Bangerter, in: M. Amstutz/M. Reinert [Hg.], Basler Kommentar zum Kartellgesetz [KG], Basel 2010, KG 42 N 13; C. BOVET/Y. SABRY, in: V. Martenet/C. Bovet/P. Tercier [Hg.], Commentaire Romand, Droit de la concurrence, 2e éd., Bâle 2013, LCart 42 N 19; BICKEL/WYSSLING, KG 42 N 25). Diese Sichtweise konvergiert überdies mit Art. 64 BZP, auf den Art. 42 Abs. 1 KG Bezug nimmt: Systematisch im Gesetzesabschnitt zum «Parteiverhör» verortet, sind in diesem Artikel die spezifischen Voraussetzungen der Beweisaussage geregelt, die nach der Konzeption der BZP nur gegenüber einer Partei angeordnet werden kann.
- 4.5. Ob eine Person als Zeugin zu befragen ist, oder aber ein Parteiverhör bzw. eine Beweisaussage anzuordnen ist, bestimmt sich damit (vgl. E. 4.4 hiervor) danach, ob die betreffende Person als Verfahrenspartei einzustufen ist. Diese Frage ist mangels anderslautender Bestimmung im KG nach Art. 6 VwVG zu beantworten: Als Parteien gelten demnach jene Personen, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht (vgl. in diesem Zusammenhang Art. 48 VwVG). Eine Sanktionsverfügung nach Art. 49a KG berührt in erster Linie die Rechte und Pflichten jener Unternehmen (vgl. zum Unternehmensbegriff Art. 2 Abs. 1bis KG), die von der allfällig auszusprechenden Sanktion betroffen wären. Parteien sein können aber auch Dritte, die in einem besonders engen, spezifischen Verhältnis zum Verfügungsgegenstand stehen und deren Situation durch den Ausgang des Verfahrens in relevanter Weise beeinflusst werden kann (BGE 139 II 328 ff. E. 4.1). Dabei kann es sich je nach Einzelfall beispielsweise um Lieferanten, Abnehmer oder Konkurrenten von Untersuchungsadressaten sein (BICKEL/WYSSLING, KG 43 N 3; vgl. zum Ganzen BGE 139 II 328 ff. E. 4.2-4.6; 124 II 499 ff. E. 3a).
- 4.6. Personen, die in einem untersuchungsbetroffenen Unternehmen eine Organfunktion bekleiden, verfügen im Kartellsanktionsverfahren nicht aus eigenem Recht über die Parteistellung. Wie die Vorinstanz allerdings zutreffend erwogen hat, handeln juristische Personen im Kartellverwaltungsverfahren durch ihre aktuellen formellen und faktischen Organe (Art. 55 ZGB; BGE 141 III 80 ff. E. 1.3; BGer vom 22. September 2015, 4A\_93/2015, E. 1.2.1, nicht publ. in: BGE 141 III 426 ff.; vgl. auch Bangerter, KG 42 N 19); die entsprechenden natürlichen Personen sind daher grundsätzlich als Partei und nicht als Dritte zu behandeln. Anderen Angehörigen juristischer Personen fehlt es hingegen an der Parteistellung; sie sind deshalb entgegen der Auffassung der A. AG als Zeugen zu befragen (vgl. E. 4.5 hiervor).

- **4.7.** Strittig ist, wie es sich mit ehemaligen Organen eines untersuchungsbetroffenen Unternehmens verhält.
- 4.7.1. Die Vorinstanz erwog diesbezüglich, nur die Aussagen aktueller Organe bzw. aktuell vertretungsberechtigter natürlicher Personen könnten der juristischen Person als Verfahrenspartei zugerechnet werden. Ehemalige Organe seien daher als Zeugen und nicht als Verfahrensparteien zu befragen. Das Abstellen auf die aktuellen Verhältnisse entspreche überdies dem im Verwaltungsverfahren herrschenden Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG), aus welchem sich die Regel ergebe, dass selbst dem Bundesverwaltungsgericht neue tatsächliche Vorbringen und Beweismittel noch unbeschränkt unterbreitet werden könnten.

4.7.2. Die Rechtsauffassung der Vorinstanz ist im Ergebnis nicht zu beanstanden. Die unterschiedliche Behandlung von Parteien und Dritten im Rahmen des Beweisverfahrens soll - ungeachtet der Frage allfälliger Aussageverweigerungsrechte (vgl. dazu E. 5 hiernach) - insbesondere verhindern, dass die befragte Person zur Zeugin in eigener Sache wird. Hat eine Person ihre Organstellung in einem Unternehmen verloren, verfügt sie entgegen den Andeutungen in der Beschwerdeantwort betreffend die allfällige Sanktionierung des Unternehmens nicht mehr über ein unmittelbares Interesse am Verfahrensausgang; dies gilt auch dann, wenn sie Aussagen zu Begebenheiten machen muss, die sich im Zeitraum ihrer Organstellung zugetragen haben und aus denen ihr im Verhältnis zu ihrer ehemaligen Arbeitgeberin gegebenenfalls zivilrechtliche Nachteile entstehen können. Die betreffende Person ist daher ungeachtet ihrer früheren Organstellung nicht als Partei zu befragen, sondern als Zeugin (siehe für das Zivilprozessrecht Art. 169 ZPO und BGer vom 1. Juli 2013, 5A 127/2013, E. 3.1; ferner Art. 63 Abs. 2 BZP; im Strafprozessrecht gilt eine differenzierte Regelung: Weil die Strafbarkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB voraussetzt, dass im Unternehmen eine Straftat begangen worden ist [vgl. BGE 142 IV 333 ff. E. 4.1], werden Vertreter dieses Unternehmens im Allgemeinen als Auskunftspersonen einvernommen [Art. 178 lit. g StPO]). Eine Befragung als «Auskunftsperson» fällt schon deshalb ausser Betracht, weil dies in der insofern einschlägigen Spezialbestimmung von Art. 42 Abs. 1 KG nicht vorgesehen ist.

Mit dem von der Vorinstanz angerufenen Novenrecht hat all dies allerdings nichts zu tun: Zwar trifft zu, dass sich die Zulässigkeit einer erst noch ausstehenden Zeugenbefragung danach beurteilt, ob die einzuvernehmende Person zum Zeitpunkt des anzunehmenden Befragungszeitpunkts voraussichtlich Organstellung haben wird; ebenfalls zutreffend ist, dass zur Beurteilung dieser Frage im bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahren Noven berücksichtigt werden können (vgl. Art. 12 und Art. 32 Abs. 2 VwVG). Dies gilt jedoch auch dann, wenn die Einvernahme bereits stattgefunden hat, ihre Rechtmässigkeit vom Gericht mit anderen Worten ex post zu beurteilen ist; ein allfälliges Wiederaufleben der Organfunktion während des Beschwerdeverfahrens führt in diesem Sinne nicht zur Unzulässigkeit der Zeugen-

einvernahme. Das Novenrecht verhält sich zur hier interessierenden Frage mit anderen Worten indifferent und kann nicht als Argument dafür herangezogen werden, dass ehemalige Organe als Zeugen zu befragen seien.

4.8. Nachdem die Vorinstanz verbindlich festgestellt hat, dass B. seit dem 17. September 2016 weder eine formelle noch eine faktische Organstellung bei der A. AG innehatte, hat die WEKO ihn nach den vorstehenden Ausführungen grundsätzlich zu Recht als Zeugen vorgeladen. Dass er nach Darstellung in der Beschwerdeantwort auch heute noch als Berater für die A. AG tätig ist, ändert daran nichts.

#### 5

Mit der Feststellung, dass die WEKO B. zu Recht als Zeugen vorgeladen hat (vgl. E. 4.8 hiervor), ist noch nicht beantwortet, ob ihm in dieser (erst noch durchzuführenden) Zeugeneinvernahme ein von der A. AG abgeleitetes Aussageverweigerungsrecht zusteht.

- 5.1. Die Vorinstanz bejahte diese Frage. Sie argumentierte, das aus dem nemo-tenetur-Grundsatz (Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 32 Abs. 2 BV) fliessende Aussageverweigerungsrecht der A. AG werde ausgehöhlt, wenn die WEKO B. als ehemaliges Organ uneingeschränkt zu Vorgängen befragen dürfte, die sich während der Zeit seiner Organstellung (1. Januar 2015 bis 27. September 2016) zugetragen hätten. Eine Aussage B.s zu Fragen, welche zu einer impliziten Schuldanerkennung der A. AG führen könnten, komme deshalb nicht in Betracht. Bei der Zeugenbefragung dürften vielmehr nur Fragen in Bezug auf Angaben rein tatsächlicher Art gestellt werden, welche sich für die A. AG im Hinblick auf eine allfällige Sanktionierung nicht belastend auswirken könnten.
- 5.2. Mit der Differenzierung zwischen Fragen, die zu einer impliziten Schuldanerkennung der A.AG führen können, und solchen, die nur auf Angaben rein tatsächlicher Art abzielen, knüpft die Vorinstanz an die Rechtsprechung an, die die Gerichte der Europäischen Union in Bezug auf die Geltung des nemo-tenetur-Grundsatzes gegenüber Unternehmen im europäischen Kartellrecht im Allgemeinen verfolgen (vgl. Urteile des EuGH vom 25. Januar, 2007 C-407/04 P, Slg. 2007 I-902 Rz. 34; vom 18. Oktober 1989, C-374/87, Slg. 1989; vgl. auch Urteil des EuG vom 20. Februar 2001, T-112/98, Slg. 2001 II-732, Rz. 68 ff.). Unabhängig von der vorliegend umstrittenen praktischen Durchführbarkeit dieser Unterscheidung setzt die Anknüpfung der Vorinstanz voraus, dass der Anwendungsbereich des nemo-tenetur-Grundsatzes (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) in Bezug auf die Befragung von Personen mit ehemaliger Organfunktion überhaupt eröffnet ist.
- 5.2.1. Festzustellen ist diesbezüglich im Ausgangspunkt, dass das für sich genommen dem Verwaltungsrecht zuzuordnende kartellrechtliche Sanktionsverfahren (Art. 49a KG) vom Bundesgericht im Lichte der vom EGMR entwickelten «Engel-Kriterien» in konstanter Rechtsprechung als

strafrechtsähnlich bezeichnet wird; damit gelangen in diesem Verfahren unter anderem die Schutzgarantien von Art. 6 Ziff. 1 EMRK zur Anwendung (BGE 144 II 246 ff. E. 6.4.3; 139 I 72 ff. E. 2.2.2). Berufen können sich untersuchungsbetroffene Unternehmen insbesondere auf das Aussageverweigerungsrecht und das Verbot des Selbstbelastungszwangs (nemo-tenetur-Grundsatz; BGE 140 II 384 ff. E. 3.3.4).

5.2.2. Der bundesgerichtlichen Rechtsprechung lassen sich darüber hinausgehend Andeutungen entnehmen, dass der Schutz juristischer Personen durch den nemo-tenetur-Grundsatz im Kartellsanktionsverfahren eine teilweise andere Stossrichtung verfolgt, als im Bereich der natürlichen Personen (vgl. BGE 140 II 384 ff. E. 3.3.4). Für die Zwecke des vorliegenden Verfahrens ist dieser Gedanke zu vertiefen:

Von einem Strafverfahren betroffene natürliche Personen würden durch eine (strafbewehrte) Pflicht zur wahrheitsgemässen Aussage in das Dilemma geraten, sich entweder selbst einer Unrechtstat zu bezichtigen oder aber Zwangsmitteln ausgesetzt zu werden. Dies ist bei juristischen Personen nicht der Fall: Solange den für das Unternehmen handelnden Organen nicht auch persönlich eine (strafrechtliche oder strafrechtsähnliche) Sanktionierung droht, können sie nicht in die beschriebene Zwangslage geraten (vgl. F. Henn, Strafrechtliche Verfahrensgarantien im europäischen Kartellrecht, Berlin 2018, 179). Für das Kartellsanktionsverfahren, in dem natürliche Personen nach Art. 49a KG grundsätzlich nicht sanktioniert werden können, bedeutet dies, dass der nemo-tenetur-Grundsatz nicht den mit der Menschenwürde verknüpften Schutz der Willensfreiheit der handelnden Organe, sondern einzig und allein die Gewährleistung eines effektiven Verteidigungsrechts der Untersuchungsbetroffenen bezweckt.

5.2.3. Zutreffen mag, dass das je nach Anspruchsberechtigten divergierende telos des nemo-tenetur-Grundsatzes (vgl. E. 5.2.2 hiervor) die Geltung dieses Grundsatzes für juristische Personen nicht a priori ausschliesst oder einschränkt (vgl. C. Beck, Enforcementverfahren der FINMA und Dissonanz zum nemo tenetur-Grundsatz, Schweizer Schriften zum Finanzmarktrecht, Bd. 128, Zürich 2019, Rz. 700; C. Dannecker, Der nemo-tenetur-Grundsatz – prozessuale Fundierung und Geltung für juristische Personen, ZStW 2015, 379, J. Fellmann/L. Vetterli, «Nemo tenetur» light bei strafähnlichen Verwaltungssanktionen?, forum poenale 2015, 45; R. Huber, Interne Untersuchungen und Anwaltsgeheimnis, GesKR 2019, 72; S. ROTH, Zum Zweiten: Die Geltung von nemo tenetur im Verwaltungsverfahren, Jusletter 24. November 2014, Rz. 45 ff.; M. Tschudin, Mitwirkungspflicht an der eigenen Sanktionierung, AJP 2016, 326 ff.); für die Umreissung des Schutzbereichs ist er jedoch von entscheidender Bedeutung: Führt man sich den Schutzzweck des nemo-tenetur-Grundsatzes für Unternehmen vor Augen (vgl. E. 5.2.2 hiervor), ist nämlich kein Grund dafür ersichtlich, ehemalige Organe untersuchungsbetroffener Unternehmen in den Genuss eines Aussageverweigerungsrechts kommen zu lassen. Zwar trifft zu, dass sie aufgrund ihrer ehemaligen Organstellung unter Umständen ein besonderes Näheverhältnis zum untersuchungsbetroffenen Unternehmen aufweisen und möglicherweise gerade aufgrund dieses Näheverhältnisses belastende Aussagen machen können. Der nemo-tenetur-Grundsatz bezweckt jedoch nicht den Schutz vor belastenden Aussagen, ansonsten man jeder Person ein Aussageverweigerungsrecht zugestehen müsste, die aufgrund eines wie auch immer gearteten Näheverhältnisses potenziell belastende Aussagen zum inkriminierten Verhalten machen könnte; dies führte klarerweise zu weit und ist vom EGMR so auch nie postuliert worden.

Im Vordergrund steht vielmehr die Sicherstellung der Möglichkeit einer wirksamen Verteidigung für das untersuchungsbetroffene Unternehmen. Inwiefern diese Möglichkeit zu einer wirksamen Verteidigung dadurch beschnitten würde, dass ehemalige Organe aufgrund ihrer Pflicht zu wahrheitsgemässer Aussage belastende Aussagen treffen könnten, ist nicht ersichtlich: Die Aussagen der ehemaligen Organe können der Untersuchungsbetroffenen nicht zugerechnet werden; insofern sind die im Kartellsanktionsverfahren handelnden Organe bzw. ihre Rechtsvertreter frei darin, deren Aussagen in Frage zu stellen und sie gegebenenfalls zu widerlegen, ohne hierdurch widersprüchlich zu handeln (vgl. die entsprechende Zweckbegründung des nemotenetur-Grundsatzes bei N. Queck, Die Geltung des nemotenetur-Grundsatzes zugunsten von Unternehmen, Berlin 2004, 218). Entgegen anderslautender Lehrmeinungen (vgl. u.a. R. Thomi/H. Wohlmann, Der Täter als Zeuge im Kartellverfahren, Jusletter 13. Juni 2016, Rz. 14 ff.; D. MAMANE, Nemo Tenetur in kartellrechtlichen Sanktionsverfahren -Anmerkungen aus Sicht der Praxis, in: I. Hochreutener/ W. Stoffel/M. Amstutz [Hg.], Grundlegende Fragen zum Wettbewerbsrecht, Bern 2016, 82; A. WASER, Verfahrensrechte der Parteien - neueste Entwicklungen, in: I. Hochreutener/W. Stoffel/M. Amstutz [Hg.], Wettbewerbsrecht: Entwicklungen, Verfahrensrecht, Öffnung des schweizerischen Marktes, Zürich 2014, 82 und 91) berührt die (uneingeschränkte) Einvernahme ehemaliger Gesellschaftsorgane den nemo-tenetur-Grundsatz im Kartellsanktionsverfahren deshalb grundsätzlich nicht. Ein Zeugnisverweigerungsrecht kann sich aus Art. 6 Ziff. 1 EMRK in einer Konstellation wie der vorliegenden nicht ergeben (vgl. Bangerter, KG 42 N 19 und 29; Bickel/Wyssling, KG 42 N 51 ff.), es sei denn, dem Zeugen drohte im Zusammenhang mit dem Verhalten seiner ehemaligen Arbeitgeberin persönlich eine Strafverfolgung (Art. 16 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 lit. a BZP). Über ein solches – in der Person B.s begründetes – Zeugnisverweigerungsrecht ist vorliegend allerdings nicht zu befinden.

5.3. Wie das WBF im Übrigen zutreffend vorbringt, hätte es dem Gesetzgeber offengestanden, zum Schutz des Näheverhältnisses zwischen ehemaligen Organen und der untersuchungsbetroffenen Gesellschaft ein spezifisches Zeugnisverweigerungsrecht zu schaffen; ein derart begründetes Zeugnisverweigerungsrecht ist in den geltenden Verfahrens-

gesetzen jedoch nicht vorgesehen und kann sich auch nicht auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK abstützen (vgl. für das deutsche Strafrecht Queck, 269 ff.).

6.

Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass es den Wettbewerbsbehörden freisteht, B. als Zeugen einzuvernehmen, ohne dass ihm dabei ein von der A. AG abgeleitetes,

auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK basierendes Zeugnisverweigerungsrecht zustünde. Die Beschwerde des WBF ist entsprechend gutzuheissen und das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit damit die Einvernahme von B. für die Zeit vor dem 27. September 2016 eingeschränkt worden ist.

[...]

Re

Marc Wullschleger

# EuGH: Bestimmung des massgeblichen Zeitpunkts für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums

Urteil des Gerichtshofs vom 17. Dezember 2020 in der Rechtssache C-607/19 Husqvarna AB gegen Lidl Digital International GmbH & Co. KG, vormals Lidl E-Commerce International

Der Gerichtshof hat im berichteten Urteil entschieden, dass im Fall einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke für die Berechnung des massgeblichen Benutzungszeitraums der Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage entscheidend ist. Der Entscheid ist aus rechtsvergleichender Sicht interessant, da der relevante Benutzungszeitraum aus prozessökonomischen Überlegungen durchaus unterschiedlich festgelegt werden kann. Für die Schweiz hat der jüngste Entscheid aus Brüssel jedoch kaum Auswirkungen, weil die Nichtgebrauchseinrede sowohl prozessual als auch ausserprozessual sowie die damit verbundene Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums nach etablierten Regeln erfolgt.

Dans l'arrêt rapporté, la Cour de justice a décidé qu'en cas de demande reconventionnelle en déchéance d'une marque de l'Union, le moment auquel ladite demande a été déposée est déterminant pour le calcul de la période d'usage. Cette décision est digne d'intérêt d'un point de vue du droit comparé, la période d'usage pertinente pouvant être établie de manière différente pour des raisons d'économie de procédure. Cette décision de Bruxelles n'a toutefois pratiquement aucun impact sur le droit suisse, car l'exception du défaut d'usage, tant sur le plan procédural qu'extraprocédural, ainsi que le calcul correspondant de la période d'usage pertinente, s'effectuent selon des règles établies.

#### I. Vorabentscheidungsverfahren

# 1. Sachverhalt

Husqvarna AB (nachfolgend Husqvarna) stellt Geräte für die Garten- und Landschaftspflege her. Sie ist Inhaberin der dreidimensionalen Unionsmarke Nr. 456244, die am 26. Januar 2000 für die Ware «Bewässerungsspritze» mit folgender Abbildung eingetragen worden ist:<sup>1</sup>



MARC WULLSCHLEGER, Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.

Lidl Digital International GmbH & Co. KG (nachfolgend Lidl) bot ab Juli 2014 bis Januar 2015 ein Spiralschlauch-Set, das aus einem Spiralschlauch, einer Bewässerungsspritze und einer Kupplungshülse für eine Schlauch-Schnellkupplung bestand, zum Verkauf an.<sup>2</sup>

Husqvarna stelle sich auf den Standpunkt, dass das von Lidl vertriebene Produkt eine Verletzung ihrer Unionsmarke sei und erhob in der Folge beim Landgericht Düsseldorf gegen Lidl eine Verletzungsklage u.a. auf Unterlassung und die Zahlung von Schadensersatz. Lidl beantragte widerklageweise die Erklärung des Verfalls der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Marke von Husqvarna wegen Nichtbenutzung. Das Landgericht Düsseldorf hiess die Klage gut und wies die von Lidl erhobene Widerklage ab.3 Die dagegen von Lidl erhobene Berufung wurde vom Oberlandesgericht Düsseldorf gutgeheissen. Es hob anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 24. Oktober 2017 das Urteil des Landgerichts Düsseldorf auf und erklärte Unionsmarke Nr. 456244 ab dem 31. Mai 2007 für verfallen. 4 Es führte zur Begründung aus, dass für die Berechnung des ununterbrochenen Zeitraums der Nichtbenutzung nicht der Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage im September 2015,

<sup>1</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 18.

<sup>2</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 19.

<sup>3</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 20 ff.

<sup>4</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 23.

sondern der Zeitpunkt des Schlusses der letzten mündlichen Verhandlung am 24. Oktober 2017 vor ihm massgeblich sei. Die von der Unionsmarke Nr. 456244 geschützten Waren seien ab Mai 2012 nicht mehr vertrieben worden, woraus zu schliessen sei, dass der in Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV<sup>6</sup> vorgesehene ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren zwar noch nicht zum Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage auf Erklärung des Verfalls abgelaufen gewesen sei, wohl aber zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung. 7

Husqvarna legte schliesslich beim deutschen Bundesgerichtshof Revision ein. Dieser ist der Auffassung, dass die Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits zunächst von der Antwort auf die Frage abhänge, ob die Festlegung des für die Berechnung des Zeitraums von fünf Jahren im Sinne des Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV und des Art. 58 Abs. 1 Bst. a UMV8 massgeblichen Zeitpunkts von diesen beiden Verordnungen erfasst werde, und sodann, wenn ja, von der Festlegung dieses Zeitpunkts.9 Der Bundesgerichtshof führte mit Blick auf die Gemeinschafts- und Unionsmarkenverordnung weiter aus, dass diese in Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Bst. a UMV keinen Hinweis enthalten, auf welchen Zeitpunkt für die Berechnung der fünfjährigen Nichtbenutzung abzustellen sei. 10 Entsprechend sei zur Beantwortung der Frage auf das deutsche Recht abzustellen. 11 Nach dem deutschen Zivilprozessrecht habe das Gericht seiner Entscheidung das bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung Vorgetragene zugrunde zu legen. Für den Fall der Einrede des Verfalls im Rahmen einer Verletzungsklage sehe das deutsche Markenrecht in § 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG vor, dass bei der Berechnung der fünfjährigen Benutzungsfrist auf die Klageerhebung abzustellen sei. Sofern der Zeitraum der Nichtbenutzung allerdings erst nach Klageerhebung ende, sei nach § 25 Abs. 2 Satz 2 MarkenG auf den Schluss der mündlichen Verhandlung abzustellen. Ausserdem sehe § 55 Abs. 3 Satz 2 MarkenG vor, dass bei einer Klage auf Nichtigerklärung einer Marke wegen des Bestehens einer älteren Marke der Inhaber der Marke auf Einrede des Beklagten nachweisen müsse, dass diese Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung benutzt worden sei. 12 Der Bundesgerichtshof vertrat auch die Auffassung, dass mit Blick auf die Gemeinschaftsmarken- und Unionsmarkenverordnung bei der Berechnung der fünfjährigen Nichtbenutzung auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht abzustellen sei.13 Diese Auffassung werde durch den 24. Erwägungsgrund der Unionsmarkenverordnung gestützt, und entspreche zudem auch der Prozessökonomie, weil der Widerkläger nicht zur Anhebung einer neuen Klage verpflichtet werde, falls der Ablauf dieses Zeitraums während des Verfahrens eintrete.14

Aufgrund der vorstehend geschilderten Umständen hat der Bundesgerichtshof beschlossen, das Verfahren zwecks Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens auszusetzen.

## 2. Vorabentscheidungsfragen

Der Bundesgerichtshof legte dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor:

- (1) Ist im Falle einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke, die vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung erhoben worden ist, die Festlegung des Zeitpunkts, der im Rahmen der Anwendung von Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Bst. a UMV für die Berechnung des Nichtbenutzungszeitraums massgeblich ist, von diesen Verordnungen erfasst?<sup>15</sup>
- (2) Falls Frage 1 zu bejahen ist: Ist bei der Berechnung des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung gemäss Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Bst. a UMV im Falle einer vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung erhobenen Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke auf den Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage oder den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz abzustellen?<sup>16</sup>

# 3. Erwägungen

In seinen Erwägungen hält der Gerichtshof einleitend fest, dass die Vorlagefragen zusammen zu beantworten seien<sup>17</sup> und sowohl die Gemeinschaftsmarkenverordnung als auch die Unionsmarkenverordnung den für die Berechnung des ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren massgeblichen Zeitpunkt nicht ausdrücklich angeben wird.<sup>18</sup> Hingegen hält der Gerichtshof in einer ersten Auslegeordnung deutlich fest, dass die Gemeinschaftsmarkenverordnung nicht dahingehend auszulegen sei, wonach die Wirkung von Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV auch dann eintreten könne, wenn zum Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenutzung noch nicht erreicht sei.<sup>19</sup> «Folglich geht aus den Wirkungen des Verfalls [...] hervor, dass zum Zeitpunkt der Widerklage zu prüfen ist, ob der ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren der Nicht-

<sup>5</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 23.

<sup>6</sup> Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. vom 24. März 2009, Nr. L 78/1 (Gemeinschaftsmarkenverordnung).

<sup>7</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 24.

<sup>8</sup> Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke, ABl. vom 16. Juni 2017, Nr. L 154/1 (Unionsmarkenverordnung), in Kraft getreten am 6. Juli 2017.

<sup>9</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 26.

<sup>10</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 27.

<sup>11</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 28.

<sup>12</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 29.

<sup>13</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 30.

<sup>14</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 31. 15 EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 32

<sup>16</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 32

<sup>17.</sup> Dezember 2020, C-607/19, Rz. 32 17. EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 33.

<sup>18</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 36.

<sup>19</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 43.

benutzung [...] zu Ende ist».<sup>20</sup> Entsprechend erteilt der Gerichtshof einer vom deutschen Bundesgerichtshof mit Blick auf § 25 Abs. 2 MarkenG vermittelten Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV eine klare Absage.

Weiter erachtet der Gerichtshof auch nicht die Argumentation des BGH als schlüssig, wonach bei der Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV auf den Zeitpunkt der letztlichen mündlichen Berufungsinstanz abzustellen sei, damit so nur tatsächlich benutze Marken geschützt werden oder der Prozessökonomie entsprochen werde. 21 Zudem hielt der Gerichtshof aufgrund von Erklärungen der italienischen Regierung und der Europäischen Kommission fest, dass die Begründetheit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke wegen Nichtbenutzung über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht von der Dauer eines nationalen Verfahrens abhängen könne. 22

## II. Rechtsvergleich

Aus schweizerischer Perspektive ergibt der neuerliche Entscheid des Gerichtshofs wenig Anlass zu Bemerkungen. In der Schweiz entspricht es gängiger Praxis, dass der Nichtgebrauch mittels entsprechender Einrede ausserprozessual, in registerrechtlichen Administrativverfahren vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum oder aber in Verletzungs- bzw. Nichtigkeitsklagen vor Zivilgerichten geltend gemacht werden kann. In Deutschland und der EU ist die Nichtbenutzung in förmlichen Verfahren<sup>23</sup> zu verlangen, was allenfalls ein Grund dafür sein mag, dass sich ähnliche Probleme wie im dargelegten Urteil in der Schweiz bislang nicht gestellt haben.

In den administrativen Widerspruchs- und Löschungsverfahren gilt die Besonderheit, dass die Nichtgebrauchseinrede mit der ersten Stellungnahme im Widerspruchsverfahren (Art. 22 Abs. 3 MSchV) bzw. mit dem Löschungsantrag geltend gemacht werden muss (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Entsprechend wird in der Praxis für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums auf die jeweiligen Eingaben abgestellt, die in den Administrativverfahren eingereicht werden.<sup>24</sup> Hierbei kann im Widerspruchsverfahren gemäss bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung in der ersten Stellungnahme sogar eine vorsorgliche Nichtgebrauchseinrede erhoben werden.<sup>25</sup> Diese Rechtsprechung wird jedoch mit Inkrafttreten der revidierten Fassung von Art. 22 Abs. 3 MSchV per 1. Dezember 2021 aufgehoben. 26 Umgekehrt entspricht es jedoch bisheriger Praxis, dass eine ausserprozessual erhobene Nichtgebrauchseinrede (z.B. bei einer vorgängigen Abmahnung, die sich aufgrund der vorprozessualen Informationspflicht aufdrängt) für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums in den Administrativverfahren nicht berücksichtigt wird. Dies ist erstaunlich, zumal der Wortlaut von Art. 22 Abs. 3 MSchV bzw. Art. 35a Abs. 1 MSchG die Berücksichtigung einer ausserprozessualen Nichtgebrauchseinrede nicht ausschliesst. So ist zumindest Art. 22 Abs. 3 MSchV richtigerweise dahingehend zu verstehen, dass spätestens mit der ersten Stellungnahme die Nichtgebrauchseinrede erhoben wird oder der ausserprozessual geltend gemachte Nichtgebrauch mit Beweismitteln belegt wird. Entsprechend ergibt sich aus Art. 22 Abs. 3 MSchV nicht, dass sich die gültig erhobene Nichtgebrauchseinrede auch auf einen Zeitpunkt vor dem Widerspruchsverfahren beziehen kann.<sup>27</sup> Gleiche Überlegungen können analog auch für das Löschungsverfahren angestrengt werden, falls bereits im Vorfeld des entsprechenden Administrativerfahrens der Gebrauch der angegriffenen Marke strittig ist.

Bei Verletzungs- bzw. Nichtigkeitsklagen kann der Nichtgebrauch klage- oder widerklageweise geltend gemacht werden. <sup>28</sup> Hierbei berücksichtigt das Zivilgericht mit Bezug auf die Bestimmung des relevanten Benutzungszeitraums – anders als in den Verwaltungsverfahren vor dem IGE – auch die ausserprozessuale Nichtgebrauchseinrede, was der materiell-rechtlichen Verwirklichung der Nichtgebrauchseinrede gebührend Rechnung trägt. Ohne die Erhebung einer ausserprozessualen Nichtgebrauchseinrede wird spätestens auf die prozessuale Eingabe abgestützt, mit der der rechtserhaltende Gebrauch bestritten wird. Wird also der Nichtgebrauch mit Klage- bzw. Widerklageerhebung geltend gemacht, ist der Tag der jeweiligen Eingabe für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums entscheidend.

Hingegen kennt das schweizerische Markenrecht in gerichtlichen Verfahren keine mit § 25 Abs. 2 MarkenG vergleichbare Bestimmung, wonach bei erhobener Nichtgebrauchseinrede in einem Verletzungsverfahren für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums auf den Abschluss der mündlichen Verhandlung abzustellen ist. In diesem Punkt hat der Gerichtshof m.E. richtig festgehalten, dass so die Beurteilung des Nichtgebrauchs von der Dauer des gerichtlichen Verfahrens abhängig gemacht wird. Damit werden für die Parteien klare Verhältnisse geschaffen, und der relevante Benutzungszeitraum wird eindeutig und vorhersehbar definiert, womit auch sinnvoll allfälliger Beweis über die Markenbenutzung geführt werden kann. Anderenfalls müsste sich die beweisbelastete Partei auf einen laufenden bzw. variablen Benutzungszeitraum einstellen, was aus Praktikabilitätsgründen kaum zumutbar ist.

<sup>20</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 44.

<sup>21</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 45.

<sup>22</sup> EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 48.

<sup>23</sup> Art. 58 UMV; §§ 53, 55 MarkenG.

<sup>24</sup> Vgl. hierzu etwa BVGer vom 11. Juni 2013, B-4465/2012, E. 2.2, «Life-tec/Life Technologies»; RKGE, sic! 2006, 860, «Omax (fig.)/Omax».

<sup>25</sup> BVGer vom 19. Juni 2019, B-6675/2016, E. 9.1.3, «GERFLOR The-flooringroup / GEMFLOOR»; eingehend hierzu F. Brand/M. Hunn, Die «vorsorgliche» Einrede des Nichtgebrauchs im Widerspruchsverfahren, sic! 2020, 3 ff.

<sup>26</sup> Art. 22 Abs. 3 nMSchV lautet: «Der Widerspruchsgegner muss einen allfälligen Nichtgebrauch der Marke des Widersprechenden nach Artikel 12 Absatz 1 MSchG in seiner ersten Stellungnahme geltend machen; dies ist jedoch nur zulässig, wenn zu diesem Zeitpunkt eine ununterbrochene Frist von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens abgelaufen ist.»; vgl. AS 2021 510.

<sup>27</sup> Gl.M. K. Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, 208.

<sup>28</sup> Im Gegensatz zur Rechtslage in der EU sieht das Markenschutzgesetz keine ausdrückliche Bestimmung zur Einleitung Löschungsklage vor. Gleichwohl ist deren Bestand gemäss Rechtsprechung unbestritten (BGE 130 II 267 ff. E. 2.2, «TRIPP TRAPP»).

# Die Seite des Instituts | La page de l'Institut



# Rapport de l'IPI «Accès aux données non personnelles dans le secteur privé»

Lors de sa séance du 26 mai 2021, le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport de l'IPI portant sur l'accès aux données non personnelles dans le secteur privé.

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 26. Mai 2021 den Bericht des IGE «Zugang zu Sachdaten in der Privatwirtschaft» zur Kenntnis genommen.

#### I. Contexte

Le 30 octobre 2019, le Conseil fédéral a mandaté l'IPI afin de rédiger un rapport au sujet de l'accès aux données non personnelles dans le secteur privé. Il faisait ainsi suite à une recommandation du groupe d'experts «Avenir du traitement et de la sécurité des données» 1. L'IPI devait analyser la situation actuelle en Suisse et à l'étranger, et formuler des propositions pour éliminer les obstacles à l'accès à ces données. Outre le système de licences obligatoires mentionné par le groupe d'experts, l'IPI devait également examiner d'autres solutions pour l'accès aux données non personnelles.

Le mandat confié à l'IPI s'inscrit dans le contexte de la numérisation de la société et de l'économie. Dorénavant, les données jouent un rôle central dans la vie quotidienne et dans les nouveaux modèles d'affaires et elles ouvrent de nouveaux champs de recherche. Elles sont déterminantes pour le déploiement de l'intelligence artificielle. Si leur utilisation ne constitue pas en soi un phénomène nouveau, le volume des données générées et traitées ainsi que leurs nouveaux usages constituent un changement de paradigme.

Le rapport de l'IPI porte sur la question de la propriété de biens immatériels (les données non personnelles) et des mécanismes de licence obligatoire ou de licence FRAND qui existent déjà dans le droit de la propriété intellectuelle.

# II. Réalisation du mandat

Pour la réalisation de son rapport, l'IPI a suivi une approche tant économique que juridique. Sur le plan économique, un sondage a été réalisé auprès d'entreprises suisses, afin d'évaluer la situation actuelle des marchés des données non personnelles et les besoins des acteurs économiques. À ce son-

Anaïc Cordoba, MLaw, juriste auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), berne.

dage, s'ajoute une analyse de l'économie numérique en Suisse, qui constitue le pendant d'une étude déjà effectuée auprès des États membres de l'UE.

L'approche juridique a consisté à examiner le cadre juridique actuel et son adéquation avec les besoins des utilisateurs et les spécificités de ces données. Dans le but de définir le ou les systèmes les plus adaptés pour promouvoir et faciliter l'accès à ces données dans le secteur privé, différentes options, fondées sur des modifications législatives ou sur des modèles existants, ont été examinées. À cet égard, une attention particulière a été portée sur les modèles d'accès obligatoire, notamment fondés sur les licences obligatoires, ainsi que sur des systèmes de données ouvertes (*Open Data*) et partagées (*Shared Data*). Le rapport conclut par une série de recommandations.

Le rapport se fonde sur plusieurs expertises, économiques et juridiques, dont la réalisation a été externalisée auprès d'académiciens et praticiens suisses. Toutes ces expertises sont librement accessibles sur le site Internet de l'IPI<sup>2</sup>.

#### III. Définition des données non personnelles

Contrairement à la notion de données à caractère personnel, la législation suisse ne prévoit pas de définition des «données non personnelles»<sup>3</sup>. Les données personnelles sont définies comme «toutes les informations qui se rapportent

Auch auf www.legalis.ch und swisslex.ch / Également sur www.legalis.ch et swisslex.ch

Disponible à l'adresse suivante «www.admin.ch» Page d'accueil» Documentation Communiqués» Le Conseil fédéral prend acte du rapport final du groupe d'experts «Avenir du traitement et de la sécurité des données» (10.09.2018) «www.newsd.admin.ch/newsd/message/ attachments/55754.pdf».

<sup>2</sup> Accès aux données non personnelles dans le secteur privé, «www.ige. ch/fr/propriete-intellectuelle/pi-et-societe/traitement-et-securite-desdonnées.html».

La législation européenne ou la législation nationale des autres États européens n'offrent pas non plus de définition positive.

à une personne identifiée ou identifiable»<sup>4</sup>. Les données non personnelles se définissent par opposition à cette définition, comme «toutes les données qui ne sont pas des données à caractère personnel». Cette distinction entre données personnelles et non personnelles est centrale. Dans le premier cas, leur traitement est soumis aux dispositions strictes de la LPD, alors que dans le deuxième, les règles de la LPD ne s'appliquent pas au traitement de ces données.

Les données météorologiques<sup>5</sup>, topographiques<sup>6</sup> ou produites par des machines (par exemple des machines-outils sur des chaînes de production industrielle) constituent par exemple des données non personnelles. Les informations qui figurent obligatoirement sur l'étiquetage des denrées alimentaires<sup>7</sup> ou un inventaire des curiosités touristiques d'une ville ou d'une région constituent également des données non personnelles8. Il en va de même des données relatives à l'utilisation de pesticides sur une parcelle agricole ou de celles concernant la négociation à haute fréquence dans le secteur financier. Théoriquement, des données personnelles anonymisées et agrégées constituent également des données non personnelles. Une prudence particulière est toutefois de mise en ce qui concerne les données personnelles anonymisées et agrégées, car les progrès technologiques en matière de traitement des données ou le recoupement avec d'autres données non personnelles supplémentaires permettent parfois d'identifier une personne au travers de données non personnelles.

# IV. Contenu du rapport

#### 1. Délimitation du rapport

Le rapport porte sur les données non personnelles détenues par des organisations privées. La politique d'*Open Government Data*, qui concerne les données non personnelles détenues par l'administration fédérale n'est pas concernée. De même, la question de la relation asymétrique entre les plateformes (Google, Apple, Facebook, Amazon, etc.) et les acteurs économiques plus petits («Plateform to Business») n'est pas traitée. Le rapport de l'IPI n'aborde la thématique que sous l'angle «Business to Business» («B2B»).

# 2. Conclusions économiques: bonne performance de l'économie numérique

L'économie numérique dans son ensemble contribue de manière significative à la performance économique de la Suisse. La prestation globale de la Suisse dans le domaine est relativement bonne en comparaison avec les autres pays européens. En 2018, environ 182000 personnes étaient employées dans le domaine de l'économie des données en Suisse. Cela représente 4,4% de l'emploi total en Suisse, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de l'UE. La croissance du nombre de salariés se révèle également plus dynamique en Suisse (10%) que dans l'UE (8%).

Les produits et services basés sur l'analyse et l'évaluation de données brutes ont généré un volume d'environ 3,6 milliards d'euros en Suisse en 2018, en croissance d'environ 8% par rapport à l'année précédente. L'économie suisse des données a contribué à hauteur de 14,1 milliards d'euros environ, soit environ 3% du PIB en 2018. La croissance de ce secteur par rapport à l'année précédente a été de près de 20%. Les marchés des données non personnelles brutes sont eux aussi sur le point de se développer dans notre pays. Ainsi, une entreprise sur quatre génère des données non personnelles et une entreprise sur cinq les commercialise. De l'avis des entreprises interrogées, l'importance de ces données ira croissant à l'avenir.

Les analyses menées ne montrent pas de défaillance manifeste et importante du marché «B2B». Il n'apparaît donc pas nécessaire d'intervenir sur le marché par des mesures intrusives. En ce sens également, les entreprises interrogées pour ce rapport indiquent préférer des mesures de soutien complémentaires plutôt que la mise en place de règles légales contraignantes. Il est à noter encore que les défis pour exploiter le plein potentiel économique et social des données non personnelles varient fortement selon le secteur examiné. Par conséquent, il n'existe probablement pas une solution unique adaptée à toutes les différentes spécificités du marché des données non personnelles.

L'IPI renouvèlera l'étude d'analyse du marché des données d'ici fin 2025<sup>9</sup>.

# 3. Conclusions juridiques: un cadre juridique suffisant

Il n'existe pas de droit de propriété sur les données, personnelles ou non personnelles, en Suisse. La Suisse ne connaît pas non plus de droit *sui generis* sur les bases de données, comme prévu par la Directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données. Cependant, l'analyse de la situation juridique démontre que le droit suisse contient un certain nombre de normes qui permettent l'attribution de données non personnelles et donnent aux maîtres des données non personnelles un contrôle étendu sur «leurs» données. Au premier plan se trouve la protection du secret de fabrication ou commercial (art. 162 du Code pénal suisse [CP] [RS 311] et art. 5 et 6 de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale [LCD] [RS 241]). Dans le droit actuel, les détenteurs de données non personnelles disposent ainsi d'une protection juridique très étendue.

<sup>4</sup> Art. 3 let. a. de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1).

<sup>5</sup> Cf. le concept de «Data Warehouse» de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse, «www.meteosuisse.admin.ch/home/systemes-de-mesure-et-de-prevision/gestion-des-donnees.html».

<sup>6</sup> Cf. les géodonnées mises gratuitement à disposition par l'Office fédéral de topographie swisstopo, «shop.swisstopo.admin.ch/fr/products/free/free\_geodata».

<sup>7</sup> Cf.les travaux de (food.opendata.ch/) ou de (www.foodrepo.org/ch? locale=fr>.

<sup>8</sup> Cf. <cf. <pre>cyt.zuerich.com/de/open-data ou <www.travelnews.ch/travel-tech/</pre>
13109-die-deutsche-zentrale-fuer-tourismus-setzt-auf-open-data.html>.

<sup>9</sup> L'analyse et les graphiques dynamiques sont disponibles sur le site de l'IPI, «www.ige.ch» Propriété intellectuelle» PI et société Traitement et sécurité des données» Analyse du marché des données».

Dans la perspective actuelle et sur la base des résultats des expertises commandées, il n'est pas nécessaire d'introduire des droits de propriété pour les données non personnelles. D'une part, les marchés actuels de la production, de l'utilisation et du commerce de données non personnelles fonctionnent, sans droit de propriété des données (et peutêtre même grâce à cette absence de propriété). D'autre part, il ne semble pas nécessaire de fournir des incitations supplémentaires pour la collecte et l'analyse de données non personnelles; ces activités étant en progression constante ces dernières années. Finalement, il est peu probable que l'introduction d'une propriété sur ce type de données réduise les coûts de transaction et favorise ainsi l'accès aux données. Il en va de même pour la création d'un droit sui generis pour les bases de données.

L'IPI recommande donc dans son rapport de ne pas introduire de droit de propriété sur les données non personnelles ou de droit sui generis sur les bases de données.

# 4. Licence obligatoire et licence FRAND: des solutions horizontales pour l'accès aux données non personnelles?

Un mécanisme général de licence obligatoire qui permettrait de donner un accès aux données non personnelles dans le secteur privé est théoriquement faisable. De plus, il pourrait être réalisé de manière à respecter le droit international, en particulier l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Cependant, l'analyse démontre qu'un tel système généralisé ne paraît pas souhaitable en raison des difficultés liées à sa mise en œuvre et des risques qu'il créerait pour les intérêts du détenteur des données non personnelles. Un tel système peut cependant être adéquat ponctuellement dans certains secteurs particuliers (par exemple, construction automobile, aviation, énergie).

Il est également possible d'imposer une licence obligatoire sur la base du droit de la concurrence. Toutefois, le droit de la concurrence ne crée pas un droit général d'accès aux données non personnelles du secteur privé. Ses dispositions visent uniquement à protéger contre les restrictions de concurrence dommageables et ne peuvent donc être invoquées et appliquées qu'en de telles circonstances.

La faisabilité d'un mécanisme général de licences FRAND pour l'accès aux données non personnelles apparaît douteuse. Cela en raison des différences qui existent entre la situation des brevets essentiels à une norme pour laquelle les licences FRAND se sont développées et celle de l'accès aux données non personnelles. Ainsi, il n'existe pas d'autorité de certification pour des données non personnelles qui représenteraient une norme. Il ne semble pas possible de transposer ce modèle afin de créer un accès général aux données non personnelles entre entreprises. Dès lors, cette approche ne paraît pas désirable vu les obstacles auxquels elle se heurte. La compatibilité d'un hypothétique système de licence FRAND avec le droit international ne devrait toutefois pas être problématique. En effet, un tel système reposerait sur l'application du droit de la concurrence et/ou sur un engagement contractuel pris par le détenteur des données non personnelles.

Dans son rapport, l'IPI recommande de ne pas introduire de système de licence obligatoire ou de licence FRAND horizontal pour l'accès aux données non person-

# 5. Les données ouvertes et partagées et les espaces de données

Les concepts de données ouvertes (open data), données partagées (shared data) et en particulier d'«espaces communs de données » 10, sont sans aucun doute des approches prometteuses pour le partage des données non personnelles dans le secteur privé. Elles sont fondamentalement basées sur le principe du volontariat et reflètent une conception libérale de l'économie, qui garantit la plus grande autonomie possible.

Les «espaces communs de données» font l'objet d'une analyse<sup>11</sup> de l'Office fédéral de la Communication (OF-COM) et de la Direction du droit public (DDIP) attendue pour la fin de l'année. Le rapport indiquera les domaines dans lesquels une intervention de l'État serait nécessaire. L'IPI recommande donc d'attendre les conclusions de ce rapport avant d'entreprendre de nouvelles démarches.

# 6. Mesures de soutien complémentaires

Dans le cadre de la rédaction de ce rapport, l'IPI a mandaté des spécialistes afin d'élaborer une première série de contrats-modèles qui visent à faciliter l'accès aux données non personnelles entre PME. Ainsi, un contrat de transfert de données, un contrat d'abonnement pour l'accès aux données et un contrat d'échange de données sont disponibles gratuitement sur le site Internet de l'IPI12. Des versions commentées et un rapport explicatif pour l'ensemble des contrats-modèles sont également à disposition en français, allemand et anglais. Ce type de mesures de soutien complémentaires augmente la sécurité juridique et diminue les coûts de transaction.

En attendant la mise en place d'«espaces communs de données», l'IPI, en collaboration avec les milieux académiques, le secteur privé et d'autres offices compétents, va continuer de proposer des mesures de soutien complémentaires. Celles-ci pourront notamment prendre la forme de

Il s'agirait de centres de données créés et gérés par les Européens et dans lesquels les acteurs publics et privés pourraient piocher et intégrer des données. Ainsi, les données personnelles et non personnelles, y compris les données commerciales sensibles, seraient sécurisées et les entreprises pourraient avoir facilement accès à une quantité presque infinie de données industrielles de haute qualité.

<sup>«</sup>Rapport sur le soutien à l'autodétermination numérique et aux espaces des données fiables»

Accès aux données non personnelles dans le secteur privé, «www.ige. ch> IPI> Propriété intellectuelle> PI et société> Traitement et sécurité des données, «www.ige.ch/fr/propriete-intellectuelle/pi-et-societe/trai tement-et-securite-des-donnees, consulté la dernière fois le 1er juillet

#### Berichte | Rapports

contrats-modèles de listes de contrôle ou de guides pour l'établissement de contrats. Il pourra également s'agir d'avis de droit sur des thématiques spécifiques ou d'encourage-

ment et de soutien à l'établissement de bonnes pratiques par secteur.

#### Résumé

Lors de sa séance du 26 mai 2021, le Conseil fédéral a pris acte du rapport de l'IPI «Accès aux données non personnelles dans le secteur privé». Ce rapport montre que l'économie numérique contribue significativement à la performance économique suisse. Au terme de l'analyse, l'IPI recommande de renoncer à introduire aussi bien un droit sur les données non personnelles et que des systèmes horizontaux de licences obligatoires ou de licence FRAND pour l'accès aux données non personnelles. Pour faciliter l'accès aux données non personnelles détenues par le secteur privé, le rapport préconise des mesures de soutien complémentaires et la mise en place d'»espaces communs de données».

#### Zusammenfassung

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 26. Mai 2021 den Bericht des IGE «Zugang zu Sachdaten in der Privatwirtschaft» zur Kenntnis genommen. Der Bericht zeigt, dass die Datenwirtschaft wesentlich zur Schweizer Wirtschaftsleistung beiträgt. Aufgrund der durchgeführten Analyse empfiehlt das IGE, auf die Einführung eines Rechts an Sachdaten zu verzichten und auch kein horizontales System mit Zwangs- oder FRAND-Lizenzen für den Zugang zu Sachdaten einzuführen. Um den Zugang zu Sachdaten des privaten Sektors zu erleichtern, seien ergänzende Unterstützungsmassnahmen und die Schaffung von «vertrauenswürdigen Datenräumen» wünschenswert.

# Die Seite der AIPPI | La page de l'AIPPI

# AIPPI Q279-SGL-G-2021 – Reasonable awareness in compensation for infringement of IP rights

Report of the Swiss Group

# I. Current law and practice

- 1. Do the following conditions play a part in relation to the assessment of damages? If YES, please explain.
- a) the objective or subjective knowledge of the infringer,

Both the objective and the subjective knowledge of the infringer can play a role in the assessment of compensation for damages. Under Swiss law, damage claims require, *inter alia*, fault of the infringer. Fault is given if the infringer caused the damage either wilfully or through negligence. If the infringer had subjective knowledge of the infringement, one will have to assume that he/she caused the damage wilfully and is therefore, in principle, liable. On the other hand, this does not mean that lack of subjective knowledge would exclude liability for damages.

Under Swiss law, negligence is assessed from an objective point of view. Accordingly, when assessing negligence, one would have to take into account the specific behaviour of the infringer under the specific circumstances and to apply thereby general standards. The standards are higher for manufacturers, general importers and distributors as compared to smaller retailers. By way of example, objective knowledge was decisive in a case where the infringer of a registered trademark allegedly relied on a license that had been granted to him by a board member of the trademark owner who then turned out not to have had the authority to grant such license. The courts held that the infringer acted with negligence as he should have known that consent of the trademark owner's General Assembly was required for granting the alleged license.

b) the beliefs/opinions of the infringer, and/or

Under Swiss law, fault does not require that the infringer of a third party's IP right was aware that he/she infringed that IP right. There is, in principle, no defence in case the infringer erroneously believed that he/she was not infringing. However, the principle is not absolute by nature and exceptions to it are acknowledged. A trade mark infringer may not have acted at fault if he/she (e.g., upon receipt of a warning letter) very diligently assessed the legal situation and thereby came to the genuine but wrong conclusion that he/she was not infringing. Expert advice from a trademark or patent lawyer wrongly confirming the non-infringement does not necessarily exclude that the infringer acted with negligence.

 c) the publication of the scope of the IP right in general or at a particular time (e.g. the publication of the claims of a patent amended in the course of litigation).

In principle, the Swiss IP registers do not *per se* create an assumption that their contents are known to the public.

Further, to the extent that a potential infringer rightly assumes the invalidity of a published patent, he/she does not have to examine to what extent the invalidity maybe overcome through limitations of the patent claim resulting from the patent description (Article 24(c) of the Patent Act).

In the relevant IP rights acts, there are no provisions that would create an assumption that the contents of IP registers are known. Nevertheless, in practice, the publication of the scope of a design, a trade mark or a patent can play a significant role. As far as trademarks are concerned, Swiss courts tend to expect from most market players that they have consulted the trademark register prior to launching a new product, and the courts qualify it as negligence, or even as eventual intent, if they fail to do so. This is particularly the case where infringers are internationally active companies or if they file applications for their own trademarks. On the other hand, small or medium-sized companies are less likely to be treated as negligent infringers if they have failed to consult the trademark register.

Members of the working group: Fabian Altmann, Cyrill Rieder, Joseph Schmitz, Roger Staub (Lead).

# 2. Are punitive damages awarded and if YES, in what circumstances?

In principle, no punitive damages are awarded under Swiss law. To be successful, a damage claim in IP infringement cases always requires an actual damage in terms of an involuntary economic loss (i.e., an increase of liabilities, a decrease of assets or a loss of profits). Damage awards are capped by such actual damage suffered by the right holder. For IP infringement cases, the Swiss Federal Supreme Court has explicitly rejected the notion of so-called normative damages, which would not require an involuntary economic loss.

There is one minor exception to this principle in the area of collective exploitation of copyrights. Some tariffs of collection societies provide for the award of double damages under certain circumstances (e.g., in some cases where the users fail to request the necessary consents from the collection societies or where users provide them with inaccurate information about their use of copyright protected works covered by the corresponding tariffs). However, it may be arguable whether such double damages really qualify as punitive damages, since the legitimacy of these tariff surcharges is justified by the courts with generally increased legal expenses of the collecting society in such cases.

# 3. Are damages reduced below the level required to compensate the loss suffered by the right holder, and if YES, in what circumstances?

The starting point of the calculation of damages to be awarded is the actual damage incurred by the IP right owner (or, as the case may be, to the exclusive licensor) from the infringer. Damages are thus in any case limited to the actual loss suffered by the right holder or the exclusive licensee.

Based on Article 43(1) of the Swiss Code of Obligations, the courts, when awarding damages, should take into account both the relevant circumstances and the level of the infringer's fault. The relevant circumstances to be taken into account may include the measures taken, or not taken, by the right holder to reduce the damage. If he or she did not take sufficient measures, the court has the possibility to reduce the damages accordingly.

However, in practice, we have never seen cases where Swiss courts have reduced damage claims due to IP right infringements on the basis of Article 43(1) of the Swiss Code of Obligations. Once the requirements of a damage claim are fulfilled, the courts grant compensation for the entire amount of damage that has been established as a result of the infringement. In practice, the problem lies much more in establishing actual damage.

# II. Policy considerations and proposals for improvements of your Group's current law

# Could your Group's current law or practice relating to the role of knowledge in relation to damages be improved? If YES, please explain.

The Swiss Group is, in principle, of the opinion that the current law and practice of Swiss courts is adequate. Some members of the Group take the view, that courts, in some cases, should differentiate more between the various levels of fault when determining the amount of damages to be compensated.

# Should the recovery of damages depend, or not depend, on the knowledge (subjective or objective) of the infringer? Please explain.

The Swiss Group is unanimously of the opinion that the knowledge of the infringer should always be required for the recovery of damages. This is one of the basic principles of Swiss tort law. However, both subjective and objective knowledge should be considered.

# 6. Should damages be elevated so as to discourage future infringement by:

a) an infringer, when a court has established infringement and awarded an injunction against that infringer,

No. It is a basic principle of Swiss tort law in general that awarded damages should not exceed the actual damage suffered by the infringed right holder. The Swiss Group is of the opinion that this should also apply in case of IP right infringements and that there is no room for elevation of damages for the mere purpose of discouraging future infringements. Rather such discouragement is one of the purposes of the criminal sanctions provided for by all Swiss IP right acts and by the civil procedural sanctions which may be imposed on the infringer in case the infringer does not abide by an injunction.

b) an infringer, when a court has established infringement but not awarded an injunction against that infringer,

NO; see above 6.a).

 c) third parties, when a court has not yet established infringement by such third parties or the existence of any potentially relevant third parties.

NO; see above 6.a). (except civil procedural sanctions in case of failure to abide by the injunction).

7. Are there any other policy considerations and/or proposals for improvement to your Group's current law falling within the scope of this Study Question?

Apart from what has been expressed above, the Swiss Group is of the opinion that no improvement is needed.

## III. Proposals for harmonisation

Please consult with relevant in-house/industry members of your Group in responding to Part III.

8. Do you believe that there should be harmonisation in relation to the role of knowledge in relation to damages? Please answer YES or NO.

NO. The role of knowledge in relation to damages is deeply intertwined with other aspects of national law in general and, in particular, with the principles of tort law of each individual jurisdiction. These general principles of tort law are not internationally harmonised and express national legal traditions. Any harmonisation would thus result in disruptions within the national law principles.

If YES, please respond to the following questions without regard to your Group's current law or practice. Even if NO, please address the following questions to the extent your Group considers your Group's current law or practice could be improved.

9.

a) Should the knowledge (subjective or objective) of the infringer affect the recovery of damages? Please answer YES or NO

YES.

- b) If the answer to 9)a) is YES, should the knowledge be (you may tick one or, if you think either suffices, both boxes)
- ⊠ subjective
- □ objective
   □
- c) How should such knowledge (for example) be established? Please tick all that apply:
- $\boxtimes$  by the right holder?
- ☑ by the infringer? (however, the burden of proof is on the right holder but the infringer has also the possibility to submit evidence supporting his alleged lack of knowledge)
- ☑ by evidence of the circumstances of the infringement?
- ⊠ by evidence of the state of mind of the infringer? (however, only by indirect evidence such as letters, witnesses etc.)
- ☐ referring only to facts available to any person?

- ☑ referring to information available only to the infringer (provided there is no fishing expedition)?
- d) How should such knowledge affect the recovery of damages?

Subjective or, at least, objective knowledge should be required. The level of knowledge may, in some cases, affect the amount that can be recovered.

- 10. Can or should damages to compensate the right holder:
- a) only be awarded where the infringer has the level of knowledge specified in Article 45(1) TRIPs

YES.

b) nevertheless be awarded if the infringer did not have the level of knowledge specified in Article 45(1) TRIPs.

NO.

- 11. What, if any, change in the level of damages or the assessment of damages is appropriate, if the infringer:
- a) had no subjective knowledge, prior to the litigation, of the existence of the IP rights that were found infringed,

At the judge's discretion, the level of damages can, but not necessarily must, be limited to the time period during which the infringer had no subjective knowledge.

b) had no subjective knowledge, prior to the litigation, of the scope of the IP rights that were found infringed because the IP right was not published in a language which is (or should be) understood by the infringer,

At the judge's discretion, the level of damages can, but not necessarily must, be limited to the time period during which the infringer had no subjective knowledge.

c) had no subjective knowledge, prior to the litigation, of the scope of the IP rights that were found infringed because the IP right was amended in the course of litigation resulting in its scope changing,

No damages are due in case such amendments result from the patent description.

 d) had a subjective belief prior to the litigation (whether gained through legal advice or otherwise) that the IP rights in question would or would not be infringed,

At the judge's discretion, the level of damages can, but not necessarily must, be limited to the time period during which the infringer had no subjective knowledge.

 e) had not undertaken searches prior to launching a new product, to determine if the new product would or might infringe,

At the judge's discretion, depending on the infringer's size and business experience, the level of damages can, but not necessarily must, be reduced.

f) had undertaken searches prior to launching a new product, to determine if the new product would or might infringe, and those searches erroneously indicated no infringement.

At the judge's discretion, depending on the other circumstances, the level of damages can, but not necessarily must, be reduced.

12. If the grant of punitive or exemplary damages (being damages greater than those required to compensate the right holder) is permitted, please indicate whether such damages should depend on the knowledge of the infringer, and if so, what objective or subjective knowledge should be required?

No punitive or exemplary damages should be permitted.

- 13. Should the conduct of the infringer, e.g. setting out to make profit from infringement which exceeds the compensatory damages payable to the right holder, justify punitive/exemplary damages greater than those required to compensate the right holder:
- a) when the infringer had some intention/knowledge of the objective of making the profit?

NO. No punitive or exemplary damages should be permitted. However, the right holder harmed by the infringement may choose to claim accounts for profits based on a different legal basis.

b) when the infringer had no intention/knowledge of making the profit, and the profit was made «accidentally»?

NO. No punitive or exemplary damages should be permitted. However, the right holder harmed by the infringement may choose to claim accounts for profits based on a different legal basis.

c) regardless of the knowledge of the infringer?

NO. No punitive or exemplary damages should be permitted. However, the right holder harmed by the infringement may choose to claim accounts for profits based on a different legal basis.

(This question does not concern compensation based on the unlawful profits of the infringer)

14. Please comment on any additional issues concerning any aspect of the role of knowledge in relation to damages you consider relevant to this Study Question.

In Switzerland the infringer's knowledge is usually not the most difficult hurdle to surmount when it comes to damages claims. The stumbling block is usually the substantiation and the proof of the damage.

 Please indicate which industry sector views provided by in-house counsel are included in your Group's answers to Part III.

We had no in-house counsels in our Group.

# **Summary**

Q279 looks into various questions in connection with the reasonable awareness in compensation for infringement of IP rights. It examines the role that objective and subjective knowledge of the infringer, the infringer's beliefs and opinions and the publication of the scope of the IP right play when it comes to awarding and to quantifying damages for IP right infringements. Q275 further covers the question whether punitive or exemplary damages (being damages greater than those required to compensate the right holder) are and should be permitted.

After summarizing the Swiss law *de lege lata* the (Swiss) working group discusses first the potential for improve-

ments to the applicable law and then the question whether a harmonization of this area of law would be welcome. Some of the Swiss Group take the view, that courts, in certain cases, should differentiate more between the various levels of fault when determining the amount of damages to be compensated. Further, the Swiss Group strongly takes the view that damages should not be elevated to discourage infringement. In particular, neither punitive nor exemplary damages would be welcome. The Swiss Group sees no need for harmonization in this area, as the role of knowledge in relation to damages is deeply intertwined with the general principles of tort law of each individual jurisdiction.

# AIPPI Q277-SGL-TM-2020 – Registrability of trade marks against public order or morality

Report of the Swiss Group

# I. Current law and practice

Please answer the below questions with regard to your Group's current laws and practice.

1.

 a) Are trade marks contrary to public order refused or invalidated under your law? Please answer YES or NO.

YES.

 b) Are trade marks contrary to morality refused or invalidated under your law? Please answer YES or NO.

YES.

c) Please state any applicable legal provisions.

Article 2(d) of the Federal Act on the Protection of Trade Marks and Indications of Source of 28 August 1992 (hereinafter »TmPA", Trade Mark Protection Act; CC 232.11; <a href="www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/274\_274\_274/en">www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/274\_274\_274/en</a>) excludes signs from trade mark protection if they are contrary to

- public policy,
- morality, or
- applicable law.<sup>1</sup>

A similar provision was already codified under former law (see Article 3 paragraphs 4 and 14, paragraph 2(2) of the Federal Act on the Protection of Factory and Trade Marks, Designations of Origin of Goods and Commercial Awards of 26 September 1890 (TmPA 1890, OC 12 1)), which was considered as an identical provision to Article 6 (2)(3) of the Paris Convention (= Article 6quinquies(B)(3) Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as revised in Stockholm on 14 July 1967, as per 4 July 2017; Paris Convention; CC 0.232.04²).3

Compared to Article 2(d) TmPA, however, Article  $6^{quinquies}(B)(3)$  Paris Convention is slightly dissimilar<sup>4</sup> as the Swiss legislator is referring to *public policy*<sup>5</sup> as a differ-

Members of the working group: Marc Wullschleger (chair), Manuel Bigler, Boris Catzelis, Marco Handle, Raphael Nusser. ent concept to *public order*.<sup>6</sup> The difference in wording is rather pedantic according to the Group's view, but makes sense as the Swiss legislator introduced with the category *applicable law* a separate category covering all enacted provisions. For the purposes of this Study Question, however, the differences will not be highlighted further and the reference to public order will include public policy and applicable law according to Article 2(d) TmPA.

On the other hand, the category *morality* remains an equivalent term from a comparative law perspective. Moreover, the concept of morality is a general principle in Swiss law and was enacted in Article 19(2) and Article 20(1) of the Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations, hereinafter CO) of 20 March 1911 (CO; CC 220). The same applies also to public policy with Article 19(2) CO. Both provisions are a source with respect to the assessment of signs which are contrary to public policy or morality.<sup>7</sup>

2.

 a) Is there an explicit definition of public order and/or morality under your law? Please answer YES or NO.

NO, there is no explicit definition in the TmPA.

<sup>1</sup> The following statements of the Swiss Group will not cover this criterion.

See «www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1970/620\_620\_620/de; https://wipolex.wipo.int/en/text/288514», last visited on July 6, 2021.

BGE 56 I 46 ff. E. 2, «Tragiseta».

BVGer vom 27. Oktober 2016 B-2781/2014, E. 3.2, «CONCEPT+» referring to the differences between Article 6quinquies (B)(3) Paris Convention and Article 2(d) TmPA. On the other hand, RKGE, MA-AA 04/00, 5 October 2000, E. 3.2, «Siddhartha» held that Article 2(d) TmPA is identical to Article 6quinquies (B)(3) Paris Convention without an indepth assessment.

See also Article 4(1)(f) of Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ L 336 of 23 December 2015 and Article 1(3)(a) of the UK Trade Marks Act 1994 which refer to the term public policy.

The term public order, however, is still known in Swiss law (see e.g. Article 27 of Federal Law on Private International Law of December 18, 1987 (IPRG; CC 291; <a href="www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/1776\_1776\_1776/de">www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/1776\_1776\_1776/de</a> and <a href="whttps://wipolex.wipo.int/en/text/577433">https://wipolex.wipo.int/en/text/577433</a>, last visited on July 6, 2021.) which at least includes violations against <a href="wpublic-policy">wpublic policy</a>» (see BGE 131 III 182 ff. E. 4.1).

<sup>7</sup> BGE 136 III 474 ff. E. 3, «Madonna» (= sic! 2011, 105; see also IIC 2012, 870 ff.).

b) If your answer is YES, please state the definition. If your answer is NO, please still indicate what you believe to be the definition.

Although there is no explicit statutory definition, Swiss case law has tried to define what is subject to public order and/ or morality. In this sense, the Swiss Supreme Court has held in general that Article 2(d) TmPA has the purpose to guarantee political and social peace by excluding signs from trade mark protection that violate the legal system, namely public policy, morality or applicable law.<sup>8</sup>

In particular regarding *morality*, <sup>9</sup> the Swiss Supreme Court has defined that a sign is contrary to good morality:

- if it leads to or encourages an immoral result;
- if the indicated purpose is being prevented; or
- if it originates from a reprehensible attitude or otherwise impedes the moral feeling.<sup>10</sup>

A violation of good morality is a question of law as evaluated from the relevant sector of the public. With respect to morality, courts refer to a Swiss citizen with a fair and equitable thinking, <sup>11</sup> which in fact leaves it to the judge or examiner in charge to define what is subject to good morality.

In general, however, the Group would like to *emphasize* that there are only a few decisions that have dealt with morality. Also, it seems rather questionable whether it makes sense to cite very old decisions with respect to morality as the assessment depends heavily on the current attitude towards morality.<sup>12</sup>

As stated with Question 1c), the term *public order* is no longer used in Swiss trade mark law. Under previous practice, the concept of public order allowed the exclusion of *misleading signs* from trade mark protection (e.g. ALPINA for Japanese watches<sup>13</sup>). With the introduction of the current TmPA, misleading signs are rejected based on Article 2 (c) TmPA only. Thus, Swiss legislation has introduced the concept of *public policy*, which is another vague legal term, but at least excludes the concept of morality or applicable law (or misleading signs). Case law defines public policy as those fundamental principles of the legal order and state institutions that guarantee order, security and peace within the society as well as good relations with other states. 16

# c) What is the difference between morality and public order?

As both terms are vague, it is difficult to draw a clear line between morality and public order.<sup>17</sup> **Morality** includes the general sense of decency or the ethical principles and standards inherent in the general legal system<sup>18</sup> and may change over the time. It prohibits the registration of marks which are racist, anti-religious, would injure religious sensibilities, or are sexually offensive.<sup>19</sup> Especially concerning marks which would potentially be sexually offensive, the tolerance level is clearly higher compared with the recent past,<sup>20</sup> although the registration practice of the Swiss Federal Institute of Intellectual Property (hereinafter IPI) remains quite

strict.<sup>21</sup> Trade marks in this field are often on the borderline and might reflect bad taste, but they regularly do not infringe basic ethical principles which would trigger the application of Article 2(d) TmPA.<sup>22</sup> In contrast, and also due to ongoing political discussions, other terms have gained a clear racist connotation which would trigger a refusal based on Article 2(d) TmPA in case of a trade mark application.<sup>23</sup>

On the other hand, principles of *public order* remain rather steady. For instance, public order refers to «fundamental principles» of a legal system, which is rather vague. Based on the category of public policy, according to Article 2(d) TmPA it would be possible to address in practice the protection of the reputation of the political system or representatives thereof.<sup>24</sup> Thus, the registration of the name of a sitting US president or a member of the Swiss Federal Council<sup>25</sup> would be contrary to public policy in Switzerland,<sup>26</sup> while it would be rather questionable to exclude such names from trade mark protection forever.<sup>27</sup> On

- 8 BGE 136 III 474 ff. E. 4.2, «Madonna».
- 9 BGE 136 III 474 ff. E. 3, «Madonna».
- 10 BGE 70 I 101 ff. E. 2, «SOS»; BGE 56 I 46 ff. E. 2, «Tragiseta».
- 11 BGE 70 I 101 ff. E. 2, «SOS»; BGE 56 I 46 ff. E. 2, «Tragiseta».
- 12 See in this respect, BGer vom 8. Januar 2021, 6B\_572/2020 or BGE 136 III 401 ff.
- 13 BGE 112 II 263 ff. E. 2a, «ALPINA»; see also BGE 70 I 101 ff. E. 2, «SOS» and BGE 56 I 46 ff.E. 2, «Tragiseta».
- 14 See BBl 1991 I 1 21: «Die irreführenden Zeichen werden nun jedoch nicht mehr dem Begriff der sittenwidrigen Zeichen untergeordnet, sondern entsprechend ihrer praktischen Bedeutung als selbständige Kategorie aufgeführt».
- 15 M. Noth, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz (MschG), 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 2 d N 18.
- 16 BVGer vom 27. Oktober 2016, B-2781/2014, E. 3.2, «CONCEPT+».
- 17 In particular, it is possible that a mark might be against morality and public order (see e.g. Swiss mark No. 714877 MON PAPE [fig.]).
- See in this respect, BGE 136 III 474 ff. E. 3, «Madonna».
- 19 BGE 136 III 474 ff. E. 3, «Madonna»; BVGer vom 12. Dezember 2018, B-4729/2018, E. 4.2, «[Fisch] (fig.)».
- 20 While «Week-End-Sex» with respect to a sex magazine was rejected (BGer, PMMBL 11/1972 I 67) based on earlier practise, it seems no longer reasonable to reject such a mark based on Article 2(d) TmPA (contra L. DAVID, in: H. Honsell/N. P. Vogt/L. David [Hg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht. Markenschutzgesetz. Musterund Modellgesetz, 2 Aufl., Basel 1999, MSchG 2 N 77).
- 21 E.g. the international registration No. 1178748 MINDFUCK was refused protection in Switzerland, as it was considered to be contrary to morality (BVGer vom 23. März 2017, B-883/2016). The international registration No. 1512798 WTF! with protection in Class 34 was provisionally rejected in Switzerland as the IPI argued that WTF! was offensive. However, the mark proceeded to registration after the argumentation was successfully challenged.
- 22 See also E. Marbach, SIWR III/1, Basel 2009, N 671.
- 23 In this sense, a trade mark *Neger* (German for negro or nigger) would not be registered with respect to shoe cream (refering to this example in the literature David (Fn. 20), MSchG 2 N 71). Also with respect to food (e.g. *Mohrenkopf* in German which literally means negro's head) or other goods and services, these terms are not acceptable.
- 24 M. Berger, Sittenwidrige Zeichen sind nicht schutzfähig, 125 Jahre Markenhinterlegung, sic! Sondernummer 2006, 41 ff.; see also IGE, Richtlinien in Markensachen, 1.1.2019, Teil 5, Ziff. 6, 167.
- 25 See <a href="www.admin.ch/gov/en/start/federal-council/members-of-the-federal-council.html">www.admin.ch/gov/en/start/federal-council/members-of-the-federal-council.html</a>, last visited on July 6, 2021.
- 26 In this sense, the guidelines of the IPI (IGE, Richtlinien in Markensachen, 1.1.2019, Teil 5, Ziff. 6, 167).
- 27 In this sense, it is not certain whether the marks Adholff (for toilet paper; AGE MA 36/1974, 1999, referring to Adolf Hitler) or Mao-

the other hand, the category of applicable law according to Article 2(d) TmPA would prevent the registration and use of trade marks that violate federal law and applicable international treaties.<sup>28</sup>

3.

a) Is this ground applied to the trade mark per se,
 i.e. to the intrinsic qualities of the trade mark in question?
 Please answer YES or NO.

YES.

b) Please explain.

Article 2(d) TmPA is applied to trade mark applications without taking the actual or future use into account.<sup>29</sup> In this sense, Article 2(d) TmPA does not prevent the use of trade marks which are contrary to public order or morality.

4.

- a) What is the relevant date for applying the ground of public order or morality?
- (i) date of application of the trade mark
- (ii) date of the examination/assessment by the office or the
- (iii) date of filing of the proceedings (e.g. when the invalidation request is filed)
- (iv) other, namely \_\_\_\_\_

The relevant date is the date of the examination/assessment by the office or the court (ii).<sup>30</sup>

- b) Bearing in mind that views regarding morality and public order can be dynamicand change over time, which of the following is possible?
- (i) refile a trade mark that has been refused or declared invalid for being contrary to public order or morality
- (ii) file a new action against a trade mark that previously survived a challenge on this ground
- (iii) other, namely \_\_\_\_\_

It is possible to: (i) refile a trade mark that has been refused or declared invalid for being contrary to public order or morality; and (ii) file a new action against a trade mark that previously survived a challenge on this ground. However, the latter would require a balance of the interests at stake, at least if the trade mark in question was valid at the time of registration, but has become invalid since due to a change in morality or public order.<sup>31</sup>

 Must this ground apply in the entire territory14 covered by the trade mark? Please answer YES or NO.

NO. From the Swiss perspective, however, it should also be highlighted that the IPI will assess a trade mark in the light of the local official languages (German, French, Italian, Rhaeto-Romanic) as well as English and will even take into account that some languages are spoken by important minorities in Switzerland (e.g. Portuguese, Albanian, Serbian, Croatian, Spanish, Turkish<sup>32</sup>).<sup>33</sup> Thus, immoral terms would be rejected during trade mark application.<sup>34</sup>

# 5. From whose perspective is it judged whether or not a trade mark is contrary topublic order or morality?

- (i) the relevant consumer
- (ii) the general public
- (iii) a reasonable person with average thresholds of sensitivity and tolerance, taking into account the context in which the mark may be encountered
- (iv) other, namely

With respect to *morality*, the perspective is another (iv); the average member of the potentially affected population group or religious community is decisive with respect to morality.<sup>35</sup>

On the other hand, a rejection based on *public policy* is judged from the perspective of the general public (ii).<sup>36</sup>

Applicable law, constituting the third ground within Article 2 letter (d) TmPA, will be applied from the perspective of a judge (iv).

# 6. What factor or factors are taken into account when assessing whether a trademark is contrary to public order or morality?

(i) the meaning of the words or other elements contained in the mark

mint (for confectionery and referring to Mao Zedong) would be still rejected.

<sup>28</sup> Noth (Fn. 15), MSchG 2 d N 9, 22.

<sup>29</sup> See in this respect, BGE 106 II 245 ff. E. 2b, «ROTRING» (so-called principle of being bound by the registry «Grundsatz der Registergebundenheit»).

<sup>30</sup> See in this respect, RKGE, sic! 2004, 936, «BIN LADIN».

<sup>31</sup> See Noth (Fn. 15), MSchG 2 d N 86; M. Städeli/S. Brauchbar Birk-Häuser, in: L. David/M. R. Frick (Hg.), Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG)/Wappenschutzgesetz (WschG), 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 2 N 334.

<sup>32</sup> BGE 120 II 144 ff., «Yeni Raki».

<sup>33</sup> See <a href="www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/population/languages-religions/languages.html">www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/population/languages-religions/languages.html</a>, last visited on July 6, 2021; IGE, Richtlinien in Markensachen, 1.1.2019, Teil 5, Ziff. 6, 166.

<sup>34</sup> In this sense, it would be likely that hijo de puta (= son of a bitch) would not be accepted with respect to goods in class 9 such as media.

<sup>35</sup> BGE 136 III 474 ff. E. 4.2, «Madonna».

<sup>36</sup> In this context, the perspective of the general public is sometimes also considered as the perspective of the state («Sicht des Staates»; see SHK-Noth, Art. 2 lit. d N 9; Städeli/Brauchbar Birkhäuser (Fn. 31), MSchG 2 N 331).

- (ii) the background or origin of the words or other elements contained in the mark
- (iii) the identity or origin of the applicant/registrant
- (iv) the designated goods and/or services
- (v) the goods and/or services for which the mark is used in practice by the applicant/registrant
- (vi) fundamental rights (e.g. freedom of speech/expression)

	,				
(::	\ - 41	1			
( V11	ı otner.	namely			

First of all, the assessment relies on the meaning (i) and designated goods and/or service (iv). At least when it comes to marks which might be immoral, there is an argument that the commercial use of the sign is generally accepted through habituation (v). $^{37}$ 

The Group also takes the view that the background or origin of the words or other elements contained in the mark might be considered within the assessment. In this respect, it seems difficult to distinguish between (i) meaning and (ii) background or origin of the words or other elements contained in the mark.

In some cases, the identity of the applicant (iii) is taken into account when it comes to public order (e.g. names of politicians or magistrates may be excluded from trade mark protection, unless the respective politician or magistrate applies for the trade mark). However, this factor overlaps also with the (i) meaning and/or (ii) background or origin of the words or other elements contained in the mark.

Finally, fundamental rights (vi) have obviously an effect in general.

# 7. In what types of proceedings can the morality and/or public order ground beinvoked?

- (i) examination (i.e. ex parte examination by the trade mark office)
- (ii) opposition proceedings (i.e. inter partes proceedings before the trade mark is approved for registration, or after registration in jurisdictions with post-registration oppositions)
- (iii) invalidation/cancellation proceedings before the trade mark office (i.e. inter partes proceedings after the trade mark is approved for registration)
- (iv) invalidation/cancellation proceedings before a court (i.e. inter partes proceedings after the trade mark is approved for registration)
- (v) other, namely \_\_\_\_\_

Morality and/or public order grounds may be invoked during the (i) examination proceedings and (iv) invalidation/cancellation proceedings before a court. The latter includes the revocation based on changed views regarding morality.<sup>38</sup> In addition, it is possible to file cancellation proceedings before a court with respect to a trade mark that, at the time of examination by the Office, was (and still is) contrary to public order or morality and, therefore, has been wrongfully registered.<sup>39</sup> At the same time, the morality and/or

public order ground can be invoked as a defense in infringement proceedings.

- II. Policy considerations and proposals for improvements of your Group'scurrent law
- Can your Group's current laws or practice relating to the registrability of trade marks contrary to public order or morality be improved? Please explain.

The Group is of the opinion that the IPI and Swiss courts should apply a more liberal standard when assessing whether a trade mark is contrary to public order and/or morality. To implement this more liberal standard, the Group has the following proposals:

- a. It should be assessed from the perspective of the relevant consumer whether or not a trade mark is contrary to public order and/or morality because it is only the consumer of the claimed goods/services that is possibly offended by such trade mark. This does not preclude that a trade mark may be refused only because a minority (such as members of religious communities) is offended, as long as there are relevant consumers that are part of this minority. However, there should be no rule to automatically decide in favour of the offended members of the affected minority. Rather, a balance of interests between the non-offended consumers and the offended consumers would be required in such cases.
- b. The Swiss authorities should adhere to the rule that a trade mark may be refused only in clear cases of contradiction against public order and/or morality, and that in case of doubts or in borderline cases, the trade mark in question should be registered (according to the principle *in dubio pro reo* «when in doubt for the accused»).
- 9. Are there any other policy considerations and/or proposals for improvement to your Group's current law falling within the scope of this Study Question?

The Group considers it worth examining whether administrative cancellation proceedings before the IPI based on absolute grounds for refusal (Article 2 TmPA) – which would include contradiction against public order and/or morality – should be implemented (similar to the cancellation proceedings before the EUIPO).

For instance, alcoholic beverages which have been used along with a religious symbol by the applicant for a long time (most recently BVGer vom 5. Februar 2020, B-1440/2019, E. 6.4, «[Hirsch] (fig.)»; see also BVGer vom 12. Dezember 2018, B-4729/2018, E. 4.2 – «[Fisch] (fig.)»; BGE 136 III 474 ff. E. 4.2, «Madonna»; BGE 145 III 178 ff. E. 2.3.3, «Apple»). In this case, the courts take the view that it is possible to establish a secondary meaning even in the field of immoral signs

<sup>38</sup> RKGE, sic! 2004, 932 ff., «BIN LADIN».

<sup>39</sup> See BGE 140 III 297 ff. E. 5.1, «Keytrader».

# III. Proposals for harmonization

Please consult with relevant in-house/industry members of your Group in responding to Part III.

# 10. Do you believe that there should be harmonization in relation to the registrability of trade marks contrary to public order or morality?

If YES, please respond to the following questions without regard to your Group's current law or practice.

Even if NO, please address the following questions to the extent your Group considers your Group's current law or practice could be improved.

NO. A global harmonization of the definition of public order and morality on which (all) Paris Convention members can agree, is unlikely. A possible harmonization could be a harmonization of the assessment of public order or morality, e.g. that the vague terms public order and morality should be assessed based on the perception of the relevant consumer circles (and not vague terms as "the general public") and the possibility to prove the consumer's perception and understanding of an alleged immoral or against public order sign with surveys.

11.

 a) Should trade marks contrary to public order be refused or invalidated? Please answer YES or NO.

YES.

 Should trade marks contrary to morality be refused or invalidated? Please answer YES or NO.

YES.

12.

 a) Should there be an explicit definition of public order or morality? Please answer YES or NO.

NO. The vagueness and indefiniteness of the legal terms public order and morality was the intention of the negotiators of the Paris Convention, national legislators and regional legislators (European Union). The purpose being that national courts should be able to assess both terms on a case-by-case basis and the present views and opinions of public order and morality at the time a decision is rendered. For this reason, public order and morality standards may clearly differ between Paris Convention member countries

b) If your answer is YES, please state the definition.

N/A.

c) What should be the difference between morality and public order?

Morality concerns personal, religious and sexual feelings, while public order involves signs that would «glorify» violence, criminal offences, war, terror, racism, drugs, dictators, etc

# 13.

a) Should this ground be applied to the trade mark per se,
 i.e. to the intrinsic qualities of the trade mark in question?
 Please answer YES or NO.

YES.

b) Please explain.

An immoral sign or a sign which contrary to public order should per se not be used to distinguish goods or services from one company from those of another company.

14.

- a) What should be the relevant date for applying the ground of public order or morality?
- (i) date of application of the trade mark
- (ii) date of the examination/assessment by the office or the court
- (iii) date of filing of the proceedings (e.g. when the invalidation request is filed)
- (iv) other, namely \_\_\_\_\_

The Group takes the view that in trade mark registration proceedings, the date of the examination (ii) should be decisive. If the trade mark is challenged after the registration for being contrary to public order or morality, the date of the assessment by the office or court (ii) dealing with the challenge should be decisive.

- b) Bearing in mind that views regarding morality and public order can be dynamic and change over time, which of the following should be possible?
- (i) refile a trade mark that has been refused or declared invalid for being contrary to public order or morality
- (ii) file a new action against a trade mark that previously survived a challenge on this ground

(iii) other, namely	
---------------------	--

In the Group's view, the approach currently adopted under Swiss law is appropriate (see Question 4.b). Hence, the Group considers that it should be possible to refile a trade mark that has previously been refused or declared invalid for being contrary to public order or morality (i). Also, it should in principle be possible to refile an action against a

trade mark that previously survived an invalidity challenge on this ground (ii).

c) Should this ground apply in the entire territory covered by the trade mark? Please answer YES or NO.

YES.

# 15. From whose perspective should it be judged whether or not a trade mark is contrary to public order or morality?

- (i) the relevant consumer
- (ii) the general public
- (iii) a reasonable person with average thresholds of sensitivity and tolerance, taking into account the context in which the mark may be encountered
- (iv) other, namely

The Group considers that the perspective of the relevant consumer should be decisive (see Question 8).

# 16. What factor or factors should be taken into account when assessing whether a trade mark is contrary to public order or morality?

- (i) the meaning of the words or other elements contained in the mark
- (ii) the background or origin of the words or other elements contained in the mark
- (iii) the identity or origin of the applicant/registrant
- (iv) the designated goods and/or services
- (v) the goods and/or services for which the mark is used in practice by the applicant/registrant
- (vi) fundamental rights (e.g. freedom of speech/expression)

(vii	) other, namely	
------	-----------------	--

In the Group's view, the primary factors in the assessment should be the meaning of the words or other elements contained in the mark (i), their background (ii) to the extent known to the relevant consumer, and the designated goods and/or services (iv). Further, fundamental rights (vi) such as freedom of expression, economic freedom or freedom of religion should be considered. The identity of the applicant/registrant (iii) should be taken into account only in the event that the trade mark would be considered immoral or contrary to public policy if registered by someone other than the applicant/registrant, i.e. if the immorality or violation of public order lies in the person of the applicant/registrant. By contrast, in particular the goods and/or services for which the mark is actually used by the applicant/registrant (v) should not be considered.

# 17. In what types of proceedings should it be possible to invoke the morality and/or public order ground?

- (i) examination (i.e. ex parte examination by the trade mark office)
- (ii) opposition proceedings (i.e. inter partes proceedings before the trade mark is approved for registration, or after registration in jurisdictions with post-registration oppositions)
- (iii) invalidation/cancellation proceedings before the trade mark office (i.e. inter partes proceedings after the trade mark is approved for registration)
- (iv) invalidation/cancellation proceedings before a court (i.e. inter partes proceedings after the trade mark is approved for registration)
- (v) other, namely \_\_\_\_\_

It should be possible to invoke the morality or public order ground for refusal in examination (i) as well as in invalidation/cancellation proceedings before both the trade mark office (iii) and courts (iv). The Group further takes the view that it should in principle be possible to invoke the ground for refusal in opposition proceedings (ii). However, the Group would consider it sufficient if it were possible to suspend opposition proceedings pending the conclusion of separate *inter partes* invalidation/cancellation proceedings between the parties. Finally, the Group believes that it should be possible to raise a nullity/invalidity defense in infringement proceedings (v) on the grounds that the allegedly infringed trade mark is contrary to morality or public order.

# 18. Please comment on any additional issues concerning any aspect of the registrability of trade marks contrary to public order or morality you consider relevant to this Study Question.

At the stage of the examination procedure, the IPI must refuse trade marks contrary to public order or morality, even in borderline cases. 40 Some scholars share the opinion that trade marks contrary to public order or morality should only be refused or invalidated in obvious cases. 41

In accordance with the right to equality in the breach of the law, a trade mark contrary to public order or morality may be protected, provided that there is a continuous unlawful practice of granting protection to comparable trade marks and that the authority concerned does not intend to deviate from such practice in the future.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> BGE 136 III 474 ff. E. 6.5, «Madonna»; IGE, Richtlinien in Markensachen, 1.1.2019, Teil 5, Ziff. 3, 114; contra Nотн (Fn. 15), MSchG 2 d N 16.

<sup>41</sup> BERGER (Fn. 24), 44; NOTH (Fn. 15), MSchG 2 d N 16; CH. WILLI, MschG. Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 2 N 262; contra S. Fraefel/E. Meier, in: J. de Werra/P. Gilliéron (éd.), Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LPM 2 N 151; Städeli/Brauchbar Birkhäuser (Fn. 31), MSchG 2 N 333.

<sup>42</sup> BGer, sic! 2005, 278, «Firemaster»; BGE 135 III 648 ff. E. 4, «UNOX (fig.)»; BVGer vom 27. Oktober 2016, B-2781/2014, E. 7.3, «CONCEPT+»; IGE, Richtlinien in Markensachen, 1.1.2019, Teil 5, Ziff. 3,

Even though foreign registrations do not give rise to a claim for registration in Switzerland and foreign decisions are not considered as precedents, 43 the fact that a trade mark has been registered abroad may be taken into account as an indication when applying the ground of public order or morality.44

19. Please indicate which industry sector views provided by in-house counsel are included in your Group's answers to Part III.

N/A.

#### **Summary**

In many jurisdictions, a trade mark may be refused or invalidated if it is deemed to be contrary to morality or public order. In recent years, case law has shown contradictory outcomes for the same trade mark in different jurisdictions and decisions of the highest courts regarding important underlying principles. For this reason, AIPPI believes that it is worthwhile to study whether elements of these grounds for refusal and invalidity can be harmonized. The AIPPI Swiss Group discussed the AIPPI questions with great interest and detected the possibility that the Swiss examination practice could apply a more liberal approach, in particular when it comes to trade marks which might conflict with morality. From a global perspective, however, the AIPPI Swiss Group has concluded that a definition of public order and morality on which all Paris Convention members can agree, is unlikely. Thus, a possible harmonization might only involve a harmonization of the assessment of public order or morality, e.g. that the vague terms public order and morality should be assessed based on the perception of the relevant consumer circles (and not vague terms as «the general public») as well as the possibility of using surveys to prove the consumer's perception and understanding of a sign which is allegedly immoral or contrary to public order.

<sup>115;</sup> D. ASCHMANN/M. NOTH, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 2 N 40.

BGE 136 III 474 ff. E. 6.3, «Madonna»; BVGer vom 23. März 2017, B-883/2016, E. 4.5, «Mindfuck»; IGE, Richtlinien in Markensachen, 1.1.2019, Teil 5, Ziff. 3, 117; ASCHMANN/NOTH (Fn. 42), MSchG 2

BGE 136 III 474 ff. E. 6.3, «Madonna»; BVGer vom 23. März 2017, B-883/2016, E. 4.5, «Mindfuck»; Aschmann/Noth (Fn. 42), MSchG 2 N 40; Marbach (Fn. 22), N 224; Noth (Fn. 15), MSchG 2 d N 15; contra IGE, Richtlinien in Markensachen, 1.1.2019, Teil 5, Ziff. 3, 117; Fraefel/Meier (Fn. 41), LPM 2 N 151.

# Die Seite der Schweizerischen Lauterkeitskommission |

# La page de la Commission Suisse pour la Loyauté



# «Sportclub-Magazin»

Entscheid der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLKE) vom 26. Mai 2021 (Plenum)

# SLK-GS B.15a (Trennungsgrundsatz; Abgrenzung redaktionelle Information/kommerzielle Kommunikation).

Eine Kammer kann dem Plenum der SLK einen Fall zur Beurteilung anstelle eines eigenen Entscheides unterbreiten, wenn es sich um eine grundlegende Frage handelt und keine Präjudizien bestehen (E. 4 [Kammer<sup>1</sup>]).

Ein Magazin eines Sportclubs ist in seiner Gesamtheit dann als «kommerzielle Kommunikation» zu qualifizieren, wenn es sich bei den Inhalten nicht um redaktionelle Beiträge handelt. Als redaktioneller Inhalt gilt eine Berichterstattung und Auseinandersetzung über Themen von allgemeinem Interesse durch eine unabhängige und neutrale Redaktion als Beitrag zur Unterrichtung und Meinungsbildung. Diesem Beitrag liegt eine objektive neutrale Berichterstattung des Medienunternehmens zugrunde (E. 2 und 5).

Ein kommerzieller Charakter ergibt sich auch daraus, dass das Magazin Inserate und je einzelne kommerzielle Beiträge enthält, womit erkennbar wird, dass das Unternehmen als gleichzeitige Herausgeberin in eigener wirtschaftlicher Absicht handelt (E. 4).

Sperrwirkung des «Stopp-Werbung»-Klebers

Ein Ausnahmetatbestand bezüglich der Sperrwirkung des «Stopp Werbung»-Klebers im Sinne von Grundsatz Nr. C.4 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 liegt nicht vor (E. 3).<sup>2</sup>

Règle de la CSL nº B. 15a (principe de séparation; distinction entre information rédactionnelle et communication commerciale). Une chambre peut soumettre une affaire au jugement du plénum de la CSL au lieu de rendre sa propre décision si cette affaire concerne une question fondamentale et qu'il n'existe aucun précédent (consid. 4 [Chambre<sup>3</sup>])

Doit être qualifié dans sa totalité comme «communication commerciale», un magazine de club sportif, dont le contenu n'est pas constitué de contributions rédactionnelles. Par contenu rédactionnel, on entend des reportages et des débats sur des sujets d'intérêt général réalisés par une équipe éditoriale indépendante et neutre et visant à contribuer à l'information et à la formation d'opinion. Cette contribution se base sur des reportages objectifs et neutres réalisés par l'entreprise de médias (consid. 2 et 5).

Le caractère commercial est également constaté du fait que le magazine contient divers publicités et contributions commerciales, ce qui permet de déterminer que l'entreprise, étant donné qu'elle opère simultanément en tant qu'éditrice, agit avec une intention économique propre (consid. 4).

Effet de blocage de l'autocollant «Stop – Pas de publicité»

En espèces, aucune circonstance dérogatoire en ce qui concerne l'effet de blocage de l'autocollant «Stop – Pas de publicité» au sens de la règle n° C.4 al. 2 ch. 3 et 4 ne peut être constatée (consid. 3).<sup>4</sup>

Der Beschwerdeführer erhielt in seinem Briefkasten ein Magazin des Sportclubs. Dieses wurde unadressiert an alle Haushalte im Kanton Zug verteilt. Er macht geltend, dass dieses Magazin kommerzieller Natur sei, weshalb die Zustellung trotz «Stopp Werbung»-Kleber unzulässig sei.

Die Beschwerdegegnerin ist ein Unternehmen, das die Verteilung an Haushalte besorgt. Sie stellte sich auf den Standpunkt, dass es sich um eine zulässige Zustellung handle, da das Magazin nicht als kommerzielle Kommunikation zu beurteilen sei.

Die II. Kammer als erstbehandelnde Instanz hat diesen Fall dem Plenum unterbreitet, da diese Beschwerde eine

Mitgeteilt von MISCHA SENN, Prof. Dr. iur., Fachexperte und Vizepräsident der SLK, Zürich.

Die nachfolgenden Erwägungen des Plenums werden nur mit E.X wiedergegeben.

<sup>2</sup> Die Leitsätze und die Sachverhaltsdarstellung sind nicht Bestandteil des offiziellen Entscheides; sie stammen vom Berichterstatter.

Les considérations du Plénum qui suivent sont indiquées par «consid. X» uniquement.

Les principes directeurs et l'exposé des faits ne font pas partie de la décision officielle; ils émanent du rapporteur.

grundlegende Frage aufwirft und keine Präjudizien der Lauterkeitskommission zu einem solchen Sachverhalt bestehen.

Das Plenum qualifizierte das Magazin in seiner Gesamtheit als kommerzielle Kommunikation und hat die Beschwerde gutgeheissen.

#### Erwägungen der II. Kammer:

1

Nach Auffassung des Beschwerdeführers ist das Magazin kommerzieller Natur, weshalb die Zustellung trotz «Stopp Werbung»-Kleber unzulässig gewesen sei.

2.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Es handle sich hierbei um das Magazin eines Sportclubs, welches keine vordergründig kommerzielle Zwecke verfolge.

3.

Strittig ist demnach die Frage, ob ein Magazin eines Sportclubs, welches sowohl über die Profimannschaften dieses Vereins informiert als auch Themen aus dem Nachwuchssport behandelt, als «kommerzielle Kommunikation» gilt, die von der Sperrwirkung des «Stopp-Werbung»-Klebers erfasst wird (vgl. dazu Grundsatz Nr. A.3 sowie Grundsatz Nr. C.4 Abs. 2 Ziff. 3 der Lauterkeitskommission, SLK).

4.

Da es sich vorliegend nach Meinung der Zweiten Kammer um eine Beschwerde von grundlegender Frage handelt und keine Präjudizien der Lauterkeitskommission zu einem solchen Sachverhalt bestehen, unterbreitete die Zweite Kammer die Sache im Sinne von Art. 15 Abs. 2 des Geschäftsreglements der Lauterkeitskommission mit Beschluss vom 18. November 2020 dem Plenum zur Beurteilung.

# Erwägungen des Plenums:

1.

Das Magazin besteht aus Beiträgen über und um den Sportclub X, wobei es zudem Inserate von Sponsoren und anderen Unternehmen enthält. Gemäss Angaben der Beschwerdegegnerin informiert das Magazin «primär über die Aktivitäten des X und dessen Angebote». Es wurde unadressiert an alle Haushalte im Kanton Zug «gestreut».

2

Es ist damit über die Abgrenzung zwischen redaktioneller Information und kommerzieller Kommunikation (vgl. dazu auch die Überschrift des Grundsatzes Nr. B.15a der SLK) zu befinden. Der Begriff der *redaktionellen Information* kann mit *redaktionellem Beitrag* gleichsetzt werden. Zu diesen Bezeichnungen gibt es keine verbindliche Formulierung in einschlägigen Abhandlungen zur Kommunikationswissenschaft oder Publizistik. Indessen kann auf die Formel zurückgegriffen werden, welche im Anhang Nr. 11 zu § 3 des

deutschen UWG aufgeführt ist: Als redaktioneller Inhalt gilt eine «Berichterstattung und Auseinandersetzung über Themen von allgemeinem Interesse durch eine unabhängige und neutrale Redaktion als Beitrag zur Unterrichtung und Meinungsbildung». Bei einem solchen redaktionellen Beitrag geht es also um eine objektive neutrale Berichterstattung durch das Medienunternehmen selbst (vgl. dazu M. SENN, Influencer-Marketing und die Rechtswirklichkeit, Jusletter 16. Dezember 2019, Rz. 8 m.w.H.). Dies deckt sich auch mit Ziff. 3. der Richtlinien der Lauterkeitskommission zur Auslegung der Rechtswirkung des «Stopp Werbung»-Klebers. Demnach entfaltet der Kleber keine Stoppwirkung gegenüber Publikationen, deren Inhalte durch eine unabhängige Redaktion verfasst wurden und welche keine Empfehlungen zu den Produkten oder Dienstleistungen des Absenders beinhaltet.

3.

Bei den Beiträgen im Magazin «Y» liegen diese Voraussetzungen indessen nicht vor, und zwar aufgrund des Absenders als auch des Inhalts: Sie stammen weder von einer unabhängigen und neutralen Redaktion noch stellen sie einen Beitrag zur Unterrichtung und Meinungsbildung dar. Auch die gestalterischen Abgrenzungen der Beiträge zu den (reinen) Inseraten bewirken noch keinen Statuswechsel zu einem redaktionellen Beitrag. Das hat zur Folge, dass die Beiträge nicht als redaktionelle Information zu werten sind. Mangels anderer Formen von Beiträgen als diesen beiden (redaktionell - kommerziell) bleibt damit nur die Zuordnung als kommerzieller Beitrag. Die (redaktionell aufgemachten) Beiträge im Magazin «Y» sind somit als kommerzielle Kommunikation zu qualifizieren. Zudem handelt es sich dabei um Anpreisungen der eigenen Dienstleistungen des Absenders (Berichte zur sportlichen Tätigkeit des professionellen Sportclubs X). Eine Ausnahme der Sperrwirkung des «Stopp Werbung»-Klebers im Sinne von Ziff. 3 der Richtlinien der Lauterkeitskommission liegt somit auch nicht vor (vgl. dazu Grundsatz Nr. C.4 Abs. 2 Ziff. 3 und 4).

4.

Insgesamt handelt es sich beim Magazin «Y» um ein Informationsblatt, das wie erwähnt Inserate und kommerzielle Beiträge enthält. Es liegt demnach ein Konglomerat einer interessengeleiteten Werbung vor. Das ist auch daran zu erkennen, dass die Herausgeberin des Magazins das als gewinnorientierte Aktiengesellschaft konstituierte Unternehmen X ist und ihre Publikation als «das Magazin zum X» bezeichnet wird (vgl. Impressum, S.54 des Magazins). Dieses Unternehmen handelt somit in eigener wirtschaftlicher Absicht (vgl. dazu M. Senn, Influencer-Marketing, Rz. 12), womit der kommerzielle Charakter auch in dieser Hinsicht ersichtlich ist.

5.

Da wie festgestellt alle Teile des Magazins kommerzielle Inhalte enthalten, ist das Produkt selbst – nämlich das Magazin als Gesamtes – als kommerzielle Kommunikation zu

# Berichte | Rapports

qualifizieren. Dass es sich um eine solche handelt, dürfte auch vom (informierten, aufmerksamen und verständigen) Durchschnittskonsumenten erkennbar sein.

6.

Aus diesen Gründen ist die Beschwerde gutzuheissen.

# Besprechung | Compte rendu

# Nils Graber

# Die Rückrufverpflichtung des Unterlassungsschuldners im Lauterkeits- und Immaterialgüterrecht

Voraussetzungen, Inhalt und Folgen

Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2021, XIX + 290 Seiten, EUR 99.80, ISBN 978-3-339-12328-2

Es gibt grundsätzlich zwei Arten juristischer Dissertationen: Diejenigen, die «in die Breite» gehen, also neue Querbezüge zwischen verschiedenartigen Themengebieten aufdecken, und diejenigen, die sich der detaillierten Durchdringung eines eng eingegrenzten Spezialthemas widmen. NILS GRA-BER hat letztere Variante gewählt und analysiert in seiner Dissertationsschrift auf 268 Textseiten das spezifische Problem der «Rückrufverpflichtung des Unterlassungsschuldners im Lauterkeits- und Immaterialgüterrecht», also die Frage, inwieweit ein Unterlassungsschuldner in den genannten Rechtsgebieten aufgrund seiner Unterlassungsverpflichtung über das bloße Unterlassen hinaus auch zum Rückruf der rechtsverletzenden Gegenstände von unabhängigen Dritten verpflichtet ist. Anlass der Untersuchung sind drei neuere Entscheidungen des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH), mit welchen dieser nur «vermeintlich» die «auf Ebene der Oberlandesgerichte seit Jahrzehnten strittige Frage nach der Rückrufpflicht des Unterlassungsschuldners» (S. 1) beendete. Da nach Ansicht des Verfassers der Inhalt der Entscheidungen «keineswegs zu einem Ende der Diskussionen» (S. 2) führte, sondern sich in ihrer Folge vielmehr «etliche Problemfelder» (ebd.) auftaten, ist es Ziel von Grabers Arbeit, «die entstandenen Unsicherheiten über die Voraussetzungen für die Rückrufverpflichtung des Unterlassungsschuldners im Lauterkeits- und Immaterialgüterrecht und die sich daraus ergebenden Konsequenzen auszuräumen» (S.3).

Angesichts der immensen rechtlichen und wirtschaftlichen Bedeutung des Unterlassungsanspruchs als zentraler immaterialgüter- und lauterkeitsrechtlicher Rechtsbehelf handelt es sich in der Tat um eine bedeutende Thematik, die nach der Entwicklung ausgewogener Lösungen verlangt. GRABERS methodischer Ansatz zur Beantwortung seiner Forschungsfrage ist ein rechtsdogmatischer und praxisorientierter: Er analysiert die einschlägigen tatbestandlichen Voraussetzungen der Rückrufverpflichtung anhand der juristischen Auslegungscanones und legt dabei einen besonderen Fokus auf die Auseinandersetzung mit zur Problematik ergangener höchstrichterlicher und instanzgerichtlicher Rechtsprechung.

Nach einem einleitenden Problemaufriss und Darstellung des Gangs der Untersuchung bietet der Verfasser in Kapitel 2 zunächst einen Überblick über die Entwicklung

Besprochen von Stefan Scheuerer, Ass. iur., wissenschaftlicher Mitarbeiter, München.

der Rechtsprechung zur Rückrufverpflichtung, die er in die Zeit vor und nach den Leitentscheidungen des Bundesgerichtshofs «Hot Sox», «Rückruf von RESCUE-Produkten» und «Luftentfeuchter» untergliedert. Besonders interessant sind dabei die Ausführungen (S. 20 ff.) zur Frage, inwieweit «klassische» Rückrufkonstellationen der analogen Welt mit dem Umfang der Pflicht zur Entfernung rechtswidriger Inhalte aus dem Internet vergleichbar sind. Im Übrigen systematisiert der Verfasser die Erwägungen der früheren instanzgerichtlichen Rechtsprechung anschaulich in zwei Lager: eine «einschränkende Ansicht» (S. 13), nach welcher «den Unterlassungsschuldner bei fehlender Verfügungsbefugnis bzw. fehlender rechtlicher Einflussmöglichkeit keine Rückrufpflicht treffen könne» (ebd.), und eine «umfassende [...] Ansicht, die eine Verfügungsmacht und eine rechtliche Einflussmöglichkeit des Schuldners nicht als essentielle Voraussetzung für die Annahme einer Rückrufplicht des Schuldners sah» (S. 14). Graber stellt fest, der BGH habe sich in den genannten Leitentscheidungen der umfassenden Ansicht angeschlossen (S. 27, 36), und arbeitet als deren «Essenz» heraus, dass nicht länger rechtliche Einwirkungsmöglichkeiten Voraussetzung einer solchen Verpflichtung seien, sondern bereits tatsächliche genügten (S. 36 ff.). Dass der Verfasser im Rahmen der Darstellung der «Zeit nach den Leitentscheidungen» (S. 38 ff.) bereits in Literatur und instanzgerichtlicher Rechtsprechung an den BGH-Entscheidungen geübte Kritik aufführt, die er an späterer Stelle im Rahmen der eigenen Auseinandersetzung mit den Sachargumenten wieder aufgreifen wird, führt zu gewissen inhaltlichen Wiederholungen im Laufe der Arbeit. Obgleich eine einmalige, zusammenhängende Diskussion der Sachargumente wohl übersichtlicher gewesen wäre, handelt es sich bei der gewählten Aufbauentscheidung freilich um eine vertretbare und gängige, die insbesondere spezifisch am Zeitstrahl der Diskussionsentwicklung interessierten Leserinnen und Lesern einen Mehrwert bietet.

In Kapitel 3 widmet sich Graber im Detail den tatbestandlichen Voraussetzungen der Verpflichtung zum Rückruf, wobei er zunächst abstrakt die «Handlungspflichten des Unterlassungsschuldners gegenüber unabhängigen Dritten» darstellt (S. 53 ff.) und diese Kriterien sodann auf die Verpflichtung zum Rückruf «überträgt» bzw. anwendet (S. 102 ff.). Die nach dem BGH für eine solche Verpflichtung erforderlichen Kriterien sind ein «wirtschaftlicher Vorteil» (S. 73 ff.), dass also «das Handeln des Dritten dem Unterlassungsschuldner wirtschaftlich zugutekommen muss» (S. 77), die «Erwartbarkeit» (S. 78 ff.), dass also der Unterlassungsschuldner nur auf solche Dritten einwirken muss, «bei denen er mit weiteren Verstößen ernstlich rechnen muss» (S. 78), sowie das Bestehen lediglich «tatsächlicher Einwirkungsmöglichkeiten» (S. 81 ff.) in Abkehr von der früheren Maßgeblichkeit (auch) rechtlicher Einwirkungsmöglichkeiten. Besonders interessant sind Grabers Ausführungen zur «Einflussmöglichkeit aufgrund der tatsächlichen Beziehung» (S. 82), wonach es zur Vermeidung «unbilliger und willkürlicher» Ergebnisse seiner Ansicht nach nicht auf die Marktmacht des Schuldners ankommen dürfe, sowie zur «Einflussmöglichkeit aufgrund der Interessenlage» (S. 83), wonach ein gesteigertes Eigeninteresse des Dritten an der Vornahme der Beseitigungshandlung ebenfalls nicht maßgeblich sein könne, da die Zurechnung ansonsten «dem Zufall überlassen» (ebd.) wäre. Überzeugend kommt der Verfasser zum kritischen Ergebnis, dass der BGH «das Kriterium der Einflussmöglichkeit faktisch aufgehoben» habe, «da tatsächliche Einwirkungsmöglichkeiten gegenüber nahezu jeder Person bestehen» (S. 92), sodass der «Pflichtenkreis des Unterlassungsschuldners massiv ausgeweitet» und dieser «zum Garanten für nahezu alle Handlungen Dritter, die kausal auf seine eigene Handlung zurückgehen» werde. Ihre Grenzen findet die Einwirkungspflicht gleichwohl in den Parametern der Möglichkeit und Zumutbarkeit inklusive der Verhältnismäßigkeit (S. 93 ff.), deren wichtige Korrektivfunktion Graber noch mehrfach wiederaufgreifen wird.

Die zunächst abstrakt dargestellten Voraussetzungen wendet der Verfasser nun in concreto auf die Verpflichtung zum Rückruf an, wobei die Ausführungen (S. 134 ff.) zu etwaigen milderen Mitteln gegenüber dem Rückruf besonders interessant sind, welche die Auffassung des BGH infrage stellen, ein solcher Rückruf sei «regelmäßig bzw. grundsätzlich» geboten (S. 138). Herzstück von Grabers Analysen ist dann eine umfassende Interessenabwägung, die er im Angemessenheits-Kriterium der Verhältnismäßigkeitsprüfung verortet (S. 138 ff.). Der Verfasser arbeitet überzeugend die betroffenen Interessen des Gläubigers (S. 139 ff.), insbesondere effektive Unterbindung des Eingriffs in seine geschützte Rechtsposition, und des Schuldners (S. 141 ff.), etwa die Vermeidung von Ansehensverlust heraus. Wenn auch die Darstellung der Interessen der Allgemeinheit (S. 147 f.) mit Blick auf die nicht nur sonderdeliktische, sondern auch kollektive Wettbewerbsund Marktordnungsfunktion von Lauterkeits- und Immaterialgüterrecht von einer stärkeren Berücksichtigung wohlfahrtsökonomischer Erwägungen profitiert hätte, führt Gra-BER entscheidende ökonomische Argumente im Rahmen der Abwägung der individuellen Rechtspositionen durchaus an. Sein eigenständiger «Vorschlag für eine interessengerechte Abwägung» (S. 155) umfasst insbesondere die «besondere Berücksichtigung des Verschuldens» (S. 156) des Schuldners, wobei er auf die dogmatische Problematik der Abgrenzung des grundsätzlich verschuldensunabhängigen Unterlassungsanspruchs zum verschuldensabhängigen Schadensersatzanspruch eingeht, sowie die Gewährung von «Aufbrauchs-, Umstellungs- und Beseitigungsfristen» (S. 157 ff.).

In Kapitel 4 schließlich widmet sich Graber Inhalt und Reichweite einer nach Maßgabe der in Kapitel 3 erarbeiteten Kriterien dem Grunde nach bestehenden Rückrufverpflichtung. Als materielle Voraussetzungen der geschuldeten Handlung stellt er dar, es bedürfe des Versuchs der Rückerlangung (S. 164 f.), Nachdruck und Ernsthaftigkeit (S. 165 ff.), sowie insbesondere der Übernahme der Kostentragung (S. 167 ff.). Als formelle Voraussetzungen äußert sich Graber zur nötigen Art der Kontaktaufnahme (S. 171) und der überzeugend verneinten Notwendigkeit eines öffentlichen Rückrufs (S. 172 f.). Entscheidende Frage im Rahmen der Reichweite der Verpflichtung (S. 173 ff) ist, wie weit sie in die Abnehmer-/Vertriebskette hinein reicht. GRA-BER kommt zum schlüssigen Ergebnis, es erscheine «interessengerecht, von dem Schuldner zu fordern, dass er in seiner Rückrufmitteilung an die eigenen Abnehmer darüber aufklärt, dass sie wiederum zu einem Rückruf gegenüber den Drittabnehmern verpflichtet sein könnten» (S. 184). Als im Rahmen einer juristischen Dissertation ein wenig «exotischer», gerade deshalb aber durchaus gelungener Ausdruck des erklärten Praxisbezugs der Arbeit unterbreitet der Verfasser auf S. 185 f. einen konkreten Formulierungsvorschlag für eine Mitteilung des Unterlassungsschuldners an seine Abnehmer, an dem sich betroffene Marktakteure und die anwaltliche Praxis in Zukunft orientieren können.

In einem ergänzenden Kapitel 5 schließlich weitet Graber den Blick auf den Rückruf bei vorprozessualen Maßnahmen und einstweiligen Verfügungen. Er erörtert zunächst die Übertragbarkeit der Rückrufrechtsprechung auf vorprozessuale Unterwerfungserklärungen (S. 188 ff.) und bewertet eine Übertragung als grundsätzlich «konsequent und folgerichtig» (S. 192). Sodann widmet sich der Verfasser ausführlich der Auslegung der Unterlassungspflichten aus Unterlassungserklärungen, inklusive der Frage, «in welchen Fällen eine vertragliche Unterlassungspflicht dahingehend ausgelegt werden kann, dass keine Rückrufmaßnahmen geschuldet sind» (S. 202 ff.). Er arbeitet als Problem heraus, dass bei explizitem Ausschluss der Rückrufpflicht die Wiederholungsgefahr als Voraussetzung des Unterlassungsanspruchs nicht entfalle (S. 211). Abschließend wird die Übertragbarkeit der Rückrufverpflichtung auf den praktisch besonders bedeutenden einstweiligen Rechtsschutz erörtert (S. 211 ff.). Hier liegt das Problem auf der Hand, dass durch einen Rückruf eine Vorwegnahme der Hauptsache droht: Ist der Gegenstand einmal zurückzugerufen, so ist das Rechtsschutzziel, über das es eigentlich erst zu entscheiden gilt, bereits verwirklicht. Graber diskutiert die ausnahmsweise Zulässigkeit der Vorwegnahme der Hauptsache im Rahmen der «Leistungsverfügung» (S. 217 ff.) und setzt sich dezidiert kritisch mit den insoweit vom BGH begründeten Fallgruppen der Produktpiraterie (S. 220 ff.) und «schnellen Veräußerung» (S. 222 f.) auseinander. Auch die Annahme des BGH, die Aufforderung lediglich zum vorläufigen Vertriebsstopp stelle keine Vorwegnahme der Hauptsache dar, überzeugt den Verfasser nicht, da auch eine solche Aufforderung «faktisch in vielen Fällen wie ein Rückruf wirken» (S. 236) werde. Abschließend analysiert Graber Möglichkeiten der Umgehung der Rückrufpflichten (S. 237 ff.) und den Sonderfall der Abschlusserklärung (S. 252 ff.).

Kapitel 6 fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und führt zu zwei abschließenden Thesen. Insgesamt erkennt der Verfasser in kritischer Auseinandersetzung mit dem BGH eine «unsachgemäße Ausweitung des Organisationsbereichs des Titelschuldners» (S. 260). Er sieht allerdings das «Potential, einer ausufernden Haftung des Schuldners entgegenzuwirken» (S. 261) in den aus seiner Sicht bislang nicht genug beachteten Kriterien der «Möglichkeit und Zumutbarkeit» des Rückrufs. Als mahnende abschließende Thesen formuliert Graber, aufgrund des Einzelfallbezugs der vom BGH aufgestellten Kriterien drohe die «reelle Gefahr, dass es zu einer Rechtszersplitterung auf Ebene der Instanzgerichte kommt» (S. 266), und es sei denkbar, dass statt der prima facie naheliegenden Stärkung vielmehr eine Schwächung des Unterlassungsanspruchs eintreten könne. Dies folge aus einer «Kumulation aus der Unsicherheit über den Umfang des Unterlassungsanspruchs» und der «fehlende(n) Möglichkeit, derartige Rückrufpflichten aus dem Anspruch auszunehmen» (S. 268).

Bei der Dissertation des Verfassers handelt es sich um eine ganz und gar praxisorientierte Arbeit. Aus wissenschaftlicher Perspektive wären etwa rechtsvergleichende Bezüge, insbesondere zum «remedy»-Ansatz des anglo-amerikani-

schen Rechtskreises, oder eine Einbettung in die größeren Zusammenhänge der immaterialgüter- und wettbewerbsrechtlichen «Enforcement»-Problematik interessant gewesen. Letztere deutet der Verfasser lediglich an, wenn er auf S. 1 sein Thema im Kontext «einer umfassenden Ausweitung, welche die Unterlassungsansprüche im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht im Zuge höchstrichterlicher Rechtfortbildung erfahren haben» lokalisiert. Indes stellt Graber transparent klar, es sei «ausdrücklich weder Ziel noch Anspruch» seiner Untersuchung, «das Recht der Unterlassungsansprüche umfassend darzustellen» (S. 4). Sein gewählter thematisch enger und rechtsprechungsorientierter Zugang ist demgemäß völlig berechtigt. Zwar wäre auch unter dieser Prämisse ein noch stärkeres Augenmerk auf den unionsrechtlichen Überbau, insbesondere die vom Verfasser an verschiedenen Stellen durchaus gewürdigte immaterialgüterrechtliche Enforcement-Richtlinie, wünschenswert gewesen. Gleichwohl ist insgesamt zu attestieren, dass die Arbeit einen guten und umfassenden Überblick über die relevanten Problemkonstellationen bietet, die höchstrichterliche Rechtsprechung kritisch hinterfragt, die maßgeblichen Interessen und Argumente identifiziert und differenziert abwägt sowie zu sachgerechten Ergebnissen gelangt, die sowohl die anwaltliche als auch die gerichtliche Praxis anleiten können.

# Neuerscheinungen | Nouveautés

## **Urheberrecht | Droit d'auteur**

ULRICH LOEWENHEIM (Hg.)

# Handbuch des Urheberrechts

C.H. Beck Verlag, München 2021, 3. Aufl., CXXXIX, 2718 Seiten, EUR 279 ISBN 978-3-406-72083-3

#### Persönlichkeits- und Datenschutzrecht |

Protection de la personnalité et protection des données

ASTRID EPINEY | SOPHIA ROVELLI (Hg.)

Künstliche Intelligenz und Datenschutz |

L'intelligence artificielle et protection des données

Forum Europarecht, Bd. 42

Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2021, 182 Seiten, CHF 69

ISBN 978-3-7255-8332-4

CORDULA LÖTSCHER

## Der digitale Nachlass

Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2021, 234 Seiten, CHF 89

ISBN 978-3-7255-8240-2

# Wettbewerbsrecht | Droit de la concurrence

JÜRGEN NIEBLING

# Einstweilige Verfügung und neues Wettbewerbsrecht

Das Recht der Wirtschaft (RdW), Bd. 240

Richard Boorberg Verlag, Stuttgart 2021, 4. Aufl., 104 Seiten, EUR 15,90

ISBN 978-3-415-06922-0

# Weitere Rechtsfragen | Autres questions juridiques

Felix Dasser | Paul Oberhammer (Hg.)

# Lugano-Übereinkommen (LugÜ)

Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

Stämpflis Handkommentar

Stämpfli Verlag AG, Bern 2021, 3. Aufl., 1536 Seiten, CHF 398

ISBN 978-3-7272-3522-1

ALEXANDER VÖGELE (Hg.)

# Intangibles - Immaterielle Werte

Bilanzierung und Bewertung, Recht und Steuern, Verrechnungspreise

C.H. Beck Verlag, München 2021, 2. Aufl., XC, 2092 Seiten, EUR 249

ISBN 978-3-406-71601-0

sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht

sic! Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence

www.sic-online.ch

25. Jahrgang 2021 ISSN 1422-2019

#### Zitiervorschlag | Citation

sic! 2021, 1

# Stiftungsrat | Conseil de fondation

Prof. Dr. iur. Felix Addor, Fürsprecher, Stiftungsratspräsident Dr. iur. Thierry Calame, Rechtsanwalt, Dipl. Natw. ETH, Vizepräsident

Dr. iur. Mathis Berger, Rechtsanwalt, Stiftungsrat und vorsitzender Herausgeber

#### Trägerorganisationen I Organismes responsables

	incution ( organicinos responsables
AIPPI	Schweizerische Vereinigung zum Schutz des
Schweiz	Geistigen Eigentums/Association Suisse pour la
	Protection de la Propriété Intellectuelle
IGE/IPI	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum/
	Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
ALAI Suisse	Groupe Suisse de l'Association Littéraire et
	Artistique Internationale
AROPI	Association Romande de Propriété Intellectuelle
ASAS	Schweizerische Vereinigung für Wettbewerbsrecht/
	Association Suisse du droit de la concurrence
INGRES	Institut für gewerblichen Rechtsschutz
LES-CH	Schweizerische Landesgruppe der Licensing
	Executives Society/Groupe Suisse de Licensing

**Executives Society** ProLitteris

Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst/Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique

SF/FS Schweizer Forum für Kommunikationsrecht/Forum

Suisse pour le Droit de la Communication

SSA Société Suisse des Auteurs

**SUISA** Genossenschaft der Urheber und Verleger von

Musik/Coopérative des auteurs et éditeurs de

Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte SUISS IMAGE an audiovisuellen Werken/Coopérative suisse pour les droits d'auteur d'œuvres audiovisuelles

Gesellschaft für Leistungsschutzrechte/Société pour

PERFORM les droits voisins

SWISS

Verband der freiberuflichen Europäischen und VESPA/ ACBSE Schweizer Patentanwälte/Association des conseils en brevets suisses et européens de profession

VIPS/ACBIS Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz/ Association des Conseils en Brevets dans l'Industrie

VSP/ASCPI Verband Schweizerischer Patentanwälte/Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle

### Herausgeber | Editeurs

Marc Amstutz, Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, Universität Freiburg Mathis Berger, Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich (Vorsitz/Présidence)

Jürg Borer, Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich

Reto M. Hilty, Prof. Dr. iur., Direktor Max-Planck-Institut,

München/Universität Zürich

Anne-Virginie La Spada, dr en droit, avocate, Genève

Roland Mathys, Rechtsanwalt, Zürich

Cyrill P. Rigamonti, Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, Universität Bern Florent Thouvenin, Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, Universität Zürich Jacques de Werra, prof., dr en droit, avocat, Université de Genève Gregor Wild, PD Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich

#### Korrespondenten | Correspondants

Europäisches Urheber- und Informationsrecht | Droit d'auteur européen et droit européen de l'information:

Reto M. Hilty, Prof. Dr. iur., Direktor Max-Planck-Institut, München; Universität Zürich

Europäisches Kennzeichen- und Designrecht | Droit européen des signes distinctifs et des designs:

Annette Kur, Prof. Dr. iur., Max-Planck-Institut, München Europäisches Technologierecht | Droit européen de la technologie: Stefan Luginbühl, Dr. iur., Rechtsanwalt, Europäisches Patentamt, München

Europäisches Wettbewerbsrecht | Droit européen de la concurrence: Marc Amstutz, Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, Universität Freiburg Internationale Rechtsentwicklung | Evolutions internationales du droit:

Felix Addor, Prof. Dr. iur., Fürsprecher, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Bern

Schweizerische Wettbewerbskommission | Commission suisse de la concurrence:

Oliver Schaller, Dr. iur., Vizedirektor Sekretariat WEKO, Bern

# Redaktion dieser Nummer | Rédaction de ce numéro

Fuochi Dan, (Fu), avocat, Genève Merz James, (Mj), M.A. HSG, Rechtsanwalt, Zürich

Reinle Michael, (Re), Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich Stucki Yves, (Sy), Fürsprecher, Burgdorf

# Redaktionssekretariat | Secrétariat de la rédaction

Fabiola Schmid, MLaw, Tel. +41 (0)31 377 72 29,

E-Mail: fabiola.schmid@ipi.ch

Yvonne Ramseyer, Tel. +41 (0)31 377 72 20,

E-Mail: yvonne.ramseyer@ipi.ch

Fabienne Meienhofer, Tel. +41 (0)31 377 72 56,

E-Mail: fabienne.meienhofer@ipi.ch

Stiftung sic!, Postfach 60003, 3003 Bern, E-mail: sic@ipi.ch

#### Verlag | Maison d'édition

Helbing Lichtenhahn Verlag Elisabethenstrasse 8, CH-4051 Basel

T + 41 (0)61 228 90 70, F + 41 (0)61 228 90 71

info@helbing.ch, www.helbing.ch

Lektorat: Manuela Kretz, MLaw, manuela.kretz@helbing.ch

# Abonnementspreise 2021 | Prix de l'abonnement 2021

Jahresabonnement (Print + Online): CHF 276.-

Vorzugspreis für Mitglieder von Trägerorganisationen: CHF 225.-

Preise inkl. MwSt., exkl. Versandkosten

(Schweiz CHF 22.-, Europa CHF 88.-, Übersee CHF 98.-) Kündigungen für die neue Abonnementsperiode sind schriftlich bis 8 Wochen vor Ablauf der Abonnementsperiode mitzuteilen.

# Abonnementsverwaltung | Gestion des abonnements

Helbing Lichtenhahn Verlag, Abo-Service Elisabethenstrasse 8, CH-4051 Basel T + 41 (0)61 228 90 20, F + 41 (0)61 228 91 50

zeitschriften@helbing.ch

# Anzeigenverkauf und -verwaltung | Gestion des petites annonces

Fachmedien, Zürichsee Werbe AG Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa

T + 41 (0)44 928 56 17, marc.schaettin@fachmedien.ch www.fachmedien.ch

© 2021 Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel

Alle Rechte vorbehalten.

Die Zeitschrift und ihre Teile sind urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung in anderen als in den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlages.

# Schweizer Qualitätsprodukt





# Firmenrecht und Schutz nicht registrierter Kennzeichen

- Neu enthalten sind umfassende Beiträge zu den Themen «International Nonproprietary Names und Verantwortlichkeitsmarke gemäss Edelmetallkontrollgesetz»
- Wissenschaftlich fundierte Aufbereitung der Materie
- Enger Bezug zur Praxis

3. Auflage 2019 290 Seiten, gebunden CHF 148.– ISBN 978-3-7190-3969-1

Magda Streuli-Youssef (Hrsg.)

Vertiefte Informationen www.helbing.ch/3969

# Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen

- Homplett nachgeführt, erweitert und auf den aktuellen Stand der Lehre und Rechtsprechung gebracht
- Wissenschaftlich fundierte Aufbereitung der Materie
- Strategien zum Schutz von geographischen Angaben

3. Auflage 2019 395 Seiten, gebunden CHF 168.– ISBN 978-3-7190-3973-8

Magda Streuli-Youssef (Hrsg.)

Vertiefte Informationen www.helbing.ch/3973

# Immaterialgüter schützen, verteidigen, verwalten und optimal verwerten



Vertiefte Informationen

www.helbing.ch/4020



- Viele Stellungnahmen zu aktuellen «hot topics»
- Praxisorientiert auf wissenschaftlichem Niveau
- ★ Kommentierte Musterdokumente als Download bieten effektive Hilfestellung

Conrad Weinmann Peter Münch Jürg Herren (Hrsg.)

2. Auflage 2021 1768 Seiten, gebunden CHF 448.– ISBN 978-3-7190-4020-8

# Was ist überhaupt Recht und was Gerechtigkeit?





# Rechtsphilosophie und Rechtstheorie

Die Lektüre dieses Buches fördert das Grundverständnis für rechtliche Fragestellungen und zeigt Zusammenhänge und Argumentationslinien auf, die weit über die alltägliche Normbetrachtung hinausgehen

# Matthias Mahlmann

6. Auflage 2020 426 Seiten, broschiert CHF 30.– ISBN 978-3-7190-4407-7

Vertiefte Informationen www.helbing.ch/4407

# Konkrete Gerechtigkeit

Der Band gibt Orientierung und schafft Selbstvergewisserung, wenn über Recht und Rechtsystem als Teil der Gesellschaft in seinen sozialen, politischen, wirtschaftlichen und religiösen Dimensionen reflektiert werden soll

# Matthias Mahlmann

5. Auflage 2020 302 Seiten, broschiert CHF 30.– ISBN 978-3-7190-4410-7

Vertiefte Informationen www.helbing.ch/4410