

Samarbeten mellan läkemedelsbolag och IT-bolag ur ett immaterialrättsligt perspektiv

Digitalisering är framträdande inom alla sektorer och läkemedelssektorn är givetvis inte ett undantag. Läkemedelssektorn använder sig allt oftare av olika IT-produkter och IT-tjänster i samband med utveckling och tillverkning av sina produkter, exempelvis mjukvaruprogram för kliniska prövningar. Hur kan läkemedelsbolag och IT-bolag samarbeta när det gäller immateriella rättigheter? Detta diskuteras i denna artikel av **Fredrik Roos** och **Astrid Svensson**.

Vissa läkemedelsbolag väljer att själva driva utvecklingen av IT-produkter och IT-tjänster genom att exempelvis rekrytera mjukvaruutvecklare, anlita IT-konsulter under utvecklingens varaktighet eller anlita IT-bolag som leverantörer. Exempel på utmaningar som läkemedelsbolag kan ställas inför till följd av att de beställer den typen av tjänster är: 1) Priset. 2) Det begränsade utrymmet för risktagande och fritt utvecklande (då läkemedelsbolaget skulle stå för alla kostnader och risker själv). 3) Brist på kunskap om vad man faktiskt ska beställa (alla uppfinningar kan inte beskrivas till fullo i orderbeskrivningen). 4) Svårigheten att hitta rätt kompetens. Därför kan läkemedelsbolag söka sig till andra sätt att arbeta för att minska kostnaderna och riskerna samtidigt som de ges mer utrymme att utveckla nya produkter och tjänster. Samarbeten mellan läkemedelsbolag och IT-bolag har därför i många fall blivit en stark fördel i utvecklingen av nya läkemedelsrelaterade produkter och tjänster. Genom att slå ihop sig med exempelvis IT-bolag, kan parterna dela på kostnaderna, riskerna och framstegen. När läkemedelsbolagens produkter och tjänster utvecklas till att omfatta nya typer av digital teknik och innovationer, kanske de till och med vill utforska sina möjligheter att bredda sin portfölj av immateriella rättigheter ("IP") inom IT-sektorn också. IT-bolagen är generellt sett lika intresserade som läkemedels-

bolagen av att få rätt till de värdefulla immaterialrättsliga tillgångarna som kan skapas. Till följd av det stora intresset för immateriella tillgångar som utvecklas genom dessa samarbeten ökar efterfrågan på komplexa IP-strategier och avtal för att utveckla nya produkter och tjänster.

Nedan finner du två exempel på principer om hur man kan närma sig ägarfördelningen av immateriella tillgångar som utvecklats under samarbeten. Det första exemplet tar sikte på ägarfördelning utifrån projektområde och det andra exemplet tar sikte på ägande utifrån utvecklingsinsatser.

Strategi 1 – Ägarfördelning genom projektområden

Denna strategi delar upp immateriella tillgångar som utvecklats inom ett projekt utifrån varje parts projektområde. Immateriella tillgångar som faller inom en parts projektområde kommer att ägas av denna part oavsett om tillgångarna är gemensamt utvecklade eller enbart utvecklade av den andra parten.

I det fall att ett läkemedelsbolag exempelvis samarbetar med ett mjukvarubolag skulle läkemedelsbolaget bli ägare till de immateriella tillgångar som utvecklats avseende läkemedlet. Samtidigt skulle mjukvarubolaget vara ägare till de immateriella tillgångar som utvecklats inom programvaran. Genom denna uppdelning kommer varje part att gynnas genom att behålla och stärka sin position inom sin sektor och bransch.



Fördelarna med denna strategi är att den erbjuder en enkel modell för att fördela ägandet av immateriella tillgångar inom respektive parts bransch. Normalt sett blir parterna mer villiga att dela deras utmaningar med varandra när de känner trygghet i att de kan använda och vidareutveckla baserat på parternas input och feedback. Om ett läkemedelsbolag exempelvis stöter på svårigheter och behöver hjälp från mjukvarubolaget, och mjukvarubolaget kommer på en patenterbar lösning på problemet, så skulle läkemedelsbolaget äga det patentet förutsatt att det faller inom läkemedelsbolagets område. För bolag som är intresserade av att stärka sin position inom sitt område är denna strategi en bra utgångspunkt.

Å andra sidan så kan denna strategi även hindra ett kooperativt tillvägagångssätt, särskilt vad gäller viljan till att ge feedback på den andra partens teknik då det givande bolaget inte kan äga den IP som utvecklas. En part kan därför försöka hålla på sina idéer som faller inom den andra partens område utanför projektets ram för att bibehålla ägandet.

Strategi 2 – Ägarfördelning baserat på utvecklingsinsatser

Ett exempel på en annan strategi att använda sig av vid ägandefördelning av immateriella tillgångar som utvecklas i projekt är att dela upp tillgångarna baserat på vilken part som utvecklat dessa. IP som enbart utvecklats av en part inom ett projekt, kommer genom denna princip att ägas av den part som utvecklat dessa immateriella tillgångar, oavsett om den faller inom den andra partens område.

I det fallet att ett läkemedelsbolag utvecklar en innovation för en mjukvara, så kommer läkemedelsbolaget äga denna IP, även om den faller inom IT-bolagets område. Genom denna uppdelning kan varje part stärka sin position inom den andra partens sektor och bransch.

Fördelarna med denna strategi är att den utvecklande parten får utdelning för sin ansträngning. Strategin möjliggör också för parterna att mer öppet dela med sig av sin feedback (eftersom den mottagande parten inte automatiskt kommer att få äganderätt av sådan feedback som faller inom dess område).

När man planerar att använda sig av denna strategi är det viktigt att ha i åtanke att ägandet baserat på utvecklingsinsatser kommer att ställa extra höga krav på hur man arbetar i ett projekt. Detta gäller särskilt i fråga om dokumentationskrav kring "vem som utvecklade vad" eftersom detta också kommer vara en avgörande faktor för ägandefördelningen. I projekt där parterna gemensamt utvecklar IP kan det vara en utmaning att särskilja varje parts utvecklingsinsatser eftersom parternas insatser kan vara gemensamma. Gemensamt utvecklade immateriella tillgångar kommer också att behöva en detaljerad äganderättsfördelningsmekanism för att denna strategi ska fungera i praktiken.



FREDRIK ROOS, delägare, advokat,
Setterwalls Advokatbyrå Göteborg

Det finns emellertid en risk att en part kan äga IP inom den andra partens kärnområde. Det innebär teoretiskt att läkemedelsbolaget kan äga IP för mjukvara som utvecklas och IT-bolaget kan äga IP för läkemedel som utvecklas i samarbeten. Den risken måste analyseras och utvärderas noggrant. Det här kan ha en motsatt effekt på det kooperativa tillvägagångssättet och istället låsa parterna till "black-box"-lösningar för att skydda sina områden från kontaminering av den andra partens IP. Ett läkemedelsbolag kan exempelvis avstå från att öppet dela sina läkemedelsrelaterade utmaningar med ett mjukvarubolag av rädsla för att mjukvarubolaget kan komma på en lösning och därmed äga utvecklad IP. Det här riskerar att minska parternas vilja att öppet dela med sig av sina tekniska utmaningar och planer eftersom en konsekvens kan vara att lösningar eller förbättringar riskerar att bli ägda av den andra parten.

Hur väljer man?

Först och främst är det viktigt att komma ihåg att de ovan angivna principerna är sammanfattade på en hög nivå och att det finns många ytterligare parametrar som man måste ta hänsyn till när man utvärderar och väljer vilken strategi som är mest lämplig. I vissa projekt är en hybrid av principerna den mest lämpliga vägen framåt. Oavsett vilken strategi man väljer kommer denna att påverka parternas samverkanssyn och arbetssätt på olika sätt. Därför är det viktigt att kontinuerligt ha i åtanke att en strategi för att säkra ägandet skulle kunna omöjliggöra samarbetet i det fall att arbetssättet blir alltför restriktivt.

För att komma fram till vilken strategi som är att föredra samt vilka villkor som krävs för att valda strategi ska accepteras (exempelvis avtal om licensalternativ) rekommenderas bolag att utföra noggranna analyser av a) vilka områden som kan komma att påverkas, b) de detaljerade planerna för den gemensamma utvecklingen, och c) var de förutser att värdefull IP kommer att utvecklas. Ett exempel på en bra metod för att visualisera vilka för- och nackdelar som följer av respektive strategi är att använda sig av hypotetiska teknikutvecklingsexempel för att illustrera potentiella utfall och effekter på respektive parts befintliga IP och förväntade nyutvecklade IP.

Oavsett vilket tillvägagångssätt som används kan licenser också krävas för att den icke-ägande parten ska kunna säkra affären.

Sammanfattningsvis är det inte alltid enkelt att besluta och komma överens om fördelning av ägandet av IP, särskilt när det kommer till svårare projekt där parterna samarbetar för att gemensamt utveckla produkter och tjänster där båda parter har ett starkt intresse av de immateriella tillgångarna. Frånvaron av en "one-size-fits-all"-lösning kräver dedikerade team med rätt expertis. Setterwalls grupp för immateriella rättigheter hjälper dig gärna att hitta en IP-strategi skräddarsydd för dina samarbeten.



ASTRID SVENSSON, associate,
Setterwalls Advokatbyrå Göteborg