

HELSINGIN YLIOPISTO
KEKSINTÖOHJE
29.5.2015

TUTKIMUSTULOSTEN
KAUPALLISTAMISEN
PERIAATTEET
9.3.2015

92

KEKSINTÖILMOITUSTA 2015



SISÄLLYS

KEKSINTÖOHJE

1	KEKSINTÖOHJEEN TARKOITUS	5
2	SOVELTAMINEN JA TYÖNJAKO YLIOPISTON JA HELSINGIN INNOVAATIOPALVELUT OY:N VÄLILLÄ	5
3	KEKSINTÖJEN LUOKITTELU TUTKIMUSTYYPIN MUKAAN	5
4	KEKSINTÖILMOITUKSEN TEKEMINEN JA KÄSITTELY	6
	4.1 Keksijän velvollisuus antaa keksintöilmoitus	6
	4.2 Yliopiston velvollisuus vastata keksintöilmoitukseen	6
5	OIKEUDET KEKSINTÖÖN	6
	5.1 Avoin tutkimus	6
	5.2 Sopimustutkimus	6
	5.3 Yliopiston käyttöoikeus	6
6	SALASSAPITO, TUTKIMUSTULOSTEN JULKISTAMINEN JA TIETOJEN ANTAMINEN	7
7	KEKSINNÖN SUOJAAMINEN, MYYMINEN JA LISENSOINTI	7
8	KANNUSTEET JA HYÖDYNJAKO	7
9	VOIMAANTULO	7
	LIITE 1 KANNUSTEET JA HYÖDYNJAKO	8
	Kustannukset	8
	Keksijän saama korvaus	8

TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEET

1	TARKOITUS	10
2	SOVELLETTAVUUS	10
3	MÄÄRITELMÄT	10
3.1	Immateriaalioikeudet ja niiden suoja	10
3.2	Salassa pidettävä tieto	11
3.3	Kaupallistamisen tuotot	11
3.4	Spin-out yhtiö	11
4	KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEIDEN ALAISET IMMATERIAALIOIKEUDET	11
5	KAUPALLISTAMINEN	12
5.1	Lisensointi tai myynti	12
5.2	Perustettavat uudet yhtiöt, ns. spin-out yhtiöt	12
5.2.1	Yrittäjätiimi	12
5.2.2	Kaupallistettava teknologia	13
5.2.3	Liiketoimintasuunnitelma	13
5.2.4	Osakkuuksien jakautuminen tutkijaosakkaiden ja HYR:n kesken	13
5.2.5	Yliopiston ulkopuoliset perustajaosakkaat	13
5.2.6	Spin-out yhtiön perustamisasiakirjat	14
5.2.7	Ulkopuolisen sijoituksen hankkiminen yhtiölle	14
5.2.8	HYR:n sijoitusmahdollisuus	14
6	MUUTOKSET KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEISIIN	14
7	LIITE: KAUPALLISTAMISEN KRITEREITÄ	15

HELSINGIN YLIOPISTO

KEKSINTÖOHJE 29.5.2015

LUKIJALLE

Keksintöohje on tarkoitettu kaikille yliopiston palveluksessa oleville henkilöille. Ohjeella pyritään selkeyttämään toimintatapoja ja velvoitteita, jotka koskevat työntekijää ja yliopistoa silloin, kun tutkimuksen tuloksena saadaan aikaiseksi keksintöjä.

Ohjeessa on pyritty selkeyttämään erityisesti keksinnön omistukseen liittyviä seikkoja. Omistuksen selkeys ja keksijän sekä yliopiston välinen yhteinen tahtotila keksinnön hyödyntämismahdollisuuksista muodostavat perustan jatkotoimenpiteille, joita yliopisto voi tehdä, jotta hyödyntämisessä onnistutaan halutulla tavalla.

Tämä ohje korvaa vuonna 2011 käyttöön otetun keksintöohjeen. Keksintöjä koskeva toiminta on muuttunut huomattavasti yliopistolla sen juridisen aseman

muututtua, yliopiston päätettyä kaupallistamisen periaatteista ja keksintöjä koskevan hyödyntämiseen tähtäävien rahoitusmuotojen kehityttyä. Yliopiston mahdollisuudet jalostaa keksintöjä yhdessä keksijöiden ja tutkijoiden kanssa ovat merkittävästi parantuneet, samoin toimintaa ohjaavat rakenteet. Näiden muutosten lisäksi ohjeessa kuvataan palkitsemismenettelyt keksintöjen hyödyntämisen onnistuessa.

Tämä ohje ei ole kattava vaan tarkoitettu ottamaan kantaa toimintoihin, joita korkeakoulukeksintölaki edellyttää keksijän ja yliopiston väliseltä suhteelta. Keksintöjen kaupallistamista käsitellään tarkemmin yliopiston kaupallistamisen periaatteissa, jotka on annettu 9.3.2015.

1. KEKSINTÖOHJEEN TARKOITUS

Keksintöohjeen tarkoituksena on edistää ja ohjeistaa Helsingin yliopiston (jatkossa ”yliopisto”) piirissä syntyneiden keksintöjen tunnistamista, suojaamista ja hyödyntämistä sekä keksijän että yliopiston kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Keksintöohje myös määrittää menettelytavat keksintöilmoitusten tekemisessä, käsittelyssä ja niihin liittyvässä päätöksenteossa.

Keksintöohje perustuu lakiin oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin (369/2006) (jatkossa ”korkeakoulukeksintölaki”) ja keksintöohjeessa käytetään samoja käsitteitä ja määritelmiä kuin korkeakoulukeksintölaissa. Korkeakoulukeksintölaki on ensisijainen suhteessa tähän keksintöohjeeseen ja sitä noudatetaan, mikäli keksintöohje ja korkeakoulukeksintölaki ovat keskenään ristiriidassa tai mikäli keksintöohje ei sääntele kyseistä asiaa.

2. SOVELTAMINEN JA TYÖNJAKO YLIOPISTON JA HELSINGIN INNOVAATIOPALVELUT OY:N VÄLILLÄ

Tätä ohjetta sovelletaan kaikkien yliopiston palveluksessa olevien henkilöiden palvelussuhteessa tekemiin, Suomessa patentilla suojattavissa oleviin keksintöihin. Ellei toisin ole sovittu, ohjetta sovelletaan sellaisiin yliopiston opiskelijoihin, joilla on keksinnön syntymisajankohtana voimassa oleva työsuhde yliopiston kanssa. Erikseen voidaan sopia, että ohjetta sovelletaan myös, vaikkei henkilö olisi palvelussuhteessa yliopistoon.

Mikäli keksijä hakee patenttia tai muuten hyödyntää keksintöä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut palvelussuhteen päättymisestä, on keksintöä pidettävä palvelussuhteen aikana tehtynä, jollei keksijä osoita todennäköisiä perusteita keksinnön syntymiselle palvelussuhteen jälkeisenä aikana. Mikäli keksintö katsotaan näin palvelussuhteen aikana tehdyksi, sovelletaan tätä ohjetta myös henkilöön, joka ei ole enää yliopiston palveluksessa.

Suomessa patentoitaviksi keksinnöiksi katsotaan keksinnöt (jäljempänä ”keksintö”), jotka täyttävät patenttilain (550/1967) mukaiset patentoitavuuden vaatimukset. Patenttilain mukaan keksintö on patentoitavissa, mikäli se on uusi (ennen julkaisematon), keksinnöllinen (ei ilmeinen alan ammattilaiselle) ja teollisesti käyttökelpoinen. Korkeakoulukeksintölaki koskee patentoitavissa olevia keksintöjä, mutta ei kuitenkaan velvoita patenttoimaan keksintöjä.

Tätä keksintöohjetta ei sovelleta keksintöihin, jotka on tehty ennen korkeakoulukeksintölain voimaantuloa 1.1.2007, ellei muuta ole sovittu.

Yliopiston omistama Helsingin Innovaatiopalvelut Oy (jäljempänä ”HIS”), vastaa yliopiston puolesta yliopiston keksintöohjeen mukaisista velvoitteista, ellei keksintöohjeessa nimenomaisesti toisin määrätä.

HIS suorittaa keksintöilmoitusten ja patenttien osalta seuraavat tehtävät yliopiston puolesta:

- ottaa vastaan korkeakoulukeksintölain mukaiset keksintöilmoitukset,
- tutkii ja arvioi keksintöilmoitukset,
- antaa vastailmoitukset, ja
- hallinnoi yliopiston omistamia patenttihakemuksia ja patenteja.

Keksintöihin liittyvät päätökset (omistuksen siirto, suojaaminen) tekee yliopiston tutkimuksen toimialan kehitysjohdaja.

3. KEKSINTÖJEN LUOKITTELU TUTKIMUSTYYPIN MUKAAN

Korkeakoulukeksintölain mukaan keksinnöt luokitellaan sen mukaan, millaisessa tutkimuksessa ne ovat syntyneet ja/tai mitä keksintöoikeuksien omistuksesta on sovittu.

Keksinnön katsotaan syntyneen

A) avoimessa tutkimuksessa, jos

1. tutkimus tehdään palvelussuhteessa yliopiston tutkimustehtävien täyttämiseksi ilman yliopiston ulkopuolista rahoitusta ja ilman, että tutkimukseen osallistuu yliopiston ulkopuolisia sopimuskumppaneita;
2. tutkimus toteutetaan ulkopuolisen tahon rahoittamana, mutta siihen ei sisälly muita kuin tulosten julkaisemista koskevia määräyksiä, tai
3. tutkimus täyttäisi kohdassa B mainitut sopimustutkimuksen edellytykset, mutta yliopisto ja sopimuskumppani ovat ennen tutkimuksen aloittamista nimenomaisesti sopineet, että tutkimus on avointa tutkimusta.

B) sopimustutkimuksessa, jos

1. tutkimus, on valtion maksuperustelain (150/1992) mukaista maksullista palvelutoimintaa,
2. tutkimus on muuta kuin avointa tutkimusta tai kohdan B.1. mukaista maksullista palvelutoimintaa, jos siinä on mukana ainakin yksi yliopiston ulkopuoli-

nen taho joko osatutkimuksen tekijänä, rahoittajana (esimerkiksi Tekes, EU, Suomen Akatemia tai yritys) tai muuna osallistujana ja johon liittyy tutkimusten tulosten käyttämistä koskevia velvollisuuksia tai mikäli kyseessä on hanke, jossa käytetään yliopiston omaa rahoitusta kaupallistamisen edistämiseen (esimerkiksi proof-of-concept-hankkeet).

- C) **muussa tilanteessa**, jos se on syntynyt muuten kuin edellä mainituissa avoimessa tutkimuksessa (A) tai sopimustutkimuksessa (B).

4. KEKSINTÖILMOITUKSEN TEKEMINEN JA KASITTELY

4.1 KEKSIJÄN VELVOLLISUUS ANTAA KEKSINTÖILMOITUS

Jokainen yliopistoon palvelussuhteessa oleva henkilö on riippumatta keksinnön luokittelusta velvollinen jättämään tekemästään keksinnöstä viipymättä kirjallisen ilmoituksen. Keksintöilmoitus tehdään yliopiston keksintöilmoituslomakkeelle, joka on täyttöohjeineen saatavissa sekä suomen- että englanninkielisenä HIS:stä ja yliopiston intranetistä (Flamma). Täytetty ja allekirjoitettu keksintöilmoituslomake toimitetaan osoitteeseen

Keksintöasiat / Helsingin Innovaatiopalvelut Oy
PL 20
00014 Helsingin yliopisto

tai keksintoilmoitus@helsinki.fi

Yliopisto on ottamassa käyttöön myös sähköisen keksintöilmoituksen, jonka jättämiseen löytyvät tarkemmat ohjeet Flammasta järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Jos yliopiston palveluksessa oleva keksijä on keksinnön tehdessään työ- tai virkasuhteessa myös johonkin toiseen organisaatioon, hänen tulee tehdä kyseisestä keksinnöstä keksintöilmoitus myös toiselle työnantajalleen.

4.2 YLIOPISTON VELVOLLISUUS VASTATA KEKSINTÖILMOITUKSEEN

Keksijälle annetaan kirjallinen vastailmoitus. Vastailmoitus annetaan ilman aiheutonta viivästystä ja viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun riittävät tiedot sisältävä keksintöilmoitus on saatu. Vastailmoituksessa on mainittava, minkälaisessa tutkimushankkeessa tai tilanteessa keksintö on syntynyt. Ilmoituksessa yliopisto esittää alustavasti kantansa omistajuudesta.

Yliopistolla on oikeus arvioida keksintö. Arvioinnin perusteella yliopisto päättää lopullisesti halukkuudestaan omistaa keksintö. Yliopiston on ilmoitettava lopullinen kantansa halukkuudestaan omistaa keksintö viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua riittävät tiedot sisältävän keksintöilmoituksen jättämisestä.

5. OIKEUDET KEKSINTÖÖN

5.1 AVOIN TUTKIMUS

Oikeudet avoimessa tutkimuksessa tehtyyn keksintöön kuuluvat ensisijassa keksijöille. Keksijät voivat tarjota keksintöä yliopistolle ja yliopisto voi päättää ottavansa oikeudet vastaan siten kuin erikseen kirjallisesti soviin.

Jos keksijä ei ole kuuden kuukauden kuluessa avoimessa tutkimuksessa syntyneen keksinnön keksintöilmoituksen tekemisestä julkaissut keksintöä tai ilmoittanut haluaan hyödyntää keksintöä, yliopiston on mahdollista siirtää oikeudet keksintöön itselleen. Yliopiston on tehtävä kirjallinen ilmoitus halustaan siirtää oikeudet itselleen ja ennen ilmoituksen antamista tiedusteltava keksijältä, aikooko tämä itse hyödyntää keksintöään.

5.2 SOPIMUSTUTKIMUS

Oikeudet sopimustutkimuksessa tehtyyn keksintöön kuuluvat ensisijassa yliopistolle. Mikäli yliopisto vahvistaa oikeutensa sopimustutkimuksessa tehtyyn keksintöön, tulee sen antaa keksijälle tarvittaessa toinen kirjallinen ilmoitus oikeuksien siirtämisestä kuuden (6) kuukauden kuluessa riittävät tiedot sisältävän keksintöilmoituksen vastaanottamisesta.

Mikäli yliopisto jättää vastailmoituksen antamatta määräajassa, katsotaan yliopiston luopuneen tämän kohdan mukaisesta oikeudesta keksintöön, jolloin omistajuuden katsotaan olevan keksijän.

Jos yliopisto siirtää oikeudet keksintöön tässä kappaleessa kuvatulla tavalla, tulee keksijän korkeakoulukeksintölain nojalla ja yliopiston vaatimuksesta viipymättä allekirjoittaa keksintöä koskeva siirtokirja sekä muut tarvittavat asiakirjat.

5.3 YLIOPISTON KÄYTTÖOIKEUS

Yliopisto pyrkii lähtökohtaisesti saamaan keksintöihin käyttöoikeuden tutkimus- ja opetustarkoituksiin perustehtäviensä turvaamiseksi. Keksijä voi kuitenkin evätä tämän oikeuden ilmoittamalla siitä keksintöilmoituksessa.

6. SALASSAPITO, TUTKIMUSTULOSTEN JULKISTAMINEN JA TIETOJEN ANTAMINEN

Keksijä ei saa julkistaa keksintöä tai siihen liittyviä tietoja ennen kuin:

- a) Yliopisto antaa tähän nimenomaisen luvan;
- b) Yliopisto on ilmoittanut, ettei ota oikeuksia keksintöön; tai
- c) 6 kuukautta on kulunut riittävät tiedot sisältävän keksintöilmoituksen vastaanottamisesta eikä yliopisto ole antanut vastailmoitusta keksijälle.

Yliopiston on pidettävä salassa sille annetut keksintöön liittyvät tiedot, kunnes keksintö on riittävällä tavalla suojattu eikä salassapidolle ole muita välttämättömiä syitä. Yliopisto voi kuitenkin antaa tietoja tutkimusyhteistyön osapuolille tai muille tahoille, jos tutkimusta koskevista sopimuksista on näin sovittu ja jos tietojen antaminen on keksinnön hyödyntämisen vuoksi tarpeellista. Yliopiston on tällöin huolehdittava siitä, että tietojen antamisella ei vaaranneta keksinnön suojaamista, hyödyntämistä tai keksijän tieteellistä julkaisua.

7. KEKSINNÖN SUOJAAMINEN, MYYMINEN JA LISENTOINTI

Yliopisto ei osallistu keksijälle kuuluvien keksintöoikeuksien suojaamiseen, myymiseen tai lisensointiin.

Siltä osin kun keksinnön oikeudet kuuluvat yliopistolle, yliopisto päättää keksinnön hyödyntämisestä kuten myymisestä tai lisensoimisesta, julkaisemisesta, omasta käytöstä ja suojauksesta. Selvyyden vuoksi todettakoon, että yliopisto ei ole velvoitettu suojaamaan keksintöä patentoimalla.

Yliopisto hyödyntää keksintöä osoitettujen resursien, mahdollisuuksien ja velvoitteidensa puitteissa. HIS arvioi keksinnöt niiden potentiaalisen kaupallisen hyödyn perusteella ottaen huomioon kaupallistamisen periaatteet.

Keksijän rooli patenttihakemusten kirjoittamisessa, välipäätöksiin vastaamisessa ja muihin suojaamiseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä on merkittävä. Erityisesti keksijän asiantuntemusta tarvitaan keksinnön jatkojalostamisessa ja sitä varten asetetuissa hankkeissa.

8. KANNUSTEET JA HYÖDYNJAKO

Hyödynjako yliopiston omistamissa keksinnöissä on kuvattu liitteessä 1, ellei sopimustutkimushankkeen tutkimussopimuksessa ole toisin sovittu. Kaikki liitteessä 1 mainitut korvaukset ja palkkiot jaetaan keksijöiden kesken keksintöilmoituksen mukaisten keksintöosuuksien suhteessa. Mikäli keksijät eivät ole ilmoittaneet keksintöosuuksiaan yliopistolle, jaetaan korvaukset ja/tai palkkiot keksijöiden kesken tasan.

9. VOIMAANTULO

Tämä keksintöohje astuu voimaan 29.5.2015, ja se korvaa 24.8.2011 voimaan tulleen keksintöohjeen. Keksintöihin, joista on annettu keksintöilmoitus ennen tämän keksintöohjeen voimaantuloa, sovelletaan yliopiston aikaisempaa keksintöohjetta, ellei toisin ole sovittu (esimerkiksi oikeuksiensiirtosopimuksessa).

LIITE 1 KANNUSTEET JA HYÖDYNJAKO

KUSTANNUKSET

Yliopisto maksaa omistamansa keksinnön suojaamisesta aiheutuneet kustannukset, ellei muuta ole sovittu. Näitä ovat esimerkiksi patentin kirjoittamisesta, hakemisesta ja ylläpitämisestä koituvat kustannukset.

KEKSIJÄN SAAMA KORVAUS

Yliopisto pitää kirjaa keksintöön liittyvästä kaupallistamistoiminnasta sekä siihen kohdistuvista kuluista ja tuotoista.

Kun yliopisto myy, lisensoi tai muulla tavoin luovuttaa haltuun ottamansa keksinnön, jaetaan yliopiston saamat nettotulot seuraavasti:

1) Mikäli nettotulo on 100 000 euroa tai vähemmän:

Keksijöille	50 %
Tulosityksikölle	20 %
Yliopistolle	30 %

2) Mikäli nettotulo on yli 100 000 euroa:

Keksijöille	1/3
Tulosityksikölle	1/3
Yliopistolle	1/3

Tätä jakoa sovelletaan myös maksullisessa palvelutoiminnassa tehdyistä keksinnöistä maksettaviin korvauksiin, ellei niitä koskevassa sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu. Yliopisto, Helsingin yliopiston rahastot, tai keksijä voi olla omistajana yrityksessä jolle yliopisto myy, lisensoi tai muulla tavoin luovuttaa keksinnön. Nettotulon laskennassa käytettäväksi kokonaistuloksi katsotaan yliopiston lisenssisopimuksen tai muun luovutussopimuksen perusteella saama tulo, eikä tällaiseksi tuloksi katsota yritykseen kohdistuvan omistusosuuden arvonnousua tai realisointituloa.

Nettotulo lasketaan vähentämällä saadusta kokonaistulosta yliopistolle syntyneet välittömät kustannukset:

- Patentointikulut, mukaan lukien patentin laatimisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.
- Muut immateriaalioikeuksien suojaamisesta koituneet kulut.
- Markkina-, patentoitavuus- ja muut selvitykset, jotka on tehty tai hankittu kyseisen immateriaalioikeuden kaupallistamisen valmistelun yhteydessä.
- Muut kaupallistamisesta aiheutuneet välittömät ja/tai osoitettavissa olevat kustannukset.
- Mahdollinen yliopistolle erikseen maksettava hallinnointipalkkio.

Yliopisto tarkistaa nettotulon määrän vuosittain 31.3. mennessä edellisen kalenterivuoden tulojen osalta. Korvaukset maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä. Korvaus maksetaan, mikäli keksijäkohtainen palkkio ennen ennakkoveroja, lakisääteisten maksujen jälkeen, ylittää 100 euroa, ellei maksullisessa palvelutoiminnassa tehtyä keksintöä koskevassa sopimuksessa ole toisin sovittu. Mikäli summa ei täyty, siirtyvä alittava osuus seuraavan kauden palkkiolaskentaan keksijän hyväksi.

HELSINGIN YLIOPISTO

TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEET 9.3.2015

LUKIJALLE

Kaupallistamisen periaatteet on tarkoitettu kaikille Helsingin yliopiston palveluksessa oleville henkilöille. Yliopistolla on erillinen Keksintöohje, joka ohjaa yksittäisten keksintöjen omistusoikeuksien määrittelyä ja oikeuksien siirrosta keksijälle maksettavan kohtuullisen korvauksen määräytymistä. Keksintöohjeessa määritellään myös muita toimintatapoja ja velvoitteita, jotka koskevat työntekijää ja yliopistoa silloin, kun tutkimuksen tuloksena syntyy keksintöjä.

Tässä dokumentissa määritellään ne periaatteet, toimintatavat sekä yliopiston eri tahojen roolit kaupallistettaessa yliopiston kokonaan tai osittain omistamia keksintöjä tai muita immateriaalioikeuksia.

Tutkimuksen ja opetuksen ohella yhteiskunnallinen vuorovaikutus (YVV) on yliopistolle kolmas laissa määrättyistä tehtävistä. Tieteellisen tutkimustyön ja siihen perustuvan opetuksen järjestämisen lisäksi yliopistoilla on velvollisuus palvella yhteiskuntaa myös muilla tavoin. Tutkimusyliopistoissa tehdyn tutkimuksen tulokset ovat yhteiskunnalle merkittäviä monella

tavalla. Niillä voidaan tukea yhteiskunnallista päätöksentekoa, ihmisten hyvinvointia ja terveyttä, työllisyyttä ja talouden kasvua. Tutkimustulokset ovat kuitenkin harvoin suoraan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyödynnettävissä. Tarvitaan prosesseja ja eri alojen asiantuntemusta, jotta tulokset saadaan nopeammin ja tehokkaammin yhteiskunnan käyttöön.

Helsingin yliopiston tavoitteena on oleellisesti parantaa omistamiensa ja hallussaan olevien keksintöjen, patenttien ja muun tietopääoman eli immateriaalioikeuksien (IP) kaupallistamisen tehokkuutta tutkijan, yliopiston ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Tässä dokumentissa määritellyillä kaupallistamisen periaatteilla yliopisto pyrkii sekä parantamaan omistamansa tietopääoman yhteiskunnallista vaikutusta, että luomaan uusia kaupallisia mahdollisuuksia oman toimintansa rahoittamiseen ja mahdollistamaan tutkijoille vaihtoehdoisen urapolun tutkimustulosten kaupallistamiseen perustuvan liiketoiminnan puitteissa.

1 TARKOITUS

Helsingin yliopiston (jatkossa ”yliopisto”) kaupallistamisen periaatteilla pyritään varmistamaan, että yliopiston aineeton omaisuus tunnustetaan ja sitä hallitaan asianmukaisesti Helsingin yliopistokonsernin omistajapolitiikassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Yhdessä Keksintöohjeen kanssa tällä dokumentilla pyritään luomaan selkeä käsitys yliopiston palveluksessa oleville henkilöille niistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät tutkimuksen tuloksena syntyneeseen aineettomaan omaisuuteen, sen suojaamiseen ja kaupallistamiseen.

2 SOVELLETTAVUUS

Näitä kaupallistamisen periaatteita sovelletaan Helsingin yliopistokonsernin kokonaan omistaman tai osittaisessa omistuksessa olevan tutkimuksessa syntyneen aineettoman omaisuuden kaupalliseen hyödyntämiseen.

3 MÄÄRITELMÄT

3.1 IMMATERIAALIOIKEUDET JA NIIDEN SUOJA

Tutkimuksessa syntyneelle aineettomalle omaisuudelle voidaan hakea suojaa (patentointi, rekisteröinti) tai suoja voi syntyä automaattisesti. Korkeakoulukeksintölaki (19.5.2006/369) ja sitä soveltava yliopiston Keksintöohje koskevat Suomessa patenttioikeuden alaisia keksintöjä. Tietokoneohjelmistot ovat pääosin varsinaisen tekijänoikeuden alaisia teoksia, joiden suojaa säädellään tekijänoikeuslaissa. Tekijänoikeus ei kuitenkaan suojaa tietokoneohjelmiston ideoita ja periaatteita (esim. algoritmeja), vaan enintään suojaa niiden esitystä teoksena. Tietokoneohjelma saattaa kuitenkin olla patentoitavissa osana sitä ideaa tai periaatetta, jonka ohjelma toteuttaa.

Yliopistotutkimuksessa syntyvät, kaupallisesti hyödynnettävissä olevat immateriaalioikeudet ovat yleensä joko patentoimalla suojattavissa olevia keksintöjä tai tekijänoikeuslain alaisia tietokoneohjelmistoja. Tässä dokumentissa keskitytään siksi näiden kahden, ao. taulukossa esitetyn immateriaalioikeuden lajin kaupallistamisen periaatteisiin. Tapauskohtaisesti muitakin immateriaalioikeuksien suojausmuotoja voidaan käyttää. Näitä ovat hyödyllisyysmalli, tavaramerkki ja mallisuoja.

IMMATERIAALIOIKEUDET JA NIIDEN SUOJA

Immateriaalioikeuden laji	Oikeuden kohde	Suojan ala	Suojan syntymistapa
(varsinainen) tekijänoikeus	teos, (esim. tietokoneohjelmisto)	kopiointi, julkistus	automaattinen
patenttioikeus	uusi keksintö	ammattimainen hyväksikäyttö	patenttihakemus

3.2 SALASSA PIDETTÄVÄ TIETO

Yleinen lainsäädäntö suojaa salassa pidettävää tietoa ja liikesalaisuuksia sopimatonta menettelyä vastaan. Kaupallistamisen kannalta näihin salassa pidettäviin tietoihin kuuluvat mm.:

- Tehdyt keksinnöt ennen patenttihakemuksen jättämistä
- Patenttihakemuksen sisältö ennen kuin hakemuksesta tulee julkinen (18 kk kuluttua hakemuksen jättämisestä)
- Uusi kaupallisesti arvokas tieto tai löydös, jolle ei tietoisesti haeta patenttia vaan jonka kaupallinen hyödyntäminen perustuu tiedon pitämiseen liikesalaisuutena
- Liikesalaisuudet

Kun tutkija tunnistaa tehneensä keksinnön, tulee siitä ilmoittaa yliopistolle Keksintöohjeen mukaisesti viipymättä. Tällä tavoin varmistetaan myös se, että mahdollinen patentointi ei viivästytä tutkimustulosten julkaisua. Patenttihakemuksen jättämisen jälkeen haettavan suojan alaiset tutkimustulokset ovat vapaasti julkaistavissa.

3.3 KAUPALLISTAMISEN TUOTOT

Kaupallistamisen tuotolla tarkoitetaan yksittäisen keksinnön tai muun immateriaalioikeuden kaupallistamisesta saatuja tuloja joista on vähennetty suorat kaupallistamisen kulut. Suoriksi kaupallistamisen kuluksi lasketaan:

- Patentointikulut, mukaan lukien patentin laatimisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.
- Muut immateriaalioikeuksien suojaamisesta koituneet kulut.
- Markkina-, patentoitavuus- ja muut selvitykset, jotka on tehty tai hankittu kyseisen immateriaalioikeuden kaupallistamisen valmistelun yhteydessä.
- Muut kaupallistamisesta aiheutuneet välittömät ja/ tai osoitettavissa olevat kustannukset.

Mikäli kaupallistamishankkeelle on saatu kaupallistamisrahoitusta yliopiston ulkopuolelta (esim. Tekesin TUTL –rahoitusta), käytetään kaupallistamisen tuottojen laskemiseksi kuitenkin hankkeelle tapauskohtaisesti erikseen määriteltyä laskentatapaa.

HYÖTYÄ

**MAAILMALLE JA
RAHAA TUTKIMUKSELLE**

3.4 SPIN-OUT YHTIÖ

Spin-out yhtiöllä tarkoitetaan uutta yhtiötä, jonka tarkoituksena on lähteä kaupallistamaan yliopiston tutkimuksessa syntyneitä ja yliopiston kokonaan tai osittain omistamia immateriaalioikeuksia. Spin-out yhtiön perustaminen tapahtuu tässä dokumentissa myöhemmin kappaleessa 5.2 *Perustettavat uudet yhtiöt, ns. spin-out yhtiöt* esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

4 KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEIDEN ALAISET IMMATERIAALIOIKEUDET

Yliopiston Keksintöohjeessa kuvataan keksintöilmoituksen tekemiseen, käsittelyyn, keksinnön oikeuksiin ja patentointiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Immateriaalioikeuksien kaupallistamistoimet ja –tuki kohdistuvat vain niihin immateriaalioikeuksiin, jotka joko osittain tai kokonaan kuuluvat yliopistolle. Mikäli immateriaalioikeuden todetaan keksintöilmoituksen tai tekijänoikeuslain perusteella kuuluvan keksijälle tai muulle työntekijälle, voi hän halutessaan tarjota immateriaalioikeutta yliopistolle. Tällöin yliopisto voi halutessaan ottaa tarjotun immateriaalioikeuden haltuunsa ja lähteä kaupallistamaan sitä tämän dokumentin periaatteiden mukaisesti.

5 KAUPALLISTAMINEN

Tutkimustulosten kaupallistaminen voi yleensä tapahtua kahdella eri tavalla:

- a. lisensoimalla tai myymällä tutkimustulos, tai
- b. perustamalla uusi spin-out yhtiö, jonka tehtävänä on kaupallistaa tutkimustulos.

Näitä kahta eri kaupallistamisen tapaa käsitellään seuraavissa alla olevissa kohdissa.

5.1 LISENSOINTI TAI MYYNTI

Kun kaupallistaminen tapahtuu lisensoinnin kautta, lisenssin myöntäjän (yliopiston) saama vastike määritellään erillisellä lisenssisopimuksella. Yliopiston lisensoinnin kautta saama kaupallinen tuotto taas jaetaan yliopiston Keksintöohjeen mukaisesti keksijän, tulosityksikön ja yliopiston kesken. Lisensointi edellyttää yleensä, että lisensoitava immateriaalioikeus on joko suojattu, tai suojausprosessi (esim. patenttihakemus) on vireillä. Lisenssisopimusten kattavuus vaihtelee tapauskohtaisesti huomattavasti ja riippuu täysin lisensoitavasta immateriaalioikeudesta, markkinasta, tekniikan valmiusasteesta, lisensoitavan keksinnön kaupallisesta merkittävydestä lisenssin saajalle, jne. Lisenssisopimuksen ehdot määrittävätkin täysin tapauskohtaisesti. Usein kuitenkin akateemisessa tutkimuksessa syntyneet tutkimustulokset ovat kaupallisen hyödynnettävyyden kannalta niin aikaisessa vaiheessa, että niiden todellinen kaupallinen potentiaali selviää vasta vuosien kuluttua. Lähes poikkeuksetta lisenssisopimuksissa sovitaan lisensoitavan tekniikan avulla saavutettavien tulevien tulojen jaosta, jolloin lisenssin myöntäjä saa korvauksena prosenttiosuuden lisensoitavan tekniikan tuottamista tuloista (ns. rojaltili).

Lisenssisopimuksen kattavuus määritellään myös tapauskohtaisesti yllä mainittujen kaupallisten parametrien ja neuvottelujen tuloksena. Myönnetty lisenssi voi esimerkiksi olla kokonaan yksinoikeudellinen (eksklusiiivinen) tai yksioikeus voi olla maantieteellisesti tai tekniikkaa käyttävien tuotteiden mukaan rajattu. Lisenssi voi myös olla vain oikeus käyttää tekniikkaa rajoittamattomasti tai rajatusti, jolloin tekniikkaa voidaan lisensoida samankaltaisin ehdoin useille eri tahoille.

Lisensoinnin sijaan immateriaalioikeus on myös mahdollista myydä, jolloin immateriaalioikeuden omistus siirtyy ostajalle. Myyntitilanteessa myös immateriaalioikeuden suojaamiseen liittyvät oikeudet ja velvoitteet siirtyvät ostajalle. Myynnin ehdoista ja vastikkeesta sovitaan erillisellä sopimuksella tapauskohtaisesti. Myös tässä tapauksessa saatu kaupallinen tuotto jae-

taan yliopiston Keksintöohjeen mukaisesti keksijän, tulosityksikön ja yliopiston kesken.

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy (jatkossa ”HIS”) vastaa yliopiston toimeksiannosta immateriaalioikeuksien lisensoinnista, myynnistä ja näihin liittyvistä neuvotteluista yhdessä Tutkimuksen toimialan juristien kanssa. Keksijän tuki ja rooli tekniikan parhaana asiantuntijana on edellytys lisensoinnin ja myynnin menestyksekkään lopputuloksen kannalta. Lisenssi- ja myyntisopimusten osapuoli on Helsingin yliopisto, jonka puolesta sopimukset allekirjoittaa Tutkimuksen toimialan kehitysjohtaja. Tehdyt sopimukset tuodaan tiedoksi Innovaatio toimikunnalle.

5.2 PERUSTETTAVAT UUDET YHTIÖT, NS. SPIN-OUT YHTIÖT

Aloittavan vaiheen yritystoimintaan liittyvien riskien ja sijoitusten vuoksi spin-out –yhtiön perustaminen on aina erikoistapaus edellä käsitellyistä lisensointitai myyntitilanteesta. Teknisesti se eroaa normaalista lisensoinnista tai myynnistä vain siinä, että tekniikan lisensoijana tai ostajana on yhtiö, jossa Helsingin yliopiston Rahastot voi olla osakkaana.

Spin-out yhtiön perustamiseen voidaan päätyä erilaisten syiden vuoksi, joita ovat mm.

- Tekniikalle tai menetelmälle ei ole mahdollista saada lisensoinnin edellyttämää suojausta, jolloin ainoa tapa sen kaupallistamiseksi on liiketoimintaan tähtäävän yrityksen perustaminen.
- Jostain muusta syystä yrityksen perustaminen on ainoa mahdollisuus saada tekniikka tai menetelmä kaupallistettua.
- Arvioidaan, että spin-out yrityksen kautta voidaan parhaiten kehittää yliopiston tutkimuksen soveltamista kaupallisiin tarkoituksiin.
- Muut erityisen painavat syyt.

Spin-out yhtiön perustaminen yliopiston immateriaalioikeuksien kaupallistamiseksi on prosessi, johon tarvitaan useiden eri tahojen asiantuntemusta ja sitoutumista. Yksittäinen tutkimustulos ei aina ole riittävä yhtiön perustamiseksi. Usein on tarkoituksenmukaista kaupallistaa toisiaan täydentäviä keksintöjä tai muita immateriaalioikeuksia saman spin-out yhtiön kautta.

5.2.1 YRITTÄJÄTIIMI

Uusi perustettava yhtiö tarvitsee tekniikan lisäksi rahaa toimintansa käynnistämiseen ja kehittämiseen ja yhtiölle joudutaan yleensä hakemaan rahoitusta toiminnan alkuun saattamiseksi. Rahoituksen lähteenä on usein sijoittaja, joka asettaa omat vaatimuksensa yhtiön lii-

ketoiminnalle ja tavoitteille. Tärkeimpänä kriteerinä sijoittaja pitää lähes poikkeuksetta sitä yrittäjätimiä, joka lähtee viemään yritystä eteenpäin. Tiimin tulee olla sitoutunut yrityksen kehittämiseen ja kaupallisiin tavoitteisiin. Usein tutkijoista koostuvaa tiimiä joudutaan vahvistamaan yliopiston ulkopuolelta tulevilla, kaupallisen tai muun soveltuvan taustan omaavilla jäsenillä. Tutkijan roolina on yleensä teknisen osaamisen tuominen yritykseen. Tämä ei kuitenkaan edellytä tutkijalta omasta akateemisesta urasta luopumista, vaan tekninen osaaminen voidaan tuoda yritykseen yhteistyön kautta. Tiimin kokoamisesta vastaavat HIS ja kvestuuri yhdessä, kaavaillun liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

5.2.2 KAUPALLISTETTAVA TEKNOLOGIA

Toinen avaintekijä uuden spin-out yhtiön kannalta on kaupallistettava teknologia, joka muodostaa yrityksen kilpailukyvyyn perustan. Kun kaupallistaminen tehdään uuden yrityksen kautta, ei immateriaalioikeuksia aina ole välttämätöntä suojata. Erityisesti silloin, kun kyse on tietokoneohjelmistojen kaupallistamisesta, voi turvautuminen pelkästään salassapitoon olla varteenotettava vaihtoehto. Yleensä kuitenkin patenttien tarjoama suoja on tarpeen jo yritykselle rahoitusta haettaessa. Immateriaalioikeuksien lisensoinnin tai omistuksen siirron kaupalliset ehdot uudelle spin-out yhtiölle ovat hyvin tapauskohtaisia, eikä niille voida määritellä yleispäteviä sääntöjä. Ehtojen tulee silti vastata markkinoilla yleisesti hyväksytyjä periaatteita. Kaupallistamisen luonteen vuoksi lisenssin tulee yleensä kuitenkin olla yksinoikeudellinen vähintäänkin aloittavan yhtiön toimialalla tai maantieteellisellä toimialueella. Lisenssi- tai siirtosopimuksen valmistelu ja päätökset kuten kohdassa 5.1 *Lisensointi*.

5.2.3 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Yrittäjätimi ja teknologia eivät kuitenkaan vielä muodosta sitä pohjaa, jolle uusi yritys voidaan perustaa. Lisäksi tarvitaan asiakkaita, jotka ovat valmiita maksamaan yrityksen tuotteista ja/tai palveluista, sekä perusteellinen liiketoimintasuunnitelma, jossa uskottavalla tavalla kuvataan yhtiön tuleva liiketoiminta ja kasvu. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on yrittäjätimin vastuulla, HIS kuitenkin tukee suunnitelman laatimista. Valmis liiketoimintasuunnitelma esitellään Kvestuurille, jonka päätöksellä se voidaan viedä esiteltäväksi Innovaatiotoimikunnalle, tai palauttaa takaisin kehitettäväksi. Uuden spin-out yrityksen perustaminen käsitellään aina Innovaatiotoimikunnassa, jonka esityksen pohjalta Helsingin yliopiston rahastot (jatkossa "HYR") päättää yrityksen perustamisesta tai perustamatta jättämisestä.

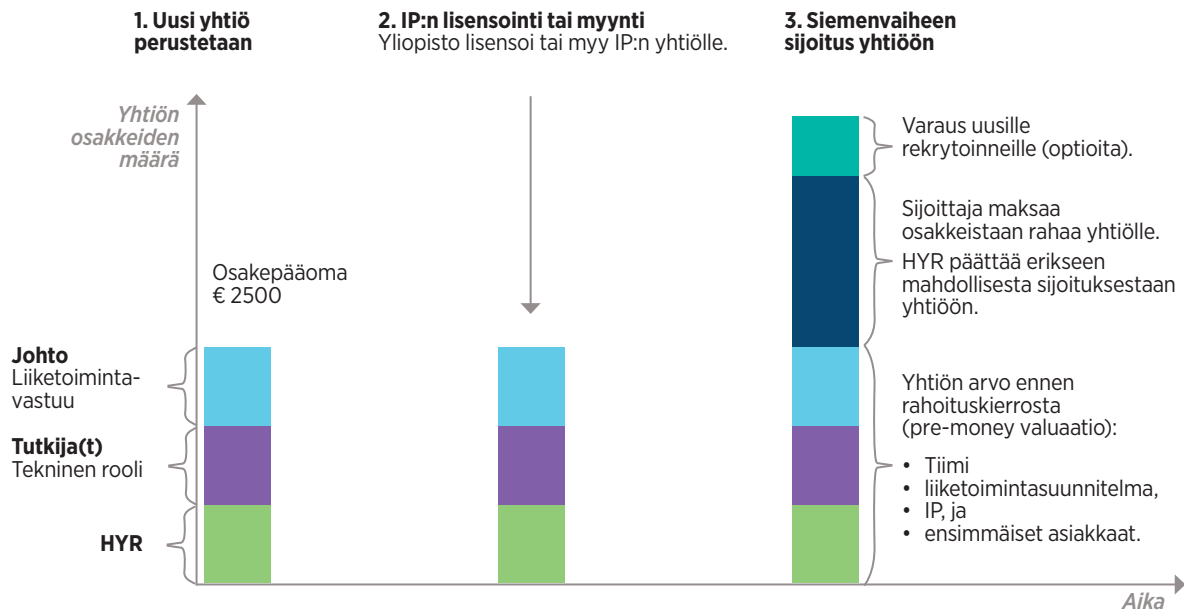
5.2.4 OSAKKUUKSIEN JAKAUTUMINEN TUTKIJASAKKAIDEN JA HYR:N KESKEN

Yliopisto keskittää spin-out yhtiöiden osakeomistuksensa Helsingin yliopistokonserniin kuuluvalle Helsingin yliopiston rahastoille. Utta spin-out yhtiötä perustettaessa jakautuu yhtiön osakkeiden omistus tasan tutkijaosakkaiden ja HYR:n kesken. Tutkijaosakkaalla tarkoitetaan tässä tutkijaa, joka on yksi uuden spin-out yhtiön perustajaosakkaista. Tutkijaosakkaat valitaan yllämainitun tiimin kokoamisen yhteydessä aina yhtiön tavoiteltua liiketoimintaa ajatellen, eikä osakkuus ole Korkeakoulukeksintölain mukainen palkkio tehdystä keksinnöstä. Tutkijaosakkaan tulee olla sitoutunut ja kyvykäs yrityksen teknologian kehittämiseen ja siksi hänen tulee olla ollut osallisena kaupallistettavan immateriaalioikeuden kehittämisessä. Uuden spin-out yhtiön osakkeiden jakautumisesta perustajaosakkaiden kesken vastaa HYR, HIS:n avustuksella.

Kaikki keksintöilmoituksessa mainitut keksijät tai muun immateriaalioikeuden tuottajiksi nimetyt yliopiston työntekijät, riippumatta siitä ovatko he tutkijaosakkaita tai ei, saavat yliopiston Keksintöohjeen mukaisen rahallisen kompensaation sen lisensointi- tai siirtosopimuksen tuoman kaupallistamisen tuoton perusteella, jolla mainittu immateriaalioikeus on lisensoitu tai siirretty spin-out yhtiölle.

5.2.5 YLIOPISTON ULKOPUOLISET PERUSTAJASAKKAAT

Kuten kohdassa 5.2.1 *Yrittäjätimi* mainitaan, joudutaan yrittäjätimiä usein vahvistamaan yliopiston ulkopuolelta tulevilla, soveltuvan taustan omaavilla jäsenillä. Näiden jäsenten valinnasta ja rekrytoinnista vastaavat HIS ja kvestuuri yhdessä. Usein tässä vaiheessa valitut ulkopuoliset tiimin jäsenet ovat myös yhtiön perustajaosakkaita, joiden osakkuuden koko määräytyy tapauskohtaisesti erillisten neuvotteluiden perusteella. Ulkopuolisten perustajaosakkaiden osuuden koko pienentää yhtäläisesti sekä HYR:n että tutkijaosakkaiden osuutta yrityksen koko osakekannasta eli sekä HYR:n että tutkijaosakkaiden omistus laimenee.



Spin-out -yhtiön perustamisen vaiheistus.

5.2.6 SPIN-OUT YHTIÖN PERUSTAMISASIAKIRJAT

Kvestuuri vastaa HIS:n avustuksella yhtiön perustamisasiakirjojen laadinnasta. Pääosin käytetään tarkoitusta varten laadittuja mallipohjia, jotka kattavat ainakin seuraavat asiakirjat:

- Yhtiön perustamissopimus
- Yhtiöjärjestys
- Perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle
- Osake- ja osakasluettelot
- Osakassopimus

Yllämainittuja dokumentteja täydennetään ja/tai muokataan yksittäisten tarpeiden mukaisesti.

5.2.7 ULKOPUOLISEN SIOITUKSEN HANKKIMINEN YHTIÖLLE

Immateriaalioikeuksien kaupallistamiseksi perustettavien yhtiöiden liiketoiminnan aloittamiseksi tarvitaan usein pääomaa, sillä kehitettävät tuotteet tai palvelut eivät yleensä ole vielä valmiita myytäväksi asiakkaille. Kehitykseen tarvittava pääoma hankitaan yleensä sie-

menvaiheen sijoituksiin erikoistuneilta yksityisiltä tai institutionaalisilta sijoittajilta mahdollisia pääomarahastoja unohtamatta. Sijoituksen hankinnasta vastaa yrittäjätimi Kvestuurin ja HIS:n tuella. Ilman osaavaa ja tehtäviinsä sitoutunutta tiimiä ja liiketoimintasuunnitelmaa ei paraskaan teknologia voi itsellään menestyä. Siksi sijoittajat arvioivatkin ensisijaisesti tiimiä ja sen kykyä viedä teknologia menestyksellisesti markkinoille. Päätökset uusista sijoituksista tehdään olemassa olevassa osakassopimuksessa määriteltujen oikeuksien mukaan.

5.2.8 HYR:N SIOITUSMAHDOLLISUUS

Halutessaan HYR on oikeutettu sijoittamaan perustettuun yhtiöön samoin ehdoin kuin ulkopuolinen sijoittaja. HYR:n mahdolliset sijoitukset käsitellään Innovaatiotoimikunnassa.

6 MUUTOKSET KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEISIIN

Kaupallistamisen periaatteita tarkastellaan Innovaatiotoimikunnassa vuosittain.

7 LIITE: KAUPALLISTAMISEN KRITEREITÄ

Helsingin yliopiston kokonaan tai osittain omistamat keksinnöt tai muut immateriaalioikeudet

- Kaupallistettava tutkimustulos perustuu kokonaan tai osittain Helsingin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen.
- Kaupallistamisen markkinapotentiaalin arvioivat HISin asiantuntijat. Tarvittaessa osaamista hankitaan ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.
 - Tutkimustuloksen ja/tai kehittämistyön pohjalta käynnistettävällä kaupallistamistoiminnalla on mahdollisuudet kansalliseen ja/tai kansainväliseen kasvuun.
- Tutkimustulokset ovat Helsingin yliopiston käytettävissä ja tähän liittyen on tehty asiaankuuluvat oikeuksiensierotusopimukset.
- Helsingin yliopiston rahastojen lisäksi muutkin sijoittajat ovat kiinnostuneita sijoittamaan yrityksen toimintaan.
- Kaupallistaminen voidaan toteuttaa joko perustettavan uuden yrityksen (spin-out) tai lisensoinnin kautta.
 - Perustettavalla yhtiöllä on teknisesti ja kaupallisesti vahva ja sitoutunut tiimi, jolla on kyky kehittää yhtiötä ja mahdollisesti edistää sen kansainvälistä menestystä.
 - Kaupallistaminen toteutetaan yhteistyössä tutkijoiden kanssa ottaen mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa myös hankkeelle sopiva yrittäjä.
- Kaupallistamisen ”ideologisena tavoitteena” on, että kaupallistamis- tai muut innovaatiotoimenpiteet nopeuttavat merkittävästi tutkimustulosten hyödyntämistä.
- Helsingin yliopiston kaupallistamistoimenpiteisiin osoittama rahoitus ei ole tutkimusrahoitusta yliopiston tutkijoille.
 - HIS Oy:lle osoitetaan vuosittain rahoitusta, jotta yhtiö auttaa tutkijoita ja Helsingin yliopistoa kaupallistamaan tutkimustuloksia (yhteiskunnallinen vaikuttavuus)
 - Helsingin yliopiston rahastot voivat lähteä mukaan pienellä alkusijoituksella. Hankkeisiin lähdetään kaupallistamisen periaatteiden mukaisesti, jokainen sijoitus erikseen punniten ja samalla rahastojen kokonaissijoitusvarallisuus huomioiden.
- Tutkimustulosten kaupallistaminen vahvistaa Helsingin yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
- Tutkimustulosten kaupallistaminen kannustaa uudenlaiseen tutkimukseen ja siten edelleen uusiin kaupallistamishankkeisiin.



HELSINGIN YLIOPISTO