

Företagshemligheter, know-how och rätten till forskningsresultat

- Ett praktiskt perspektiv

Kristian Hedborg – General Counsel
Sandvik Machining Solutions

SFIR, 6 mars 2024



Agenda

1. Forskningssamarbeten med andra kommersiella parter
2. Forskningssamarbeten med universitet/högskolor
3. Forskningssamarbeten tillsammans med universitet *och* kommersiella parter
4. Uppdragsforskning betald av Sandvik
5. Sekretessavtal
6. Några lärdomar vid forskningssamarbeten



1. Forskningssamarbeten med andra kommersiella parter/konkurrenter

Kommersiella forskningssamarbeten är en av Sandviks viktigaste källor till ny teknologi

- Specificera tidigt i processen vad respektive part går in med i projektet (Background Information)
- Specificera vilka resultat parterna får rätt till (Foreground/Results)
 - Ensamt ägande / gemensamt ägande
 - Uppdelning av ägande av resultat genom “field of business”/”field of use”
- Term sheet
- Styrgrupp / Joint Development Committee (JDC)
 - Tillse att väl insatta personer deltar i JDC
 - Bör ha en central roll i varje forskningsprojekt
 - tillser att samarbetet sker enligt avtalet
 - milestones/checkpoints
 - definiering av field of use
 - uppstart av nya forskningsprojekt *inom ramen* för samarbetet
- Ett detaljerat avtal som reglerar rätt till resultat är svårare att förhandla fram men lättare att leva efter



1. Forskningssamarbeten med andra kommersiella parter/konkurrenter, forts.

Bakgrundsteknologi

- Enskilt ägande eller fri användning
 - Utgångspunkten är att all bakgrundsteknologi förblir den partens egendom som har bidragit med den
 - Som huvudregel fri rätt att använda bakgrund genom hela projektet.
 - Bör listas i en separat bilaga
- Licenser till bakgrund
 - Beviljas vanligtvis under och *inom ramen för projektet*
 - Kan beviljas (oftast mot ersättning) för nyttjande av resultat *efter projektet*
 - Korslicenser



1. Forskningsamarbeten med andra kommersiella parter/konkurrenter, forts.

Resultat

- Gemensamt eller enskilt ägande
- Parterna bör fokusera på *hur* man önskar använda resultat istället för att definiera ägandet
 - Delvis beroende av styrkeförhållande mellan parterna
 - Uppdelning utifrån intellektuellt bidrag eller field of use
 - Potentiell värdeöverföring vid ojämn fördelning
- Sandvik kräver typiskt sett exklusiv rätt för alla användningsområden inom Sandviks samtliga affärsområden
- Sandvik kan typiskt sett acceptera exklusivitet inom motpartens eget affärsområde (vilket inte får sammanfalla med Sandviks affärsområden)

Gemensamt ägande av resultat

- Uppfattas ofta som en rättvis och enkel lösning
- Ofta lätt att förhandla fram - svårare hantera praktiskt
- Mindre lämpligt när det gäller patent
- Olika regelverk och rättigheter för patenthavare i olika länder



2. Forskningssamarbeten med universitet/högskolor

Forskningssamarbeten med universitet innebär vissa begränsningar för Sandvik

- Svårt att få ensamt ägande till resultat
- Innebär en lägre förväntan på resultat från Sandvik
- Ett problem är (i vissa fall) vinstintresset
- Universiteten kan inte överlåta resultat utan ersättning, delvis på grund av statsstödsregler
- Sandvik är beredd att betala samma forskarersättning till universitetets forskare som till våra egna anställda om resultat kan leda till nya patent

Publicering av resultat och vidare forskning (med tredje part?)

- Universitet har alltid behov av (och kräver) att få publicera resultat och använda resultaten i utbildningssyfte – vilket i praktiken inte går att förhindra
- Rätt att använda resultat för vidare forskning – dock inte kommersiell forskning med tredje part
- Viktigt avtala om möjlighet att *fördröja publicering* för *förvärv av resultat och patentansökan*
 - Även viktigt med veto om viss känslig information behöver tas bort innan publicering



2. Forskningssamarbeten med universitet/högskolor, forts.

Fördelning av resultat

- Utgångspunkten för universiteten är att vi har fri rätt att använda resultat för "icke-kommersiell forskning och utveckling" vilket är omöjligt för Sandvik att acceptera då Sandvik inte bedriver någon "icke-kommersiell verksamhet"
- En kompromiss kan bli att Sandvik får betala "skälig, marknadsmässig ersättning" för nyttjande av resultat
 - Svårt att göra en värdering av icke-patenterbara resultat
 - Att nöja sig med reglering om skälig ersättning kan tendera att skjuta problemen framför sig i projektet
 - Sandvik är beredd att betala samma forskarersättning till universitetets forskare som till våra egna anställda om resultat kan leda till nya patent



3. Forskningssamarbeten tillsammans med universitet *och* kommersiella parter

Samarbetsforskning med både universitet och kommersiella parter sker oftast i olika centrumbildningar eller konsortier med publik finansiering

- I dessa större forskningssamarbeten kan oftast inte krav ställas på ensamt ägande av resultat
- Våga stå utanför
- Viktigt att inte påbörja projektet innan avtalet är färdigförhandlat och påskrivet
- Ju fler parter som deltar ju längre tid behövs för avtalsförhandling
- Problem kan uppstå kring ägande om det bara finns ett NDA på plats när projektet börjar
 - I vissa projekt har avtal tagits fram i slutskedet vilket riskerar att uppdelning av ägande och rätt till licenser blir oreglerat
- En uppdelning efter "Field of business" är ofta en bra lösning när flera företag deltar
- Universitetens publiceringskrav är dock sällan ett problem



4. Uppdragsforskning betald av Sandvik

Uppdragsforskning används då förväntade resultat är viktiga och inte kan delas med externa parter eller kan publiceras

- Sandvik betalar för utveckling/tester
- Bedrivs oftast av institut eller teknik-konsulter under sekretess
- Sandvik betalar forskningen och får äganderätt till alla resultat
- För Sandvik är det viktigaste vid denna typ av uppdragsforskning att reglera möjligheten till uppsägning, efterlevnad av vår Code of Conduct, rätt till skadestånd och begräsning av ansvar mm.
- Uppdragsforskning kräver alltid att ett NDA finns på plats



5. Sekretessavtal

Överväganden i samband med ingående av sekretessavtal/NDA.

- Krävs *alltid innan* vi delar känslig (eller annan) information
- Tillse att juniora anställda lärs upp av mer seniora kollegor och inte lämnas ensamma i projekt
 - Vad kan man säga/inte säga
 - Diskutera inte frågor med motparten som inte är *direkt relaterade* till projektet
- Det är viktigt att överväga ett väl definierat syfte för att begränsa parternas möjlighet att använda informationen
- Frågor om märkning och rätt att neka ta emot information
- Lagval och skiljeförfarande.
 - Sandvik accepterar oftast domstolsförfarande i avtal med universitet eller andra offentliga institutioner
 - Sandvik kräver skiljeförfarande i avtal med andra kommersiella parter



6. Några lärdomar vid forskningssamarbeten

- Viktigt att i ett tidigt skede väga vad vi tror ett projekt kommer ge i form av resultat
 - Tillse löpande utvärdering
 - Milestones/checkpoints
- Om ett samarbete har gått dåligt beror det inte sällan på att det har varit ogenomförbart från början
- Försiktighet innan man påbörjar projekt inom ”unga”/oprövade områden
- Tillse att man kan lämna samarbeten om interna beslut skulle påverka möjligheten att slutföra projektet
 - Omorganisation/uppköp/nedläggning kan påverka ett samarbete
- Tillse att juniora anställda lärs upp av mer seniora kollegor och inte lämnas ensamma i projekt
- Samutveckling av Sandvik-produkter förekommer i praktiken inte
- Samutveckling sker istället av *teknologier* som respektive part kan använda inom sitt *field of business/use* – på ett reglerat sätt

Frågor?

Kristian Hedborg, General Counsel
Sandvik Machining Solutions

kristian.hedborg@sandvik.com