



10./11. DEZEMBER 2015  
MÜNCHEN

„Ausgewiesene Experten und Praktiker ...  
Erkennbare Tiefe des Erfahrungsschatzes der Referenten  
... Gute Einblicke in Vertragsgestaltungen“  
(Teilnehmer Januar 2015)

# F&E-VERTRÄGE UND LIZENZVERTRAGSRECHT

15 Stunden  
Fortbildung nach FAO  
durch Zusatz-Workshop am  
Abend des 10. Dezember  
[www.15-fao-  
fortbildung.de](http://www.15-fao-fortbildung.de)

Lehrgangstage  
einzeln buchbar!

Die wertvolle, umfangreiche  
Lehrgangsdokumentation  
beinhaltet Ihr persönliches  
Exemplar ...



- Strategische Überlegungen und Vereinbarungen im Vorfeld von Verhandlungen
- F&E-Verträge
- Patent- und Know-how-Lizenzverträge
- Kartellrecht, Insolvenzrecht
- Konfliktmanagement

**Dr. Michael Groß**

*Rechtsanwalt, Of Counsel, Bird & Bird LLP, München*

**Prof. Dr. Sebastian Wündisch, LL.M.**

*TU Dresden, Rechtsanwalt, Associated Partner, Noerr LLP, Dresden*

**Dr. Clemens Heusch**

*Head of European Litigation, Nokia, Düsseldorf*



**A K A D E M I E**  
FÜR FORTBILDUNG  
**H E I D E L B E R G**



**Das komplette Praxiswissen für die rechtssichere und professionelle Gestaltung von F&E- und Lizenzverträgen**

**LEHRGANGSZIEL** Unser Expertenteam vermittelt an zwei intensiven Tagen auf höchstem Niveau, wie Sie Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften sowie Lizenzverträge professionell und rechtssicher gestalten. Die Referenten besprechen ausführlich die verschiedenen Vertragstypen Klausel für Klausel und erklären auch spezielle Problemstellungen, insbesondere insolvenzrechtliche, M&A- und kartellrechtliche Fragestellungen und deren Lösung. Die sehr umfangreiche Lehrgangsdokumentation beinhaltet neben den Vortragsunterlagen der Referenten aktuelle Gesetzes- und Verordnungstexte, Gerichtsurteile und eine Vielzahl von Klauseln und Musterformulierungen aus der deutsch- und englischsprachigen Vertragspraxis. Damit dient sie den Teilnehmern dauerhaft als Nachschlagewerk und als Fundus für die künftige Vertragsgestaltung.

## **TEILNEHMERSTIMMEN 2011-2015**

15./16. Dezember 2011, München:

*„Wichtige Veranstaltung, nicht nur für (Patent-) Anwälte, sondern auch für Produkt- bzw. F&E-Verantwortliche ... Gehört zu den besten Seminaren, die ich kenne“*

26./27. Juli 2012, Dresden:

*„Kompetente, praxiserfahrene Referenten ... Gut vor allem die Hinweise aus der Praxis und Erklärungen zu Abweichmöglichkeiten von den Musterverträgen“*

14./15. November 2013, München:

*„Sehr viele gute Praxisbeispiele ... Sehr komplex, jedoch anschaulich vermittelt ... Kartellrechtsteil sehr gut“*

20./21. März 2014, Düsseldorf:

*„Ein perfekter Einstieg für mich ... Diskussionen, die über die Standardpräsentationen hinausgingen ... Sehr praxisnah und differenziert ... Gute Referenten“*

22./23. Januar 2015, Frankfurt/M.:

*„Gute Einblicke in Vertragsgestaltungen: Wo sind die Fallstricke? ... Ausgewiesene Experten und Praktiker ... Erkennbare Tiefe des Erfahrungsschatzes der Referenten“*

## **1. LEHRGANGSTAG** (Referenten: Groß, Wündisch)

### **F&E-Verträge – Grundlagen**

F&E-Vertrag: Werk- oder Dienstvertrag? • Typen von Kooperationsvereinbarungen (Forschung, Verwertung, Joint Ventures) • Umgang mit Entwicklungsergebnissen und Hintergrundwissen, Zuordnung zu den Vertragspartnern, Gestaltungsmöglichkeiten

### **Spezialfragen bei F&E-Verträgen**

Besonderheiten bei der Einbindung von Hochschulen • Einfluss öffentlicher Förderung (EU/BMBF) • Beihilfenrechtliche Vorgaben bei F&E mit Hochschulen und Fortschungseinrichtungen • Kartellrechtliche Vorgaben, Gruppenfreistellungs-VO-F&E • Joint Ventures, gesellschaftsrechtliche Gestaltungen, erforderliche Regelungen • Jointly owned patents, Bruchteilsgemeinschaft, GbR bei Kooperationen • Rechte am Ergebnis bei F&E-Verträgen

## **2. LEHRGANGSTAG** (Referenten: Groß, Heusch)

### **Lizenzverträge – Einführung und Grundlagen**

Patent-/Gebrauchsmusterlizenz, Know-how-Lizenz, Markenlizenz, Softwarelizenz, gemischte Verträge • Positive/negative Lizenz • Patentkaufvertrag mit Rücklizenz • Lizenzverträge in M&A-Projekten • Cross licensing • Standardisierungsverträge/IP Policies

### **Strategische Überlegungen und Vereinbarungen in der Verhandlungsphase**

Entwicklung eines Lizenzprogrammes, Strategie, Offenlegung von Informationen • Geheimhaltungsvereinbarungen • Letter of Intent, Vorverträge • Mustervereinbarungen • Haftung und vertragliche Bindungen im Vorfeld des Vertrags

### **Gegenstand des Lizenzvertrags**

Vertragsparteien, Konzernunternehmen, Rechtsnachfolgeregelungen, Musterklauseln • Schutzrechte und Anmeldungen • Ausschließliche, nicht-ausschließliche Lizenz

## 2. LEHRGANGSTAG (Fortsetzung)

### **Gestaltung Patent- & Know how-Lizenzvertrag**

Nutzungsrechte, Beschränkungen des Lizenzgebers •  
Definition Licensed Products, Know-how • Unterlizenzen  
• Bemessung der Lizenzgebühr, Modelle, Klauseln •  
Pflichten des Lizenzgebers, Haftung • Leistungsstörungen  
• Weiterentwicklungen • Schutzrechtsverteidigung  
• Laufzeit, Kündigung • Einfluss der Rechtswahl •  
Streitbeilegungsregelungen • Übertragbarkeit/M&A •  
Meistbegünstigung • Konfliktmanagement • Verhandeln,  
Mediation, Schiedsgericht, staatliches Gericht

### **Lizenzverträge in der Insolvenz**

### **Praktische Erfahrungen und Hinweise für die Lizenzierung großer Patentportfolios**

### **Kartellrecht bei Lizenzverträgen, Zwangslizenzen**

Kartellrechtliche Rahmenbedingungen, AEUV, deutsches  
Kartellrecht, GruppenfreistellungsVO Technologietransfer  
• Kartellrechtliche Grenzen bei Industriestandards —  
FRAND, IPCOM, RAMBUS • Welche Vorschriften müssen  
in welcher Reihenfolge geprüft werden? • Vereinbarkeit  
eines Lizenzvertrags mit der GruppenfreistellungsVO  
Technologietransfer • Marktanteilsschwellen • Besonder-  
heiten bei der Lizenzierung standard-essentieller Patente  
(EuGH-“Huawei/ZTE“)

### **Festsetzung des Lizenzsatzes durch Dritte**

**TEILNEHMERKREIS** Hier treffen Sie Leiter und  
Mitarbeiter aus Rechts-, Patent-, Lizenz- und F&E-Abtei-  
lungen von Unternehmen und Forschungseinrichtungen  
sowie Patent- und Rechtsanwälte.

**Fachanwälte im Gewerblichen Rechtsschutz** erhalten eine  
**Teilnahmebescheinigung nach § 15 FAO**. Bei gleichzeitiger  
Teilnahme am **Workshop „Mediation als Alternative im  
IP- und Unternehmensrecht“** am Abend des 10. Dezember  
bescheinigen wir **15 Stunden Fortbildung** nach FAO.  
Nähere Informationen: [www.15-fao-fortbildung.de](http://www.15-fao-fortbildung.de)

## REFERENTEN

### **Dr. Michael Groß**

Rechtsanwalt, Of Counsel, Bird & Bird  
LLP, München, Leiter der Lizenzabteilung,  
Fraunhofer-Gesellschaft, München,



Dr. Groß ist seit vielen Jahren im Bereich des  
Gewerblichen Rechtsschutzes tätig. Schwer-  
punkte hierbei bilden das Lizenzvertragsrecht mit über  
12.000 Lizenzverträgen seit 1988 und das F&E-Ver-  
tragsrecht. Er ist als Fachautor durch seine umfassende  
Veröffentlichungstätigkeit in den Bereichen Lizenz-/F&E-  
Verträge und Konfliktmanagement hervorgetreten. Darü-  
ber hinaus ist er als Schiedsrichter, Schlichter, Mediator  
und Sachverständiger tätig.

### **Prof. Dr. Sebastian Wündisch, LL.M.** Technische Universität Dresden, Rechtsanwalt, Associated Partner, Noerr LLP, Dresden



Prof. Wündisch ist Leiter der Forschungs-  
stelle für Forschungsförderung und Technolo-  
gietransfer des Instituts für Geistiges Eigen-  
tum, Wettbewerbs- und Medienrecht der TU Dresden.  
Schwerpunkte seiner anwaltlichen Tätigkeit liegen in der  
Beratung von technologieorientierten Unternehmen u.a.  
im Recht des Geistigen Eigentums wie insbesondere  
im Patentrecht, Arbeitnehmererfindungsrecht, auf den  
Gebieten des Technologietransfers und des Lizenzrechts  
sowie der Forschungsförderung und der F&E-Verträge.

### **Dr. Clemens Heusch** Head of European Litigation, Nokia, Düsseldorf



Dr. Heusch ist seit sieben Jahren bei Nokia  
beschäftigt. Er hat dort zahlreiche Ausein-  
andersetzungen zu Umfang und Inhalt beste-  
hender Lizenzverträge geführt, aber auch Verletzungs-  
verfahren durch den Abschluss von Lizenzverträgen  
beendet. Davor war er Rechtsanwalt im Bereich Patent-  
recht bei der Kanzlei Bird & Bird.

# SEMINARHINWEISE

## *Claim Drafting Chemie Biotechnologie Pharmazie*

21./22. September 2015 in Düsseldorf

## *Schadenersatz bei Patentverletzung*

22. September 2015 in Düsseldorf

## *Abgrenzungsvereinbarungen im Markenrecht*

30. September 2015 in Köln

## *MANNHEIMER PATENTTAGE 2015*

8./9. Oktober 2015 in Mannheim

## *Claim Drafting Maschinenbau Elektrotechnik Physik*

28./29. Oktober 2015 in Hamburg

## *Markenrecherchen intensiv*

29./30. Oktober 2015 in München

## *Patentverletzungsstreit in der Praxis*

29./30. Oktober 2015 in München

## *Patentsachbearbeitung I bzw. II*

27. November 2015 bzw. 30. Oktober 2015 in München

## *ArbEG-Pauschalvergütungs- und Rechteabkaufsysteme*

24. November 2015 in Düsseldorf

## *IP-Rechte in der M&A-Transaktion*

25. November 2015 in Düsseldorf

## *Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht*

26./27. November 2015 in Düsseldorf

## *SPC Update - Ergänzende Schutzzertifikate aktuell*

27. November 2015 in München

## F&E-VERTRÄGE UND LIZENZVERTRAGSRECHT

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

NAME \_\_\_\_\_

VORNAME \_\_\_\_\_

POSITION \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

STRASSE \_\_\_\_\_

PLZ/ORT \_\_\_\_\_

TEL./FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

NAME DER SEKRETÄRIN \_\_\_\_\_

DATUM UNTERSCHRIFT \_\_\_\_\_

### TERMINE & SEMINARZEITEN

(Bitte kreuzen Sie die gewünschten Termine an):

**F&E-VERTRÄGE**  
10. Dezember 2015, 10.00 – 18.00 Uhr  
**SEMINAR-NR. 15 12 GP121 W**

**LIZENZVERTRAGSRECHT**  
11. Dezember 2015, 9.00 - 17.00 Uhr  
**SEMINAR-NR. 15 12 GP120 W**

### VERANSTALTUNGSORT

The Rilano Hotel München  
Domagkstr. 26 · D-80807 München  
Tel.: 089/36001-0 · Fax: 089/36001-9217  
E-Mail: info@rilano.com

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abruflkontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

### TEILNAHMEGEBÜHR

Einzelner Lehrgangstag: € 890,-, beide Tage:  
€ 1.490,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahme-  
gebühr beinhaltet die gemeinsamen Mittagessen,  
Tagungsgetränke, Pausenerfrischungen sowie die  
Dokumentation.

### SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem  
Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort  
nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von  
Buchungen sind bis zwei Wochen vor Seminarbeginn gegen eine  
Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer)  
möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn wird 50 % der  
Teilnahmegebühr, danach die volle Teilnahmegebühr fällig. Die  
Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines  
Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die  
Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Semina-  
rabsagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll  
erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.  
Gerichtsstand ist Heidelberg.

### AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem  
DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und  
zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort  
unter [www.akademie-heidelberg.de/bahn](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn)



### AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
Telefax 06221/65033-69  
info@akademie-heidelberg.de  
www.akademie-heidelberg.de