



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Tutkimustulosten omistaminen ja kaupallistamisen periaatteet

Jyväskylän yliopisto
Tutkimus- ja innovaatiopalvelut



SISÄLLYSLUETTELO

TUTKIMUSTULOSTEN OMISTAMINEN JA KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA	2
1. STRATEGIA	2
2. IMMATERIAALIOIKEUDET	2
3. TUTKIMUSTULOSTEN OMISTUS	3
3.1. Korkeakoulukeksintölain mukaiset keksintöjen syntytilanteet ja oikeuksien omistus	4
3.1.1. Keksentöilmoitus	6
3.2. Tekijänoikeudet ja niiden omistus	6
4. YLIOPISTON IPR-PERIAATTEET	7
5. TOIMIJAT JA HEIDÄN ROOLINSA	8
5.1. Yliopistotason toimijat	8
5.2. Henkilökunta, työtehtävien ja yritystoiminnan yhteensovittaminen	8
5.3. Verkostot	9
6. KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEET	9
6.1. Lisensointi tai myynti yliopistolta suoraan yritykseen	11
6.2. Immateriaalioikeuksien sijoittaminen osakkeita vastaan	11
6.2.1. Unifund OY:n sijoituskriteerit	12
6.3. Yliopiston saaman tulon jakaminen ja tutkijan korvaus	12
6.4. Immateriaalioikeuksien arvonmääritys	12
6.4.1. Immateriaalioikeuksien hinnoittelu, kun yliopisto myy tai lisensoi suoraan yritykselle	13
6.4.2. Immateriaalioikeuksien hinnoittelu, Unifund Oy	13



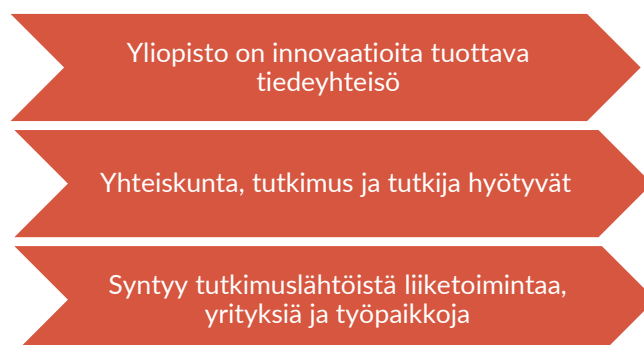
TUTKIMUSTULOSTEN OMISTAMINEN JA KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

Nämä periaatteet korvaavat aiemman periaatteen IPR:n siirrosta kaupallistavalle taholle (24.9.2013) sekä rehtorin päätöksen henkilöstön etuoikeudesta neuvotella immateriaalioikeuksien kaupallisesta käytöstä (24.9.2013).

Tutkimustulosten omistaminen ja kaupallistamisen periaatteet on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston henkilöstölle. Asiakirjassa kuvataan, kuka omistaa tutkimustulokset eri tilanteissa sekä periaatteet, toimintatavat ja yliopiston eri toimijoiden roolit kaupallistettaessa yliopiston omistamia immateriaalioikeuksia. Asiakirjassa pyritään kuvamaan selkeästi niitä oikeuksia, velvollisuuksia sekä toimintatapoja, jotka liittyvät tutkimustoiminnassa syntyneiden immateriaalioikeuksien omistusoikeuteen, suojaamiseen sekä kaupallistamiseen.

1. STRATEGIA

Jyväskylän yliopisto tavoittelee strategiansa mukaan merkittävää roolia kestävän yhteiskunnan uudistajana. Yliopisto toimii aktiivisessa ja vastuullisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti. Yliopisto haluaa saattaa tiedeyhteisönsä tutkimustuloksia ja osaamista yhteiskunnan hyödynnettäväksi ja kasvattaa vetovoimaisuuttaan innovaatioita tuottavana tiedeyhteisönä. Tutkimuslähtöisiä immateriaalioikeuksia pyritään saattamaan hyödynnettäväksi, joko osana jo olemassa olevaa liiketoimintaa, tai uuden perustettavan yrityksen kautta.



2. IMMATERIAALIOIKEUDET

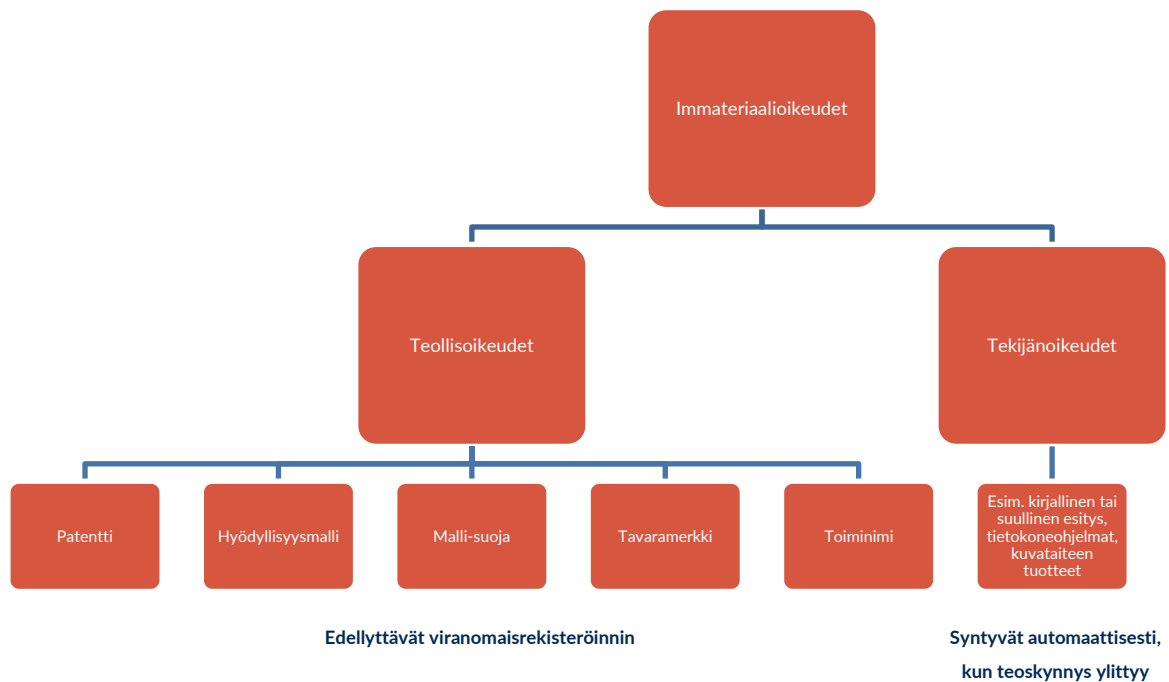
Tutkimuksessa luodaan osaamista ja tutkimustuloksia. Kaupallisesti hyödynnettävissä olevia tutkimustoiminnassa syntyviä immateriaalioikeuksia ovat tyypillisesti joko patentilla suojattavat tekniset ratkaisut eli keksinnöt ja tekijänoikeuslain alaiset tietokoneohjelmat ja tietokannat. Immateriaalioikeudet on yleisnimitys näille aineettomille oikeuksille, jotka ovat tärkeitä

liiketoiminnan välineitä. Immateriaalioikeuksista käytetään usein lyhennettä IPR, joka tulee englanninkielisistä sanoista Intellectual Property Rights (aineettoman omaisuuden oikeudet). Yleensä immateriaalioikeudet jaotellaan tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. Tekijänoikeus suojaa kirjallisia ja taiteellisia teoksia sekä mm. tietokantoja, tietokoneohjelmia, koulutusmateriaaleja sekä ääntä tai kuvaa sisältäviä tallenteita. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti teoksen luoneelle henkilölle, jos teoskynnys ylittyy eli teos on riittävän itsenäinen ja omaperäinen. Teollisoikeuksia on sen sijaan erikseen haettava ja niitä ovat esimerkiksi patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki ja



mallioikeus. Teollisoikeuksilla suojataan keksintöjä, tavaroiden ja palveluiden tunnuksina käytettäviä merkkejä sekä tuotteen tai sen osan ulkomuotoa.

Lisätietoa immateriaaioikeuksista saa ottamalla yhteyttä tutkimus- ja innovaatiopalveluihin sekä internetistä esimerkiksi tekijänoikeuksista sivuilta <http://www.tekijanoikeus.fi/> sekä teollisoikeuksista Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta <https://www.prh.fi>.



3. TUTKIMUSTULOSTEN OMISTUS

Tutkimustulosten ja niihin liittyvien immateriaaioikeuksien omistajuutta säätelevät mm. tutkijoiden kanssa tehdyt oikeuksiensiyntosopimukset, korkeakoulueksintölaki, tekijänoikeuslaki sekä tutkimusta rahoittavien tahojen ehdot. Keksintöjen eli teknisten ratkaisujen osalta sovelletaan korkeakoulueksintölakia, jolloin ns. sopimustutkimuksessa syntyvät keksinnöt omistaa yliopisto ja avoimessa tutkimuksessa syntyneet keksinnöt tutkija.

Tekijänoikeuksia siirretään yliopiston omistukseen tutkimusrahoittajien ehtojen määrittelemässä laajuudessa erillisellä oikeuksiensiyntosopimuksella.

Korkeakoulueksintölaki jakaa keksintöjen syntytilanteet avoimeen tutkimukseen, sopimustutkimukseen ja muihin tilanteisiin. Syntytilanne vaikuttaa siihen, kuka omistaa oikeudet

keksintöön. Yliopiston omistamat tutkimustuloksiin liittyvät immateriaaioikeudet syntyvät pääsääntöisesti sopimustutkimuksessa ulkopuolisesti rahoitetuissa hankkeissa.

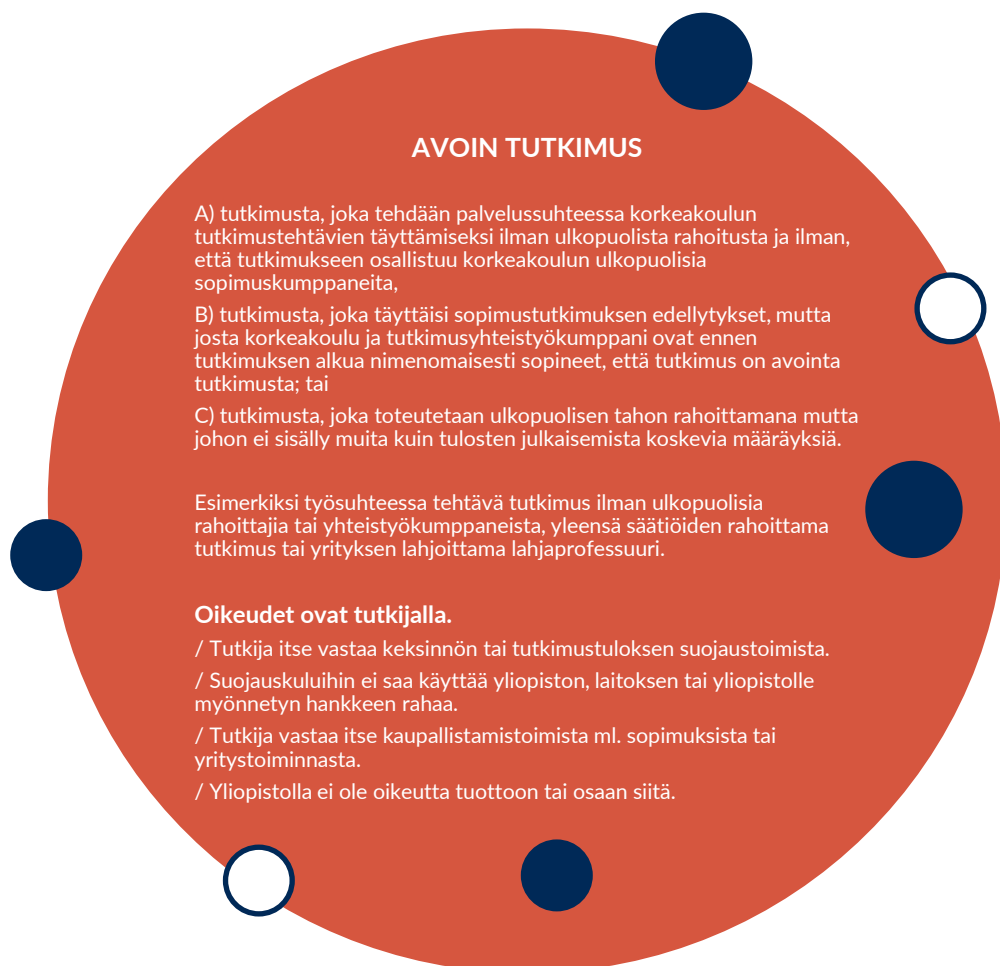
Tutkimuksen rahoittajan ehdot saattavat edellyttää, että oikeudet tulosaineistoon siirretään yliopistolle oikeuksiensiyntosopimuksella. Sopimuksen kohteena ovat kyseisen hankkeen tutkimuksen tuloksena tai hankkeen toteuttamisen yhteydessä syntyvien tulosten, kuten raporttien, selvitysten, tietokoneohjelmien (lähdekoodi mukaan lukien), keksintöjen ja/tai muiden tulosten keksijän- ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaaioikeudet. Kohteena on myös tutkimuksen suorittamisen aikana kerätty tutkimusaineisto riippumatta siitä, onko se suojattavissa



immateriaalioikeuksin. Tutkimusaineistoksi katsotaan analysoimaton tai analysoitu data, laaditut tutkimuslomakkeet, tehdyt kyselyt, haastattelut ja mittaukset sekä muu aineisto joiden perusteella tutkimuksen tulosaineisto on aikaansaatu.

3.1. Korkeakoulukeksintölain mukaiset keksintöjen syntytilanteet ja oikeuksien omistus

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin (19.5.2006/369) koskee patentilla suojattavia teknisiä ratkaisuja eli keksintöjä. Laki ei kuitenkaan velvoita suojaamaan keksintöä patentilla. Laki jakaa keksintöjen syntytilanteen kolmeen eri kategoriaan: avoin tutkimus, sopimustutkimus ja muu tilanne.





SOPIMUSTUTKIMUS

A) tutkimusta, joka on valtion maksuperustelain (150/1992) mukaista maksullista palvelutoimintaa,

B) muuta, kuin avointa tutkimusta tai tämän kohdan a) -alakohdassa tarkoitettua tutkimusta, jossa on mukana ainakin yksi korkeakoulun ulkopuolinen taho joko osatutkimuksen tekijänä, rahoittajana tai muuna osallistujana ja johon liittyy tutkimuksen tuloksia tai sen toteuttamistapaa koskevia velvollisuuksia.

Esimerkiksi Business Finlandin rahoittamat hankkeet, EU:n tutkimusohjelmat ja tilaustutkimus

Yliopistolla on oikeus ottaa halutessaan oikeudet.

/ Yliopisto vastaa mm. suojaus- ja myyntikuluista.

/ Immateriaalioikeuksien hallinta ja neuvonta ovat Tutkimus- ja innovaatiopalveluiden (TIP) tehtävä. Teollisoikeuksien hakemisesta (kuten patentti) ja kaupallistamissopimuksista päättää tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava vararehtori. TIP valmistelee esitykset tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava vararehtorille.

/ Patenttihakemuksen jättäminen edellyttää hyödyntämissuunnitelmaa ja teknologian toimivuuden todentamista.

/ Yliopiston saama nettotuotto jaetaan: 50 % tulosaineiston aikaansaaneille, 25 % laitokselle/tiedekunnalle ja 25 % rehtorin yleisiin varoihin.

/ Rahoittajan ehdot, kuten **Business Finland** ja EU: 2006/C 323/01 huomioidaan myös tutkimustuloksia kaupallistettaessa.

/ Työntekijä voi neuvotella oikeuksien kaupallisesta käytöstä yrityksessä, jossa hän toimii yrittäjänä.

MUU TILANNE

Muissa tilanteissa syntyneellä keksinnöllä tarkoitetaan keksintöä, joka ei ole syntynyt avoimessa tai sopimustutkimuksessa. Tämä tilanne koskee harvoin tutkijaa.

Tarkoittaa keksintöä, joka on syntynyt esimerkiksi hallinnollisissa tehtävissä tai varsinaisen tutkimuksen ulkopuolella, tukipalveluiden suorittamisen yhteydessä (HE 259/2004).

Työntekijän tulee tehdä keksintöilmoitus, vaikka oikeudet kuuluvat keksijälle. Yliopistolla on tarvittaessa etuoikeus neuvotella oikeuksista tai käyttöoikeudesta keksintöön.



3.1.1. Keksintöilmoitus

Yliopiston työntekijä on korkeakoulukeksintölain mukaan velvollinen tekemään viipymättä keksinnöstään ilmoituksen työnantajalleen, riippumatta siitä mikä on hänen näkemyksensä keksinnön syntytilasta. Tämä on tärkeää mm. siitä syystä, että keksinnön suojattavuus, omistajuus ja kaupallinen potentiaali ehditään arvioida mahdollisista julkaisupaineista huolimatta. Keksintöilmoituksen jättäminen ei tarkoita sitä, että yliopistolla olisi oikeus ottaa tai se tulisi ottamaan keksinnön oikeudet itselleen. Keksintöilmoitus tehdään Greip IP -järjestelmässä. Linkki löytyy Jyväskylän yliopiston Intranet ohjekeskuksesta kohdasta ”IPR-neuvonta ja tutkimustulosten kaupallistaminen”.



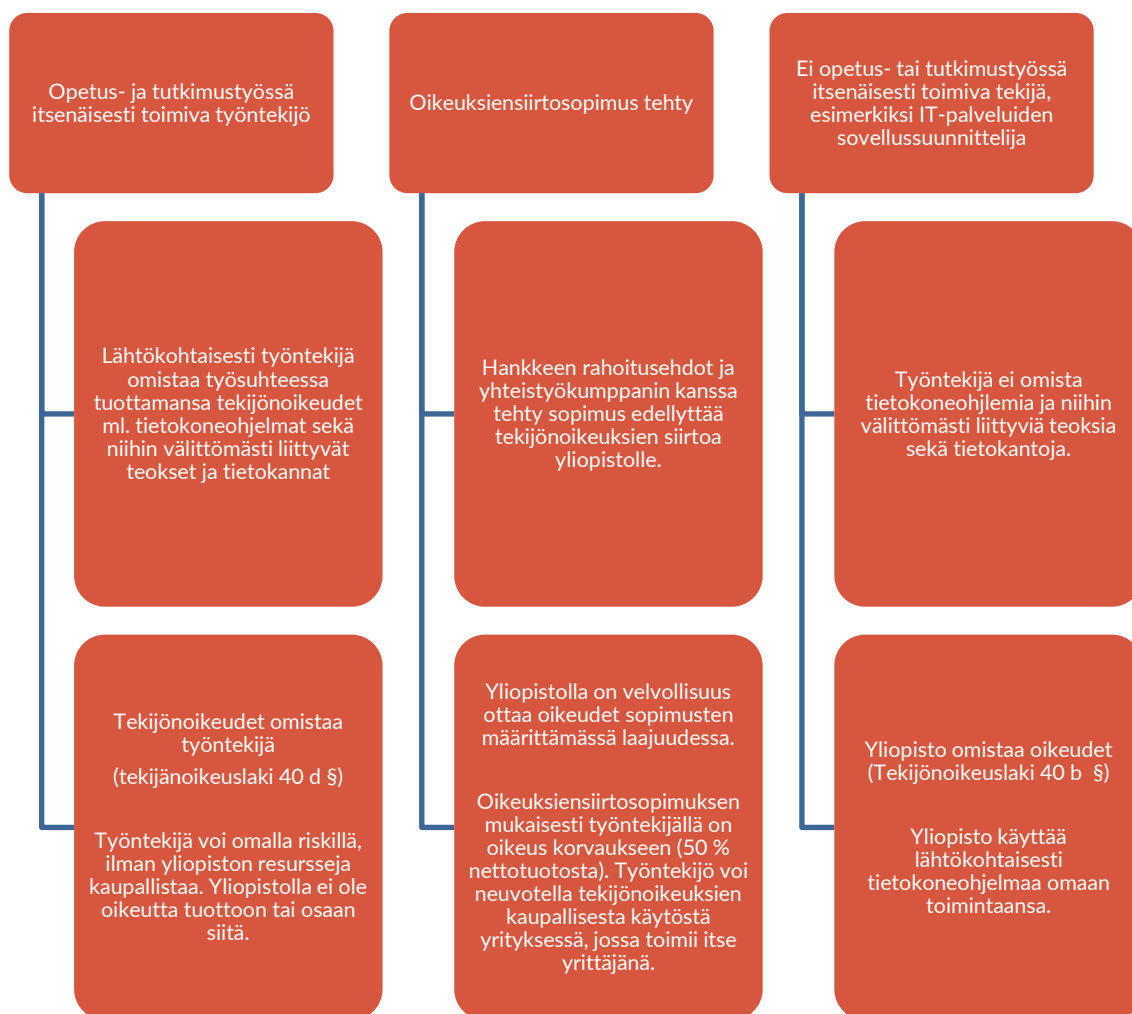
3.2. Tekijänoikeudet ja niiden omistus

Tekijänoikeuksista on säädetty tekijänoikeuslaissa ja tekijänoikeus suojaa itsenäistä ja omaperäistä teosta (ns. teoskynnyksen ylittymisen vaatimus). Työntekijä omistaa pääsääntöisesti tekijänoikeudella suojattavan teoksen, ellei teosta koskevaa yliopiston ja työntekijän välistä oikeuksiensiirtosopimusta ole. Oikeuksiensiirtosopimuksia tehdään, kun yliopistolla on sopimuksellinen tai rahoittajan ehdoista johtuva velvoite siirtää immateriaalioikeudet itselleen.

Opiskelija, joka ei ole työsuhteessa yliopistoon, omistaa oman työnsä tekijänoikeudet, jos ei erikseen muuta sovittu esimerkiksi tiettyyn projektiin liittyen.



Tieteellisten julkaisujen tekijänoikeudet kuuluvat tekijöille. Yliopiston ulkopuolisten organisaatioiden kanssa toteutettavissa tutkimusprojekteissa sovitaan pääsääntöisesti käyttöoikeuksista tai etuosto-oikeuksista tutkimustuloksiin. Yliopisto ei voi luvata oikeuksia yhteistyökumppaneilleen, ellei se ole ensin siirtänyt oikeuksia tutkijalta oikeudensiirtosopimuksella itselleen. Tästä syystä ulkopuolisesti rahoitetuissa hankkeissa vastuullisen johtajan tulee huolehtia, että projektissa työskentelevät tutkijat allekirjoittavat oikeudensiirtosopimuksen. Tekijänoikeuksia siirretään yliopiston omistukseen yhteistyösopimuksen ja tutkimusrahoittajien ehtojen edellyttämässä laajuudessa.



4. YLIOPISTON IPR-PERIAATTEET

- Tukipalveluja tarjotaan ensisijaisesti Jyväskylän yliopiston omistuksessa olevien tutkimustulosten ja niihin liittyvien immateriaalioikeuksien suojaamiseen ja kaupallistamisen edistämiseen.



- Yliopisto huolehtii omistamiensa kaupallista potentiaalia sisältävien tutkimustulosten ensivaiheen suojaustoimista ja ottaa kuluihin pääsääntöisesti korkeintaan ensimmäisten 30 kk osalta (ns. PCT-vaiheen) suojaamiskustannuksista.
- Suojaamistoimien käynnistäminen edellyttää hyödyntämis- ja kaupallistamissuunnitelman laatimista.
- Tavoitteena on siirtää patenttihakemusten ja patenttien omistus kaupallistavalle toimijalle. Yliopisto voi myös pitää patentin omistuksen, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Tällöin yliopisto voi esimerkiksi myöntää kaupallisen käyttöoikeuden samanaikaisesti eri yrityksille rajaamalla käyttötarkoitusta tai toimialaa yrityskohtaisesti.

5. TOIMIJAT JA HEIDÄN ROOLINSA

Yliopisto mahdollistaa puitteet tutkimuksen toteutukselle, ulkopuolisen rahoituksen hankinnalle sekä tarjoaa tukipalvelut mm. tutkimustulosten kaupallisen hyödyntämisen edistämiseksi.

5.1. Yliopistotason toimijat

Yliopistotason toimijoita ovat Tutkimus- ja innovaatiopalvelut sekä Unifund Oy.

Tutkimus- ja innovaatiopalveluiden (TIP) tehtäviin kuuluu immateriaalioikeuksia ja tutkimustulosten omistajuutta koskeva neuvonta, kaupallistettavien tutkimustulosten ja osaamisen arviointi sekä tutkimuslähtöisen liiketoiminnan edistäminen. TIP huolehtii yliopiston omistamien tutkimuslähtöisten teollisoikeuksien hallinnasta. TIP valmistelee yliopiston omistamia tekijänoikeuksia ja teollisoikeuksia koskevat kaupallistamissopimukset tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaavan vararehtorin päätettäväksi. TIP myös valmistelee tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava vararehtorin päätettäväksi IPR:n siirron Unifund Oy:lle, kun IPR sijoitetaan rahaston kautta osakkeita vastaan yritykseen.

Unifund Oy on yliopiston perustama rahoitusyhtiö, joka sijoittaa yrityksiin, jotka hyödyntävät yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia tai avoimen tutkimuksen tuloksia tai joilla on muu luonteva yhteys yliopistoon. Unifund tekee vuosittain 1–5 ensisijoitusta ja sijoitus voi olla rahaa tai yliopiston omistamaa IPR:ää. Parhaisiin kohteisiin voidaan tehdä myös jatkosijoituksia. Jos spin out -yritys haluaa omistusoikeuden yliopiston omistamaan IPR:ään, voi se siirtyä aloittavan yrityksen omistukseen vain sijoitusrahasto Unifund Oy:n kautta osakkeita vastaan (apporttina).

Henkilökunnan jäsenen tulee valita ensisijainen neuvottelukumppani yliopistotason toimijoista ja suunnitella oman yrityksensä IPR-strategia sen mukaisesti.

5.2. Henkilökunta, työtehtävien ja yritystoiminnan yhteensovittaminen

Tutkimus- ja opetushenkilön tai asiantuntijan rooli on keskeinen. Hän luo työssään uutta tietoa, osaamista ja tutkimustuloksia, joita voidaan hyödyntää akateemisen käyttötarkoituksen lisäksi myös tutkimuslähtöisessä liiketoiminnassa. Hän voi myös lähteä yrittäjäksi ja hyödyntää luomaansa IPR:ää yrityksen liiketoiminnassa. Silloin kun IPR:n omistaa yliopisto, tutkijan tulee olla yhteydessä tutkimus- ja innovaatiopalvelujen asiantuntijaan (ris@jyu.fi).



Yliopisto haluaa edistää työntekijöidensä perustamaa tutkimuslähtöistä yritystoimintaa. Tällöin yliopiston työntekijän tulee alkuvaiheen jälkeen tehdä valintansa siitä, toimiiko hän ensisijaisesti yliopistossa vai yrityksessä. Yliopisto suosittaa osittaisen tai määräaikaisen työstä vapautuksen anomista yrityksen perustamisvaiheessa, mikäli yliopiston työntekijä aktiivisesti osallistuu perustamistoimiin.

Henkilökuntaan kuuluvan omistama yritys voi tilata yliopistolta tutkimusta ja osallistua tutkimusyhteistyö-hankkeisiin tai yliopisto voi ostaa henkilökunnan yritykseltä palveluja. Henkilökuntaan kuuluvan omistamaa yritystä on kuitenkin kohdeltava samoin kuin mitä tahansa ulkopuolista yritystä. Esteellisyyskysymyksiin on kiinnitettävä huomiota, jotta jääviystilanteita tai työsuhteesta johtuvan aseman väärinkäytöltä vältetään. Henkilökuntaan kuuluva voi kussakin projektissa olla vain yhdessä roolissa, joko yliopiston työntekijänä tai yrittäjänä. Mikäli henkilökuntaan kuuluvan omistama yritys tilaa yliopistolta tutkimusta tai osallistuu tutkimusyhteistyöhankkeeseen, ei kyseisessä yrityksessä sivutoimisesti työskentelevä tai osakkeenomistuksen vuoksi esteellinen henkilö voi toimia hankkeessa yliopiston puolesta hankkeen vastuullisena johtajana, johtoryhmän jäsenenä, sopimusten allekirjoittajana, menojen hyväksyjänä tai missään muussa päätäntävaltaa edellyttävässä asemassa. Esteellinen henkilö ei saa esimerkiksi osallistua tarjousasiakirjojen, hankintasopimusten tai laskujen käsittelyyn.

Henkilöstöpalveluiden sivuilta löytyy lisää tietoa sivutoimisuudesta ja siihen liittyvästä menettelystä: <https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/sivutyo>

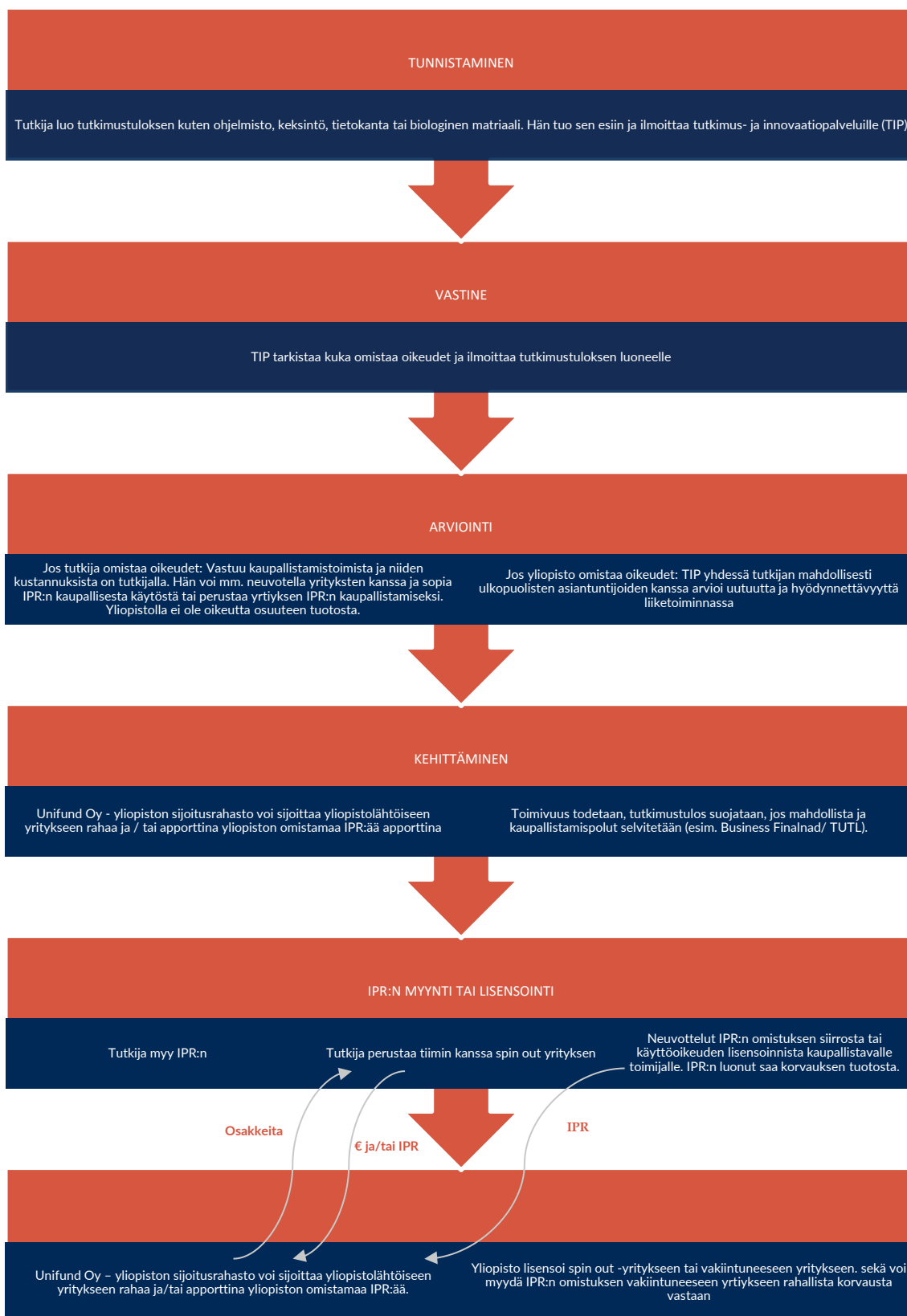
5.3. Verkostot

Yliopisto toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden liiketoimintaa edistävien toimijoiden kanssa. Yliopiston henkilökunta ja opiskelijat voivat hyödyntää tätä verkostoa, jonka kautta on mahdollista saada asiantuntijatukea osaamis- ja tutkimuslähtöisen liikeidean kehittämiseen. Yliopiston osaomistama Yritystehdas Oy (<http://www.yritystehdas.fi>) tarjoaa tietoa yrittäjyydestä, liikeidean kehittämispalveluja ja vertaistukea. Yritystehdas tarjoaa maksutonta palvelua aloittaville yrittäjille ja auttaa Jyväskylän alueella toimivia yrityksiä ideasta kasvuun. Yritystehdas järjestää myös monipuolisia yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia ja koulutuksia.

6. KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEET

Tutkimustulosten kaupallistaminen tapahtuu tyypillisesti joko lisensoimalla tai myymällä tutkimuslähtöiset immateriaalioikeudet. Kuten kohdassa 5. todettiin, spin-out yritykseen IPR:n omistus voi siirtyä ainoastaan Unifund Oy:n kautta apporttina.

Jollei tutkimuksen rahoitusehdoista muuta seuraa tai hanketta koskevassa tutkimusyhteistyö-sopimuksessa ole toisin sovittu, immateriaalioikeudet yliopistolle siirtäneellä henkilökunnan jäsenenä on etuoikeus neuvotella työnsä tuloksena syntyneiden immateriaalioikeuksien kaupallisesta käytöstä yrityksensä liiketoiminnassa, jossa he toimivat itse yrittäjinä. Siten henkilökuntaan kuuluvan lähtiessä yrittäjäksi, hänelle on mahdollisuus hyödyntää tutkimustuloksia yrityksensä liiketoiminnassa silloinkin, kun hän on siirtänyt immateriaalioikeudet yliopiston omistukseen. Yliopisto edellyttää uskottavaa yrittäjätiimiä ja liiketoimintasuunnitelmaa sekä yrityksen kykyä hyödyntää lisensoitavaa IPR:ää.





6.1. Lisensointi tai myynti yliopistolta suoraan yritykseen

Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalvelut vastaa immateriaalioikeuksien lisensointi- ja myyntisopimusneuvotteluista. Immateriaalioikeuden luoneen henkilön tuki ja substanssiosaaminen ovat kuitenkin välttämätön edellytys menestymiselle kaupallistettaessa tutkimuslähtöisiä immateriaalioikeuksia. Lisenssi- ja myyntisopimuksissa luovuttava taho on

Jyväskylän yliopisto, ja ko. sopimukset allekirjoittaa tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava vararehtori.

Lisensoinnista on kyse käyttöoikeuden myöntämisestä sopimuksen kohteeseen sovituin ehdoin. Lisensoitaessa yliopisto siis pitää omistusoikeuden immateriaalioikeuksiin. Lisenssin saajan oikeus käyttää immateriaalioikeuksia voi olla yksinomainen tai rinnakkainen. Myös esimerkiksi toimialasta tai käyttöoikeuden kestosta voidaan sopia. Lisenssisopimuksissa sovitaan lisensoinnin kohteen avulla saavutettavien tulojen jaosta. Tyypillisesti lisenssinantaja saa rojaltilkorvauksena ennalta sovitun prosenttiosuuden lisensoinnin kohteen tuottamista tuloista.

Myyntisopimus on hyvin samankaltainen lisenssisopimuksen kanssa, kuitenkin sillä erolla, että yliopisto siirtää immateriaalioikeuksien omistuksen yritykselle. IPR:n myynti on mahdollista vain vakiintuneelle yritykselle, joka kaupallistaa yliopistossa tehdyn keksinnön. Kuitenkin yliopistolähtöisiin spin out –yrityksiin omistusoikeus IPR:n luovutetaan ainoastaan osakkeita vastaan yliopiston sijoitusrahaston Unifund Oy:n kautta. Mikäli spin out –yritykselle luovutetaan käyttöoikeus IPR:ään, sopimus tehdään suoraan yliopiston ja spin out –yrityksen välillä.

Myynti- ja lisensointitilanteessa immateriaalioikeuksien suojaamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät pääsääntöisesti ostajalle tai lisenssinsajalle. yliopisto voi myydä Lisensointi- ja myyntisopimuksista neuvoteltaessa sovitaan mm. alkumaksusta, rojaltilta, minimikorvauksesta sekä virstanpylväsmaksuista. Näin halutaan varmistaa, että IPR:n hankkiva

toimija on sitoutunut tutkimuslähtöisen liiketoiminnan rakentamiseen. Lisensoitaessa tai myytäessä immateriaalioikeuksia, yliopisto edellyttää, että yrityksellä on riittävät resurssit, uskottava liiketoimintasuunnitelma ja osaaminen siirrettävien immateriaalioikeuksien hyödyntämiseen sovitussa aikataulussa.

6.2. Immateriaalioikeuksien sijoittaminen osakkeita vastaan

Yliopiston omistama tutkimuspohjainen IPR voi siirtyä spin out –yrityksen omistukseen vain yliopiston omistaman rahastoyhtiö Unifund Oy:n kautta. Tällöin immateriaalioikeudet siirtyvät perustettavaan yhtiöön apportiomaisuutena ja luovutuksen vastikkeena sijoitusyhtiö saa yrityksen osakkeita. Yliopisto voi myös tilanteen niin edellyttäessä siirtää immateriaalioikeudet Unifund Oy:n kautta spin out -yrityksiin rahana ja osakkeina maksettavan korvauksen kombinaationa. IPR:n omistus voi siirtyä myös vakiintuneeseen yritykseen apportiina Unifundin kautta. Lisää tietoa Unifund Oy:stä saa rahoitusyhtiön internet-sivuilta (<https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/unifund>).



6.2.1. Unifund OY:n sijoituskriteerit

Unifund Oy edellyttää sijoituskohteeltaan, että sillä on yhteys Jyväskylän yliopistoon ja että yrityksen on oltava rekisteröity (y-tunnus). Unifund Oy tarjoaa tukea tutkimuslähtöisen liiketoiminnan käynnistämiseen, kun mm. seuraavat kriteerit täyttyvät:

- sidos Jyväskylän yliopistoon
- uskottava liiketoimintasuunnitelma
- rahaston kokoon sopiva pääoman tarve
- tuottopotentiali
- irtautumismahdollisuudet
- järkevä valuaatio
- kyky hyödyntää siirrettäviä IPR:iä
- tutkittu markkina
- uskottava tiimi

6.3. Yliopiston saaman tulon jakaminen ja tutkijan korvaus

Keksintöjen osalta keksinnön tehneellä henkilöllä on oikeus keksintöohjesäännön mukaisiin palkkioihin (palkkio keksintöilmoituksesta, patentinhausta sekä myönnetystä patentista). Lisäksi yliopiston keksintöohjesäännön ja oikeuksiensuostosopimuksen mukaan immateriaalioikeudet luovuttaneella henkilöllä on oikeus saada korvaus, mikäli yliopistolle kertyy nettotuloa immateriaalioikeuksien kaupallistamisesta. Immateriaalioikeuksia luovuttaneen henkilön/henkilöiden osuus tuotosta on 50 %. Mikäli immateriaalioikeudet on luotu useamman tutkijan toimesta, kunkin osuus määritetään keksintöilmoituksessa kuvatulla tavalla.

Kun yliopisto on kaupallistamissopimuksen osapuoli, maksaa yliopisto tutkijoille osuuden yrityksen yliopistolle tilittämästä summasta kulujen vähennyksen jälkeen.

Kun immateriaalioikeudet siirretään yritykseen osakkeita tai muuta korvausta vastaan Unifund Oy:n kautta, maksaa Unifund Oy yliopistolle IPR:n siirtosopimuksessa määritellyn kauppahinnan. Unifund Oy:n yliopistolle maksama kauppahinta vastaa IPR:n arvoa (spin out -) yritykseen sijoitettaessa. Yliopisto maksaa immateriaalioikeudet yliopistolle luovuttaneille henkilöille heidän osuuden toteutuneesta kauppahinnasta kulujen vähennyksen jälkeen.

6.4. Immateriaalioikeuksien arvonmääritys

Immateriaalioikeudet ovat luonnostaan uusia ja erilaisia, siksi niiden arvoa on vaikea laskennallisesti määrittää. Immateriaalioikeuksien todellisen arvon määrittäminen on haastavaa etenkin, jos niihin ei vielä liity valmista tuotetta ja siten liiketoiminnassa jo todennettua arvoa. Tyypillisesti tutkimuslähtöiset immateriaalioikeudet ovat vasta raaka-ainetta rakennettavalle liiketoiminnalle ja siten niihin liittyy epävarmuustekijöitä tuotteistamisen ja liiketoiminnan näkökulmasta. Joskus immateriaalioikeudet liittyvät selkeään olemassa olevan tuotteen parannukseen, jolloin niiden arvo saattaa olla helpommin arvioitavissa. Jotta immateriaalioikeudet ovat ostajan kannalta houkuttelevia, niiden tulee mahdollistaa pääsy markkinoille tai vähintäänkin nopeuttaa sitä. Arvonmääritys on aina lopulta ostajan ja myyjän välillä käydyn neuvottelun tulos.

Arvonmääritys voi perustua esimerkiksi seuraaviin:

- kustannusperustainen arvonmääritys



- Mitä maksaisi ostajalle luoda immateriaalioikeudet uudestaan, joko itse tai ostopalveluna? Tässä voidaan myös vaihtoehtoisesti tarkastella kaupankohteenä olevien immateriaalioikeuksien luontiin yliopiston käyttämiä kuluja tai etsiä markkinoilta lähinnä vastaava ja myynnin kohteen korvaava IPR ja sen arvo vertailupisteeksi.
- markkina-arvoon perustuva arvonmääritys
- Ideaalitulanteessa immateriaalioikeuksien hinta määrittäisi huutokaupassa, johon osallistuu usea kiinnostunut ostaja. Vaihtoehtoisesti etsitään tietoa vastaavista IPR-kaupoista ja toteutuneista vastaavista rojaltisopimuksista.
- tuottoon perustuva arvonmääritys
- Arvo määrittyy sopimuksen kohteen kykyyn tuottaa tulevaisuudessa tuloa. Arvioidaan siis paljonko IPR tuottaa elinkaarensa aikana ja toisaalta mitä kustannuksia tämän tuoton saaminen aiheuttaa.

6.4.1. Immateriaalioikeuksien hinnoittelu, kun yliopisto myy tai lisensoi suoraan yritykselle

Yliopiston siirtäessä immateriaalioikeuksien omistuksen vakiintuneelle yritykselle rahallista vastinetta vastaan, tyypillisin pääasiallinen maksutapa on liikevaihdesta laskettava rojalti. Myös lisenssisopimuksissa vastine on pääsääntöisesti rojalti liikevaihdesta. Tällöin immateriaalioikeuksien lopullinen arvo määrittyy toteutuvan liiketoiminnan kautta. Pääosassa yliopiston tekemiä sopimuksia yrityksen maksama korvaus on siten riippuvainen siitä, miten merkittäväksi immateriaalioikeuksien pohjalta rakennettu liiketoiminta osoittautuu. Perustelluissa

tilanteissa maksettavalle rojaltille voidaan määrittää enimmäismäärä (ns. kattokorvaus). Pääsääntöisesti lopullinen immateriaalioikeuksien hinta määrittyy usein vasta vuosien kuluttua maksetun rojaltin tai lisenssimaksun myötä. Kertakorvauksessa IPR:n hinta on selkeä, mutta yritykselle etupainotteinen.

6.4.2. Immateriaalioikeuksien hinnoittelu, Unifund Oy

Kun immateriaalioikeudet sijoitetaan Unifund Oy:n kautta osakkeita vastaan, muodostavat nämä aineettomat oikeudet osan sijoituksen kohteena olevan yhtiön arvosta. Tyypillisesti immateriaalioikeudet arvotetaan pääomasijoituksessa maltillisesti. Aloittavalle yritykselle immateriaalioikeudet ovat tärkeitä, sillä ne parantavat yhtiön pääomasijoituskelpoisuutta, vaikka ne eivät välttämättä merkittävästi nosta sen arvoa. Valuaatio perustuu lähtötiedoista, tulevaisuuden markkinaennusteista ja kilpailija-analyysistä huolimatta lopulta ostajan (perustettava yritys) ja myyjän (Unifund) väliseen neuvotteluun.



16.12.2019 Jyväskylässä

Henrik Kunttu, tutkimuksesta ja
innovaatiotoiminnasta vastaava vararehtori

Valmistelijat: Innovaatiotoiminnan erityisasiantuntija, Riikka Reitzer ja innovaatioasiantuntijat
Laura Aineslahti ja Erkki Kurkinen ris@jyu.fi, lakimies Anu Ikävalko ja toimitusjohtaja Vesa Kupari