



Guide till Vinnovas villkor om nyttjanderätt

Innehåll

1	Inledning	3
2	Vinnovas minimivillkor för licenser	4
2.1	Nyttjande för genomförande av projektet	4
2.1.1	Annan parts projektresultat	4
2.1.2	Annan parts bakgrundsinformation	5
2.2	Licens för nyttjande av eget resultat	7

1 Inledning

Parterna i ett projekt som Vinnova finansierar en andel av ska enligt Vinnovas allmänna villkor för bidrag ingå ett projektavtal (kan även kallas konsortialavtal, samarbetsavtal, avtal om forskningssamverkan m.m.).¹ Projektavtalet ska bl.a. innehålla villkor om rätt till projektresultat och bakgrundsinformation (för definition av bakgrundsinformation se 2.1.2 nedan). Villkoren i avtalet får inte strida mot Vinnovas villkor för bidraget.

Enligt Vinnovas allmänna villkor för bidrag ställs krav på att projektresultat som parterna tar fram ska nyttiggöras enligt plan för nyttiggörande.² Med nyttiggörande avses att projektresultatet kommer till användning t.ex. genom kommersialisering, licensiering eller offentliggörande.³ Nyttiggörande är således ett brett begrepp och parter i samma projekt kan komma att nyttiggöra projektresultat på olika sätt beroende av intresse och verksamhet.

Vid forskningssamarbeten arbetar projektparter tillsammans på ett sätt som kan leda till att en parts resultat inkluderar en annan parts resultat och den förstnämnde behöver den sistnämndes resultat för att kunna använda sitt eget resultat. Vidare förekommer även att parter har datorprogram, algoritmer, patenträtter, mönsterrätter, know-how eller andra immateriella tillgångar redan innan projektet börjar (s.k. bakgrundsinformation) som ska användas eller utvecklas på ett sätt som leder till att en parts projektresultat blir beroende av eller inkluderar någon annan parts tillgångar.

Eftersom ägaren normalt sett bestämmer över sina tillgångar (både resultat och bakgrundsinformation) behöver projektparterna reglera hur respektive part får använda andra parters resultat och bakgrundsinformation. Detta för att säkerställa att projektresultatet ska kunna komma till användning. Vinnova har därför villkor om att projektpart ska ha rätt att använda annan projektparts resultat och bakgrundsinformation (§ 7.2). Denna guide syftar till att beskriva Vinnovas villkor om nyttjanderätt.

¹ Vinnovas villkor om projektavtal är inte tillämpligt när det endast finns en projektpart som genomför projektet (jfr inledningen till Vinnovas allmänna villkor om bidrag). Inte heller är Vinnovas allmänna villkor § 7.2 om nyttjanderätt till andra projektparters projektresultat och bakgrundsinformation tillämpligt i en sådan situation.

² Se § 7.1

³ *Nyttiggörande* är ett vidare begrepp än *nyttja/nyttjande* som anges i § 7.2 tredje stycket i Vinnovas allmänna villkor för bidrag.

2 Vinnovas minimivillkor för licenser

En licens innebär ett tillstånd eller samtycke från ägaren (eller rättighetsinnehavaren) av tillgången att använda den. Med tillgång i detta fall avses projektresultat och bakgrundsinformation som kan vara uppfinningar, datorprogram, know-how m.m. Med *användning eller nyttjande* i licenssammanhang avseende projektresultat menas normalt inte ”ren” publicering eller annat offentliggörande som inte innefattar något *nyttjande av tillgången*.⁴ Vid publicering och liknande offentliggörande handlar frågorna mer om att inte röja företagshemligheter eller orsaka nyhetshinder vid ansökan om t.ex. patent. Det är dock viktigt för parterna att reglera hur publicering eller annat offentliggörande av projektresultat får ske, särskilt om det kan innebära att samägt resultat eller någon annan parts resultat eller bakgrundsinformation offentliggörs.

Licensvillkor preciserar nämnare förutsättningarna för att nyttja tillgången. Villkoren kan avse hur eller i vilket syfte tillgången får användas, om underlicensiering är tillåten och vilken ersättning som ska betalas m.m.

I syfte att säkerställa att grundläggande förutsättningar finns för att projektresultat ska kunna komma till användning, har Vinnova uppställt krav avseende nyttjanderätt. Villkoret reglerar när varje projektpart får nyttja någon annan projektparts projektresultat respektive bakgrundsinformation dels för genomförande av projektet och dels för användning av sitt eget projektresultat.

Vinnovas villkor om nyttjanderätt i § 7.2 är inte uttömmande utan flera frågor lämnas oreglerade och det är projektparternas ansvar att komma överens om dessa. Villkoren hindrar inte projektparterna från att vara mer generösa genom att t.ex. ge varandra mer omfattande licenser. Villkoren i § 7.2 är en form av ”minimivillkor” och omfattar enbart nyttjanderätt för genomförande av projektet och för nyttjande av eget projektresultat.

2.1 Nyttjande för genomförande av projektet

2.1.1 Annan parts projektresultat

Vad som gäller för användning av projektresultat för genomförande av projektet framgår av Vinnovas allmänna villkor § 7.2 *första stycket*.

Om Projektpart för genomförande av projektet behöver tillgång till eller nyttja annan Projektparts projektresultat, ska denne ha rätt till detta i erforderlig omfattning utan att ersättning ska utgå.

⁴ En artikel om projektresultat skulle kunna betraktas som ett projektresultat i sig men det är inte sådant resultat som minimivillkoren främst tar sikte på. Framförallt är det osannolikt att en part *behöver* nyttja en artikel för att kunna använda sitt eget resultat. Normalt sett skyddas en artikel av upphovsrätt som innebär att författaren, eller rättighetsinnehavaren, har ensamrätt till densamma och vill någon kopiera eller sprida den krävs som huvudregel författarens tillstånd till sådant förfogande.

Vad som följer av villkoret förekommer redan i de flesta forskningssamverkansprojekt i en eller annan form. Det är normalt sett en självklarhet för ett effektivt genomförande av projektet att om någon part behöver tillgång till eller på något sätt behöver använda någon annans parts resultat för att genomföra sin del av projektet måste denne få lov till detta. Någon ersättning för sådan begränsad användning av någon annans projektresultat i ett projekt helt eller delvis finansierat av Vinnova ska inte utgå.

Vad ett projektresultat är eller kommer att bli är varierar beroende av projektet. I projektavtal definieras dock normalt sett projektresultat i generella termer och det med viss variation. En bredare definition omfattar precis allt som tas fram i projektet. En snävare definition är t.ex. att endast sådan information som tas fram i projektet och som part har eller kan få ensamrätt till utgör resultat. Med ensamrätt i detta avseende menas att resultatet är skyddat eller kan skyddas genom t.ex. patent, mönsterrätt, upphovsrätt eller enligt lagen (2018:558) om företagshemligheter. Sådant skydd innebär att rättighetsinnehavaren, normalt sett ägaren, kan hindra andra med stöd av lag från att använda dennes resultat. Annan parts bakgrundsinformation

Vad som gäller för användning av bakgrundsinformation för genomförande av projektet och vad som menas med bakgrundsinformation framgår av Vinnovas allmänna villkor § **7.2 andra, fjärde och femte styckena.**

Om Projektpart för genomförande av projektet behöver tillgång till eller nyttja annan Projektparts bakgrundsinformation, ska denne ha rätt till detta i erforderlig omfattning.

Projektpart som innehar bakgrundsinformation har rätt att senast vid projektavtalets undertecknande eller efter särskild överenskommelse med berörda Projektparter, undanta bakgrundsinformation från Projektparts rätt som följer av detta villkor.

*Med **bakgrundsinformation** avses t.ex. uppfinningar (patenterade, patenterbara eller ej), know-how, upphovsrätt, mönsterrätt, och nyttjanderätt till tredje mans rättigheter som Projektpart innehar och som är av betydelse för genomförande av projektet.*

Sällan börjar ett projekt på ”noll” utan parterna som ska genomföra projektet äger t.ex. datorprogram, algoritmer, patent, mönsterrätter, know-how eller andra immateriella tillgångar innan projektet börjar, s.k. bakgrundsinformation. Bakgrundsinformationen kan exempelvis användas, utvecklas eller på annat sätt behövas för att genomföra projektet. I vissa fall är en parts bakgrundsinformation en förutsättning för att projektet överhuvudtaget ska kunna genomföras. En part kan t.o.m. ha valt sin projektpart utifrån vad denne har för bakgrundsinformation. På goda grunder kan en projektpart förutsätta att den får använda någon annan parts bakgrundsinformation för genomförande av projektet om den behövs eller om det underlättar för parten att genomföra sin del av projektet, särskilt om den andra parten själv använder den i projektet.

Mot bakgrund av ovan är huvudregeln enligt Vinnovas allmänna villkor att om part för genomförande av sin del av projektet behöver tillgång till eller behöver nyttja annan parts bakgrundsinformation så ska denne ha rätt till det i erforderlig omfattning. Att reglera hur parterna får använda varandras bakgrundsinformation för genomförandet av projektet ökar förutsägbarheten för parterna. Det leder ofta till att parterna ägnar mer tanke åt frågan om vad som ska utgöra bakgrundsinformation i ett projekt och vad som inte ska utgöra det. Vilken bakgrundsinformation som parterna låter ingå i projektet får även betydelse för behovet av licens till densamma för de projektresultat som tas fram.⁵

Utgångspunkten är att den part som innehar bakgrundsinformationen bestämmer om den ska användas i projektet eller inte. Om part inte vill att bakgrundsinformation ska omfattas av de andra projektparternas nyttjanderätt enligt Vinnovas villkor behöver dock parten undanta bakgrundsinformationen senast vid undertecknandet av projektavtalet alternativt efter särskild överenskommelse med berörda parter. Ett praktiskt sätt att hantera detta är t.ex. att till avtalet bifoga en lista på bakgrundsinformation som exkluderas från de övriga parternas nyttjanderätt.

Även om Vinnovas krav på att parterna ska ha träffat ett projektavtal inte infaller förrän vid första lägesrapporten (enligt huvudregeln) så bör parterna se till att avtal finnas på plats innan projektet startar. För att bäst kunna planera projektets genomförande bör parterna t.o.m. redan vid utformningen av projektbeskrivningen bestämma vilken bakgrundsinformation som ska ingå respektive exkluderas. Om det går att förutse vilken bakgrundsinformation som är relevant är det vanligtvis enklare att avhandla denna fråga vid avtalsförhandlingarna innan projektet påbörjas. Möjligheten att i enlighet med Vinnovas villkor exkludera bakgrundsinformation vid senare tillfälle än vid avtalets ingående, finns framförallt för de situationer då parterna inte vet vilken bakgrundsinformation som kan komma att aktualiseras. Sådant undantag förutsätter dock att de övriga eller berörda parterna accepterar det.

Definitionen av bakgrundsinformation i Vinnovas villkor är avsedd att vara bred, men ändå begränsad till vad projektparterna har i "bagaget" innan projektet startar. Vinnovas definition och "minimivillkor" hindrar inte projektparterna från att reglera vad som gäller för eventuell s.k. "sideground", dvs. information som tas fram av part efter att projektet startat men utanför ramen för projektet.

Att ordet *innehar* används i definitionen av bakgrundsinformation (jfr § 7.2 fjärde och femte styckena) betyder att bakgrundsinformationen inte behöver ägas av parten utan part kan t.ex. ha rätt att använda egendomen (rättigheten) genom licens från ägaren. Den som innehar bakgrundsinformation kan följaktligen vara licenstagare istället för ägare. Villkoren för licensen sätter ramarna för om och hur licenstagaren (*innehavaren* av licensen) kan låta andra parter använda den. Det är ett av skälen till att det finns en möjlighet för projektpart att undanta bakgrundsinformation från den nyttjanderätt som följer av Vinnovas villkor.

⁵ Om part låtit bakgrundsinformation ingå ökar sannolikheten för att någon annan part blir beroende av den för användning av sitt eget resultat.

Frånvaron av villkor om ersättning ska utgå eller inte betyder att Vinnova lämnar frågan till parterna att avgöra. Det är brukligt att nyttjande för genomförande av projektet är utan ersättning, men det kan i vissa fall vara befogat eller en förutsättning för innehavaren av bakgrundsinformation att ta betalt. Detta kan vara fallet när innehavaren inte är ägare utan i sin tur har en licens från ägaren och kan inte låta annan använda bakgrundsinformation utan att ersättning ska utgå. Ersättning för licens eller annan kostnad för immateriell tillgång (IPR-kostnad) som projektpart betalar till annan projektpart är dock inte en stödberättigande kostnad (jfr Guide till villkor om stödberättigande kostnader).

2.2 Licens för nyttjande av eget resultat

Eftersom forskningssamverkan i en del fall leder till att en parts resultat bygger på eller inkluderar en annan parts resultat eller bakgrundsinformation är det rimligt att den första nämnda parten har eller kan få en rätt att använda den senares resultat eller bakgrundsinformation under vissa förutsättningar. Om sådan rätt inte finns kan det leda till att projektresultat inte alls kan användas av parten vars resultat har ett sådant beroendeförhållande. Vinnova har därför följande villkor i § 7.2 *tredje stycket* för att säkerställa möjlighet att resultatet ska kunna användas.

Om Projektpart för att nyttja eget projektresultat (innefattar även gemensamt ägt projektresultat) behöver tillgång till eller nyttja annan Projektparts projektresultat eller bakgrundsinformation, ska denne beviljas nyttjanderätt i erforderlig omfattning.

Det som följer av Vinnovas villkor är själva *rätten* att få använda någon annans projektresultat eller bakgrundsinformation om det behövs för att använda sitt egna resultat. I övrigt på vilka villkor en sådan licens beviljas är upp till parterna att bestämma. Det står följaktligen parterna fritt att avtala om eller vilken ersättning som ska utgå, om underlicensiering får ske, om licensen beviljas "automatiskt" eller på begäran, ska eventuell begäran framställas inom viss tid eller skriftligen osv. Det kan vara lämpligt att ha en begränsning i tiden för när part senast kan begära licens till annan parts resultat så att inte potentiella licenser år efter år i onödan belastar resultatet och hindrar ägaren från att t.ex. bevilja en exklusiv licens till resultatet. Under projekt-tiden ska dock möjlighet till licens till annans resultat finnas och gärna en viss tid efter att projektet slutförts då det kan vara svårt för projektpart att bedöma sitt behov av licens under projektet och kort tid därefter.

Enligt Vinnovas minimivillkor gäller rätten att nyttja någon annans resultat enbart för parterna i projekt (parterna i projektavtalet). Om projektpart bedriver verksamhet som innefattar underlicensiering, dvs. att den som får licensen med stöd av § 7.2 tredje stycket i sin tur avser bevilja licenser, och anser sig behöva sådan rätt för att nyttja sitt resultat är det en fråga för parterna att förhandla om. Likaså om projektparternas koncernbolag ska ha möjlighet till licens.

Projektparterna kan vara mer generösa mot varandra och t.ex. bevilja varandra licenser till projektresultat eller bakgrundsinformation utan att *behov* för nyttjande av eget projektresultat finns eller för annan användning än enbart för att kunna nyttja eget projektresultat.

Vinnovas villkor reglerar inte om eller hur ersättning ska utgå. Det är rimligt att skälig ersättning utgår vid kommersiellt nyttjande.⁶

Minimivillkor hindrar inte att parterna avtalar om optionsrätt eller förköpsrätt till varandras projektresultat. Det är dock parternas ansvar att se till att en överlåtelse (eller upplåtelse) inte leder till otillåtet indirekt statsstöd.

För definitionen av bakgrundsinformation och möjligheterna att undanta bakgrundsinformation från annan projektparts nyttjanderätt se 2.1.2 ovan.

⁶ Det finns risk för otillåtet indirekt statsstöd vid upplåtelse eller överlåtelse av projektresultat utan ersättning, men det är flera faktorer som är av betydelse för frågan. Det är parternas ansvar att iakta gällande regler om statligt stöd.