**TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNTA** **Lausunto 2/2015**

**Hakijat** A

 B

C

D

**Vastapuoli**  T Oy

**Asia** Kohtuullinen korvaus, lautakunnan toimivalta

**Vireille** 23.3.2015

**Annettu** 13.11.2015

**ASIAN TAUSTA**

Lausuntopyynnön kohteena on kuusi [alaan] liittyvää tuotetta, laitetta ja menetelmää, joiden osalta keksinnöille on haettu vuosina 2005-2013 patentteja, sekä kaksi keksintöä, joita koskevat mallioikeuden rekisteröintiä koskevat hakemukset on tehty vuosina 2010-2012. Patenttihakemukset ovat myöhemmin johtaneet patentteihin.

Keksintöä 1 [ ] koskeva patenttihakemus on tehty [pvm] 2005. T Oy on ottanut oikeudet keksintöä koskevaan patenttihakemukseen [pvm] 2006 allekirjoitetulla siirtokirjalla. Keksinnön ovat tehneet A ja B.

Keksintöä 2 [ ] koskeva patenttihakemus on tehty [pvm] 2006 T Oy:n nimissä. Keksinnön ovat tehneet B ja A.

Keksintöä 3 [ ] koskeva patenttihakemus on tehty [pvm] 2009 T Oy:n nimissä. Keksinnön ovat tehneet D sekä A ja B.

Keksintöä 4 [ ] koskeva patenttihakemus on tehty [pvm] 2009 T Oy:n nimissä. Keksinnössä A ja B ovat olleet kanssakeksijöinä kolmen muun keksijän kanssa.

Keksintöä 5 [ ] koskeva patenttihakemus on tehty [pvm] 2010 T Oy:n nimissä. Keksinnön ovat tehneet D sekä A ja B.

Keksintöä 6 koskeva patenttihakemus on tehty [pvm] 2011 T Oy:n nimissä. Keksinnön ovat tehneet C, D ja A.

Keksinnön 7 [ ] osalta on tehty mallioikeutta koskeva hakemus, joka on rekisteröity [pvm] 2010. Keksinnön on tehnyt A.

Keksinnön 8 [ ] osalta on tehty mallioikeutta koskeva hakemus, joka on rekisteröity [pvm] 2011. Keksinnön ovat tehneet D, C ja A.

**ASIAN KÄSITTELY**

**Hakemus**

*Vaatimukset*

Hakija on pyytänyt työsuhdekeksintölautakuntaa antamaan lausunnon keksintöjen arvosta ja hakijalle kuuluvasta kohtuullisesta korvauksesta.

*Perusteet*

T Oy:n liiketoiminta perustuu tuotteelle, jonka kehittämisessä keksijät ovat olleet merkittävässä roolissa. Keksinnöistä tulisi maksaa keksijöille kohtuullinen korvaus, joka vastaisi patenttien työnantajalle tuottamaa taloudellista hyötyä.

Keksintöjä 1 ja 2 koskevat patentit on siirretty T Oy:lle siirtodokumentaatiolla, ja loput hakemuksessa tarkoitetuista patenteista ovat siirtyneet T Oy:lle työsopimusten perusteella. T Oy:n on esittänyt [pvm] 2015 korvausmenettelyä, jossa pääkeksijälle suoritettaisiin [ ] euroa ja kanssakeksijälle [ ] euroa. Ehdotus ei ole linjassa patenttiportfolion oikeaan arvoon ja keksintöjen taloudelliseen kokonaisvaikutukseen verrattuna. Patenttiportfolio on arvioitu [ ] euron arvoiseksi.

Hakijoiden näkemyksen mukaan kohtuullinen korvaus tulisi laskea [ ] lisenssianalogian avulla keksinnön 1 osalta seuraavasti: [ ] euroa (liikevaihto) x [ ] % (lisenssiprosentti) x [ ] (valmiusaste) x [ ] % (työsuhdekerroin) x 1 (pääkeksintö) = [ ] euroa. Lisäksi keksijöille tulee suorittaa rojaltimaksuna [ ] % liikevaihdosta.

Muiden keksintöjen osalta kohtuullinen korvaus tulisi laskea seuraavalla kaavalla: [ ] euroa (liikevaihto) x [ ] % (lisenssiprosentti) x [ ] (valmiusaste) x [ ] % (työsuhdekerroin) x [ ] (sivukeksintö) = [ ] euroa. Lisäksi keksijöille tulee suorittaa rojaltimaksuna [ ] % liikevaihdosta.

Keksinnöstä maksettava korvaus määräytyisi keksijöiden lukumäärästä riippuen siten, että pääkeksijän osuus olisi kaksinkertainen kanssakeksijöiden osuuksiin nähden.

**Vastine**

*Vaatimukset*

Työnantajan mukaan lautakunnalla ei ole toimivaltaa ratkaista asiaa, koska hakijat eivät ole olleet työsuhdekeksintölain tarkoittamia työntekijöitä.

*Perusteet*

T Oy:n mukaan kysymyksessä eivät ole olleen työsuhdekeksintölain mukaiset keksinnöt, ja lisäksi keksinnöistä on jo sovittu yhtiön ja osakkeenomistajien välisillä osakassopimuksilla sekä osakkeenomistajien välisellä rahoitussopimuksella.

Keksijöistä A ja B ovat keksintöjen tekohetkellä olleet yhtiön pääomistajia, jotka ovat pystyneet valvomaan oikeuksiaan ilman työsuhdekeksintölain tarjoamaa suojaa. Työsuhdekeksintölautakunnan aikaisemmissa lausunnoissa on katsottu, että omistusosuus ja hallituksen jäsenyys työnantajayrityksessä ovat johtaneet siihen, että keksijän ei voida katsoa olleen keksintöjen tekemisen aikaan sillä tavoin heikommassa asemassa, ettei hän olisi voinut valvoa keksintöjä koskevia oikeuksiaan ilman työsuhdekeksintölain tarjoamaa suojaa.

Keksijöiden ja työnantajan välillä on tehty osakassopimukset, joissa osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet, että heillä ei ole mitään vaatimuksia yhtiön omistuksessa olevia immateriaalioikeuksia kohtaan. Jos keksijät ovat eri mieltä sopimuksien tarkoituksesta ja sisällöstä, on kysymyksessä joka tapauksessa osakassopimusta ja/tai rahoitussopimusta koskeva tulkintaerimielisyys, jota työsuhdekeksintölautakunta ei ole toimivaltainen ratkaisemaan. Osakassopimuksien mukaan sopimuksien sisältöä koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä.

Jos työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että työsuhdekeksintölaki voi soveltua joihin keksinnöistä, keksinnöt tulee eritellä keksijäkohtaisesti ja niiden osalta tulee antamaan arvio kohtuullisesta korvauksesta keksijäkohtaisesti.

**Vastaselitys**

Hakijat ovat esittäneet, että työsuhdekeksintölautakunta on toimivaltainen käsittelemään lausuntopyynnön. Keksijät ovat olleet työsuhteessa keksintöjen 2-8 tekohetkellä ja niitä koskevien oikeuksien siirron aikaan. Keksinnön 1 osalta keksijät ovat olleet työsuhteessa vain oikeuksien siirron aikaan.

Sekä työsopimuksissa että osakassopimuksissa on todettu, että keksinnöistä maksetaan kohtuullinen korvaus lainsäädännön mukaisesti. Sopimuksissa ei ole sovittu korvausten määrästä.

Työsopimusten liitteessä [ ] on todettu seuraavasti: ”The duty of the Employer to pay compensation for the Employee’s inventions is governed by the Finnish Employment Inventions Act (1967/656) (Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin).”

Yhtiön aikaisemmassa osakassopimuksessa [pvm] 2008 on myös todettu, että lakisääteisiä korvauksia ei rajata pois. Työnantajan viittaamassa viimeisimmässä osakassopimuksessa on todettu, että lakisääteiset korvaukset keksinnöistä maksetaan.

Keksijät ovat täyttäneet omat velvoitteensa allekirjoittamalla yrityksen pyynnöstä muun muassa siirtokirjoja. Keksijät ovat huomauttaneet työnantajalle kohtuullisista korvauksista luottaen siihen, että työnantaja hoitaa omat velvoitteensa sopimusten mukaisesti.

**TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU**

**Lausuntopyynnön tutkiminen**

*Oikeusohjeet*

Oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain (työsuhdekeksintölaki) 1 §:n 1 momentin mukaan toisen työssä olevan henkilön, työntekijän, tekemästä Suomessa patentilla suojattavissa olevasta keksinnöstä on voimassa, mitä kyseisessä laissa säädetään.

Työsuhdekeksintölain 11 §:n mukaan työsuhdekeksintölautakunta on toimivaltainen antamaan lausuntoja työsuhdekeksintölain soveltamista koskevista kysymyksistä.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että lausuntopyynnön tutkiminen edellyttää, että hakijoiden voidaan katsoa olleen keksinnöt tehdessään työsuhdekeksintölain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja työntekijä.

Työsuhdekeksintölain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen 56/1967 vp. yksityiskohtaisissa perusteluissa on lausuttu lain 1 §:n 1 momentin osalta, että lain tarkoittamana keksijänä on toisen työssä oleva henkilö, työntekijä, jolloin tällä käsitteellä ymmärretään lähinnä työsuhteen työntekijäpuolta eli henkilöä, joka tekee työtä korvausta vastaan työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena. Perusteluissa on näin ollen katsottu, että työnantajaan esimerkiksi työurakka- tai toimeksiantosopimussuhteessa oleva itsenäinen yrittäjä ei ole työntekijä tämän lain mielessä. Lisäksi on todettu, että rajatapauksissa on kysymys ratkaistava sen perusteella, miten suoritettuun työhön perustuva suhde on pääosiltaan luonnehdittava (s.3).

*Keksintöjen arviointia*

Keksintö 1

Keksintöä 1 [ ] koskeva patenttihakemus on tehty [pvm] 2005 ja oikeudet patenttiin on siirretty T Oy:lle [pvm] 2006 allekirjoitetulla siirtokirjalla. Keksinnön pääkeksijänä on ollut A ja kanssakeksijänä B.

Työsuhdekeksintölautakunta toteaa, että keksinnön 1 osalta työsuhdekeksintölain soveltaminen edellyttää, että yritys on perustettu ja merkitty kaupparekisteriin ennen keksinnön tekemistä. Kyseistä ajankohtaa aiemmin tehdyt keksinnöt eivät voi täyttää työsuhdekeksintölaissa tarkoitetun työsuhdekeksinnön määritelmää.

T Oy on merkitty kaupparekisteriin [pvm] 2006 eli sen jälkeen kun patenttihakemus on tehty ja patentin oikeudet on siirretty yhtiölle. Hakijat eivät ole myöskään edes väittäneet, että keksijät olisivat olleet keksinnön tekemisen aikaan työsuhteessa T Oy:hyn.

Edellä esitetyn perusteella työsuhdekeksintö­lautakunta katsoo, että keksinnön 1 osalta kysymys ei ole työsuhdekeksintölaissa tarkoitetusta työsuhdekeksinnöstä.

Keksintö 2

Keksintöä 2 [ ] koskeva patenttihakemus on tehty [pvm] 2006 T Oy:n nimissä. Keksinnön pääkeksijänä on ollut B ja kanssakeksijänä A.

B on [pvm] 2005 omistanut 34 prosenttia T Oy:n osakekannasta. Hän on tehnyt T Oy:n kanssa toimitusjohtajasopimuksen [pvm] 2006 ja työsopimuksen [pvm] 2010. Patenttihakemuksen tekemisen jälkeen [pvm] 2008 B:n omistusosuus yrityksestä on ollut 31,27 prosenttia ja [pvm] 2011 hänen osuutensa on olut 11,26 prosenttia.

A on [pvm] 2005 omistanut 34 prosenttia T Oy:n osakekannasta. Hän on tehnyt T Oy:n kanssa työsopimuksen [pvm] 2006, joka on uusittu [pvm] 2008. Patenttihakemuksen tekemisen jälkeen [pvm] 2008 A:n omistusosuus yrityksestä on ollut 31,27 prosenttia ja [pvm] 2011 hänen osuutensa on olut 11,26 prosenttia.

Oikeuskirjallisuudessa ja työsuhdekeksintölautakunnan aiemmassa ratkaisukäytännössä on katsottu, että vaikka henkilö olisi työnantajayrityksen osakkeenomistaja, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja, hänen asemansa ei vielä automaattisesti tarkoita sitä, että häntä ei voitaisi pitää työsuhdekeksintölain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuna työntekijänä. Näin ollen työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että asiaa tulee arvioida tapauskohtaiset olosuhteet huomioon ottaen.

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölaissa tarkoitettu yrityksen johtoon kuuluva toimielin, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajaan ei sovelleta työntekijän asemaa koskevaa lainsäädäntöä.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että B:n asema yrityksen toimitusjohtajana on osaltaan vaikuttanut siihen, miten itsenäisesti hän on voinut vaikuttaa tutkimus- ja kehitystyön järjestämiseen sekä mahdollisuuksiin kohdentaa niiden tekemiseen yhtiöllä olleita resursseja ja tietotaitoa. Arvioinnissa on otettu huomioon, että lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan B ei ole toimitusjohtajasopimusta solmiessaan sopinut siitä, että hänen tekemiinsä keksintöihin sovellettaisiin työsuhdekeksintölakia.

Edelleen työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että A ja B ovat keksintöä tehdessään omistaneet yhteensä yli puolet T Oy:n osakekannasta. Yhtiön merkittävimpinä omistajina heillä on ollut huomattava päätöksentekovalta sen suhteen, minkälaisia panostuksia yrityksen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan sijoitetaan, kuinka toiminnot järjestetään ja miten niitä jatkossa hyödynnetään kaupallisessa mielessä. Lisäksi heidän tekemänsä keksinnöt, joita koskevat patentit on siirretty T Oy:lle tai haettu yhtiön nimissä, ovat merkittävässä määrin vaikuttaneet siihen, mikä yhtiön osakkeiden arvo on lopulta ollut.

Edellä esitettyjä seikkoja kokonaisuutena arvioiden työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että B:tä T Oy:n osakkeenomistajana sekä toimitusjohtajana ja A:ta T Oy:n osakkeenomistajana ei voida rinnastaa henkilöön, joka tekee korvausta vastaan työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhdekeksintölautakunta siten katsoo, että B ja A eivät ole keksintöä 2 tehdessään olleet työsuhdekeksintölain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu työntekijöitä.

Keksintö 3

Keksinnön 3 [ ] pääkeksijänä on ollut D ja kanssakeksijöinä A sekä B. Keksintöä koskeva patenttihakemus on tehty [pvm] 2009 T Oy:n nimissä.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että A:n ja B:n osalta asiaa tulee arvioida keksinnön 2 osalta suoritetulla tavalla.

D on tehnyt T Oy:n kanssa työsopimuksen [pvm] 2007. Cn omistusosuus T Oy:n osakekannasta on [pvm] 2008 ollut 7,99 prosenttia ja patenttihakemuksen tekemisen aikaan 6,2 prosenttia. Edelleen Cn omistusosuus on [pvm] 2011 ollut 2,71 prosenttia.

Vaikka C:n omistusosuus ei ole ollut yhtä suuri kuin A:lla tai B:llä, hän on kuitenkin enimmillään omistanut lähes 8 prosenttia yhtiön osakkeista. Tästä osuudesta C on sittemmin myynyt valtaosan.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että C:n osakeomistus saattaisi jo itsessään viitata siihen, ettei häntä voitaisi pitää työsuhdekeksintölaissa tarkoitettuna työntekijänä. Edellä lausutun lisäksi työsuhdekeksintölautakunta on arvioinnissaan ottanut huomioon, että C:n tekemät keksinnöt, joita koskevat patentti on haettu T Oy:n nimissä, ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, mikä yhtiön osakkeiden arvo myöhemmin on ollut ja millä hinnalla hän on pystynyt myymään osakkeet. Myymällä osakeomistustaan C on ainakin osittain pystynyt saamaan korvauksen tekemistään työsuhdekeksinnöistä. Tässä tilanteessa C:lle kuuluvan kohtuullisen korvauksen arviointi edellyttäisi siten osakkeiden myyntiin liittyvien sopimusten yksityiskohtaista tulkintaa.

Työsuhdekeksintölain 11 §:n 1 momentin mukaan työsuhde-keksintölautakunta voi antaa lausuntoja ainoastaan työsuhdekeksintölain tai oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain soveltamista koskevissa asioissa. Työsuhdekeksintölautakunnalla ei siten ole toimivaltaa arvioida sopimusten sisältöä tai niiden tulkintaa.

Koska lautakunnalla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa siihen, missä määrin C on saanut kohtuullisen korvauksen myymällä T Oy:n osakeomistustaan, edellytyksiä kohtuullisen korvauksen määrittämiselle ei ole.

Edellä esitetyn perusteella työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että B ja A eivät ole keksintöä 3 tehdessään olleet työsuhdekeksintölain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu työntekijöitä. Lisäksi työsuhdekeksintölautakunta katsoo, ettei sillä ole D:n osalta toimivaltaa lausua kohtuullisen korvauksen määrittämiseen liittyvistä seikoista.

Keksintö 4

Keksinnön 4 [ ] kanssakeksijöinä ovat olleet A ja B. Keksintöä koskeva patenttihakemus on tehty [pvm] 2009 T Oy:n nimissä.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että A:n ja B:n osalta asiaa tulee arvioida keksinnön 2 osalta suoritetulla tavalla. Näin ollen B ja A eivät ole keksintöä 4 tehdessään olleet työsuhdekeksintölain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu työntekijöitä.

Keksintö 5

Keksinnön 5 [ ] pääkeksijänä on ollut D ja kanssakeksijöinä A sekä B. Keksintöä koskeva patenttihakemus on tehty [pvm] 2010 T Oy:n nimissä.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että A:n ja B:n kohdalla asiaa tulee arvioida keksinnön 2 osalta suoritetulla tavalla. B:n osalta arviointia ei muuta se seikka, että hän on [pvm] 2010 solminut työsopimuksen.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että D kohdalla asiaa tulee arvioida keksinnön 3 osalta suoritetulla tavalla.

Näin ollen työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että B ja A eivät ole keksintöä 5 tehdessään olleet työsuhdekeksintölain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu työntekijöitä. D:n osalta työsuhdekeksintölautakunnalla ei ole toimivaltaa lausua kohtuullisen korvauksen määrittämiseen liittyvistä seikoista.

Keksintö 6

Keksinnön 6 [ ] pääkeksijänä on ollut C ja kanssakeksijöinä A sekä D. Keksintöä koskeva patenttihakemus on tehty [pvm] 2011 T Oy:n nimissä.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että A:n kohdalla asiaa tulee arvioida keksinnön 2 osalta suoritetulla tavalla. Arviointia ei ole aihetta muuttaa A:n omistusosuudessa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Työsuhdekeksintölautakunta myös katsoo, että D kohdalla asiaa tulee arvioida keksinnön 3 osalta suoritetulla tavalla.

Työsuhdekeksintölautakunta edelleen toteaa, että C on omistanut patenttihakemuksen tekemisen aikaan noin 1 prosentin osuuden T Oy:n osakekannasta. Vaikka D:n omistama osuus on ollut varsin vähäinen, myös D on ainakin osittain pystynyt saamaan korvauksen tekemistään työsuhdekeksinnöistä myymällä yhtiön osakkeita. Tällöin myös D:lle kuuluvan kohtuullisen korvauksen arviointi edellyttäisi viime kädessä osakkeiden myyntiin liittyvien sopimusten yksityiskohtaista tulkintaa.

Koska lautakunnalla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa siihen, missä määrin D on T Oy:n osakkeita myymällä saanut korvausta työsuhteen aikana tekemistään keksinnöistä, edellytyksiä kohtuullisen korvauksen määrittämiselle ei ole.

Näin ollen työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että A ei ole keksintöä 6 tehdessään ollut työsuhdekeksintölain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu työntekijä. Lisäksi työsuhdekeksintölautakunta katsoo, ettei sillä ole D:n ja C:n osalta toimivaltaa lausua kohtuullisen korvauksen määrittämiseen liittyvistä seikoista.

Keksinnöt 7 ja 8

Keksinnön 7 [ ] on tehnyt A, ja sitä koskevan mallioikeuden suojaamiseksi on jätetty hakemus [pvm] 2010. Keksinnön 8 [ ] pääkeksijänä on ollut D ja kanssakeksijöinä C sekä A. Mallioikeuden suojaamiseksi on jätetty hakemus, joka on rekisteröity [pvm] 2011.

Työsuhdekeksintölain 1 §:n 1 momentin mukaan lakia sovelletaan Suomessa patentilla suojattavissa oleviin keksintöihin.

Lausuntopyynnön liitteissä esitetyn selvityksen mukaan keksinnöille 7 ja 8 on haettu ainoastaan mallisuojaa muun muassa EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Mallioikeudessa voidaan suojata tuotteen muotoilu esimerkiksi kopiointia vastaan, mutta mallioikeus ei suojaa keksintöön mahdollisesti liittyviä teknisiä ominaisuuksia. Työsuhdekeksintö­lautakunta siten katsoo, ettei asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että keksinnöt 7 ja 8 olisivat Suomessa patentoitavissa olevia keksintöjä.

Edellä esitetyillä perusteilla työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että keksinnöt 7 ja 8 eivät kuulu työsuhdekeksintölain soveltamisalaan.

*Johtopäätös*

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo, etteivät lausuntopyynnön kohteena olleet keksinnöt ole täyttäneet lausuntopyynnön tutkimisen edellytyksiä.

**Työsuhdekeksintölautakunnan lausunto**

Työsuhdekeksintölautakunta jättää lausuntopyynnön tutkimatta.

Eero Mantere Tomi Rantasaari

Puheenjohtaja sihteeri

Asian ratkaisuun osallistuivat: Eero Mantere, Ralf Forsén, Mari Komulainen, Maunu Korpela, Jaakko Laurila, Anu-Tuija Lehto, Marja-Leena Mansala, Veli Sinda ja Riikka Tähtivuori.