



Manual til Aftale om samfinansieret forskning (to Parter)

Introduktion til manualen

Denne manual har til formål at understøtte brugen af modelaftalen for samfinansieret forskning mellem en offentlig forskningsinstitution og en privat virksomhed. Manualen uddyber og forklarer de enkelte bestemmelser i Aftalen. Herudover rummer manualen forslag til en række alternative løsninger, hvor særlige forhold kan tale for at afvige fra modelaftalen. Det skal således understreges, at modelaftalen alene er tænkt som et paradigme og i alle tilfælde må tilpasses efter de konkrete omstændigheder i et givet projekt.

Manualen anvender stort forbogstav for ord, der i modelaftalen er særligt defineret og derefter i de enkelte paragraffer angives med stort forbogstav.

Aftalens titel

Modelaftalen er betegnet "Aftale om samfinansieret forskning". Titlen afspejler, at der er tale om et forskningssamarbejde, hvor begge Aftalens Parter bidrager med Baggrundsviden, finansiering, medarbejdere, Udstyr m.m.

Forskningsprojektets karakter og sigte

Det er karakteristisk for et samfinansieret forskningsprojekt, at både Institutionen og Virksomheden har det mål med arbejdet for sig selv at opnå en ny erkendelse, der kan højne det forskningsmæssige og videnskabelige niveau. Herved adskiller aftaler om samfinansieret forskning sig fra aftaler om rekvireret forskning, der er karakteriseret ved, at resultatet af det arbejde, som Virksomheden betaler Institutionen for at udføre, alene skal udnyttes af Virksomheden.

Det samfinansierede forskningsprojekt kan være fælles i den forstand, at Parterne sigter mod det samme resultat, men der kan også foreligge projekter, som Parterne finansierer i fællesskab, herunder gennem fælles ansøgninger om fondsmidler og lignende, hvor Parterne har interesse i forskellige dele af Projektet.

Forskningsprojektets nærmere karakter og sigte vil være af betydning for, hvilken ret Virksomheden erhverver til at få overdraget Institutionens Forgrundsviden genereret under arbejdet med Projektet. Forskellen mellem Aftalens hovedregel

Sekretariatet for
Johan Schlüter-udvalget

21. oktober 2008

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Bredgade 40

1260 København K

Telefon 3544 6200

Telefax 3544 6201

E-post fi@fi.dk

Netsted www.fi.dk

CVR-nr. 1991 8440

Sagsnr. 08-044731

Dok nr. 720105

Side 1/27

om ubetinget rettighedsoverdragelse og undtagelsen om betinget rettighedsoverdragelse, jf. § 6.4, afspejler de forskelle, der kan være mellem de forskellige forskningsprojekter med hensyn til Projektets afgrænsede eller bredere rækkevidde, de formål, som Parterne hver for sig har haft med at gå ind i forskningsprojektet, eller størrelsen af Parternes bidrag i form af Baggrundsviden, arbejdsindsats, Udstyr og penge.

Angivelse af Parterne i Aftalen

Såvel Institutionen som Virksomheden bør angives med gældende CVR-nummer. Særligt for Virksomheden gælder, at såfremt der er tale om en koncern, bør der anføres CVR-nummeret på det selskab, som Institutionen indgår Aftalen med.

Institutionen er over for Virksomheden den ansvarlige aftalepart, selv om det i praksis vil være et institut på Institutionen, der er den udførende Part, jf. § 2.1.

Modelaftalen er formuleret som en aftale med kun to Parter: Institutionen og Virksomheden. Projekter med flere Parter på en af siderne eller på begge sider, er dækket af en selvstændig modelaftale om samfinansieret forskning med flere end to Parter. En særskilt manual omtaler de punkter, der er særegne for en Aftale om samfinansieret forskning med flere end to Parter.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 2/27

§ 1 – Definitioner

De indledende definitioner i Aftalen har til formål at skabe klarhed om centrale begreber, som anvendes gentagne gange i Aftalen.

Baggrundsviden er den særlige, ikke offentliggjorte viden, som hver af Parterne stiller til rådighed for Projektet. Baggrundsviden er fortrolig viden, jf. § 11 om hemmeligholdelse, og en Part må udelukkende anvende den anden Parts Baggrundsviden i forbindelse med Projektets gennemførelse. Som udgangspunkt skal en Part hemmeligholde den andens Baggrundsviden også efter Aftalens ophør, men der kan angives en tidsbegrænsning for pligten til hemmeligholdelse, jf. § 11.5. Der kan være tilfælde, hvor der ved Projektets afslutning ikke er samme behov for at hemmeligholde Baggrundsviden eller dele deraf, og det kan være praktisk, at Parterne ved Projektets afslutning gør det klart, hvilken viden der har karakter af Baggrundsviden, der fortsat er omfattet af hemmeligholdelsespligten. Når hemmelig viden er offentliggjort gennem et patent, vil den ikke længere have karakter af Baggrundsviden, og det er derfor i definitionen præciseret, at der er tale om ikke offentliggjort Baggrundsviden, så længe der ikke er indgivet patentansøgning på en Opfindelse eller en ansøgning endnu ikke har resulteret i offentliggørelse af Opfindelsen.

Forgrundsviden er i modelaftalen defineret som al den viden, der opstår under samarbejdet om Projektet, uanset om denne viden er skabt af Institutionen eller af Virksomheden eller er skabt af Parterne i fællesskab. Se i øvrigt under § 5, ”rettigheder” med præcisering af ejerforholdet til Forgrundsviden skabt af en Part

selv og Forgrundsviden skabt af Parterne i fællesskab. Se endvidere bemærkningerne til § 6 om overdragelse af rettigheder til Forgrundsviden.

Definitionen af ”Opfindelse” afspejler den almindelige immaterialretlige definition af begrebet. Det normalt stillede væsentlighedskrav er dog udeladt, således at det overlades til Parterne at foretage en vurdering af væsentligheden og dermed også af patenterbarheden. Dette er endvidere afspejlet i Aftalens § 7.1, hvor det præciseres, at såfremt der under det af Aftalen omfattede samarbejde er gjort en Opfindelse, ”der menes at kunne beskyttes som patent”, skal Parterne og Projektledelsen informeres herom. Med henblik på en forenkling af Aftalen anvendes ”Opfindelse” også for frembringelser, der eventuelt kan beskyttes efter lov om brugsmodeller, ligesom ”patent”, ”patentering” og ”patenterbarhed” skal forstås som en henvisning også til brugsmodeller, der som patenter er omfattet af ”forskerpatentloven”.

Projektet er defineret gennem en henvisning til beskrivelsen af Projektet i bilag 1, hvor også Projektets tidsplan og særlige ydelser (Baggrundsviden, Udstyr, materialeprøver mv.) fra Parterne anføres.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 3/27

Projektledelsen har ansvaret for Projektets gennemførelse, og Parterne vil normalt lægge stor vægt på, hvem den anden Part indsætter i Projektledelsen, hvis faglige og videnskabelige kvalifikationer vil være afgørende for, at resultaterne kan leve op til de mål, der er blevet sat. En Part kan derfor ikke, uden at der foreligger særlige omstændigheder, udskifte et medlem af Projektledelsen uden den anden Parts samtykke, jf. § 4.2.

Udnyttelsesområdet defineres i bilag 2 til Aftalen. Udnyttelsesområdet fastlægges af Parterne i fællesskab. Udnyttelsesområdet vil i praksis ligge tæt på Virksomhedens forretningsområde. Ved forretningsområde forstås det marked på hvilket Virksomheden opererer, eller det teknologiområde, som Virksomheden beskæftiger sig med.

Eksempler på et Udnyttelsesområde kan være ”insulinproduktion”, ”enzymproduktion”, ”udvikling af IT-systemer” m.v. Eksempler på et mere specificeret Udnyttelsesområde kan f.eks. være ”udvikling af en særlig insulinpen”, ”udvikling af et særligt enzym til brug i stivelse”, eller ”udvikling af et 3. generations ERP-system”. Fastlæggelsen af et Udnyttelsesområde har afgørende betydning for Virksomhedens ret til at købe eller erhverve licens til Institutionens patenterbare Opfindelser og Institutionens andel af patenterbare fælles Opfindelser, jf. § 6.4 og bemærkningerne hertil nedenfor.

§ 2 – Samarbejdets baggrund og formål

§ 2 angiver kort grundlaget for Parternes samarbejde med angivelse af Parternes særlige fagområder og Virksomhedens forretningsmæssige interesse i at udnytte resultaterne af samarbejdet. I § 2.1 henvises der i denne forbindelse til det i bilag 2 angivne Udnyttelsesområde. Begrebet ”Udnyttelsesområde”, også kaldet ”field of use” er defineret i § 1 som området for ”forretningsmæssig udnyttelse”, hvilket har særlig betydning i relation til § 6.4, hvorefter Virksomheden på forskellige

måder kan erhverve ret til Institutionens Forgrundsviden, der ligger inden for Udnyttelsesområdet.

§ 2.2 giver plads til en kort beskrivelse af Projektet, således at man umiddelbart af selve aftaleteksten kan se, hvad der er genstanden for samarbejdet, mens Projektet i øvrigt er nærmere beskrevet i bilag 1, jf. herved definitionen af "Projektet" i § 1.

§ 3 – Projektets økonomi

Bestemmelsen henviser til budgettet i bilag 3.

Ifølge § 3.1 skal budgettet udarbejdes i henhold til finansministeriets budgetvejledning, hvilket nærmere er reglerne om såkaldt tilskudsfinansieret forskning i finansministeriets budgetvejledning.

§ 3.2 skal ses i sammenhæng med § 13 om misligholdelse og § 14 om erstatningsansvar. En væsentlig misligholdelse vil kunne føre til ophævelse af Aftalen, og der vil kunne blive tale om erstatningsansvar, såfremt ikke-opfyldelse af Aftalen kan henføres til en Parts (groft) uagtsomme eller forsætlige handling eller undladelse. § 3.2 modificerer disse regler for så vidt angår overskridelse af det aftalte budget, idet Parterne i første omgang skal foretage en fornyet vurdering af projektet og omkostningerne til dets færdiggørelse, såfremt overskridelsen ikke skyldes fejl eller forsømmelser fra en Parts side. Modifikationen af reglen om misligholdelse består således i, at en Part ikke kan hæve Aftalen, selv om budgetoverskridelsen må anses for væsentlig, såfremt det ikke kan bebrejdes en Part, at de oprindeligt budgetterede omkostninger har været for lave. Udgangspunktet vil dog være, at Parterne skal gennemføre Projektet inden for det aftalte budget, men Parterne vil typisk have en sammenfaldende interesse i, at arbejdet udføres ud fra et samlet, rimeligt budget. Er Parterne i tvivl om hvilket tidsforbrug, der vil medgå til Projektets løsning, må Parterne fra begyndelsen anføre dette og herefter afgøre, om de ønsker arbejdet udført med den usikkerhed, der ligger i deres forbehold.

Modelaftalens § 3.3 vedrører Virksomhedens kontante bidrag, men et sådant fra Virksomheden er ikke nødvendigvis et element i aftaler om samfinansieret forskning, således som dette er tilfældet med aftaler om rekvireret forskning. Virksomhedens bidrag behøver ikke at være penge, men kan være andre ydelser af økonomisk værdi, f.eks. medarbejdertimer eller Udstyr.

§ 4 – Projektledelsen

Ifølge § 4.1 skal de personer, som hver af Parterne har udpeget til Projektledelsen, nævnes direkte i Aftalen, mens de øvrige medarbejdere, der er sat på Projektet, er angivet i bilag 1.

Parterne i forskningsprojekter lægger ofte stor vægt på, hvem den anden Part udpeger til at deltage i Projektet, og dette gælder særligt Projektledelsen, som har

ansvaret for gennemførelsen af Projektet. Der skal derfor foreligge saglige grunde til, at en Part uden den anden Parts samtykke kan lade et udpeget medlem af Projektledelsen afløse af en anden. Fjernelse af et medlem af Projektledelsen uden samtykke kan betragtes som misligholdelse, jf. § 13.1. Begrebet ”sagligt begrundet opsigelse” skal forstås i overensstemmelse med reglerne i funktionærloven og den omfattende domspraksis på dette område.

Der er ikke fastsat nærmere regler for Projektledelsens arbejde, og Projektledelsen fastsætter selv med respekt af de terminer, der er angivet for Projektets gennemførelse, sin forretningsorden med hensyn til tid og sted for møders afholdelse, hvem der indkalder, evt. hvem der styrer møderne, referater m.v. For aftaler med flere end to Parter kan der være behov for etablering af en egentlig styregruppe, som da vil have det overordnede ansvar for Projektet og påse, at Projektets budget ikke overskrides, at de nødvendige og relevante personaleressourcer er til stede, og at den forskningsmæssige og kommercielle fremdrift af Projektet finder sted. I mere omfattende kontrakter, der opererer med en Styregruppe, vil der sædvanligvis være indeholdt bestemmelser om de formelle regler for Styregruppens arbejde, se nærmere § 4 i Aftale om samfinansieret forskning med flere end to Parter og manualtekst til denne bestemmelse.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 5/27

§ 5 – Rettigheder

Bestemmelsen introducerer begreberne ”Baggrundsviden” og ”Forgrundsviden”, der er nærmere defineret i § 1.

Den Baggrundsviden, som en Part modtager fra den anden, skal holdes hemmelig, jf. § 11, og må kun anvendes i forbindelse med arbejdet med Projektet. Som nævnt i bemærkningerne til § 1, kan den fortrolige karakter af Baggrundsviden ændre sig, såfremt den pågældende viden bliver kendt af offentligheden, f.eks. i forbindelse med patentering. Om hemmeligholdelsespligten, se i øvrigt nærmere bemærkningerne til § 11.

§ 5.1 fastslår den almindelige regel, hvorefter Forgrundsviden tilhører den Part, der har skabt den pågældende viden. Er Forgrundsviden skabt i fællesskab, er udgangspunktet efter § 5.3, at den pågældende viden tilhører Parterne i et sameje, hvor hver Parts ideelle andel opgøres som en brøk i forhold til Partens intellektuelle bidrag til den skabte Forgrundsviden. Kan det ikke lade sig gøre at fastsætte størrelsen af Parternes respektive bidrag, har Parterne hver halvdelen af samejet.

Udtrykket ”intellektuelle bidrag”, der er afgørende for, at en Part kan have ret til en del af den skabte Forgrundsviden, kan give anledning til fortolkningstvivl. Umiddelbart peger ”intellektuelle bidrag” mod en medarbejders direkte medvirken til skabelsen af et immaterielt gode så som en idé, der eventuelt kan patentbeskyttes, eller et værk, der eventuelt er ophavsretsbeskyttet. Foreligger der ikke aftale i anden retning, må en sådan forståelse lægges til grund, således at hver Parts ideelle andel af en Opfindelse gjort i fællesskab vil blive beregnet ud fra en vurdering af størrelsen af de samarbejdende opfinderes/ophavsmænds individuelle bidrag til den fælles opfindelse. En Parts bidrag til skabelse af grundlaget og forudsætningen for en senere opfindelse gennem særlig Baggrundsviden, herun-

der Udstyr, kan dog være så betydeligt, at det aftales, at Parten får ejerandel i en Opfindelse, selv om der ikke i patentlovens forstand er tale om en fælles Opfindelse. En Virksomheds betydelige bidrag gennem deltagelse i et Projekt til skabelse af baggrund og forudsætninger for en senere Opfindelse vil også kunne inddrages som et element ved fastsættelsen af det vederlag, som Virksomheden skal betale efter § 8 for at erhverve rettigheder til Opfindelsen, jf. § 6.

Et sameje mellem en Institution og en Virksomhed om en Opfindelse vil i de fleste tilfælde være uhensigtsmæssigt, og § 6 indeholder derfor regler om overdragelse af rettigheder, som efter forskellige modeller og på forskelligt økonomisk grundlag fører til, at Institutionens andel overgår til Virksomheden.

§ 5.2, sidste punktum, svarer til den almindelige regel om dispositioner over andele i et formueretligt sameje, hvorefter dispositioner kræver enighed mellem Parterne. Konkret kan en dispositionsret for en enkelt Part naturligvis aftales.

Efter § 5.3 kan en Part, mens Projektet løber, benytte den anden Parts Baggrundsviden og Forgrundsviden med henblik på udførelse af Projektet. Mens projektet står på, må en Part kun benytte sin adgangsret til den anden Parts Baggrundsviden og Forgrundsviden til arbejde i forbindelse med Projektet, og det angives direkte, at adgangsretten ikke må udnyttes kommercielt eller overdrages til tredjemand. Efter Projektets afslutning har hver af Parterne en vederlagsfri, ikke-eksklusiv ret til at benytte den af den anden Part skabte Forgrundsviden, som ikke kan beskyttes efter den særlige immaterialretslovgivning, jf. § 6.1. Offentliggørelse af den anden Parts Forgrundsviden kræver dennes samtykke – jf. § 12.1. Ønsker Virksomheden at udnytte Institutionens Forgrundsviden, der kan beskyttes, kommercielt, må Virksomheden gå frem efter bestemmelserne i § 6.2, 3 eller 4.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 6/27

§ 6 – Overdragelse af rettigheder

I et forskningssamarbejde mellem en Institution og en Virksomhed er det væsentligt for Parterne at få afklaret, i hvilket omfang og på hvilke vilkår en Part kan udnytte Forgrundsviden skabt af den anden Part. For så vidt angår den kommercielle udnyttelse bliver dette særligt et spørgsmål om Virksomhedens mulighed for at udnytte den af Institutionen skabte Forgrundsviden. Da Forgrundsviden skabt af Institutionen tilhører Institutionen, jf. § 5, må en eneret for Virksomheden til at udnytte Institutionens Forgrundsviden hvile på en aftale mellem Parterne om rettighedsoverdragelse fra Institutionen til Virksomheden.

Rettighedsoverdragelse fra Institutionen til Virksomheden, betingelserne for overdragelsen, dennes indhold og vilkår, er de emner, der i praksis oftest giver anledning til uenighed ved indgåelse af aftaler mellem Parterne.

Formuleringen af bestemmelsen om rettighedsoverdragelse hviler på to hovedhensyn: På den ene side skal der banes vej for, at de Opfindelser, der gøres under samfinansierede forskningsprojekter, nyttiggøres kommercielt gennem Virksomheden og dermed nyttiggøres til gavn for det danske samfund. På den anden side må ønsket om kommerciel udnyttelse af Opfindelser skabt af Institutionen ikke

skabe hindringer for Institutionens videre forskning og ikke udelukke den offentlige afsløring af forskningsresultater, som Institutionens forskere efter lovgivningen har ret og pligt til at foretage. Der skal foretages en klog og indsigtfuld afvejning af disse hensyn, og de mange aftaler, der rent faktisk indgås mellem de offentlige forskningsinstitutioner og danske erhvervsvirksomheder, viser, at afvejningen ikke skaber uoverstigelige problemer for Parterne. Det er naturligt, at to Parter i gensidigt bebyrdende kontraktsforhold kan have forskellige udgangspunkter for deres oplæg til kontraktens indhold, men netop dette, at Parterne har en fælles interesse i et forskningsprojekts gennemførelse, vil tilskynde Parterne til løsninger på spørgsmålet om rettighedsoverdragelse, som begge finder passende.

På denne baggrund kan Aftalens § 6 om rettighedsoverdragelse siges at være Aftalens centrale bestemmelse. Uanset at rettighedsoverdragelsen muligvis ikke kommer til at spille nogen større rolle, er det afgørende for Parternes samarbejde, at der er klarhed over rettighedssituationen. Er Parterne nået til enighed om rettighedsoverdragelsen og vilkårene herfor, vil der i praksis herefter ikke være større problemer med at nå til enighed om hele Aftalen.

§ 6.1 vedrører Forgrundsviden, der ikke kan opnå beskyttelse efter den immaterielle særlovgivning. Mange former for ny erkendelse kan fremkomme under et forskningssamarbejde, uden at der er tale om nyheder af en sådan karakter eller originalitet, at de vil kunne beskyttes efter særlovgivningen om immaterielle rettigheder, jf. pkt. 2 i Udvalgets notat om regelgrundlaget. Særligt bør Parterne være opmærksomme på, at den knowhow i form af særlig viden om metoder, fremgangsmåder, sammensætninger og lignende bag fremstillingen af et produkt, der er opstået som Forgrundsviden under arbejdet med forskningsprojektet, og som i den konkrete situation ikke kan patentbeskyttes, ikke kan beskyttes gennem hemmeligholdelse, idet al Forgrundsviden skabt af Institutionen i et samfinansieret forskningsprojekt skal offentliggøres, jf. § 12. Ønsker Virksomheden, at Forgrundsviden skal hemmeligholdes, er Parterne henvist til at benytte en aftale om rekvireret forskning, hvor den pågældende viden tilhører Virksomheden, som er herre over, om offentliggørelse skal finde sted eller ej. Kun ikke offentliggjort Baggrundsviden, herunder knowhow, som Parterne lægger ind i det samfinansierede forskningsprojekt, skal holdes hemmelig, jf. § 11. Virksomheden må derfor før indgåelse af Aftalen gøre sig klart, at et ud fra et kommercielt synspunkt forståeligt ønske om at holde knowhow skabt af Institutionen under Projektet hemmelig ikke kan imødekommes efter den for Institutionen gældende lovgivning.

I modsætning til Virksomhedens udnyttelse af sine rettigheder efter § 6.2, 3 og 4, er Udnyttelsesretten i henhold til § 6.1 vederlagsfri.

Efter § 6.2 får Virksomheden mod et vederlag i henhold til § 8.1 en ikke eksklusiv ret til inden for Udnyttelsesområdet at udnytte Institutionens Forgrundsviden kommercielt og forskningsmæssigt. Virksomhedens ret efter § 6.2 kan ikke undergives andre betingelser end betaling i henhold til § 8 og underretningspligten i henhold til § 7. I modsætning til § 6.1 drejer det sig om beskyttet Forgrundsviden i form af Opfindelser, der kan patenteres, eller frembringelser, der kan beskyttes efter lov om brugsmodeller. Herunder hører edb-programmer, der er knyttet til en teknisk Opfindelse eller frembringelse og derfor kan beskyttes efter patentloven eller lov om brugsmodeller. Rene edb-programmer, der er beskyttet efter ophavsretsloven, er ikke omfattet af § 6.2, men af § 6.3, jf. nedenfor.

§ 6.2 kommer kun i anvendelse, såfremt Virksomheden ikke har erhvervet – eller ikke har ønsket at erhverve – de mere vidtgående rettigheder i henhold til § 6.4. For Institutionen har § 6.2 den konsekvens, at Institutionen ikke kan sælge eller give eksklusiv licens til en anden Virksomhed, såfremt den Virksomhed, der er indgået i forskningsprojektet, ønsker at gøre brug af sin Udnyttelsesret på ikke-eksklusiv basis. Reglerne i § 7 om en frist, inden for hvilken Virksomheden skal underrette Institutionen om sit ønske om at gøre brug af sin ret til ikke-eksklusiv udnyttelse af Institutionens Forgrundsviden, er indført for at tilgodese Institutionens behov for en hurtig afklaring af sine muligheder for at disponere over sin Forgrundsviden til anden side.

Virksomhedens tilkendegivne ønske om at gøre brug af sin udnyttelsesret i henhold til § 6.2 medfører ikke nogen pligt for Institutionen til at søge Forgrundsviden patentbeskyttet eller beskyttet efter lov om brugsmodeller. Institutionen er i så henseende helt frit stillet.

Selv om en Virksomhed ved at udnytte sin ret efter § 6.2 kan forhindre Institutionen i at give tredjemand enerettigheder til Institutionens Forgrundsviden, vil § 6.2, næppe få større betydning i praksis, fordi det for den Virksomhed, der har deltaget i samarbejdsprojektet, normalt vil være afgørende, at den erhvervede ret til Institutionens Forgrundsviden får karakter af en eneret, enten i form af ejendomsret eller en eksklusiv licensret. Dette vil også være tilfældet, selv om prisen for en ikke eksklusiv udnyttelsesret, jf. § 8.1, alt andet lige vil være væsentligt lavere end for en eksklusiv udnyttelsesret.

§ 6.3 vedrører edb-programmer, som ikke indgår i en opfindelse eller frembringelse, der kan beskyttes efter patentloven eller lov om brugsmodeller. Et edb-program er som sådant beskyttet efter ophavsretsloven, og rettighedssituationen er klar på den måde, at Institutionen som arbejdsgiver for de forskere, der har deltaget i projektet, automatisk bliver indehaver af de edb-programmer, forskerne har udviklet, jf. ophavsretslovens § 59. Bortset herfra kan rettighedssituationen imidlertid være ganske kompliceret, for eksempel fordi det program, der er udviklet, er en modifikation af eller forudsætter et andet (standard) program med en anden rettighedshaver, eller fordi programmet har et bredere anvendelsesområde end det forskningsområde, som Projektet vedrører.

§ 6.3 giver derfor Virksomheden ret til inden for Udnyttelsesområdet at udnytte edb-programmer udviklet af Institutionen, men Virksomheden får selvsagt ikke bedre rettigheder end Institutionen og må derfor respektere tredjemands rettigheder, som er bindende for Institutionen.

Institutionen har behov for at gøre brug af de udviklede programmer som grundlag for Institutionens videre forskning og nye forskningssamarbejder, men omvendt må man erkende Virksomhedens behov for at kunne udnytte de pågældende programmer, fordi Virksomhedens ret til i øvrigt at kunne udnytte Institutionens Forgrundsviden kan blive uden indhold uden det program, som er en nødvendig forudsætning for udnyttelsen.

Virksomheden kan ikke have nogen berettiget forventning om at erhverve ret til Institutionens edb-programmer ud over det, der er nødvendigt for, at Virksomheden kan gøre brug af sin ret til at erhverve Institutionens øvrige Forgrundsviden. Denne forventning er knyttet til Udnyttelsesområdet, og Virksomhedens ret til – mod betaling, jf. § 8.3 – at udnytte de af Institutionens medarbejdere udviklede edb-programmer er derfor begrænset til Udnyttelsesområdet.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 9/27

§ 6.4 vedrører overdragelse af enerettigheder til Institutionens Forgrundsviden fra Institutionen til Virksomheden. På grund af de meget forskellige forhold, der kan føre til indledning af et forskningssamarbejde mellem en Institution og en Virksomhed, og på grund af de forskellige forskningsområder, brancheforhold m.m., har Udvalget ikke fundet det hensigtsmæssigt i en modelaftale som den foreliggende alene at angive en enkelt regel om Institutionens overdragelse til Virksomheden af enerettigheder til Institutionens Forgrundsviden. Omvendt har Udvalget ikke fundet det hensigtsmæssigt i en modelaftale at angive et meget stort antal valgmuligheder, idet Aftalen da ikke kan siges at udtrykke sådanne standarder, der kan forventes af en modelaftale.

Udvalget har derfor valgt – i prioriteret rangorden – at angive to overdragelsesmodeller for Parterne, når Aftalen skal konciperes:

1. En ubetinget køberet for Virksomheden eller en ubetinget ret for Virksomheden til erhvervelse af eksklusiv licens.
2. En fortrinsret for Virksomheden til at købe eller til at erhverve en eksklusiv licens.

Hovedreglen, det vil sige den regel, der finder anvendelse, når ikke helt særlige grunde taler for noget andet, er således, at der sker en ubetinget overdragelse til eje eller – i anden række – til eksklusiv brug.

Alle modellerne for Virksomhedens rettighedserhvervelse vedrører Virksomhedens ret til udnyttelse af Institutionens Forgrundsviden inden for "Udnyttelsesområdet". Vedrørende definitionen af "Udnyttelsesområdet" henvises til bemærkningerne til § 1. Denne afgrænsning af Virksomhedens rettigheder er meget væsentlig, idet der også her er tale om en bestemmelse, der afspejler afvejningen mellem Institutionens og Virksomhedens interesser og de hensyn, der bør tages til begge Parter. Ved fastlæggelse af Udnyttelsesområdet – også kaldet "field of

use” – har Virksomheden markeret, hvor dens interesser i forbindelse med forskningsprojektet ligger, og der er ikke særlige hensyn at tage til Virksomheden for så vidt angår muligheder for udnyttelse af Institutionens Forgrundsviden uden for det fastsatte Udnyttelsesområde. Med afgrænsningen af Virksomhedens rettigheder til Virksomhedens Udnyttelsesområde er det endvidere hensigten at sikre Institutionens videre forskning. Hvis Virksomheden får rettigheder inden for et i forhold til Projektets formål passende afgrænset Udnyttelsesområde, levnes der samtidig rum for Institutionen til at udnytte sin Forgrundsviden og dermed sin videre forskning på områder, der ikke falder ind under det for Virksomheden definerede Udnyttelsesområde. Dermed opnås den kommercielle udnyttelse af Institutionens Forgrundsviden skabt under det fælles forskningsprojekt, som anses for ønskelig, samtidig med at Institutionen bevarer sin frihed til at udnytte sin Forgrundsviden alene eller i samarbejde med andre virksomheder på andre udnyttelsesområder. Denne ret for Institutionen følger af selve den afgrænsning, der ligger i begrebet ”Udnyttelsesområde” og følger således ikke af bestemmelsen i § 6.8, der må forstås på den måde, at Institutionen ikke må afskæres fra videre forskning efter projektsamarbejdets ophør inden for Virksomhedens Udnyttelsesområde, selv om Virksomheden har erhvervet eneret til Institutionens Forgrundsviden i henhold til § 6.4. Et tilpas afgrænset Udnyttelsesområde vil kunne sikre Institutionens videre forskning og Virksomhedens ubetingede ret til at erhverve Institutionens Forgrundsviden. Parterne må derfor ved fastlæggelsen af Udnyttelsesområdet være sig denne hensigt bevidst.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 10/27

Overdragelsesmodellerne opererer dels med køb, dels med – alternativt – eksklusiv licens. Sondringen mellem køb og eksklusiv licens er en sondring mellem erhvervelse af ejendomsret og erhvervelse af en eneret til brug. Dette er endvidere en sondring mellem erlæggelse af en købesum på én gang eller til aftalte terminer, eventuelt med en reguleringsklausul – en såkaldt windfall-klausul – jf. bemærkningerne til § 8.2, og erlæggelse af en licensafgift – en ”royalty” – i forbindelse med Virksomhedens kommercielle udnyttelse af Institutionens Forgrundsviden, eventuelt med en forskudsbetaling ved selve rettighedserhvervelsen, jf. nærmere bemærkningerne til § 8.2.

Valget mellem en køberet for Virksomheden eller en ret til erhvervelse af eksklusiv licens vil i øvrigt afhænge af en lang række forskellige forhold og vurderinger af rettighedsoverdragelsen, herunder en given Opfindelses karakter og modenhed, et ønske om at få gjort op med betalingen én gang for alle, muligheden for at finde et grundlag for fastsættelse af en købesum, muligheden for på et tidligt tidspunkt at angive størrelsen af en licensafgift eller det indtægtsgrundlag, hvorpå licensafgiften skal beregnes, eller et ønske om at begrænse Virksomhedens rettigheder i tid eller geografisk. Betalingsbestemmelsen i § 8.2 indeholder dog en sådan fleksibilitet med hensyn til fremgangsmåde og tidspunkt for prisfastsættelsen, at nogle af disse forskelle udviskes. Som ovenfor anført er ubetinget overdragelse til eje dog den eneste farbare vej i de situationer, hvor et sameje om Forgrundsviden ønskes opløst.

Hvis der er begrundet tvivl om en Virksomheds evne til og økonomiske muligheder for at registrere og vedligeholde et patent eller udnytte dette kommercielt, bør sådan tvivl i første række føre til, at Virksomheden tillægges en licensret, som da kan bortfalde, hvis Virksomheden ikke opfylder licensbetingelserne.

Virksomheden skal inden for den i § 7 angivne frist meddele Institutionen, om man ønsker at købe, respektive erhverve eksklusiv licens.

Da det ved aftale om forkøbsret eller fortrinsret er Institutionen, der afgør, om man ønsker at overdrage eksklusive rettigheder til Virksomheden, er det som udgangspunkt også Institutionen, der fastsætter vilkårene. I praksis vil der dog ofte blive lagt op til en vilkårsforhandling uden angivelse på forhånd af særlige vilkår. Virksomheden skal meddele, om den ønsker at gøre fortrinsretten gældende inden for den af Institutionen angivne frist. Virksomheden kan selvsagt stille forslag om ændrede vilkår i forhold til vilkår fastsat af Institutionen, hvilket vil kunne danne grundlag for en forhandling mellem Parterne. Der vil ikke af Virksomheden kunne forlanges en fastsættelse af de økonomiske vilkår gennem sagkyndig, uafhængig tredjemand, således som dette er tilfældet for hovedmodellerne om ubetinget rettighedsoverdragelse, jf. nærmere bemærkningerne til § 8.2. Der er dog naturligvis intet til hinder for, at Parterne konkret aftaler en bestemt fremgangsmåde til fastsættelse af de økonomiske vilkår for Virksomhedens rettighedserhvervelse.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 11/27

Hvis Virksomheden har en køberet eller ret til erhvervelse af eksklusiv licens, men ikke udnytter denne ret, kan Institutionen efter § 6.5 overdrage sin Forgrundsviden til tredjemand. Som anført ovenfor vil en sådan overdragelse til tredjemand ikke kunne have form af en eksklusiv ret, såfremt Virksomheden har meddelt Institutionen, at den ønsker at gøre brug af sin ikke eksklusive ret under § 6.2. Har Virksomheden fortrinsret til erhvervelse af en eksklusiv licens, følger det af selve denne ret, at Institutionen ikke kan tilbyde tredjemand Udnyttelsesret til den under samarbejdsprojektet udviklede Forgrundsviden før udløbet af den frist, inden for hvilken Virksomheden kan udnytte sin Fortrinsret.

Denne manual skal ikke i detaljer beskæftige sig med licensaftaler, fordi licensaftaler er af stærkt varierende indhold og længde, og ofte i sagens natur præget af det, der er licensens genstand og de særlige forhold, der gør sig gældende inden for forskellige brancher. Visse overordnede retningslinier på licensaftaler kan dog udstikkes.

De forhold, som Parterne i en licensaftale – licensgiver og licenstag – under alle omstændigheder bør forholde sig til, er følgende:

1. Licensaftalens genstand
2. Betydningen af licenstagernes egne forbedringer af genstanden for licensen
3. Licensens karakter af eksklusiv eller ikke-eksklusiv
4. Licensens tidsmæssige udstrækning (licensperioden)
5. Licensens geografiske udstrækning
6. Licenstagernes ret til at udstede underlicenser
7. Hvem skal betale et patent og overvåge og vedligeholde dette
8. Licensafgiftens størrelse, herunder eventuelle gradueringer i forhold til licenstagernes indtægter
9. Grundlaget for beregning af licensafgift, typisk licenstagernes nettoindtægter (omsætning med fradrag af relevante produktions- og distributionsomkostninger, indirekte produktionsomkostninger m.m.), afgrænsning af den af li-

censafgiften omfattede genstand, når denne indgår som en del af et større produkt, fradrag for eventuel sublicenstagers omkostninger m.m.

10. Terminer for og indhold af "statements" over licenstagers indtægter af betydning for beregning af licensafgiften
11. Terminer for betaling af licens med specifikation af betalingen, herunder grundlaget for beregningen og eventuel modregning i erlagte forskud (erlægges et forskud, skal det særskilt angives, om dette er et beløb, i hvilket senere licensafgifter skal modregnes, eller om det har karakter af et engangsbetaling for licensens erhvervelse)
12. Retsstillingen hvis licensen kræver tredjemands rettigheder
13. Virksomhedens påtale af tredjemands krænkelse af de til Virksomheden udlicenserede rettigheder og Parternes samarbejde i denne forbindelse
14. Parternes misligholdelse af Aftalen og den ikke misligholdendes beføjelser
15. Erstatning ved en Parts skadevoldende handling eller undladelse samt morderter ved Virksomhedens forsinkede betaling af licensafgifter
16. Institutionens ret til kontrol og revision af grundlaget for de af Virksomheden erlagte licensafgifter
17. Virksomhedens ret til at disponere i en periode efter licensaftalens ophør
18. Afgørelse af tvistigheder, lovvalg og værneting, eventuel mediation eller voldgiftbehandling.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 12/27

Hvis Virksomheden har en køberet eller ret til erhvervelse af eksklusiv licens fra en Institution (model 1 og model 2), men ikke udnytter denne ret, kan Institutionen overdrage sin Forgrundsviden til tredjemand, jf. § 6.5 Som anført ovenfor vil en sådan overdragelse til tredjemand ikke kunne have form af en eksklusiv ret, såfremt Virksomheden har meddelt Institutionen, at den ønsker at gøre brug af sin ikke eksklusive ret under § 6.2. Har en Virksomhed fortrinsret til erhvervelse af en eksklusiv licens, følger det af selve denne ret, at Institutionen ikke kan tilbyde tredjemand Udnyttelsesret til den under samarbejdsprojektet udviklede Forgrundsviden før udløbet af den frist, inden for hvilken Virksomheden kan udnytte sin Fortrinsret.

§ 6.6 vedrører den situation, at Virksomheden ikke har udnyttet sin køberet eller ret til erhvervelse af eksklusiv licens under § 6.4 til Institutionens andel af fælles Forgrundsviden, jf. § 5.2. I et sådant tilfælde følges den almindelige regel for formuegoder, der indgår i et sameje, hvorefter der kun kan disponeres over godet af Parterne i fællesskab. Overdragelse til tredjemand af Forgrundsviden udviklet af Institutionen og Virksomheden i fællesskab kræver derfor enighed mellem Parterne.

Efter § 6.7 er det Virksomheden, der afgør, om en Opfindelse eller frembringelse, som Virksomheden har opnået eneret til i henhold til § 6.4, skal søges patentbeskyttet eller beskyttet som brugsmode. Institutionen kan således ikke kræve, at der søges patentbeskyttelse af den af Institutionen skabte Forgrundsviden, men det følger af det overordnede princip om Institutionens ret og pligt til at offentliggøre sine forskningsresultater, at Virksomheden ikke ved selv at undlade offentliggørelse af Institutionens Forgrundsviden kan afskære Institutionen fra at offentliggøre denne.

Ligesom Virksomheden ikke har pligt til at søge eneretsbeskyttelse af erhvervet Forgrundsviden, således har Virksomheden heller ikke nogen pligt til aktiv anvendelse af den fra Institutionen erhvervede Forgrundsviden, for hvilken der er opnået patentbeskyttelse, medmindre sådan udnyttelse følger af forholdets natur, således som tilfældet vil være, når Virksomheden har erhvervet en licensret. Har Virksomheden købt Institutionens Forgrundsviden, gælder der derimod ikke nogen udnyttelsespligt for Virksomheden, medmindre Institutionen har stillet som betingelse, at der sker en aktiv kommerciel udnyttelse af den solgte Forgrundsviden, hvilken betingelse kan stilles dels i en forkøbsretssituation, dels i tilfælde af en egentlig køberet, hvis der som betalingsvilkår indgår en såkaldt "windfall klausul", jf. bemærkningerne til § 8.2. Efter "forskerpatentloven" har Institutionen over for de medarbejdere, fra hvem Institutionen har overtaget retten til patenterbare opfindelser m.v., pligt til at nyttiggøre Opfindelsen gennem indtægter ved overdragelse til tredjemand. Der er derimod efter loven ikke noget krav om, at tredjemand selv skal søge at opnå indtjening gennem den erhvervede Forgrundsviden. En virksomhed kan således nyttiggøre et patent ved alene at benytte patentet til at afholde andre fra at operere i det område, der er patenteret. Dette kan betegnes som defensiv anvendelse af patentet. Bruger Virksomheden således et patent på en Opfindelse købt af Institutionen som "defensivt patent", vil dette være lovligt.

Er der intet anført i Aftalen om dette, kan Virksomheden anvende de erhvervede rettigheder defensivt og dermed udelukke andre virksomheder fra at komme ind på et givent område. Det vil i øvrigt ofte kunne være vanskeligt at præcisere indholdet af en eventuel udnyttelsespligt. Såfremt en pligt til udnyttelse måtte være præciseret i Aftalen, kan en sanktion i tilfælde af Virksomhedens tilsidesættelse af pligten være tilbagegang af rettighederne til Institutionen eller betaling af et vist minimumsbeløb.

§ 6.8 cementerer det ovenfor beskrevne hensyn til Institutionens videre forskning, at Forgrundsviden fra Projektet erhvervet som en eneret af Virksomheden ikke afskærer Institutionen fra at lade den pågældende Forgrundsviden indgå i den videre forskning efter projektsamarbejdets ophør. Det er et samfundsønske, at Forgrundsviden udviklet af en Institution under et projektsamarbejde med en Virksomhed så vidt muligt skal udnyttes kommercielt af Virksomheden, men det er samtidig et samfundsønske, at en rettighedsoverdragelse ikke må påvirke Institutionens videre forskning negativt.

§ 6.8 er meget bredt formuleret, og der vil således kunne opstå fortolkningstvivl om, hvad der nærmere ligger i, at "Institutionens videre forskning efter Projektsamarbejdets ophør" ikke må afskæres af rettighedsoverdragelsen til Virksomheden. Det er klart, at Institutionen har en pligt til at opføre sig ordentligt og loyalt over for den Virksomhed, som har erhvervet eneret til Forgrundsviden skabt af Institutionen, men det kan være vanskeligt at afgøre, hvad denne pligt nærmere går ud på, og hvor lang tid den skal gælde. Uenighed om grænserne for Institutionens handlefrihed i det konkrete tilfælde må i sidste instans afgøres af domstolene.

§ 7 – Rapportering om opfindelser

§ 7.1 har til formål at sikre, at opfindelser og frembringelser gjort under samarbejdet bliver indberettet til Parterne og Projektledelsen. "Parterne" betyder i den sammenhæng de personer hos hver af Parterne, der i henhold til § 18.1 kan modtage meddelelse vedrørende Aftalen. Projektledelsen skal selvsagt også orienteres, fordi Projektledelsen vil have den umiddelbare kompetence til at vurdere Opfindelsen/frembringelsen.

Kravet til underretningspligt er, at Opfinderen/frembringeren mener, at der vil kunne opnås beskyttelse som patent eller brugsmode. Da der er tale om en som udgangspunkt subjektiv opfattelse, kan der ikke gives nogen præcis indikation af, hvornår underretning i henhold til § 7.1 skal ske, men det kan vejledende anføres, at Opfinderen/frembringeren bør give meddelelse om det, der er skabt, når en eneretsbeskyttelse anses for mulig, og ikke først når beskyttelse anses for sandsynlig, højst sandsynlig eller sikker. Underretningspligten gælder primært for Institutionens medarbejdere, men kan også gælde for Virksomhedens medarbejdere, når der foreligger en fælles Opfindelse.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 14/27

Underretningen har den retsvirkning, at Virksomheden inden for en af Parterne aftalt frist skal meddele, om Virksomheden ønsker at gøre brug af sine rettigheder i henhold til § 6.2, eller – hvis det er aftalt at Virksomheden har en ubetinget ret til at købe eller til at erhverve en eksklusiv licens – Virksomhedens rettigheder i henhold til § 6.4. Overholder Virksomheden ikke den aftalte frist, bortfalder Virksomhedens særlige rettigheder som følge af samarbejdet, og Institutionen kan da overdrage sin Forgrundsviden til tredjemand, jf. § 6.5.

§ 8 – Vederlaget for overdragelse af rettigheder

§ 8 indeholder reglerne om fastsættelse af vederlaget for de rettigheder, som Virksomheden erhverver i henhold til § 6. Fastsættelse af markedsværdien af patenter, brugsmøder og tilsvarende Forgrundsviden, vil som regel være vanskelig at foretage. Værdiansættelsen har derfor mange gange givet anledning til uenighed mellem den, der overdrager, og den, der erhverver rettighederne. Dette er ikke overraskende, fordi uenigheden afspejler den uenighed, der ofte vil ligge mellem en sælger og en køber om varens værdi, men immaterialretsområdet er dog særligt kompliceret, fordi der normalt indgår flere usikkerhedsfaktorer end ved prisfastsættelsen af materielle goder.

Immaterielle rettigheder (Intellectual Property Rights – IPR) udgør generelt en stigende del af industrielle virksomheders aktiver. Værdien af immaterielle rettigheder vurderes ved virksomhedsoverdragelser ofte ved hjælp af økonomiske værktøjer, der inddrager

- historiske data så som afholdte udviklingsomkostninger
- allerede oppebåret afkast af aktivet
- forventninger til fremtiden med inddragelse af eksempelvis forventet omsætning og nettoindtjening ud fra aktivets alder

- det ønskede udbytte (forrentning) af investeringen udtrykt gennem multipler af omsætning / nettoindtjening
- "discounted cash flow" hvor der sker en tilbagediskontering til nutidskroner af de pengestrømme, der udspringer af forventet indtjening, og med inddragelse af særlige brancheforhold
- aktivets styrke og svagheder i den nuværende og i fremtiden forventede konkurrencesituation osv.

Sådanne modeller for fastsættelse af værdien af et immaterielt aktiv kan i nogen udstrækning inddrages under forhandlinger om en Virksomheds betaling for den Forgrundsviden, der er skabt af en Institution under et forskningssamarbejde, men ofte vil modellerne kun finde begrænset anvendelse. Dette skyldes først og fremmest, at der normalt vil gå lang tid mellem Virksomhedens erhvervelse af eneretten til en Opfindelse skabt under et forskningssamarbejde og den kommercielle udnyttelse – hvis kommerciel udnyttelse overhovedet bliver en realitet.

Parterne kan nogenlunde præcist opgøre værdien af Institutionens bidrag til udvikling af Opfindelsen og værdien af Virksomhedens bidrag under det forskningssamarbejde, der har ført til den af Institutionen skabte Forgrundsviden. På det tidlige stadium vil Parterne derimod meget vanskeligt kunne vurdere Opfindelsens kommercielle potentiale i forhold til andre produkter på markedet, hvornår Opfindelsen i givet fald vil kunne markedsføres, hvilke prisforhold der vil gælde på et fremtidigt marked, eller hvor mange omkostninger Virksomheden må afholde for at bringe Opfindelsen fra det første idéniveau frem til tidspunktet for det første salg. Problemerne med prisfastsættelsen bliver i sagens natur endnu større, hvis værdien af en af Institutionen under forskningssamarbejdet skabt patenterbar Opfindelse skal sættes allerede ved indgåelsen af Aftalen om samfinansieret forskning, altså før Opfindelsen bliver skabt. Institutionen skal samtidig være opmærksom på princippet i Budgetvejledningen, jf. pkt. 4.7 i notat om "Regler for samarbejds- og rettighedsaftaler mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder", hvorefter en forskningsinstitution skal sikre sig fuld omkostningsdækning ved salg af varer og ydelser. Sikkerhed for sådan fuld omkostningsdækning kan det være vanskeligt for Institutionen at opnå, hvis værdien af en patenterbar Opfindelse sættes ved aftalens indgåelse, men da den pris, som Virksomheden skal betale for en immateriel rettighed, blot er en del af et samfinansieret forskningsprojekt, må den vurdering af rettighedens værdi, som Institutionen foretager sammen med Virksomheden, antages at hvile på Institutionens faglige skøn over, hvilken del af Institutionens bidrag til Projektet i henhold til budgettet der kan allokeres til rettigheden.

Med en sådan usikkerhed om værdien af en af Institutionen gjort Opfindelse under et forskningssamarbejde er det forståeligt, at Parternes udspil kan være meget forskellige. Institutionen vil være tilbøjelig til at se et stort potentiale i Opfindelsen og dermed en stor økonomisk værdi for Virksomheden, mens Virksomhedens udspil vil hvile på en mere forsigtig økonomisk betragtning på grund af de teknologiske og kommercielle risici, der er knyttet til erhvervelsen af det immaterielle aktiv. Som beskrevet nedenfor kan man klausulere Aftalen således, at den oprindeligt fastsatte pris på visse vilkår og til visse tider vil kunne reguleres, hvilket vil kunne afbøde en eventuel frygt hos Institutionen for at "sælge for billigt", men sådanne klausuler vil ikke altid være mulige, bl.a. på grund af en uvilje hos

Virksomhederne mod sådanne latente bogførte forpligtelser. Virksomhederne kan således være tvunget til at opbygge hensættelser til sådanne forpligtelser.

I konsekvens af de særlige vanskeligheder ved værdifastsættelsen af immaterielle aktiver skabt under et forskningssamarbejde og de store variationer, der kan forekomme fra sag til sag, og dermed umuligheden af at angive en fælles standard eller nogle få standarder i en modelaftale, indeholder modelaftalen nogle få tekst-eksempler inspireret af klausuler fra den eksisterende aftalepraksis.

§ 8.1 vedrører vederlaget for Virksomhedens ikke-eksklusive udnyttelse af en af Institutionen under forskningssamarbejdet skabt Opfindelse eller frembringelse, jf. § 6.2. Som anført i bemærkningerne til § 6.2 vil en ikke-eksklusiv udnyttelsesret formentlig kun sjældent være af interesse for Virksomheden, men udnytter Virksomheden denne mulighed, vil en på forhånd angivet pris være at foretrække, fordi værdien af en ikke-eksklusiv ret vil være endnu vanskeligere at udfinde på et objektivt grundlag end værdien af en eksklusiv ret. Der er derfor kun angivet et begrænset alternativ om en efterfølgende aftale mellem parterne, idet værdien naturligvis kan fastsættes efterfølgende af Parterne, hvorimod værdiansættelse gennem sagkyndig tredjemand næppe er en realistisk mulighed.

§ 8.2 angår Virksomhedens ubetingede rettighedserhvervelse i form af en køberet eller ret til erhvervelse af en eksklusiv licens, jf. § 6.4, og angiver vederlaget eller – i den alternative formulering – proceduren for vederlagets fastsættelse for rettighedserhvervelse i henhold til § 6.4.

For så vidt angår den alternative formulering forudsættes det, at Parterne enten selv aftaler prisen efter forhandling eller får denne afgjort bindende gennem sagkyndig tredjemand udpeget af de (branche-)organisationer, som Parterne er tilknyttet. Vederlagsfastsættelse gennem mediation eller gennem voldgift vil ikke så ofte være en egnet fremgangsmåde. Der foreligger andre muligheder for udpegning af en eller eventuelt flere sagkyndige, idet sagkyndige udpeget af de organisationer, som Parterne tilhører, kan have meget forskellige udgangspunkter på samme måde som Parterne selv. En anden mulighed kunne derfor være, at den sagkyndige skal være en statsautoriseret revisor udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, der fastsætter prisen efter høring af Parterne, undersøgelse af de konkrete brancheforhold samt udtalelser fra relevante organisationer. Det afgørende er, at Parterne har tillid til fremgangsmåden, fordi værdifastsættelsen er endelig. Fremgangsmåden skal samtidig sikre, at der rent faktisk sker en værdiansættelse, idet Virksomhedens ubetingede ret til at erhverve den af Institutionen skabte Forgrundsviden ellers ville kunne gøres illusorisk.

Er der ikke aftalt andet, vil det være normen, at udgifterne ved foretagelse af sagkyndig vurdering deles ligeligt mellem Parterne.

Særligt hvad angår en bestemmelse om ret til at erhverve en eksklusiv licens skal det bemærkes, at det i § 6.4 skal være angivet, om licensretten er tidsmæssigt og geografisk begrænset, hvilket kan influere på størrelsen af den royalty, der skal betales i henhold til § 8.2.

Fastsættelse af en købesum én gang for alle på et ofte ganske usikkert grundlag kan for Institutionen være ledsaget af et ønske om muligheden for en senere regulering, såfremt vederlagsfastsættelsen måtte vise sig at ligge betydeligt under den værdi af det immaterielle aktiv, der senere kan konstateres. En sådan "windfall-klausul" ses i praksis, særligt hvor der er tale om et længerevarende samarbejde om flere forskellige projekter. Da anvendelsen af windfall-klausuler varierer stærkt fra branche til branche, er der ikke indsat en windfall-klausul som standard i Aftalen. I forbindelse med overvejelser om anvendelse af windfall-klausuler, skal Virksomheden nøje overveje, om eksistensen af disse klausuler vil medføre forpligtelser til hensættelser i Virksomhedens regnskab.

Formuleringen af en windfall-klausul vil afhænge af omstændighederne, som f.eks. samarbejdets karakter og omfang, samarbejdspartnerne og branche specifikke forhold. En windfall-klausul bør dog indeholde:

- Hvor ofte og hvornår kan Institutionen forlange en status på kommercialisering af Opfindelsen fra virksomheden. Kan f.eks. være 5 år efter, eller 4 år og 8 år efter at Virksomheder har erhvervet Opfindelsen
- Hvad skal statusopgørelsen inkludere, og hvilke omkostninger kan virksomheden trække fra evt. indtægter når nettoindtjeningen gøres op
- Fremgangsmåden til afgørelse af, om der skal ske en regulering af vederlaget
- Hvorledes skal en regulering af vederlaget beregnes? Et fast beløb eller som en procentsats af nettoindtjening i X antal år
- Tidsfrister
- Hvem skal afgøre eventuelle tvister vedrørende regulering af vederlaget. Afhængig af branchen, kan det være statsautoriserede revisorer eller sagkyndige udpeget af de organisationer, som parterne tilhører.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 17/27

En formulering kunne være følgende:

"I perioden fra 1. april til 30. juni i det [x. år] efter Virksomhedens køb af en af Institutionen skabt Opfindelse eller Institutionens andel af en fælles Opfindelse, jf. §§ 6.4 og 8.2, kan Institutionen ved meddelelse i overensstemmelse med § 18 anmode Virksomheden om en statusopgørelse med hensyn til kommercialisering af den erhvervede Opfindelse ("Status"). Status skal indeholde en opgørelse af den del af Virksomhedens nettoindtjening på de relevante produkter som kan relateres direkte til Opfindelsen. Nettoindtjeningen beregnes som Virksomhedens nettoomsætning ved kommerciel udnyttelse af Opfindelsen i perioden fra købet og indtil statutidspunktet efter fradrag for alle direkte eller indirekte omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med patentbeskyttelse, udvikling, afprøvning, produktion, afskrivninger markedsføring og distribution. Virksomhedens Status skal være Institutionen i hænde senest tre måneder efter modtagelsen af Institutionens anmodning. Hvis Institutionen kan begrunde, at den oprindelige købesum ikke er rimelig i forhold til Virksomhedens nettoindtjening på statutidspunktet, kan Institutionen fremsætte en begrundet skriftlig anmodning til Virksomheden om regulering heraf i overensstemmelse med § 18. Institutionens anmodning skal være Virksomheden i hænde senest 2 måneder efter modtagelsen af Virksomhedens Status. Såfremt Parterne ikke kan blive enige om en regulering af vederlaget senest 6 måneder efter, at Institutionen har fremsat sin anmodning

om regulering, kan Institutionen kræve spørgsmålet om regulering og reguleringens omfang afgjort af en eller flere uafhængige sagkyndige. De sagkyndige udpeges af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer [alternativ: Parterne udpeger hver en sagkyndig fra de organisationer, som Parterne tilhører, og disse udpeger en opmand] [alternativ til begge: Tvisten om regulering af vederlaget afgøres ved voldgift i henhold til Aftalens § 20] Fordeling af omkostningerne ved afgørelsen af reguleringen fordeles mellem Parterne af de uafhængige sagkyndige.”

Der gøres opmærksom på, at ovennævnte windfall klausul ikke er hensigtsmæssig, hvis Opfindelsen f.eks. angår metoder og processer.

§ 8.3 vedrører edb-programmer, der er undergivet eneretsbeskyttelse i henhold til ophavsretsloven, jf. § 6.3, og ikke indgår som led i en teknisk Opfindelse, hvorved edb-programmer vil kunne blive en del af et patentbeskyttet produkt, jf. § 6.2. Vederlaget er fastsat som et éngangsvederlag, men en licens vil også kunne komme på tale. I øvrigt henvises til bemærkningerne ovenfor til § 6.3.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

§ 9 – Udstyr

Side 18/27

§ 9.1 fastslår, at Udstyr i bredeste forstand stillet til rådighed af en Part til brug for Projektet forbliver Partens ejendom og kun må anvendes i forbindelse med Projektet. Udstyret skal tilbageleveres efter Aftalens ophør.

Udstyr kan være en del af den Baggrundsviden, som en Part stiller til rådighed for Projektet. Udstyr kan således være omfattet af bestemmelsen i § 5.3 om benyttelse af Baggrundsviden til gennemførelse af Projektet og § 11 om en Parts pligt til at hemmeligholde Baggrundsviden modtaget fra den anden Part.

Udstyr kan endvidere være en del af den Forgrundsviden, som en Part genererer under Projektet og stiller til rådighed for den anden Part. Sådant Udstyr vil være omfattet af reglerne om Forgrundsviden, herunder særligt bestemmelsen i § 12 om offentliggørelse.

§ 10 - Overdragelse

Bestemmelsen i § 10 svarer for så vidt angår pligterne, der udspringer af aftalen, til den almindelige regel i kontraktsretten, hvorefter en Part ikke kan overdrage sine pligter til tredjemand uden den anden Parts samtykke. Derudover afskærer § 10 imidlertid også overdragelse af rettigheder, medmindre der foreligger en af de særlige undtagelser. En sådan bestemmelse er hensigtsmæssig i et samfinansieret forskningsprojekt, hvor det må antages at være en typeforudsætning, at rettigheder og pligter ikke separeres.

§ 10.1 angiver undtagelserne fra hovedreglen om, at Parternes rettigheder og pligter ikke kan overdrages til tredjemand, idet sådan overdragelse uanset hovedreglen tillades i de særlige tilfælde, hvor overdragelsen sker som led i en samlet overdragelse af ikke alene den konkrete aftale, men også alle andre aftaler relateret til Parten. For så vidt angår Institutionen kan dette komme på tale i forbindel-

se med struktur- eller kompetenceomlægninger inden for den offentlige sektor, og for så vidt angår Virksomheden i tilfælde af samlet overdragelse af en Virksomheds aktiver og passiver til tredjemand som i en virksomhedsoverdragelse. For god ordens skyld, og for at undgå fortolkningstvivl, er fusion, spaltning eller overdragelse af aktier/anparter i Virksomheden medtaget.

Det fremgår endelig af § 10.1, at det er en forudsætning for overdragelsen, at "Parternes ydelser efter Aftalen ikke påvirkes heraf", hvilket direkte henviser til Parternes materielle ydelser, men tillige pålægger den nye formelle kontraktspart alle de pligter, der følger af Aftalen, f.eks. pligten til hemmeligholdelse af Baggrundsviden, pligten til tilbagelevering af Udstyr, Virksomhedens pligt til at respektere Institutionens offentliggørelse af Forgrundsviden m.v.

Anerkendelse af Virksomhedens overdragelse af sine rettigheder og pligter efter Aftalen vil for Institutionen være undergivet den typeforudsætning, at den nye aftalepart driver lovlig virksomhed.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

§ 11 – Hemmeligholdelse

Side 19/27

§ 11 om hemmeligholdelse skal ses i sammenhæng med § 12 om offentliggørelse. Det man har pligt til at hemmeligholde, må i sagens natur ikke offentliggøres, og det, man ikke må offentliggøre, skal i sagens natur hemmeligholdes. Disse modsætninger genfindes på lovgivningsplanet i forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt og bestemmelserne om offentliggørelse i lov om offentlighed i forvaltningen.

§ 11.1 fastslår en Parts pligt til at hemmeligholde Baggrundsviden, som Parten modtager fra den anden Part i forbindelse med Projektet. Da en Part efter § 12 kun er berettiget til at offentliggøre sin egen Forgrundsviden eller den anden Parts andel af fælles Forgrundsviden, er der reelt pligt til at hemmeligholde den anden Parts Forgrundsviden. Den i kontraktspraksis almindelige opsplitning mellem en bestemmelse om tavshedspligt for så vidt angår Baggrundsviden og en bestemmelse om offentliggørelse af egen og fælles Forgrundsviden med det heri modsætningsvis liggende forbud mod offentliggørelse af den anden Parts Forgrundsviden er således fastholdt.

Baggrundsviden, som en Part modtager fra den anden Part i form af knowhow eller anden ikke offentliggjort viden, herunder Udstyr, der stilles til rådighed for Projektet, jf. § 9, må af den modtagende Part udelukkende anvendes til gennemførelse af Projektet. Kun de personer, der deltager i Projektet, jf. Aftalens § 4 og bilag 1, må få adgang til sådan Baggrundsviden, der ikke må videregives til andre eller udnyttes kommercielt uden om Projektet, jf. § 5.3.

Pligten til at hemmeligholde den anden Parts Baggrundsviden gælder umiddelbart og forudsætter ikke, at den Part, der stiller Baggrundsviden til rådighed for Projektet, særligt gør opmærksom på, at den pågældende viden er undergivet tavshedspligt. Ved selve kontraktens indgåelse har Parterne således markeret, at deres Baggrundsviden ikke må offentliggøres af den anden Part, hvilket har betydning i relation til det offentligtreglede regelsæt. Efter lov om offentlighed i for-

valtningen gælder der undtagelser fra den almindelige ret for offentligheden til at få aktindsigt i dokumenter, der er indgået til eller oprettet som led i administrativ sagsbehandling. Det drejer sig bl.a. om grundmaterialet i videnskabelige undersøgelser og tekniske og forretningsmæssige oplysninger, som er af væsentlig økonomisk betydning for private parter. Aktindsigten kan endvidere begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn, herunder hensyn til det offentlige økonomiske interesser og forretningsvirksomhed samt private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets karakter er nødvendig. Forvaltningsloven har bestemmelser af samme karakter, idet personer med virke inden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt, ”når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser”. Som eksempler på sådanne hensyn nævnes det offentlige økonomiske interesser og forretningsvirksomhed samt privates interesse i at beskytte personlige, tekniske eller forretningsmæssige oplysninger eller økonomiske forhold.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 20/27

Selv om det principielt er således, at der altid skal foretages en konkret afvejning af, om der er tilstrækkelige grunde til, at en begæring om aktindsigt kan afvises, eller om en person ansat i det offentlige er undergivet tavshedspligt, anses det det for udelukket, at pligten til hemmeligholdelse i henhold til § 11.1 kan tilside-sættes efter de offentligretlige regler. Gives der således aktindsigt i materiale, der henhører under Baggrundsviden, som Virksomheden har stillet til rådighed for Projektet, vil dette utvivlsomt være en misligholdelse af Aftalen, hvilket i sig selv kan siges at være en yderligere begrundelse for ikke at offentliggøre Baggrundsviden modtaget fra en Virksomhed som led i et fælles forskningsprojekt. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i afsnit 5 i Regelgrundlaget for samarbejds- og rettighedsaftaler mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder.

§ 11.2 præciserer, at hemmeligholdelsespligten er gældende for enhver, der er ansat i eller har tilknytning til en Part, som får kendskab til den anden Parts Baggrundsviden. Den pågældende personkreds vil naturligvis i første række være de personer, der deltager i Projektet, men kan efter omstændighederne også være andre personer, som mere tilfældigt får kendskab til hemmelig Baggrundsviden. For offentlige forskningsinstitutioner, der har tradition for fri udveksling af indhøstede erfaringer, stiller pligten til at hemmeligholde Baggrundsviden modtaget fra en Virksomhed, der deltager i et samarbejdsprojekt, krav om særlig forsigtighed og omtanke hos dem, der arbejder med Projektet.

§ 11.3 angiver i overensstemmelse med almindelig praksis ved afgivelse af fortrolighedserklæringer forskellige eksempler på viden, der ikke kan betragtes som hemmelig og derfor ikke er omfattet af § 11.1 og 2. Eksemplerne i § 11.3 kan ikke betragtes som undtagelser fra en hovedregel om hemmeligholdelse af Baggrundsviden, men er blot eksempler på viden, som på forskellig måde er kommet i det offentlige rum og derfor i sagens natur ikke kan betragtes som fortrolig.

Efter § 11.4 har den Part, der påberåber sig en af bestemmelserne i § 11.3, bevisbyrden for, at der foreligger en grund til at fravige hovedreglen om pligt til hemmeligholdelse.

§ 11.5 opererer med alternative løsninger på den tidsmæssige udstrækning af hemmeligholdelsespligten. Enten kan hemmeligholdelsespligten være tidsubegrænset, eller pligten kan bestå i et antal år efter Projektets afslutning.

§ 12 - Offentliggørelse

Som nævnt i denne manuals indledning hviler Aftalen på en afvejning af to hovedhensyn, nemlig dels samfundets interesse i, at forskningsresultater kan kommercialiseres og dermed skabe værdier for samfundet, dels samfundets interesse i en fri og uafhængig forskning i de offentlige forskningsinstitutioner, hvis kvalitet vises gennem forskernes publicering af deres resultater.

En Institution har ret og pligt til at offentliggøre den Forgrundsviden, som Institutionens medarbejdere har skabt under et samarbejdsprojekt med en privat Virksomhed, og der gælder ingen undtagelser fra denne regel, bortset fra den mindre udskydelse af offentliggørelsen, som kan ske med hjemmel i § 12.2. En Virksomhed må gøre sig klart forud for etablering af et projektsamarbejde med en Institution, at den af Institutionens medarbejdere skabte Forgrundsviden ikke kan hemmeligholdes, og Virksomheden kan ikke forhindre offentliggørelse ved at købe en af Institutionens medarbejdere gjort Opfindelse og derefter undlade gennem patentering at offentliggøre denne, jf. § 6.7, sidste punktum.

§ 12.1 indeholder en særregel om, at en Part, hvilket normalt vil sige Institutionen, kan offentliggøre den anden Parts Forgrundsviden, hvis denne er en del af fælles Forgrundsviden. Dette er en undtagelse fra reglen om, at en Part ikke kan offentliggøre den anden Parts Forgrundsviden. Denne undtagelse anses for nødvendig, fordi en Part i modsat fald i praksis ville blive afskåret fra at offentliggøre sin andel af fælles Forgrundsviden.

§ 12.2 fastsætter en pligt for en Part til at orientere den anden Part om en påtænkt offentliggørelse med angivelse af tidspunkt for offentliggørelsen og den tekst og yderligere materiale, f.eks. billeder, grafer m.v., der ønskes offentliggjort. Da offentliggørelse af en Opfindelse før indgivelse af ansøgning om patent vil forhindre patentering, som forudsætter, at den idé, der søges eneret til, ikke er kommet i det offentlige rum, kan Virksomheden kræve offentliggørelsen udskudt i op til 4 måneder fra modtagelsen af orienteringen om den påtænkte offentliggørelse, såfremt Virksomheden "godtgør", at udskydelsen har betydning for Partens mulighed for at opnå immateriel beskyttelse af den viden, der ønskes offentliggjort. Ordet "godtgør" viser, at Virksomheden ikke kan forlange udskydelse uden begrundelse, men omvendt stilles der ikke store krav til "godtgørelsen", idet den blotte henvisning til, at offentliggørelsen vil forhindre en patentering, som Virksomheden overvejer at foretage, er tilstrækkelig.

§ 12.3 bestemmer, at offentliggørelse af viden altid skal ske med respekt af pligten til hemmeligholdelse i § 11, hvilken pligt også ville gælde uden § 12.3, som derfor nærmest er af pædagogisk karakter med en understregning af sammenhængen mellem reglerne om ret til offentliggørelse og reglerne om pligt til hemmeligholdelse.

§ 13 – Misligholdelse

§ 13.1 fastslår, at en Part kan hæve Aftalen i tilfælde af den anden Parts væsentlige misligholdelse. Misligholdelse flere gange kan blive betragtet som væsentlig, selv om den enkelte misligholdelse ikke er væsentlig. Den misligholdende Part gives en mulighed for at rette for sig og hindre Aftalens ophævelse ved at bringe det forhold, der konstituerer misligholdelsen, til ophør. Fristen for dette er i Aftalen ikke angivet, men fristen vil i almindelighed være ganske kort og næppe meget over 10-14 dage. Det er i Aftalen præciseret, at en Parts fjernelse af et medlem af projektledelsen uden den anden Parts samtykke, anses for misligholdelse, medmindre det drejer sig om en sagligt begrundet opsigelse, jf. § 4.2.

Reglen om misligholdelse bør sammenholdes med reglen i § 3.2, hvorefter en Parts budgetoverskridelse, der ikke skyldes Partens fejl eller forsømmelser, ikke umiddelbart udløser misligholdelsesbeføjelser for den anden Part, idet begge Parter i almindelighed vil have større interesse i at finde en løsning på de økonomiske problemer med henblik på at få Projektet gennemført end at opgive dette som følge af en Parts manglende evne til at overholde budgettet.

§ 13.2 indeholder den almindeligt kendte regel i kontraktsretten, hvorefter en Parts manglende opfyldelse af kontrakten som følge af force majeure ikke anses for misligholdelse. Fortsætter de særlige forhold, som forhindrer kontraktens opfyldelse, er der dog et hensyn at tage til den anden Part, som da efter en i kontrakten fastsat periode, som Parterne definerer som væsentlig forsinkelse, kan opsiges Aftalen.

§ 13.3 angiver, at en Part, der hæver Aftalen som følge af misligholdelse, kan kræve sine tab erstattet efter bestemmelserne i § 14, hvorved det understreges, at misligholdelsen ikke i sig selv udløser et erstatningskrav, som kun kan komme på tale, såfremt der foreligger et ansvarsgrundlag efter § 14. Dette svarer til almindelige obligationsretlige regler. § 13.3 fastslår endvidere, at en ophævelse af Aftalen over for en Institution som følge af dennes misligholdelse ikke afskærer Virksomheden fra at gøre sine rettigheder i henhold til § 6 gældende. Henvisningen til § 6 betyder, at reglerne om køberet m.v. for Virksomheden med dertil knyttet betalingspligt, jf. § 8, er gældende, også i den situation, hvor der foreligger misligholdelse fra Institutionens side. Disse regler skal selvsagt også følges, hvor Virksomheden opsiges Aftalen som følge af væsentlig forsinkelse fra Institutionens side grundet force majeure.

§ 14 – Erstatningsansvar

§ 14.1 fastslår, at en Parts deltagelse i et samarbejdsprojekt ikke påfører Parten noget ansvar for, at Projektet fører til et bestemt resultat. Aftalen vedrører samarbejde om et forskningsprojekt, hvor Parterne meget vel kan have forhåbninger om et bestemt resultat af Projektet, men ikke på forhånd kan vide, om man når dette. Det afgørende er, om Parterne i deres forskningssamarbejde udviser den adfærd, som kan forventes, jf. § 14.2, og redelig forskning er netop karakteriseret ved, at der anvendes en videnskabeligt anerkendt metode uden sikkerhed for et bestemt resultat af forskningen.

§ 14.2 angiver den målestok for adfærd, som kan forventes af Parterne i forskningssamarbejdet. Man skal handle ud fra det, der kan anses for god skik ved videnskabelig forskning. Da denne "bonus pater-målestok" er omgærdet af nogen usikkerhed, er det bestemt, at erstatningspligt kun indtræder ved groft uagtsomme eller forsætlige tilsidesættelse af en Parts pligter efter Aftalen. Det skal være meget klart, at normer for god videnskabelig adfærd er tilsidesat, før erstatningspligt kan komme på tale. Dette gælder selve kvaliteten af en Parts ydelse, men gælder også ansvaret for ikke-overholdelse af leveringsterminer, hvor dog selve længden af en forsinkelse kan føre til, at Partens adfærd bedømmes som groft uagtsom.

§ 14.3 vedrører dels Parternes arbejdsgiveransvar for deres medarbejderes skadegørende handlinger og undladelser, dels Parternes produktansvar. Der henvises til "dansk rets almindelige regler", hvilket betyder ansvar for uagtsomhed og forsæt. Bestemmelsen vedrører erstatningsansvar ud over det ansvar, der er knyttet til selve forskningsprojektets gennemførelse, hvilket ansvar er omfattet af § 14.2. Det kunne eksempelvis dreje sig om skader på Udstyr leveret af Virksomheden på grund af Institutionens medarbejderes skadegørende handlinger eller undladelser. Over for tredjemand vil produktansvaret påhvile Virksomheden, der markedsfører det farlige produkt, og ansvarsgrundlaget vil følge lovgivning og domspraksis i det land, hvor skaden sker. Maksimeringen af erstatningsbeløbet i § 14.7 er ikke bindende for tredjemand. Da der er tale om et produkt, som Virksomheden sælger til tredjemand, og som Institutionen ikke har nogen indflydelse på, betinger Institutionen sig at kunne gøre regres for hele erstatningsbeløbet, som Institutionen måtte komme til at udrede, fordi skadelidte vælger at anlægge sag mod Institutionen i stedet for mod Virksomheden.

§ 14.4 indeholder den i kontraktsretten almindelige regel om ansvarsfrihed i tilfælde af, at en Parts manglende opfyldelse af Aftalen hindres af ekstraordinære begivenheder, der ved kontraktens indgåelse ikke burde have været forudset, f.eks. brand. Se i øvrigt bemærkningerne til § 13.2 om udelukkelse af hævebeføjelse som følge af force majeure.

Ifølge § 14.5 er Parternes erstatningspligt undergivet visse begrænsninger, der nærmere er angivet i § 14.6 og 7. Disse begrænsninger gælder dog ikke ved groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser.

§ 14.6 indskrænker erstatningspligten til kun at omfatte direkte skader, ikke følgeskader. Denne begrænsning af erstatningspligten gælder dog ikke ved en Parts tilsidesættelse af pligten til hemmeligholdelse, jf. § 12, fordi en tilsidesættelse af denne pligt anses for at være særligt graverende.

§ 14.7 fastsætter en maksimering af det erstatningsbeløb, som Parterne kan tilpligtes at udrede. Særligt Institutionerne lægger vægt på denne maksimering. Se i øvrigt ovenfor bemærkningerne til § 14.3 om maksimering af Institutionens erstatningspligt som følge af produktansvar.

§ 15 – Offentlighed om Projektet

§ 15.1 indeholder en bestemmelse om offentliggørelse af Projektet, deltagerne og de beløb, der indskydes, og § 15.2 et forbud mod, at Virksomheden uden skriftlig tilladelse fra Institutionen udnytter Institutionens navn og medarbejdere i kommercielt øjemed. Der er tale om to væsensforskellige bestemmelser om offentliggørelse, hvor den ene skal sikre, at der er offentlighed om, hvilke Aftaler Institutionen har indgået, mens den anden skal modvirke, at Virksomheder, der indgår i et forskningsprojekt, udnytter den goodwill, der er knyttet til en forskningsinstitution i Virksomhedens kommercielle aktiviteter.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet ”Retningslinjer for offentlighed om privat finansiering af forskning ved statslige institutioner” af 13. januar 2000, som forpligter Institutionerne til at offentliggøre oplysninger om forskningsprojekters titel, de private tilskudsgiveres navne samt størrelsen af de private tilskudsbeløb.

Forbuddet i § 15.2 mod at udnytte Institutionens navn m.v. hviler ikke på nogen offentligretlig forskrift, men alene på overvejelser ”efter forholdets natur” over de begrænsninger, der må gælde for en Virksomheds kommercielle udnyttelse af et forskningssamarbejde med en forskningsinstitution.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 24/27

§ 16 – Aftalens karakter – konkurrencebegrænsninger

§ 16.1 angiver i overensstemmelse med sædvanlig kontraktspraksis, at Aftalen om samfinansieret forskning ikke skaber en selvstændig, juridisk person, og at Aftalen ikke er grundlag for, at en Part kan forpligte den anden over for tredje-mand, således som forholdet kunne være i et interessentskab eller anden juridisk enhed.

§ 16.2 fastslår, at Aftalen er udtømmende for så vidt angår de begrænsninger, som Parterne har påtaget sig over for hinanden. Denne bestemmelse har særlig betydning i relation til konkurrencelovgivningen, fordi det markeres, at der ikke mellem Institutionen og Virksomheden er indgået nogen aftale ved siden af Aftalen om samfinansieret forskning, som har til formål eller følge at begrænse konkurrencen.

§ 17 – Ændring af Aftalen

§ 17.1 fastslår, at ændring af Aftalen kræver skriftlighed og Parternes underskrift. Denne bestemmelse er velkendt i kontraktspraksis og skal modvirke tvivl om, hvorvidt Parterne måtte have aftalt ændringer i aftaleteksten.

§ 17.2 udtrykker Parternes villighed til en genforhandling af Aftalen, såfremt en Part kan godtgøre, at væsentlige og kendelige forudsætninger for Aftalens indgåelse er svigtet. Denne bestemmelse skal forstås på samme baggrund som § 3.2 om overskridelse af budgettet, hvor vægten lægges på Parternes ønske om at gennemføre forskningsprojektet i stedet for at strides om Parternes respektive

retspositioner ved en opgivelse af Projektet som følge af, at den ene Part ikke kan opfylde sin del af Aftalen. Der er med § 17.2 ikke taget stilling til, hvem der skal bære risikoen for, at en Parts væsentlige og kendelige forudsætninger er svigtet. Dette vil i sidste instans være et spørgsmål, der skal afgøres efter bestemmelsen i § 20 om tvistigheder, men før man kommer dertil, har Parterne med § 17.2 erklæret sig villige til at indgå i en genforhandling af Aftalen, uanset om den ene eller den anden Part efter den almindelige forudsætningslære måtte bære risikoen for, at en Parts væsentlige og kendelige forudsætninger er svigtet.

§ 18 – Meddelelser

I § 18 er angivet de personer eller den adressat hos de to Parter, til hvem meddelelser, der vedrører Aftalen, skal sendes. Bestemmelsen har betydning for alle pligtmæssige meddelelser under Aftalen, idet kun fremsendelse til de i § 18 nævnte personer kan have retsvirkning efter bestemmelserne om pligtmæssige meddelelser.

§ 18.1 vedrører meddelelser om Opfindelser m.v., som skal afgives i henhold til § 7. Det vil være en central afdeling hos universiteterne, der skal modtage meddelelse om Virksomhedens ønske om at gøre brug af sine rettigheder efter § 6.2 eller § 6.4. Dette gør det muligt hurtigt at sætte den proces i gang, der skal føre til Virksomhedens overtagelse af Opfindelsen m.v.

§ 18.2 vedrører øvrige meddelelser under Aftalen, det vil sige § 6.4 (undtagelsen om fortrinsrettigheder) og § 12.2 om offentliggørelse af Forgrundsviden.

Det anbefales at undgå indsættelse af personnavne, hvis der hos en Part er en funktion eller afdeling, som må forventes at eksistere gennem hele aftaleforløbet. Det kan eksempelvis være den ovenfor ved meddelelser i henhold til § 7 nævnte centrale afdeling hos Institutionerne eller Virksomhedens direktion, juridiske afdeling eller lignende.

§ 19 – Varighed

Aftalen ophører, når Projektet er afsluttet, men ifølge § 19.1 er der bestemmelser i Aftalen, som efter deres indhold rækker længere i tid. Det vigtigste eksempel på en pligt, der vedvarer også efter Projektets afslutning, er pligten til hemmeligholdelse af Baggrundsviden i henhold til § 11. Herudover vil en række af Aftalens bestemmelser være bindende for Parterne efter Projektets afslutning:

- § 5.3: Råden over Parternes fælles Forgrundsviden kræver enighed mellem Parterne.
- § 6.1: Parternes ikke-eksklusive ret til at udnytte den gennem Projektet skabte Forgrundsviden, der ikke kan beskyttes efter immaterialretslovgivningen, er gældende uden begrænsning i tid.
- § 6.2 og 6.4, jf. § 7.1: Proceduren for information om en mulig opfindelse og fristen for Virksomhedens meddelelse om, at Virksomheden ønsker at gøre brug af sine rettigheder i henhold til § 6.2 eller 6.4, er gældende også

efter Projektets afslutning. Dels kan erkendelsen hos Institutionens medarbejdere af, at man har gjort en muligt patenterbar Opfindelse opstå efter Projektets afslutning, dels kan fristen for Virksomhedens meddelelse efter § 7.1 om at ville gøre brug af sine rettigheder efter § 6.2 eller § 6.4 udløbe efter Projektets afslutning.

- § 6.4: Virksomhedens forkøbsret eller fortrinsret til at erhverve en eksklusiv licens er tidsbegrænset. Herudover vil Institutionen, såfremt Virksomheden ikke gør brug af sin forkøbsret eller fortrinsret til licenserhvervelse, uden tidsbegrænsning være forpligtet til ikke at afgive tilbud til tredjemand på mere favorable vilkår end vilkårene i tilbuddet til Virksomheden.
- § 6.6: Overdragelse af rettigheder til Parternes fælles Forgrundsviden kræver enighed mellem Parterne uden begrænsning i tid, jf. også § 5.2.
- § 9.1: Udstyr skal efter aftalens ophør tilbageleveres til den Part, der har stillet Udstyret til rådighed.
- § 12.2: Pligten til at orientere den anden Part om en påtænkt offentliggørelse af en Parts egen Forgrundsviden gælder også efter Projektets afslutning, fordi der i det, der ønskes offentliggjort, kan ligge elementer, som den anden Part, typisk Virksomheden, mener kan patentbeskyttes alene eller i sammenhæng med andre elementer. Har Virksomheden haft mulighed for rettigheds erhvervelse i henhold til § 6.4 og ikke udnyttet denne, har Institutionen dog ikke pligt til at orientere om en påtænkt offentliggørelse.
- § 20: Er en særlig procesform aftalt, f.eks. voldgiftsbehandling, til afgørelse af en retstvist, er dette bindende for parterne uden tidsbegrænsning.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 26/27

§ 20 - Tvistigheder

§ 20 angiver proceduren i tilfælde af, at der opstår uenighed om forståelsen og gennemførelse af Aftalen. En tvist skal i første omgang søges bilagt gennem drøftelser mellem Parterne. Det vil ofte være underforstået og i øvrigt meget hensigtsmæssigt, at sådanne drøftelser foregår på højt ledelsesmæssigt niveau.

Kan Parterne ikke umiddelbart nå til enighed, vil et forsøg på løsning af tvisten gennem mediation undertiden kunne være en mulighed. Sådan mediation vil kunne foregå gennem et anerkendt dansk mediationsinstitut, f.eks. Det danske Voldgiftsinstitut, der også udøver mediationsvirksomhed, eller Mediatoradvokater. Udvalget har dog ikke villet foreslå mediation i selve teksten, da tvistigheder i relation til en aftale om samfinansieret forskning formentlig i mange tilfælde ikke vil være egnet til at blive løst ved mediation.

Efter § 20.1 er Aftalen undergivet dansk ret, hvilket er en selvfølge, når begge Parter hører til i Danmark. Lovvalgsbestemmelsen er derfor kun medtaget for det tilfælde, at den ene Part ikke er dansk.

Er Aftalen indgået imellem en dansk og en udenlandsk Part, må der ud over lovvalget tages stilling til, hvor og under hvilken form en proces skal gennemføres. Parterne kan have klart modsatrettede interesser ud fra retlige, praktiske og taktiske hensyn, hvori også indgår muligheden for at kunne eksekvere en afgørelse. Det falder uden for Udvalgets opgave at angive en model blandt de i praksis anvendte formuleringer af bestemmelser om løsning af tvistigheder mellem Parter

med forskellig nationalitet, endsige at foretage en gennemgang af de regler i international privatret og international procesret, der har betydning for lovvalg, valg af værneting og valg af procesform. Valget i hvert enkelt tilfælde må foretages på grundlag af juridisk rådgivning fra en specialist i international ret.

§ 20.2 angiver, at hver af Parterne kan indbringe sagen for de almindelige domstole ved et af Parterne aftalt værneting, dog ikke når det drejer sig om Baggrundsviden eller immaterielle rettigheder, hvor der er foreskrevet voldgiftsbehandling, jf. § 20.3. Denne sondring skyldes, at der ikke er nogen grund til at lade en simpel tvist f.eks. om størrelsen af et skyldigt beløb undergive voldgiftsbehandling, der ofte vil være væsentligt dyrere end behandling ved de almindelige domstole. Fordelen ved voldgiftsbehandling er i første række, at der er tale om en privat procesform, hvor den offentlighed, der er kendetegnende for retssagsbehandlingen ved de almindelige domstole, ikke gør sig gældende. Sager, der drejer sig om Baggrundsviden, som skal hemmeligholdes, jf. § 11, vil derfor ikke være egnede til at blive behandlet i det almindelige domstolssystem.

Udover sager om sådan fortrolig viden er også sager om immaterielle rettigheder efter § 20.1 henlagt til voldgift, men kunne også henlægges til Sø- og Handelsretten, der efter den seneste domstolsreform er blevet tillagt en særlig kompetence for visse immaterielle rettigheders vedkommende.

§ 20.4 om muligheden for at anvende foreløbige retsmidler (fogedforbud m.v.) selvom voldgiftsbehandling er vedtaget, svarer til reglen i § 9 i Lov om Voldgift (lov nr. 553 af 24. juni 2005).