



6./7. DEZEMBER 2018  
MÜNCHEN

„Guter Praxisbezug ... Professionelle, aber  
durchaus lockere Atmosphäre ... Besonders  
positiv: Unterlagen und Muster!“  
(Teilnehmer Dezember 2017, München)

# F&E-VERTRÄGE UND LIZENZVERTRAGSRECHT

✓ Neues EU-  
Beihilfenrecht  
✓ Umsetzung der  
Know-how-  
Richtlinie

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

Teamleiter Lizenzen, Fraunhofer-Gesellschaft, München,  
Rechtsanwalt, Of Counsel, Bird & Bird LLP, München

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

TU Dresden, Rechtsanwalt, Partner, Noerr LLP, Dresden

## Dr. Clemens Heusch

Head of European Litigation, Nokia, Düsseldorf



AKADEMIE  
FÜR FORTBILDUNG  
HEIDELBERG



## **Vertiefung und Update für Praktiker mit Erfahrung!**

**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 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 viele Klauseln und Musterformulierungen aus der deutsch- und englischsprachigen Vertragspraxis.

### **TEILNEHMERSTIMMEN 2012-2017**

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:

*„Diskussionen, die über die Standardpräsentationen hinausgingen ... Sehr praxisnah und differenziert“*

10./11. Dezember 2015, München.:

*„Zwei Tage praxisrelevanter Insight ... Man merkt die langjährige Erfahrung ... Sehr gute Atmosphäre ... Gute Praxisbeispiele ... Genügend Raum für Diskussionen“*

8./9. Dezember 2016, München:

*„Souverän, praxisnah ... Sehr kompetent ... Auf Fragen der Teilnehmer gut eingegangen ... Sehr gute Dokumentation“*

11./12. Mai 2017, Düsseldorf:

*„Gelungen! ... Gute Vermittlung der Inhalte ... Sehr praxisrelevant und kurzweilig vorgetragen ... Gute Gesprächsatmosphäre, direkter Austausch ... Sehr zu empfehlen“*

### **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 Forschungseinrichtungen
- 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**. Sie sollten bereits über  
erste Vertragspraxis verfügen und sollten diese vertiefen  
und auf den neuesten Stand bringen wollen. **Fachanwälte**  
**im Gewerblichen Rechtsschutz** erhalten eine **Teilnahme-  
bescheinigung nach § 15 FAO** (je Tag 6 Zeitstunden).

## REFERENTEN

### *Dr. Michael Groß*

Teamleiter Lizenzen, Fraunhofer-Gesellschaft,  
München, Rechtsanwalt, Of Counsel,  
Bird & Bird LLP, 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, Partner, Noerr LLP, Dresden



Prof. Wündisch ist Leiter der Forschungsstel-  
le für Forschungsförderung und Technologie-  
transfer des Instituts für Geistiges Eigentum,  
Wettbewerbs- und Medienrecht der TU Dresden. Schwer-  
punkte seiner anwaltlichen Tätigkeit liegen in der Be-  
ratung 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 besteh-  
ender 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

## MARKENRECHTLICHE KLAUSURTAGUNG 2018

11./12. Oktober 2018 am Starnberger See

## Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

15. Oktober 2018 in München

## Arbeitnehmererfindungen in der Praxis

15./16. Oktober 2018 in München

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

6. November 2018 in München

## Patentnichtigkeit und Nichtigkeitsberufung

7./8. November 2018 in München

## MANNHEIMER PATENTTAGE 2018

15./16. November 2018 in Heidelberg

## ArbEG-Pauschalvergütung und Rechteabkauf

19. November 2018 in München

## SPC Update – Ergänzende Schutzzertifikate aktuell

22. November 2018 in Düsseldorf

## Einheitspatent und Europäisches Patentgericht

26./27. November 2018 in Düsseldorf

## Abgrenzungsvereinbarungen im Markenrecht

30. November 2018 in Düsseldorf

## PCT intensiv - Patent Cooperation Treaty

5. Dezember 2018 in München

## COMPUTERIMPLEMENTIERTE ERFINDUNGEN 2019

15. Februar 2019 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**  
6. Dezember 2018, 10.00 – 18.00 Uhr  
**SEMINAR-Nr. 18 12 GP121 W**

**LIZENZVERTRAGSRECHT**  
7. Dezember 2018, 9.00 - 17.00 Uhr  
**SEMINAR-Nr. 18 12 GP120 W**

### TEILNAHMEGEBÜHR

Einzelner Lehrgangstag: € 890,-

beide Tage: € 1.490,- (zzgl. gesetzl. USt).

Die Teilnahmegebühr 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

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 1.1.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie auch im Internet einsehen können unter dem Link [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### VERANSTALTUNGSORT

Eurostars Grand Central Hotel München  
Arnulfstr. 35 · D-80636 München  
Tel.: 089/516574-0 · Fax: 089/516574-188  
E-Mail: [events2@eurostarsgrandcentral.com](mailto:events2@eurostarsgrandcentral.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.

### 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](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)