TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNTA LAUSUNTO 3/2014

**Hakijat** A ja B

**Vastapuoli** C Oy

**Asia** Kohtuullinen korvaus

**Vireille** 18.8.2014

**Annettu** 18.12.2014

**ASIAN TAUSTA**

Hakemus koskee menetelmää […].

Hakijat ovat olleet keksinnön tekemisen aikana työnantajan palveluksessa.

Hakijat ovat tehneet 2004 työsuhdekeksintöä koskeneen ilmoituksen. Työnantaja on 2006 ilmoittanut ottaneensa kaikki oikeudet hakijoiden työsuhteidensa aikana tekemiin keksintöihin. Työnantaja on katsonut, että keksintö on mahdollisesti ollut Suomessa patentoitavissa ja se on syntynyt työtehtävien täyttämiseksi tapahtuneen toiminnan tuloksena (keksintöryhmä A). Lisäksi työnantaja on ilmoittanut huolehtivansa patenttien hakemisesta.

Työnantaja on tehnyt 2004 tuotepatenttia koskeneen hakemuksen, jonka osalta patentti- ja rekisterihallitus on ilmoittanut löytäneensä uutuuden esteen. Työnantaja on muuttanut hakemuksessa esitettyjä patenttivaatimuksia ja jättänyt myös valmistusmenetelmää koskeneen patenttihakemuksen 2006. Ensimmäisen patenttihakemuksen muuttamisen jälkeen työnantajalle on myönnetty tuotepatentti FI X. Jälkimmäisen hakemuksen perusteella sille on myönnetty menetelmäpatentti FI X.

Työnantajalla on ollut voimassa työsuhdekeksintöohjesääntö.

**ASIAN KÄSITTELY**

**Hakemus**

*Vaatimukset*

Hakijat ovat pyytäneet työsuhdekeksintölautakuntaa antamaan lausunnon hakijoille kuuluvasta kohtuullisesta korvauksesta.

*Perusteet*

Hakijoiden työskennellessä työnantajan palveluksessa eräs asiakas on vuonna 2004 pyytänyt hakijoita kehittämään [tuotteen, jossa on paremmat] ominaisuudet. Työnantaja ei ole pitänyt [tuotantoa] potentiaalisena liiketoimintana, mutta hakijat ovat suorittaneet koeajon, jonka tulokset osoittautuivat lupaaviksi. Toisen koeajon myötä pystyttiin tuottamaan myyntikelpoista [tuotetta], joka kesti odottamattoman hyvin rankkoja [olosuhteita].

Työnantaja aloitti [keksinnön mukaisen tuotteen] tuotannon vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Linjastoon ei tarvinnut tehdä muutoksia.

Hakijoiden käsityksen mukaan kohtuullinen korvaus tulisi määritellä lisenssianalogian avulla.

Lisenssiprosentin suuruudeksi tulisi arvioida […] prosenttia. Työnantajan markkina-asema on erittäin vahva, jolloin myyntikate on tavanomaista korkeampi. Kysymys ei ole raskaaseen teollisuuteen rinnastuvasta suurivolyymisesta tuotannosta, vaan uniikista ratkaisusta, jolla on ratkaistu laatuongelma.

Keksinnön valmiusaste on ollut vähintään […]. Kaupalliselle toimitustasolle päästiin kolmannella koeajolla, ja keksinnön mukaisen tuotteen myynti alkoi nopeasti. Muutokset voitiin toteuttaa osana tavanomaista kunnossapitotyötä, jolloin kustannukset olivat alle […] euroa. Asiakas maksoi [testit]. Patentoimis­kustannukset ovat olleet alle promillen kokonaismyynnistä.

Tehtävän työsuhdeyhteyden tulisi olla […], sillä työnantaja on tunnistanut ongelman, mutta ei katsonut siihen voitavan löytää taloudellista ja toimivaa ratkaisua. Ratkaisun työsuhdeyhteyden tulisi puolestaan olla […], sillä keksinnön tekeminen on perustunut toisen keksijän […] muilla työnantajilla hankkimaan kokemukseen ja toisen keksijän kokemukseen [laitteen] hoitajana. Keksijöiden työsuhdeyhteydeksi tulisi katsoa […], sillä toinen keksijöistä on toiminut [tehtävässä] avustaen […] ja osallistuen asiakkaiden ongelmanratkaisuun. Työsuhdekertoimen tulisi siten olla […] prosenttia. Molempien keksijöiden osalta tulee soveltaa samaa työsuhdekerrointa.

Keksinnön arvo on ollut […] euroa, jolloin kohtuullinen korvaus olisi […] euroa.

**Vastine**

*Vaatimukset*

C Oy on katsonut, että kohtuullisen korvauksen määrittämistä voidaan pitää perusteltuna. Hakijoiden esittämä laskelma kohtuullisen korvauksen laskemiseksi on kuitenkin ollut virheellinen.

*Perusteet*

Kohtuullisen korvauksen määrittämisen kannalta tässä tapauksessa lisenssianalogiaa voidaan pitää hyötyarvomenetelmää parempana menetelmänä.

[Tuotteiden] kokonaisliikevaihto vuodesta 2005 lähtien 31.8.2014 asti on ollut yhteensä […] euroa.

Hakijoiden esittämä lisenssiprosentti on ollut selvästi ylimitoitettu. Työnantaja on pystynyt ottamaan keksinnön tuotantokäyttöön, koska sillä on sattunut olemaan […] valmistukseen sopiva kone. Uuden sopivan koneen hinta olisi noin […] euroa. Sopivan koneen korkean hinnan vuoksi keksinnölle ei käytännössä ole lisenssimarkkinoita. Tavanomainen lisenssiprosentti alalla on enintään […] prosenttia. Puuttuvan kysynnän johdosta lisenssiprosentin tulee olla tätäkin alhaisempi eli korkeintaan […] prosenttia.

Laskelmassa tulee myös huomioida korjauskerroin. [Tuotteiden] myynnistä […] euroa on tapahtunut yhdelle asiakkaalle, joka on ollut työnantajan asiakkaana jo ennen keksinnön tekemistä. Olemassa ollut asiakassuhde on siten vaikuttanut tuotteen menestykseen. Kyseisen asiakkaan lopetettua [tuotteen] valmistuksen työnantaja on myynyt tuotteita suoraan kahdelle loppukäyttäjälle, jotka olivat aikaisemmin ostaneet tuotetta kyseiseltä asiakkaalta. Edellä esitettyjen ei-teknisten seikkojen vuoksi [tuotteen] liikevaihtoa tulee oikaista ei-teknisiä seikkoja koskevalla korjauskertoimella […].

Keksinnön valmiusaste määritetään sen ajankohdan mukaan, jolloin oikeus keksintöön on siirtynyt työnantajalle. Työsuhdekeksintölautakunta on aikaisemmassa lausuntokäytännössään katsonut, että valmiuskerroin on ollut […] tapauksissa, joissa keksinnön kohteena oleva tuote on ollut varsin valmis ja otettu käyttöön varsin nopeasti keksinnön tekohetken jälkeen, eikä ole vaatinut mittaavaa jatkokehittelyä ennen kaupallistamista. Myös tässä tapauksessa valmiuskertoimen tulisi olla […]. Valmiuskertoimessa ei ole huomioitu keksintöön liittyviä patentointi- ja muita suojauskustannuksia.

Työnantaja hyväksyy osuuskertoimen […].

Edellä esitetyn perusteella keksinnön arvoksi muodostuisi […] euroa.

Hakijoiden esittämä tehtävän työsuhdeyhteys […] edellyttäisi, että keksijä olisi itse todennut keksintöön aiheen antaneet puutteet ja tarpeet. Tässä tapauksessa työnantajan asiakas on kuitenkin pyytänyt työnantajaa kehittämään kosteutta kestävän [ratkaisun]. Ratkaisun löytäminen asiakkaan ongelmaan annettiin toisen keksinnön tekijän tehtäväksi, jolle on siten annettu työtehtävä osoittamatta kuitenkin ratkaisutapaa. Tällöin tehtävän työsuhdeyhteyden (a) tulisi olla kummankin keksijän osalta […].

Keksintöön on päädytty ensimmäisen hakijan ammattiin ja sen edellyttämään koulutukseen kuuluvien tietojen ja kokemusten perusteella sekä työsuhteessa suoritettujen töiden ja tällöin saavutettujen kokemusten ja tietojen perusteella. Hakijoiden esittämä kerroin […] on siten ollut virheellinen ja että todellisuudessa ratkaisun työsuhdeyhteyden (b) tulisi olla ensimmäisen keksijän osalta […].

Toisen hakijan panos keksinnön syntyyn on ollut työnantajan mukaan vähäisempi ja liittynyt tämän tehtävään myyntijohtajana. Hän on käyttänyt hyödykseen ammattiinsa kuuluvia ja työsuhteessa saavuttamiaan tietoja ja kokemuksia sekä niitä apuvälineitä ja muita työntekijöitä, jotka työnantaja on antanut hänelle käyttöön. Näin ollen ratkaisun työsuhdeyhteyden (b) tulisi olla toisen keksijän osalta […].

Työnantaja hyväksyy keksijöiden työsuhdeyhteydeksi (c) hakijoiden esittämän […].

Yhteensä työsuhdeyhteyden eri osista saadaan summaksi […], jolloin työsuhdekertoimeksi (T) muodostuu […] prosenttia.

Kohtuullinen korvaus vuosilta 2004–2014 olisi siten […] euroa. Kohtuullinen rojaltikorvaus tulevilta vuosilta on laskettava tulevasta liikevaihdosta kertoimella […].

Kohtuullinen kokonaiskorvaus oikeudesta keksintöön tulee jakaa keksijöiden kesken. Toiselle keksinnön tekijöistä on jo maksettu työsuhdekeksintöohjesäännön mukaisena ilmoituspalkkiona […] euroa, joka tulee vähentää hänen osuudestaan.

Työnantaja ei ole katsonut tarpeelliseksi huomioida laskemassa keksintöön liittyviä suojauskustannuksia yhteismäärältään […] euroa. Jos kohtuullinen korvaus katsottaisiin työnantajan esittämää korkeammaksi, työnantaja pyytää huomioimaan laskelmassa myös kyseiset kustannukset.

**Vastaselitys**

Hakijat ovat esittäneet, että työnantaja oli tiennyt jo vuosien ajan [ongelmista]. Yhtiössä vallitsi kuitenkin käsitys siitä, ettei sillä ollut sopivaa laitteistoa laatuongelman korjaamiseksi. […] Keksinnön syntyminen käynnistyi siitä, että työnantajan asiakasyritys ilmoitti olleensa vaarassa menettää tilauksia [tuotteiden] laatuvaihtelujen takia. Yhtiöltä ei siten tullut toimeksiantoa vaan avunpyyntö, mikä on tavanomaista tilanteessa, jossa ostavalla asiakkaalla on ongelmia.

Lisenssiprosentin tulee olla […], sillä keksinnön sovellutusala on kapea ja spesifinen. Kysymyksessä on pitkäikäinen tulevaisuuden tuote, jolla on erinomainen kannattavuus ja kattava patenttisuoja. [Ongelma] johtuu useista syistä ja vaihtelee hallitsemattomasti.

Myynnin korjauskerroin ei sovellu tässä tapauksessa käytettäväksi. Työnantajan myyntimäärä ei ole niin suurta, että kertoimen käyttö olisi perusteltua. Työnantajan etu tulee huomioiduksi täysimääräisesti työsuhdekertoimella.

Työnantajalla on käytössä vasta ensimmäinen keksintöä hyödyntävä sovellus […]. Koska myyntimäärä voi kasvaa Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa merkittävästi, royaltyn laskemisessa käytettävän kertoimen on turvattava kummankin osapuolen edut.

Tehtävän työsuhdekertoimen tulee olla […], sillä työnantaja ei nähnyt kipsilevyteollisuudessa potentiaalia. Myrkkyjen käyttö oli kiellettyä, jolloin keksijät havaitsivat mahdollisuuden.

**TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU**

**Kohtuullisen korvauksen määrittäminen**

*Keksinnön arvon määrittämiseen soveltuva menetelmä*

Työsuhdekeksintölain 7 §:n 2 momentin mukaan korvausta määrättäessä on erityisesti otettava huomioon keksinnön arvo ja työnantajan saaman oikeuden laajuus samoin kuin työsopimuksen ehdot sekä työsuhteeseen liittyvien muiden seikkojen merkitys keksinnön syntymiselle.

Työsuhdekeksintöasetuksen 5 §:n mukaan arvioitaessa työsuhdekeksintölain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen työsopimuksen ehtojen ja työsuhteeseen liittyvien muiden seikkojen merkitystä keksinnön syntymiselle, on kiinnitettävä huomiota siihen, miten tehtävä on asetettu ja ratkaistu, kuten millä tavalla työnantajan teknologiaa ja laitteita on hyödynnetty, samoin kuin mikä on keksijän asema sekä hänen työehtonsa ja tehtävänsä työnantajan palveluksessa.

Asetuksen 7 §:n 2 momentin mukaan keksinnön taloudellisen merkityksen ollessa vähäinen, keksinnön jäädessä käyttämättä tai muista erityisistä syistä korvaus voidaan kuitenkin määrittää kertakorvauksena. Myös silloin, kun keksinnön tekeminen selvästi on kuulunut työntekijän varsinaisiin työtehtäviin ja keksinnön arvo on vähäinen tai kun ei voida yksilöidä sellaista myyntihintaa, josta rojalti voitaisiin laskea, voidaan korvaus määrittää kertakorvauksena.

Työsuhdekeksintöasetuksen 3 §:n 1 momentin mukaan työsuhdekeksintölain 7 §:n 2 momentissa keksinnön arvolla tarkoitetaan sen taloudellista arvoa. Asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan keksinnön arvo on ensisijaisesti määritettävä sen mitattavan taloudellisen hyödyn perusteella, joka työnantajalle tulee keksinnön käyttöön ottamisesta, kuten keksinnön tuottamasta raaka-aine-, työvoima- tai energiasäästöstä (hyötyarvomenetelmä). Jos edellä mainittu keksinnön arvon määrittämistapa ei ole keksinnön laadusta tai käyttötavasta johtuen sovelias, keksinnön arvo määritetään sanotun pykälän 3 momentin nojalla lisenssisopimuksiin vertaamalla (lisenssianalogia). Jos kumpaakaan edellä mainittua määrittämisperustetta ei voi käyttää, keksinnön arvo voidaan arvioida säännöksen 4 momentin nojalla.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että lisenssianalogian soveltuu parhaiten kohtuullisen korvauksen määrittämisessä käytettäväksi menetelmäksi, sillä keksinnölle ei voida määritellä vaihtoehtoa, jonka perusteella saavutettu hyöty voitaisiin laskea. Myös hakijat ja työnantaja ovat olleet yksimielisiä siitä, että keksinnön arvo tulee tässä tapauksessa määritellä lisenssianalogian avulla.

*Lisenssianalogian mukainen keksinnön arvo*

Työnantaja on esittänyt, että keksinnön mukaisen tuotteen ***kokonaismyynti*** on vuodesta 2005 lukien 31.8.2014 saakka ollut […] euroa.

Ottaen huomioon osapuolten mahdollisuudet selvittää todellisia myynnin määriä lautakunta katsoo työnantajan esittämät tiedot sekä myyntimäärän että esitetyn myynnin aikavälin osalta luotettaviksi ja arvioi keksinnön arvon työnantajan esittämän myyntimäärän perusteella.

Työnantaja on esittänyt ***lisenssiprosentin*** suuruudeksi enintään […] prosenttia. Hakijoiden mukaan lisenssiprosentti olisi vähintään […] prosenttia, sillä kyseessä ei ole ollut kovin suurivolyyminen tuote, mutta keksinnön mukaiselle tuotteelle voi avautua huomattavasti nykyistä laajemmat markkinat.

Oikeuskirjallisuudessa ja lautakunnan aikaisemmassa käytännössä on todettu, että lisenssiprosentit vaihtelevat aloittain ja markkinoittain välillä 0,1–8 prosenttia. Jos markkinoiden volyymi on suuri, voidaan ajatella, että prosentti on alempi kuin markkinoilla, joilla volyymi on vähäinen. Lisenssiprosenttiin vaikuttavat lisäksi lautakunnan aikaisemman käytännön mukaan muun muassa keksinnön käyttöönottamisesta aiheutuvat investointikustannukset, suojan laajuus ja tuotteen odotettu elinikä.

Keksinnön lisensiointimahdollisuuksia parantaa se, että keksinnön mukaiselle tuotteelle voi olla mahdollista löytää uusia markkina-alueita. Tällaista päätelmää tukee muun muassa se, että työnantaja on hakenut tuotteelle poikkeuksellisen kattavan patenttisuojan monissa Euroopan patenttisopimuksen allekirjoittaneissa maissa ja Yhdysvalloissa. Myöskään […] euron laitteistoinvestointia ei voida pitää suuruusluokaltaan sellaisena, että se estäisi potentiaalista lisensoijaa hankkimasta keksintöön oikeuksia. Laajentumismahdollisuuksista huolimatta lautakunta katsoo, että kysymys ei ole kovin suurivolyymisesta tuotteesta.

Edellä esitetyn perusteella lautakunta katsoo soveltuvaksi lisenssiprosentiksi […] prosenttia, joka tulee tässä tapauksessa laskea tuotteiden kokonaismyynnistä.

Lisenssianalogiaa käytettäessä keksinnön arvon määrittelyssä voidaan niin sanotulla ***korjauskertoimella*** huomioida myös ei-teknisten seikkojen osuus. Keksinnön vaikutus myynnin kasvusta voi olla pienempi, jos myyntiin on vaikuttanut esim. myyjän maine ja asema markkinoilla, tavaramerkit ja markkinointi.

Työnantajan mukaan korjauskertoimen tulisi olla […], sillä olemassa ollut asiakassuhde on vaikuttanut tuotteen menestykseen. Kyseisen asiakkaan lopetettua [tuotteen] valmistuksen työnantaja on myynyt tuotteita suoraan kahdelle loppukäyttäjälle, jotka olivat aikaisemmin ostaneet tuotetta kyseiseltä asiakkaalta. Hakijoiden mukaan keksintö on puolestaan ratkaissut työnantajan asiakkaalla olleen laatuongelman, jonka vuoksi kyseinen asiakas oli vaarassa menettää merkittäviä toimeksiantoja.

Lautakunta katsoo, että keksinnön hyödyntäminen on edellyttänyt työnantajan valmiita asiakassuhteita ja tunnettuutta. Toisaalta keksinnön voidaan katsoa osaltaan parantaneen työnantajan valmistamien tuotteiden laatua ja siten itsessään vahvistaneen ei-teknisten seikkojen merkitystä. Tällä perusteella lautakunta arvioi korjauskertoimeksi […].

***Valmiuskertoimella***voidaan ottaa huomioon keksinnön valmiusaste. Kerrointa arvioitaessa tulee huomioida tuotteen valmius sekä sen edellyttämät kehittämiskustannukset ennen valmiin tuotteen markkinoille saattamista.

Työnantajan mukaan valmiuskertoimen tulisi olla lautakunnan aikaisemman käytännön mukaisesti enintään […]. Keksinnön mukainen tuote on ollut varsin valmis ja otettu käyttöön varsin nopeasti keksinnön tekohetken jälkeen, eikä ole vaatinut mittaavaa jatkokehittelyä ennen kaupallistamista. Hakijoiden mukaan valmiuskertoimen tulee olla […].

Lautakunta toteaa, että keksintöä koskeva ensimmäinen patenttihakemus on tehty keksintöilmoitusta seuraavana päivänä. Keksinnön mukaista tuotetta on voitu valmistaa olemassa olleella koneella, ja keksintö on saatu toimimaan kolmannella koeajokerralla. Tällä perusteella lautakunta arvioi valmiuskertoimeksi […].

Työnantajan mukaan ***osuuskerroin*** voi olla […], jolloin sitä ei ole tarpeen huomioida.

Keksinnön arvossa tulee huomioida patentointi- ja suojauskustannukset […] euroa.

Edellä esitetyn perusteella lautakunta katsoo, että lisenssianalogian mukainen ***keksinnön arvo*** vuodesta 2005 lukien 31.8.2014 saakka tulee laskea seuraavasti: (kokonaismyynti) x (lisenssiprosentti) x (korjauskerroin) x (valmiuskerroin) – (suojauskustannukset) = […] euroa.

*Työsuhdekerroin*

Kohtuullisen korvauksen määrään arvioinnissa on keksinnön arvon lisäksi otettava huomioon työsuhdekeksintölain ja työsuhdekeksintöasetuksen mukaan se, missä olosuhteissa keksintö on syntynyt eli mikä on keksinnön työsuhdeyhteys. Tällöin tarkastellaan erikseen tehtävän (a), ratkaisun (b) ja keksijän (c) työsuhdeyhteyttä.

[…]

Lautakunta katsoo, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella keksijä on saanut aiheen keksintöön työsuhteessa saavuttamansa kokemuksen ja tuntemuksen perusteella ja kun keksijä on itse todennut keksintöön aiheen antaneet puutteet ja tarpeet, jolloin tehtävän työsuhdeyhteys (a) on hakijoiden esittämällä tavalla […].

Edelleen lautakunta katsoo, että […] ratkaisun työsuhdeyhteys (b) olisi työnantajan esittämä […].

Edelleen lautakunta katsoo, että [tehtävässä] toimineen toisen keksijän osalta ratkaisun työsuhdeyhteys ei voi olla alhaisempi kuin [tehtävässä] toimineen henkilön työsuhdeyhteys, vaan pikemminkin korkeampi. Koska hakijat eivät ole kuitenkaan esittäneet tarkempaa selvitystä rooleistaan keksinnön tekemiseksi, ratkaisun työsuhdeyhteys voidaan arvioida kummankin hakijan osalta samaksi.

Työnantaja on hyväksynyt keksijän työsuhdeyhteydeksi (c) hakijoiden esittämän […], jonka myös lautakunta katsoo oikeaksi.

Lautakunta arvioi kokonaisuutena kummankin hakijan osalta työsuhdekertoimeksi […], mikä lautakunnan ratkaisuissaan käyttämän taulukon mukaan merkitsee työsuhdekerrointa T = […] prosenttia.

*Johtopäätös*

Lautakunta suosittaa kohtuulliseksi korvaukseksi […] euroa.

**Työsuhdekeksintölautakunnan lausunto**

Työsuhdekeksintölautakunta suosittaa ajalta 1.1.2005–31.8.2014 kohtuulliseksi korvaukseksi lausuntopyynnössä tarkoitetun keksinnön käytöstä yhteensä […] euroa, josta kummankin hakijan osuus on 50 prosenttia. Työnantaja voi vähentää kohtuullisesta korvauksesta jo maksamansa korvaukset.

Jos työnantaja jatkaa myöhemmin keksinnön hyödyntämistä, työsuhdekeksintölautakunta suosittaa, että kohtuullinen korvaus 1.9.2014 jälkeen tapahtuvasta myynnistä (tm) tulee laskea kaavalla tm x (lisenssiprosentti) x (korjauskerroin) x (valmiuskerroin) x (työsuhdekerroin).

Korvausta on maksettava niin kauan kuin keksintöjä hyödynnetään ja niille myönnetyt patenttioikeudet ovat voimassa.

Eero Mantere Tomi Rantasaari

Puheenjohtaja sihteeri

Asian ratkaisuun osallistuivat: Eero Mantere, Ralf Forsén, Mari Komulainen, Maunu Korpela, Marja-Leena Mansala, Albert Mäkelä ja Veli Sunda.