

Kontakt

T +49 (0)89 747 266 0

F +49 (0)89 776 424

E Stief@maiwald-test.dev5.yoyaba.tech



Dr. Marco Stief

Partner

Rechtsanwalt

LL.M. University of Chicago

Marco Stief verfügt über langjährige Erfahrung in nationalen und internationalen Patentverletzungsfällen, bei Grenzbeschlagnahmeverfahren und Streitigkeiten aus Technologieverträgen. Er berät Unternehmen im Bereich technischer Schutzrechte sowie bei Vertragsangelegenheiten und im Bereich Technologietransfer. Weiterhin ist er zu Fragen des Geschmacksmusterrechts, des Wettbewerbsrechts, des Arbeitnehmererfindungsrechts und bei Verletzung von Betriebsgeheimnissen beratend tätig. Marco Stief leitet seit 2017 den Rechtsanwaltsbereich der Kanzlei. Er ist Dozent für gewerblichen Rechtsschutz der Universität Dresden sowie Lehrbeauftragter für Patent- und internationales Vertragsrecht an der Universität Marburg.

REFERENZEN

"With robust enforcement experience and deep knowledge of the laws governing tech transfer agreements and patent licensing, Marco Stief is an excellent adviser for patent legal issues. When not advising clients, Stief lectures aspiring IP professionals at two universities."

- [IAM Patent 1000, 2023](#)

"Bei Marco Stief merkt man, dass er die Branche einfach durch und durch kennt. Neben hervorragenden juristischen Kenntnissen, verfügt er über ein schnelles technisches Verständnis unserer sehr verschiedenen Produkte. Entscheidend für uns ist allerdings, dass er immer auch die langfristigen Konsequenzen im Blick hat, und den Markt sowie angrenzenden Rechtsbereiche sehr gut kennt. Dadurch ist es ihm möglich, auch kreative Lösungen zu entwickeln und unmittelbar auf Ebene der Geschäftsführung Lösungsansätze und Strategien zu besprechen."

- [Legal 500 DE, 2023](#)

Weitere Referenzen können auf dem [Profil](#) eingesehen werden.

WERDEGANG

seit 2017	Partner, Gesellschafter und Geschäftsführer bei Maiwald
seit 2013	Rechtsanwalt bei Maiwald
2009 - 2013	Director Legal bei Fresenius SE & Co. KGaA
2001 - 2009	Rechtsanwalt in den „Magic Circle“ Kanzleien Freshfields, Clifford Chance und Baker & McKenzie

AUSBILDUNG

2019	Promotion zum Dr. iur. an der Universität Basel
2001	Zulassung zum Rechtsanwalt
2000 - 2001	Masterstudium Rechtswissenschaft (LL.M.) an der Universität von Chicago
1998 - 2000	Rechtsreferendariat in Mannheim, Singapur und Chicago
1993 - 1998	Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bayreuth und der Eberhard Karls Universität Tübingen

PRAXISGEBIETE

- Patente & Gebrauchsmuster
- Arbeitnehmererfindungsrecht
- Ergänzende Schutzzertifikate
- Verträge
- Wettbewerbs- & Kartellrecht
- Pharmarecht

TÄTIGKEITEN

- Patentstreitverfahren
- Ausarbeiten und Verhandeln von IP- und Technologietransfer-Vereinbarungen
- Beratung zum deutschen Arbeitnehmererfinderrecht
- Pharmarecht

AUSZEICHNUNGEN

- Gelistet in IAM Strategy 300 Global Leaders 2021, 2022, 2023, 2024
- Gelistet in IAM Strategy 300 als einer der weltweit führenden Strategen für geistiges Eigentum 2021, 2022, 2023
- World IP Review: Patent Leader Germany 2022, 2023
- Seit vielen Jahren gelistet in IAM Patent 1000 „The World's Leading Patent Professionals“
- Empfohlen in Handelsblatt | Best Lawyers „Deutschlands Beste Anwälte“ 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Ausgezeichnet in MIP IP Stars 2017, 2020, 2021, 2022, 2023
- Empfohlen in Legal 500 Deutschland 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Gelistet in Who's Who Legal 2019 und 2020 als einer der sechs angesehensten deutschen Rechtsanwälte im Bereich Patentrecht, als Thought Leader (Germany) im Bereich Patentrecht (2021), Global Leader IP-Patents (2021), Life Sciences Patent Litigation (2022), National Leader Germany-Patents (2022, 2023), Thought Leader Germany-Patents (2022), Global Leader IP-Patents (2022), gelistet als One of the world's leading practitioners in the Who's Who Legal: IP 2023 report
- Gelistet als Leading Lawyer in der Kategorie Patent Litigation in den JUVE Patent Rankings Germany 2022, 2023
- Empfohlen in den Leaders League Rankings Germany 2022 und 2023 in der Kategorie Patent Litigation
- Empfohlen in Legal 500 EMEA 2019, 2020, 2021, 2022
- Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes e. V. (DAAD)
- Gelistet in JUVE Patent als "Advisor in patent litigation" 2020/2021
- Gelistet im Handelsblatt 2021 als Anwalt des Jahres in der Kategorie Gesundheitsrecht

- Gelistet im Handelsblatt 2021 als bester Anwalt für Healthcare in Bayern
- Gelistet als bester Anwalt im Handelsblatt 2021 in den Kategorien Biotechnologierecht, Gesundheitsrecht und Pharmarecht
- Gelistet in der WirtschaftsWoche "Die renommiertesten Patentrechtsanwälte" 2020, 2021, 2022
- Gelistet in JUVE Top 8 German patent litigators under 50 2019/2020
- Empfohlen in Expert Guides - Life Sciences für die Bereiche IP und Regulatory 2019
- Gelistet in der WirtschaftsWoche "Die besten Anwälte für Patentrecht und Urheberrecht" 2019
- Gelistet in JUVE Top 12 German patent litigators under 50 2018/2019
- Genannt in Chambers Europe 2018
- Gewinner des "Client Choice Award 2015/2016 for Patent Law"
- Gelistet in „WiWo Top-Kanzleien“ als Top Anwalt für Patentrecht in 2018 & 2021
- Empfohlen in der WirtschaftsWoche 2015
- Seit vielen Jahren gelistet in IAM Strategy 300 „World’s Leading IP Strategists“
- Seit vielen Jahren "häufig empfohlener Anwalt" im JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien
- Stipendium des Deutschen Bundestags
- Stipendium der Fulbright International (Fulbright Scholar)
- Stipendium der Rotary International Foundation (Ambassadorial Scholarship)

VERÖFFENTLICHUNGEN

- The springboard doctrine in the context of patent law – part one, Managing IP 2023
- The springboard doctrine in the context of patent law – part two, Managing IP 2023
- European Unitary Patent Package: Introduction to the New System including Strategic Considerations, (September 2023) 133 Intellectual Property Forum 40
- European Commission proposes transferable data exclusivity vouchers to tackle the antimicrobial resistance crisis, Managing IP 2023
- Article Unitary Patent and Unified Patent Court – Implications and recommendations for patent owners, licensees and technology companies, A.I.P.P.I. Japanese Journal Vol.68 No.7 p.3, July 2023 (Japanese only)
- Ersatzansprüche bei ungerechtfertigten einstweiligen Verfügungen im Pharmabereich – Ansprüche des Antragsgegners und geschädigter Dritter, GRUR 13/2023
- Quo vadis Arzneimittelrecht – ein Überblick zur Überarbeitung der EU-Arzneimittelvorschriften, PharmR 6/2023
- Der texanische „Two-Step“- Umstrittene juristische Strategie zur Begrenzung der Unternehmenshaftung, Arzneimittel & Recht 2/23
- EuGH: Plattformbetreiber haften für Markenrechtsverletzungen durch Drittanbieter – der Fall Louboutin/Amazon, BetriebsBerater 12/2023
- Der patentrechtliche Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Bereich Arzneimittel und Medizinprodukte, Teil 2, PharmR 3/2023
- Rechtshandbuch Chemie-, Pharma- und Life-Sciences-Patente, C.H.BECK – 2023
- Louboutin v Amazon: direct liability of online platforms for third-party trademark infringement, MIP 2023
- Die Einführung eines neuen Patentsystems in Europa, Betriebs-Berater 2023, Heft 09
- No-challenge and pay-for-delay agreements in patent licence and settlement agreements under European competition law, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 18/2, 02/2023, S.135-145
- Der patentrechtliche Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Bereich Arzneimittel und Medizinprodukte, Teil 1, PharmR 2/2023
- Europe’s new Unitary Patent System will affect IP Agreements, Law360 2023
- Die Reform der Gruppenfreistellungsverordnungen – FuE- und Spezialisierungs-GVO 2023, Wirtschaft und Wettbewerb 01/2023
- IP as a means of securing a loan under German law, MIP 2023
- Interview IAM Strategy 300 Global Leaders, 2023
- Article No challenge clauses Pay-for-delay agreements, A.I.P.P.I. Japanese Journal Vo.67 No. 3 p.31 2022 (Japanese only)
- Proportionality defence v compulsory licence: the decision of the Düsseldorf court, Managing IP 2022

- IP Due Diligence und Pharma, [transkript 4-2022 im November – Spezial: „Patente / M&A / Lizenzierung“
- Preisanpassungsklauseln bei Verträgen zwischen Unternehmen, Betriebs-Berater 43/2022
- Einheitspatent und einheitliches Patentgericht – Vorstellung des neuen europaweiten Patent- und Gerichtssystems, PharmaR 10/2022
- Ergänzende Schutzzertifikate – Überblick und Ausblick zur EU-Initiative, Arzneimittel & Recht, 2022
- Originator vs Generika – Pharmapatente im Spannungsfeld des einstweiligen Verfügungsverfahrens, PharmR Heft 6/2022, Heft 8/2022
- Regulatorische und haftungsrechtliche Herausforderungen für KI-Medizinprodukte, in Roman Grinblat/ Sibylle Scholtz/ Sophy Stock (Hrsg.) Festschrift für Ulrich M. Gassner, Medizinprodukterecht im Wandel (S. 467 ff.), Nomos, 2022
- Do the experimental use and bolar exemptions also apply in contributory patent infringement cases? Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2022
- EU-Initiative zu Zwangslizenzen – Chance oder Wettbewerbsnachteil? Arzneimittel & Recht, 2022
- Haftungsbegrenzungen und Freistellungsvereinbarungen insbesondere in Technologie- und Unternehmenskaufverträgen (M&A), Lizenz- und F&E-Verträgen, 2022
- Vertragliche IP Garantien in Pharmaverträgen, insbesondere M&A, Lizenz und F&E Verträge, 2022
- Vertragshandbuch Pharma und Life Sciences, C.H.BECK, 2., erw. Auflage – 2021 (gemeinsam hrsg. mit Boris Bromm)
- Zulässigkeit von Nichtangriffsklauseln und Pay-for-Delay Vereinbarungen in Vergleichen und Lizenzverträgen, 2021
- What is Horizon Europe about? (2021)
- Patent(e) Sicherheit in unsicheren Zeiten, 2021
- The launch of Horizon Europe: The EU initiative for research and innovation, 2021
- Connected Cars, SEP and Frand-Cjeu Referral With a Focus on Multi-Tier Supply Chains, 2021
- CJEU SANTEN: No More SPC protection for new indications and new galenic formulations? (2021)
- Das Ende von SPCs für neue Indikationen? (2020)
- Lieferengpässe in der Arzneimittelindustrie – Ursache, Gründe und Lösungsansätze am Beispiel des Corona Virus (Teil 2), 2020
- Lieferengpässe in der Arzneimittelindustrie – Ursache, Gründe und Lösungsansätze am Beispiel des Corona Virus (Teil 1), 2020
- Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage, 2020
- Rechtliche Probleme des ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel, 2020
- Zwischen Pregabalin und Fulvestrant. Ein Vergleich des deutschen und englischen Haftungsregimes bei Swiss-type-claims anlässlich aktueller Rechtsprechung, 2019
- New Liability for Second Medical Use, 2019
- Pharmaceutical, Biological and Chemical Patents, C.H.BECK, 2019 (gemeinsam hrsg. mit Maximilian Haedicke und Dirk Bühler)
- Vertragshandbuch Pharma und Life Sciences, C.H.BECK, 2. Auflage, 2019 (gemeinsam hrsg. mit Boris Bromm)
- Process patents and the partial outsourcing of individual procedural steps into patent-free foreign countries – opportunity or risk? (2018)
- Designrechtler, 2017
- Recent developments in German jurisprudence following ECJ “Huawei Technologies / ZTE“, 2017
- Supplementary Protection Certificates (SPC), C.H.BECK, Stief/Bühler (Hrsg.), 2016
- CJEU requirements in FRAND cases, 2016
- BGH “Filmscanner” judgment reviewed, 2016
- Safe harbors in Europe: an update on the research and Bolar exemptions to patent infringement, 2015
- Revised TTBER and Guidelines, 2015
- Patent Law – A Handbook on European and German Patent Law, 2014
- Questions submitted on scope of Bolar provision, 2014
- Handbuch des Patentrechts, Haedicke/Timmann (Hrsg.), C.H.BECK, 2012 (gemeinsam mit Johannes W. Bukow et al.)
- Neurim and SPCs: Justice for indication inventions, 2012

- Praktische Erfahrung mit der Grenzbeschlagnahme nach VO (EG) Nr. 1383/2003, in: Festschrift für Ulf Doepner, Reese/Hufnagel/Lensing-Kramer (Hrsg.), C.H.BECK, 2008 (gemeinsam mit Peter Chrocziel)

MITGLIEDSCHAFTEN

- Rechtsanwaltskammer München
- GRUR
- DAV
- DAJV
- VPP
- LES
- Gründungsmitglied IPDR

SPRACHEN

- Deutsch
- Englisch