

**Dr. Mathis Berger, LL.M., Partner**

Nater Dallafor Rechtsanwälte AG

Stockerstrasse 38

8002 Zurich

berger@ndlegal.ch | +41 44 250 45 30 | +41 79 502 65 30

DE | EN



Mathis Berger represents clients in proceedings before state courts, arbitral tribunals and administrative bodies, and he advises clients, focusing on intellectual property, information technology, media, sports, entertainment, advertising, unfair competition and antitrust as well as on corporate and commercial litigation and arbitration.

**Professional Recognition**

- Recommended in **Chambers Europe** for IP and TMT
- Recommended in **Who's Who Legal** as a foremost legal practitioner for life sciences, internet and e-commerce
- Recommended in **Legal 500** for litigation
- Recommended in **Leaders League** for commercial litigation

**Professional Experience**

- Partner with Nater Dallafor Rechtsanwälte AG, Zurich, since 2006 (founding partner)
- Partner with Hess Dallafor Rechtsanwälte, Zurich (2002–2006)
- Associate with Bär & Karrer, Zurich (1998–2000)
- Foreign associate with Davis & Gilbert, New York (1997)
- Associate with Reber Rechtsanwälte, Zurich (1994–1996)
- Admitted to the Swiss bar since 1994

**Education**

- Senior research assistant with the chair for technology and information law at the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (Prof. R. M. Hilty, 2001–2002)
- Postgraduate studies at the University of Chicago (LL.M., 1997)
- Studies at the University of Zurich (lic. iur., 1991; Dr. iur., 1997)

## Other Professional Activities

- Member of the Swiss Federal Arbitration Commission for the Exploitation of Copyrights and Neighbouring Rights; lecturer at the University of Zurich on intellectual property law (since 2002) and on contract law (2001–2010)
- Lecturer in the post graduate programme international business law at the University of Zurich (since 2001)
- Lecturer in the post graduate programme intellectual property at ETH Zurich (2000–2010)
- Lecturer at the International Institute of Management in Telecommunications (iimt) at the University of Freiburg (1999–2011)
- Chief editor of the Swiss review on intellectual property, information technology and competition law sic! (since 2002)
- Managing director of the Swiss Forum for Communications Law (SF-FS; 2001–2012)

## Publications: Monographs and Articles

- The International Comparative Legal Guide to: Trade Marks 2022, Global Legal Group Ltd. 2022, 262 ff.
- Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, SJZ 2021, 875 ff.
- Catch-up TV: Catch-as-catch-can oder gibt es urheberrechtliche Grenzen? in: Jusletter vom 19. Oktober 2020
- Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, SJZ 2020, 573 ff.
- The International Comparative Legal Guide to: Trade Marks 2020, Global Legal Group Ltd. 2020, 335 ff.
- Immaterialgüterrecht, in: Wirtschaftsrecht Schweiz – EU Überblick und Kommentar 2019/20, 277 ff.
- Patents in Europe 2019/2020: Helping business compete in the global economy, Globe Business Media Group 2019, 104 ff.
- Museen und Bibliotheken als Kulturvermittler, in: Kunst & Recht 2019 / Art & Law 2019 - Referate zur gleichnamigen Veranstaltung der Juristischen Fakultät der Universität Basel vom 14. Juni 2019, 113 ff.
- The International Comparative Legal Guide to: Trade Marks 2019, Global Legal Group Ltd. 2019, 354 ff.
- Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, SJZ 2019, 528 ff.
- Immaterialgüterrecht in Wirtschaftsrecht Schweiz – EU Überblick und Kommentar 2018/19, 369 ff.
- Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, SJZ 2018, 395 ff.

- Giuseppe Verdi und die europäische Einigung, in: Notter/Weber et al. (Hrsg.), Europäische Idee und Integration - mittendrin und nicht dabei? Liber amicorum für Andreas Kellerhals, Schulthess Juristische Medien AG 2018, 293 ff.
- The International Comparative Legal Guide to: Trade Marks 2018, Global Legal Group Ltd. 2018, 336 ff.
- Patents in Europe 2018/2019: Helping business compete in the global economy, Globe Business Media Group 2017, 104 ff.
- The International Comparative Legal Guide to: Trade Marks 2017, Global Legal Group Ltd. 2017, 266 ff.
- Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, SJZ 2017, 400 ff.
- Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, SJZ 2016, 399 ff.
- Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, SJZ 2015, 419 ff.
- Ist das Verwertungssystem (noch) gerecht?; in: M. Berger / W. Stauffacher (Hrsg.), Wege zum idealen Verwertungssystem, Zürich 2014
- Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, SJZ 2014, 429 ff.
- Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 lit. a, b, c und i, in: R. Hilty / R. Arpagaus: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Basel 2013
- Nespresso-Kapsel als "3-D-Marke", NZZ Nr. 118 vom 25. Mai 2013, 33
- Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, SJZ 2013, 381 ff.
- Geometrie des Interessensausgleichs im Urheberrecht oder die Quadratur des Kreises, Gazzetta 52/2012, 31-37
- Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, SJZ 2012, 401 ff.
- Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, SJZ 2011, 385 ff.
- Intellectual Property Law, in: Ch. H. Kälin (ed.), Switzerland Business & Investment Handbook, 3rd Edition, Zürich 2011
- Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, SJZ 2010, 396 ff.
- Urheberrechtstagung vom 2. März 2010, Zukunft des Urheberrechts, Gazzetta 1/2010, Pro Litteris Intern, 6 f.
- Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, SJZ 2009, 391 ff.
- Creative compensation, Business Guide Magazine 3/2009, 48 f.
- Gerichtsstandsvereinbarungen und Verletzerzuschläge in verwertungsrechtlichen Tarifen, sic! 2009, 65 ff. (zusammen mit Andreas Abegg)
- Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, SJZ 2008, 399 ff.
- Irrtum: Das Urheberrecht regelt den Schutz von Urheberinnen und Urhebern von Werken der Literatur und Kunst, in: M. Berger/S. Macciachini (Hrsg.), Populäre Irrtümer des Urheberrechts, Zürich 2008
- Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, SJZ 2007, 403 ff.
- Gesetzgebung nach den "Wünschen der UEFA", Verstoß gegen Grundsätze der freien Wirtschaftsordnung, NZZ Nr. 125 vom 1. Juni 2006, 58

- Sittenwidrige Zeichen sind nicht schutzfähig, in: 125 Jahre Markenhinterlegung, sic! Sondernummer 2006, 41 ff.
- Intellectual property law, in: Ch. H. Kälin (ed.), Switzerland Business & Investment Handbook, Zurich 2006
- International Licensing, Chapter on Swiss Law, Release 19, 2006
- Legal minefields, Investor Relations, June 2005, 3
- Schutz von Software, in: Weka (Hrsg.), Informatikrecht in der Praxis, update 2005 (zusammen mit Florent Thouvenin)
- Durchsetzung der Lizenz gegenüber Dritten, sic! 2005, 163 ff.
- Schutz von Software, in: H. R. Trüb (Hrsg.), Softwareverträge, Zürich 2004
- RTVG: Entwurf und Botschaft des Bundesrates, Tagungsbericht, sic! 2003, 665 ff.
- Multimedia: Herausforderung Kartellrecht, in: R. H. Weber et al. (Hrsg.), Geschäftsplattform Internet IV, Zürich 2003, 151 ff.
- ASP: Neues Geschäftsmodell als Herausforderung für das Recht?, sic! 2002, 667 ff.
- Filmische Vielfalt – mit welchen Mitteln. Schildbürgerstreich im Bereich der Parallelimporte, NZZ Nr. 188 vom 16. August 2002, 13
- Seminar anlässlich der Generalversammlung der AIPPI Schweiz vom 6. Juni 2001, Bericht über das Seminar anlässlich der Generalversammlung der AIPPI Schweiz vom 6. Juni 2001, sic! 2001, 575 ff.
- Valuating Intangible Property in Switzerland, NDS IP ETH, Newsletter March 2001
- B.I.G. – Bewertung Immaterieller Güter, Tagungsberichte, sic! 2001, 77 ff.; sic! 2000, 816 ff.; sic! 2000, 742 ff.; sic! 2000, 560 ff.; sic! 2000, 450 ff.; sic! 2000, 346 ff.
- Sind Parallelimporte erlaubt oder nicht?, Handelszeitung Nr. 47 vom 22. November 2000, 31
- Aktuelle Fragestellungen zum Zeichen-Kollisionsrecht, Bericht über das Seminar anlässlich der Generalversammlung der AIPPI Schweiz vom 30. Mai 2000, sic! 2000, 455 ff.
- Aspekte der Bewertung von Marken im Unternehmensvermögen, MarkenR 1/1999, 271 ff.
- Was ist eigentlich die Marke "Coca-Cola" wert?, Handelszeitung Nr. 9 vom 3. März 1999, 20
- Die funktionale Konkretisierung von Art. 2 UWG, Diss. Zürich 1997
- Die Immaterialgüterrechte sind abschliessend aufgezählt (numerus clausus), in: M. Kurer et al. (Hrsg.), Die Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift zum sechzigsten Geburtstag von Dr. Lucas David, Zürich 1996, 1 ff.
- Treaties, Agreements and Conventions in Swiss-American Chamber of Commerce (ed.), Yearbook 1995/96, Zürich 1996 (together with Alfred Reber)
- Über das Verhältnis zwischen dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und dem Kartellgesetz, in: A. Kellerhals (Hrsg.), Aktuelle Fragen zum Wirtschaftsrecht, Zur Emeritierung von Prof. Dr. Walter R. Schlupe, Zürich 1995, 31 ff.

## **Publications: Notes**

- Ändert die Gegenwart die Vergangenheit? - Anmerkungen zum EuGH-Entscheid in Sachen "Filmspeler", sic! 2017, 661 ff.
- Nespresso III – Tribunal fédéral du 9 janvier 2013, sic! 2013, 310 ff.
- Entscheid des Kantonsgerichts Nidwalden vom 11. März 2008, sic! 2010, 41 ff.
- Entscheid des Bundesgerichts vom 19. Juni 2007, "MP3-Player", sic! 2007, 722 ff.
- Vertragsrechtliche Aspekte eines zeichenrechtlichen Instituts, Bemerkungen zu BGE 131 III 581, Juslet-ter vom 23. Januar 2006
- Entscheid des Bezirksgerichts der Sense vom 24. Januar 2005, "Immobilien-Suchmaschine", sic! 2005, 675 ff.
- Entscheid des Bundesgerichts vom 4. Februar 2005, "Such-Spider", sic! 2005, 593 ff.
- Entscheid des Bundesgerichts vom 6. Oktober 2004, "Yello/Yellow Access AG", sic! 2005, 123 ff.
- Entscheid des Zivilgerichtspräsidiums Basel-Stadt vom 20. Januar 2004, "Arzneimittel-Kompendium", sic! 2004, 490 ff.
- Entscheid des Handelsgerichts Aargau vom 26. Juni 2003, "Milchschaumer", sic! 2004, 331 ff.
- Entscheid des Bundesgerichts vom 25. August 2003, "Malbuner II", sic! 2004, 301 ff.
- Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 26. Juni 2003, "Redbull/Bluebull", sic! 2003, 815 ff.
- Entscheid des Handelsgerichts Zürich vom 8. November 2002 "Lichtschalter", sic! 2003, 722 ff. (zu-sammen mit Jürg Müller)
- Entscheid des Bundesgerichts Zürich vom 6. Dezember 2002 "Spamming", sic! 2003, 619 ff.
- Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen vom 17. Juni 2002 "Mummenschanz", sic! 2003, 116 ff. (zu-sammen mit Ivan Cherpillod)
- Entscheid des Schweizer Bundesgerichts vom 3. April 2002 "Wache AG/Die Wache", sic! 2002, 530 ff.
- Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 18. September 2001 "Smirnoff (fig.) / Smirnov", sic! 2002, 169 ff.

## **Publications: Editor**

- Wege zum idealen Verwertungssystem, Zürich 2014 (zusammen mit Werner Stauffacher)
- Populäre Irrtümer im Urheberrecht, Zürich 2008 (zusammen mit Sandro Macciachini)
- IT Outsourcing, Zürich 2003 (zusammen mit Rolf H. Weber und Rolf Auf der Maur)
- Geschäftsplattform Internet IV, Zürich 2003 (zusammen mit Rolf H. Weber und Rolf Auf der Maur)
- Urheberrecht am Scheideweg?, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht Bd 59, Bern 2002 (zusammen mit Reto M. Hilty)

- sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht, Vorsitzender Herausgeber (seit 2002)

### **Speaking Engagements**

- "Wem gehören Rechte an Sportveranstaltungen?", Symposium in honour of Hans Nater, 11 March 2024, Zurich

### **Client / Market Feedback**

- **Chambers Europe & Chambers Global:** Mathis Berger has "enormous IP knowledge" and a "good academic background, while being practical and focused".
- **Chambers Europe & Chambers Global:** Mathis Berger of Nater Dallafior Rechtsanwälte has a solid reputation for his work in this field. He heads the IP and TMT practices and has been busy recently with patent infringements and trade mark protection.
- **Who's Who Legal:** Mathis Berger is a notable practitioner in the Swiss market whose expertise in IP matters is commended by clients and peers alike.
- **Who's Who Legal:** He is 'well known' for his work in IP and competition law. He provides 'sophisticated' and 'business-oriented' advice for clients in life sciences industries.

### **Expertise**

- IP / IT / Media Disputes
- Sports Disputes
- Commercial & Corporate Litigation
- International Arbitration
- Private Client Disputes