

KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2006 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om rätt till uppfinningar som görs vid högskolor samt till lag om ändring av lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 7 december 2004 en proposition med förslag till lag om rätt till uppfinningar som görs vid högskolor samt till lag om ändring av lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar (RP 259/2004 rd) till kulturutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskottet lämnat utlåtande i ärendet. Utlåtandet (GrUU 28/2005 rd) har bifogats detta betänkande.

Sakkunniga

Utskottet har hört

- undervisningsråd Juhani Dammert och överinspektör Petteri Kauppinen, undervisningsministeriet
- regeringsråd Marja-Leena Rinkineva och överinspektör Karri Puustinen, handels- och industriministeriet
- ombudsman Jorma Virkkala, Professorsförbundet
- chefsplanerare Esko-Olavi Seppälä, Statens råd för vetenskap och teknologi
- ordförande, hovrättsråd Antti Kuningas, nämnden för arbetstagares uppfinningar
- byråchef Toivo Jalonen, Patent- och registerstyrelsen

- prorektor Marja Makarow, Helsingfors universitet
- direktör Leila Risteli, Uleåborgs universitet, Tutkimus- ja Innovaatiopalvelut
- jurist Meri Vannas, Finlands Akademi
- rektor Markku Lukka, Finlands Universitetsrektorers råd
- teknologidirektör Hannu Järvinen, Teknologiska utvecklingscentralen
- chefsjurist Caroline Aspelin, Nokia
- IPR-jurist Susanna Mäkelä, Nokia
- enhetschef Pekka Pellinen, Akava r.f.
- innovationsombud Arto Hakkarainen, Uppfinningsstiftelsen
- jurist Arjo Suonperä, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
- patentombud Karri Leskinen, Finska Patentombudsforening rf
- advokat Ella Mikkola, Finska Föreningen för industriellt rättskydd rf
- generalsekreterare Kaj Malm, Rådet för Yrkehögskolorna Rektorer Arene
- avdelningschef Saara Hassinen, Suomen Bioteollisuus FIB
- professor Niklas Bruun
- vicehäradshövding Mika Heikkilä, Centralhandelskammaren
- forskare Stina Immonen, Forskarförbundet.

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av
— Finlands Näringsliv.

PROPOSITIONEN

Propositionen

Regeringen föreslår en lag om rätt till uppfinningar vid högskolor. Syftet med den nya lagen är att göra det lättare att upptäcka och utnyttja sådana uppfinningar genom att rättigheter och ersättningspraxis i anslutning till dem tydliggörs. Forskarundantaget i lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar föreslås bli utvidgat till alla anställda vid en högskola. Samma regler kommer då att gälla för alla som står i anställningsförhållande till en högskola.

I propositionen föreslås att forskning vid högskolor delas upp i öppen forskning och avtalsforskning. Enligt den nya lagen administrerar högskolorna de uppfinningsrättigheter som uppstår inom forskningsprojekt baserade på avtal med utomstående samarbetspartner eller på annan utomstående finansiering. I de fallen har högskolorna rätt att överta rätten till uppfinningen. Inom den öppna forskning som lagen avser har uppfinnaren däremot i regel ha rätt att själv behålla rätten till sin uppfinning.

Enligt den föreslagna lagen ska en uppfinningsanmälan göras till högskolan om alla uppfinningar som görs där. Anmälan är tänkt att intensifiera utnyttjandet av uppfinningarna och är nödvändig för att högskolorna skall kunna administrera högskoleuppfinningarna på det sätt som

lagen förutsätter. Lagen föreslås få bestämmelser om ersättningar för övertagna uppfinningar. Utgångspunkten är att en uppfinnare alltid ska få ersättning när högskolan behåller uppfinningen. Ersättningens storlek bestäms från fall till fall. För att en uppfinning ska kunna utnyttjas är det nödvändigt att den inte offentliggörs för tidigt. Därför har lagen också bestämmelser om offentliggörande av en uppfinning. Offentliggörandet är i regel begränsat bara så länge det behövs för att skydda uppfinningen. När forskningsresultat publiceras ska dock alltid även samarbetsinstansernas affärs- och yrkeshemligheter och motsvarande omständigheter beaktas.

Verksamhetsområdet för den nämnd för arbetstagares uppfinningar som nämns i lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar föreslås bli breddat till frågor som omfattas av lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor. Regeringen föreslår att i lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar tas in en bestämmelse om en sektion vid nämnden för arbetstagares uppfinningar. Sektionen ska behandla tvistemål gällande högskoleuppfinningar och på begäran ge utlåtanden om uppfinningar vid högskolor.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2006. Den nya lagen ska inte gälla uppfinningar som gjorts före lagens ikraftträdande.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet propositionen behövlig och angelägen. Ändamålet med propositionen är att främja patenteringen och kommersialiseringen av forskningsresultat vid högskolorna och därmed förbättra det finländska innovationssystemet. Tanken är att tydliggöra högskoleuppfinningarnas rättsliga ställning, trygga att uppfinnarna får ersättning och förenhetliga praxis avseende forskningsavtal. Propositionen, som beretts länge och väl, har i mån av möjlighet tagit

hänsyn till såväl högskolornas som forskarnas intressen. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med följande anmärkningar och ändringsförslag.

Det behövs en levande kontakt mellan näringsliv och forskning för att forskningsresultaten ska spridas och bereda vägen för innovationer och kunskapsbaserade företag. Att kunnande och rön som håller hög kvalitet når så breda lager som möjligt är en av de viktigaste premiserna för samarbetet mellan universiteten och näringslivet. För att rönet och kunnandet ska kunna utnyttjas effektivt måste universiteten och

yrkeshögskolorna resurseras såväl legislativt som ekonomiskt och ges adekvata incitament.

Den föreslagna lagstiftningen behövs också av den anledningen att samarbetet särskilt vid universitet inte längre handlar om forskning som bedrivs av enskilda forskare utan om omfattande samforskning. Därför är det ännu viktigare än tidigare att vi har ett så tydligt och ändamålsenligt system som möjligt. Den föreslagna lagstiftningen kan också göra det lättare för universiteten att fullgöra sin lagfästa s.k. tredje uppgift. Det är utmärkt, menar utskottet, att universiteten och yrkeshögskolorna i den nya lagen tydligare åläggs att ordna sådana administrativa förhållanden som behövs för kommersialisering av forskningsresultaten.

Den nya lagstiftningen tillämpas på uppfinningar som kan skyddas med patent. En uppfinning som tillkommit såsom resultat av utvecklingsarbete och som kan få patent omfattas följaktligen också av denna lagstiftning.

Det finns en lång rad högskolor, särskilt yrkeshögskolor, där enheterna är så små att varken personalen eller de övriga resurserna räcker till för administreringen kring uppfinningar. Det är inte heller någon idé att försöka göra det. Därför bör högskolorna fundera på hur de kunde samarbeta för att lämpligen ordna uppfinningsfrågorna. Dessutom behövs det rikstäckande anvisningar.

Lagen tillämpas på uppfinningar som görs av anställda, men under expertutfrågningen uppmärksamgjordes utskottet på studerande och forskarstipendiater. Det finns, menar utskottet, fara för att dessa två grupper kan missgynnas när det gäller uppfinningar vid högskolorna. Därför gäller det att ge akt på vilka konsekvenser lagen får för studerande och forskarstipendiater. I förekommande fall bör regeringen vidta åtgärder för att situationen inte ska bli oskälig eller orättvis för dem.

Utskottet vill understryka att det främsta målet med propositionen är att säkerställa att uppfinningar vid högskolor blir utnyttjade. För att så faktiskt ska ske föreslogs det från experthåll att 7 § kompletteras med en bestämmelse där högskolorna ges en tidsfrist för sitt agerande. Ut-

skottet konstaterar att paragrafen gäller en högskolas rätt till en uppfinning i avtalsforskning som alltid involverar en extern aktör. Högskolan administrerar avtalsforskningen och kan med stöd av de övertagna rättigheterna till en uppfinning överflytta rättigheterna vidare i enlighet med eventuella avtalsåtaganden. Ett alternativ är att högskolan behåller uppfinningsrättigheterna. I vardera fallet bör uppfinningen utnyttjas i möjligaste mån. Utskottet menar att de föreslagna bestämmelserna är adekvata men att man absolut måste hålla ett öga på hur snabbt högskolorna agerar efter att ha övertagit rättigheterna till en uppfinning i enlighet med 7 §. I förekommande fall bör regeringen lägga förslag till bestämmelser om tidsfrister. Utskottet föreslår ett uttalande om detta (*Utskottets förslag till uttalande*).

Detaljmotivering

3 §. *Definitioner.* Utskottet har uppmärksamgjorts på att forskning som avsetts vara avtalsforskning eller öppen forskning i vissa fall skulle klassificeras enligt 3 § 4 punkten som uppfinning som tillkommit i andra situationer. Utskottet vill emellertid påpeka att den forskning vid högskolor som omfattas av lagen i regel ska höra antingen till öppen forskning eller avtalsforskning. Punkt 4 i paragrafen blir följaktligen tillämplig bara i undantagsfall, när forskningen inte omfattas av den egentliga forskningen vid högskolan. En utomstående finansiär eller medverkan från någon annan utanför högskolan samt avtal om förpliktelserna gällande utnyttjande av forskningsresultaten avgör om det är fråga om öppen forskning eller avtalsforskning. Typiskt för avtalsforskning är att avtalsbestämmelserna gäller skyldigheten att utnyttja forskningsresultaten. Gränsdragningen avser dock inte att undanta från avtalsforskning sådan forskning där den utomstående parten inte ställt uttalade krav på utnyttjandet av forskningsresultaten utan andra krav som t.ex. gäller forskningssättet. Därför preciseras underpunkt b i 3 § 3 punkten för att säkerställa att lagens syfte faktiskt uppnås. Dessutom bör det observeras att avtalsforskning kan, men inte alltid, vara förenad med kravet på

publicering av forskningsresultaten. I det fall att finansieringen kommer från en utomstående part och forskningen enbart är förknippad med skyldigheten att publicera resultaten handlar det om öppen forskning enligt underpunkt b i 3 § 2 punkten.

5 §. Uppfinningsanmälan. Utskottet har uppmärksamgjorts på tidsfristen för uppfinningsanmälan. Utskottet påpekar att tanken bakom tidsfristen för svarsanmälan är att utredningen av vem rätten till uppfinningen hör ska gå snabba. En viss flexibilitet finns inbakad såtillvida att tidsfristen börjar löpa först när högskolan har tagit emot en uppfinningsanmälan med tillräckliga uppgifter.

8 §. Högskolans rätt till en uppfinning i andra situationer. Enligt grundlagsutskottet lämnar meningen om verksamhet som är nödvändig med tanke på högskolans verksamhet rum för tolkning och att bestämmelsen därför bör preciseras t.ex. genom uttryck som beskriver graden av behovet eller nyttan. Dessutom anser grundlagsutskottet att lagen bör kompletteras med en bestämmelse om att högskolan inte har rätt att utan uppfinnarens samtycke överlåta sin bruksrätt enligt 8 § 2 mom. på en tredje part.

Kulturutskottet påpekar att vi här har en bestämmelse som tillämpas i exceptionella fall. Enligt propositionsmotiven kan en högskola enligt lag endast få bruksrätt till denna typ av uppfinning och endast då uppfinningen är nödvändig och kan utnyttjas för högskolans eget bruk, t.ex. i forskningslaboratorium. Högskolan måste alltid ha ett direkt behov och direkt användning för uppfinningen för att i sådana fall få bruksrätten till den.

När det gäller tillägg av en bestämmelse om samtycke konstaterar kulturutskottet att här blir patentlagens 43 § tillämplig. Där föreskrivs det att om patenthavaren gett en annan rätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen, får denne överlåta sin rätt vidare endast om avtal träffats om det.

9 §. Ersättningar. Utskottet vill fästa uppmärksamheten vid att ett avtal som ingåtts innan uppfinningen kommit till och genom vilken uppfin-

naren avstår från sin rätt till en skäligen ersättning är ogiltigt bara i fråga om detta avtalsvillkor. Därför föreslår utskottet en ändring i 9 § 1 mom.

10 §. Jämkning och preskription av ersättning. Under expertutfrågningen påpekades det att högskolorna kan fatta beslut om övertagande av uppfinningsrättigheter och ersättningsstorlek dels genom avtal, dels genom ensidiga förvaltningsbeslut. En genom förvaltningsbeslut bestämd ersättning kan emellertid enligt 10 § inte justeras på grund av förändrade förhållanden. Men utskottet anser det trots allt motiverat att ersättningen också i det fallet bör gå att justera. Därför görs i 10 § 1 mom. en ändring avseende detta.

11 §. Offentliggörande av forskningsresultat. Uttrycket "andra nödvändiga skäl" lämnar enligt grundlagsutskottet en rätt bred marginal för tolkningar, särskilt som nödvändigheten enligt bestämmelsens ordalydelse inte verkar vara kopplad till någon avsikt. Kulturutskottet påpekar att patentering inte är det enda sättet att skydda forskningsresultat. Beställaren kan nämligen med hänsyn till forskningens karaktär anse ett avtal om hemlighållande vara ett bättre alternativ.

Skyldigheten att hemlighålla uppgifter (konfidentiellt material med anknytning till forskningen och sekretess för forskningsresultaten) har ofta sin upprinnelse i ett avtal om hemlighållande för skydd eller utnyttjande av uppfinningen, konstaterar utskottet. För hemlighållande av uppgifter gäller dessutom det som särskilt bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, i synnerhet handlingar med uppgifter om affärs- eller yrkeshemlighet eller basmaterial för vetenskaplig forskning (20 och 21 punkten i 24 §) eller i andra lagar som gäller högskolor.

Enligt propositionsmotiven ska högskolan hemlighålla de uppgifter med anknytning till uppfinningen den fått tills uppfinningen har skyddats på ett tillräckligt sätt och det inte finns andra nödvändiga skäl till hemlighållandet. Utskottet föreslår att 2 mom. preciseras så att ock-

så andra orsaker till följd av sekretesskyldigheten bör beaktas. Högskolornas sekretesskyldighet skulle alltså inte bara regleras av de allmänna sekretessbestämmelserna utan också gälla den tidsbestämda sekretesskyldighet som bygger på ett avtal mellan högskolan och forskarsamarbetets parter.

Utskottet har gjort en teknisk korrigerering i 1 mom. som inte påverkar den svenska texten.

13 §. Om lösning av tvister. I paragrafen föreslås att Helsingfors tingsrätt ska vara den enda domstolen i tvistefrågor som hör till lagens tillämpningsområde. Det bör observeras att den föreslagna lagen inte omfattar rent förvaltnings-

processuella ärenden utan dessa behandlas i ett normalt förvaltningsrättsligt överprövningsförfarande.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kulturutskottet

att lagförslag 2 godkänns utan ändringar,

att lagförslag 1 godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag) och

att ett uttalande godkänns (Utskottets förslag till uttalande).

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag

om rätt till uppfinningar vid högskolor

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 och 2 §
(Som i RP)

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) *högskolor* de universitet som nämns i 1 § i universitetslagen (645/1997), Försvarshögskolan, som nämns i 4 § lagen om försvarsmakten (402/1974), de yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (351/2003) samt separata inrättningar som lyder under eller är gemensamma för högskolorna,

2) *öppen forskning* forskning som

a) görs i ett anställningsförhållande för fullgörande av högskolornas forskningsuppdrag

utan finansiering utifrån och utan att högskolornas utomstående avtalskompanjoner deltar i forskningen,

b) genomförs med finansiering från en utomstående part men i vilken inte ingår andra bestämmelser än sådana som gäller publicering av resultaten, eller

c) uppfyller förutsättningarna för avtalsforskning men om vilken högskolan och forsknings-samarbetsparten innan forskningen inleds uttryckligen har kommit överens om att den är öppen forskning.

3) *avtalsforskning*

a) forskning som enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är avgiftsbelagd serviceverksamhet eller

b) annan än i 2-punkten eller i denna punkts underpunkt a avsedd forskning, i vilken åtmins-

tone en utomstående part deltar antingen som utförare av en del av forskningen, som finansiär eller på annat sätt och med vilken sammanhänger skyldigheter som gäller forskningsresultaten *eller det sätt på vilket forskningen utförs,*

4) *uppfinning som tillkommit i andra situationer* en uppfinning som hör till tillämpningsområdet för denna lag och som har tillkommit på annat sätt än i sådan forskning som avses i 2- eller 3-punkten.

4—8 §
(Som i RP)

9 §
Ersättningar

När högskolan på det sätt som avses i 6—8 § har övertagit rättigheterna till en uppfinning som avses i denna lag, har uppfinnaren rätt att få en skäligen ersättning för uppfinningen. Ett *avtalsvillkor* som *överenskommit* innan uppfinningen kommit till och genom vilket uppfinnaren avstår från sin rätt till en skäligen ersättning är ogiltigt.

(2 och 3 mom. som i RP)

10 §

Jämkning och preskription av ersättning

Utan hinder av vad som har bestämts genom avtal, (*utesl.*) beslut *eller dom* om den ersättning som avses i 9 §, kan domstolen bestämma annat om ersättningen, ifall väsentligt förändrade förhållanden ger anledning till detta. Uppfinnaren kan dock inte åläggas att returnera en redan betald ersättning.

(2 och 3 mom. som i RP)

11 §

Offentliggörande av forskningsresultat

(1 mom. som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

Högskolan skall hemlighålla uppgifter som anknyter till uppfinningen och som getts högskolan tills uppfinningen har skyddats på ett tillräckligt sätt och det inte finns andra *särskilda* skäl till hemlighållandet.

(3 mom. som i RP)

12—15 §
(Som i RP)

Utskottets förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen följer hur lagstiftningen om högskoleuppfinningar fungerar och lämnar en utredning om detta till kulturutskottet inom tre år från lagstiftningens ikraftträdande. Uppföljningen bör bland an-

nat klarlägga hur högskolorna uppfyller sina åligganden efter att de har övertagit rättigheter på det sätt som 7 § i lagen om högskoleuppfinningar föreskriver. Vid behov bör regeringen lägga fram förslag till bestämmelser om tidsfrister.

Helsingfors den 28 mars 2006

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Kaarina Dromberg /saml
vordf. Sade Tahvanainen /sd
medl. Esko Ahonen /cent
Sinikka Hurskainen /sd (delvis)
Tuomo Hänninen /cent (delvis)
Tatja Karvonen /cent
Rauno Kettunen /cent
Minna Lintonen /sd

Kirsi Ojansuu /gröna
Seppo Särkiniemi /cent (delvis)
Ilkka Taipale /sd (delvis)
Marja Tiura /saml
Jutta Urpilainen /sd
Raija Vahasalo /saml (delvis)
Unto Valpas /vänst
ers. Lauri Oinonen /cent (delvis).

Sekreterare var

utskottsråd Marjo Hakkila.