TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNTA LAUSUNTO  4/2007 Julkinen

Hakija A

Vastapuoli B

Asia Kohtuullinen korvaus

Vireille 11.10.2005

Annettu 20.6.2007

SELOSTUS ASIASTA

A on tehnyt B:n palveluksessa ollessaan keksinnön. Hän on tehnyt keksinnöstä innovaatioilmoituksen ja B on ilmoittanut ottavansa kaikki oikeudet keksintöön. Keksinnölle on myönnetty patentti, jonka haltija on B.

B on suorittanut A:lle työsuhdekeksintöohjesääntönsä mukaisen innovaatiopalkkion 400 euroa ja patentoimispalkkion 1.900 euroa.

HAKEMUS

A on pyytänyt työsuhdekeksintölautakunnalta lausuntoa keksinnölle tulevasta oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 7 §:ssä tarkoitetusta kohtuullisen korvauksen määrästä.

A on hakemuksessaan kertonut, että B valmistaa keksinnön mukaisella valssauslaitteella X:ää, jota käytetään pääasiassa lämmittimissä.

Valssaus on uusi tapa valmistaa X:ää. Muut valmistajat tekevät X:ää vetämällä, mikä on valssausta hankalampi valmistustapa. X valmistusmäärät ovat kasvaneet siten, että vuonna -- valmistusmäärä on ollut noin - tonnia ja vuonna --  noin - tonnia.

Keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan toiminta-alaan ja keksintö on syntynyt keksijälle kuuluvien työtehtävien täyttämiseksi tapahtuvan toiminnan tuloksena ja työssä tarkemmin määrätyn tehtävän tuloksena. Sen sijaan keksintö ei ole syntynyt käyttäen olennaisesti hyväksi työnantajan liikkeessä tai laitoksessa saatuja kokemuksia.

VASTINE

B on antanut työsuhdekeksintölautakunnan pyytämän vastineen.

B on esittänyt keksinnön tekemisen aikaan tunnetusta tekniikan tasosta ja patentin suojapiiristä seuraavaa:

B on esittänyt, että patentin mukaiseen keksintöön on sovellettava B:n hallituksen / johtoryhmän vahvistamaa voimassa ollutta työsuhdekeksintöohjesääntöä ja siihen liittyvää keksintökorvausohjesääntöä. A on työsopimuksessaan tai muutoin nimenomaisesti tai hiljaisesti sitoutunut noudattamaan työsuhdekeksintöohjesääntöä. A:n vuodelta 1973 olevassa työsopimuksessa on todettu, että työsuhteessa noudatetaan B:n johtokunnan vahvistamia kulloinkin voimassa olevia toimihenkilön yleisiä palveluehtoja. Työsuhdekeksintöohjesääntö on jokaisen B:n työntekijän käytettävissä Lotus Notes- tietokannan kautta ja A on tulostanut keksintöä koskevan innovaatioilmoituksen tästä tietokannasta.

B on esittänyt vastineessaan työsuhdekeksintöohjesääntöön ja keksintökorvausohjesääntöön perustuvan laskelman kohtuullisen korvauksen määrästä. B:n esittämän kaavan mukaan korvaus määräytyy seuraavasti: (korjattu liikevaihto x lisenssiprosentti x osuuskerroin x valmiuskerroin - suojauskustannukset) x työsuhdekerroin.

B on vastineessaan esittänyt X:n tuotantomäärät vuosilta --, ennustetun arvion vuodelta -- ja suunnitellun myyntimäärän vuodelta -- sekä niitä vastaavat liikevaihdot.

Työsuhdekeksintöohjesäännön mukaan korjatun liikevaihdon käyttäminen on perusteltua, koska liikevaihdon kasvaessa keksinnön vaikutus liikevaihtoon pienenee ja muiden seikkojen merkitys kasvaa. Laskelmassa on käytetty työsuhdekeksintöohjesäännön edellyttämällä tavalla korjattua liikevaihtoa. --- Työsuhdekeksintöohjesäännön mukaan lisenssiprosentti tarkoittaa lisenssimaksun prosentuaalista osuutta laitteiston tai menetelmän hinnasta teknologiakaupassa ja lisenssiprosentin ollessa sidottu vuosituotantoon se on välillä 0,5 - 1 %. Koska keksinnön mukainen menetelmä ja laitteisto ovat sinänsä tunnettuja, lisenssiprosentti on tässä tapauksessa 0,75 %.

Osuuskertoimen avulla otetaan huomioon keksintöön liittyvän teknisen osakokonaisuuden merkitys suhteessa tuotteen muihin merkityksellisiin teknisiin osakokonaisuuksiin ja keksinnön merkitys suhteessa ao. osakokonaisuuteen sisältyviin muihin teknisiin ratkaisuihin. -- Kun otetaan huomioon koko X:n valmistusketju ja patentin mukainen tekniikan taso, osuuskerroin on 25 %.

Patentin mukaisen laitteiston käyttöönotosta aiheutuneet investointikustannukset ovat olleet --- euroa. Valmiuskerroin on siten 90 %.

Kyseisen patenttiperheen suojauskustannukset patentin voimassaoloajalta ovat arviolta 48.000 euroa. Vuosikustannusten määrä on siten 2.400 euroa.

Ohjesäännön mukainen työsuhdekerroin on 10 %.

Edellä sanottujen seikkojen perusteella vuosittaiseksi korvaukseksi saadaan 578,69 euroa. Mikäli liikevaihto ja myynti eivät muutu, kokonaiskorvaukseksi 20 vuodelta tulee siten 11.573,80 euroa, mikä vastaa B:lle tarjottua korvausta.

Ottaen huomioon keksinnön keksinnöllisyystaso ja patentin suojapiirin suppeus B:lle tarjottu 12.500 euron kertaluonteinen rojaltikorvaus on kohtuullinen.

LAUSUMAT

A on oma-aloitteisesti toimittanut työsuhdekeksintölautakunnalle 23.1.2006 saapuneen lausuman B:n vastineen johdosta.

Lisenssiprosentti on vähintään 1 %. X ei valmisteta valssaamalla muualla, vaikka se on muita huomattavasti edullisempi valmistustapa. Osuuskerroin on 100 %. Valmiuskertoimen osalta A on lausunut, että B:n ilmoittamaan investointikustannukseen sisältyy valssauslaitteen perään rakennetut jälkisaha ja pakkausasema.

Työsuhdekeksintölautakunta on varannut B:lle tilaisuuden lausuman antamiseen X:n toteutuneesta liikevaihdosta ja siitä, mikä osa vuotuisesta liikevaihdosta on ovaalinmuotoisten putkien muotoilun osuutta sekä erittelyn tekemiseen ilmoitetuista raaka-aineista ja muokkauslisästä.

B on toimittanut lautakunnalle 18.5.2007 saapuneen lausuman.

A on toimittanut lautakunnalle 29.5.2007 saapuneen oma-aloitteisen lausuman B:n lausuman johdosta. Lausuma on toimitettu B:lle tiedoksi.

TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO

B:n työsuhdekeksintöjä koskevan ohjesäännön merkitys asiassa

B on katsonut, että kohtuullinen korvaus on määritettävä sen työsuhdekeksintöjä koskevan ohjesäännön perusteella, koska A on työsopimuksessa tai muuten nimenomaisesti tai hiljaisesti sitoutunut noudattamaan sitä.

Työsuhdekeksintölain 7 §:n 1 momentin mukaan milloin työnantaja 4 §:n mukaan tai muulla perusteella saa oikeuden työntekijän tekemään keksintöön, työntekijällä on, vaikka ennen keksinnön syntymistä olisi toisin sovittu, oikeus saada siitä työnantajalta kohtuullinen korvaus. Säännös on pakottava. Työsuhdekeksintölaissa ei sen sijaan ole rajoitettu työnantajan ja työntekijän oikeutta sopia keksinnön syntymisen jälkeen siitä, miten kohtuullinen korvaus määräytyy.

A on liittänyt hakemukseensa jäljennöksen 2.5.1973 alkanutta työsuhdettaan koskevasta työsopimuksesta. Siihen otettu ehto, jonka mukaan työsuhteessa noudatetaan B:n johtokunnan vahvistamia kulloinkin voimassa olevia toimihenkilön yleisiä palvelusehtoja, ei rajoita B:n oikeutta työsuhdekeksintölain mukaiseen korvaukseen nyt kysymyksessä olevasta keksinnöstä, josta A on tehnyt keksintöilmoituksen työnantajalle vuonna 2002. Asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, joka osoittaisi B:n keksinnön tekemisen jälkeen hyväksyneen korvauksen määrittämisen B:n työsuhdekeksintöohjesäännön perusteella.

Työsuhdekeksintölain 11 §:n 1 momentin nojalla työsuhdekeksintölautakunta on toimivaltainen antamaan lausuntoja työsuhdekeksintölain soveltamista koskevissa asioissa. Lautakunta on edellä sanotun perusteella toimivaltainen antamaan tässä asiassa lausunnon.

Työsuhdekeksintölain mukainen kohtuullinen korvaus

Työsuhdekeksintölain 7 §:n 1 momentin mukaan, milloin työnantaja 4 §:n mukaan tai muulla perusteella saa oikeuden työntekijän tekemään keksintöön, työntekijällä on oikeus saada siitä työnantajalta kohtuullinen korvaus. 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 seikkojen merkitys keksinnön syntymiselle.

A on tehnyt kysymyksessä olevan valssauslaitteistoa koskevan keksinnön B:n palveluksessa ja B on ottanut oikeudet keksintöön. A:lla on siten työsuhdekeksintölain 7 §:n 1 momentin nojalla oikeus saada työnantajalta kohtuullinen korvaus.

Se, mitä on pidettävä kohtuullisena korvauksena arvioidaan työsuhdekeksintölain sekä sitä täydentävän oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun asetuksen (jäljempänä työsuhdekeksintöasetus) säännösten perusteella kysymyksessä olevan tapauksen olosuhteet huomioon ottaen.

Keksinnön arvon määrittäminen

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 arvioidaan säännöksen 4 momentin nojalla.

Asiassa ei ole esitetty sellaista vertailukohdetta, jonka perusteella keksinnön tuottama säästö olisi laskettavissa. Näin ollen työsuhdekeksintölautakunta määrittää keksinnön arvon lisenssisopimuksiin vertaamalla.

Työsuhdekeksintölain ja -asetuksen edellä selostetut säännökset sisältävät yleisluontoiset ohjeet keksinnön arvon määrittämiselle. Lähtökohta keksinnön arvon määrittämisessä on keksinnön taloudellinen kokonaisvaikutus, kun kysymys on keksinnöstä, joka muodostaa osan suurempaa kokonaisuutta.

B on vastineessaan ja lausumassaan ilmoittanut X:n myyntimäärät vuosilta --- ja niitä vastaavat vuotuiset liikevaihdot. B:n mukaan liikevaihto on ollut seuraava:

 --

Keksinnön osuuskerroin muiden teknisten seikkojen perusteella

A on esittänyt, että osuuskerroin on 100 %.

B on esittänyt, että osuuskerroin on 25 %.

--

Työsuhdekeksintölautakunta ottaen huomioon asiassa keksinnöstä ja B:n käytössä olevasta X:n valssausprosessista esitetty selvitys katsoo, että sovellettava osuuskerroin on 0,35.

Muiden kuin teknisten seikkojen osuus liikevaihdosta ja korjatun liikevaihdon käyttäminen

Työsuhdekeksintölautakunta on aikaisemmassa lausuntokäytännössään pitänyt mahdollisena, että keksinnön vaikutus sen aiheuttaman tuoton kasvuun voi pienentyä liikevaihdon kasvaessa erityisesti silloin, kun kysymys on kansainvälisillä markkinoilla toimivasta konsernista ja tuotteesta, jonka menekille ei-tekniset seikat ovat merkityksellisiä. Lautakunta on katsonut, että sen selvittäminen, johtaako korjatun liikevaihdon käyttäminen kohtuulliseen korvaukseen, on harkittava kussakin yksittäistapauksessa itsenäisesti. Lautakunta on edelleen katsonut, että korjatun liikevaihdon käyttäminen on keksinnön arvon määrittämisessä poikkeuksellista ja edellyttää, että työnantaja esittää perustellun selvityksen siitä, miksi keksinnön suhteellinen vaikutus sen aiheuttaman tuoton kasvuun kysymyksessä olevassa tapauksessa heikkenee ja muiden seikkojen merkitys kasvaa.

Työsuhdekeksintölautakunta toteaa, että tässä asiassa keksinnön arvoa määritettäessä ei-tekniset seikat voidaan ottaa huomioon niitä koskevan kertoimen määrittelyssä eikä B:n esittämää korjattua liikevaihtoa ole aihetta soveltaa.

Asiassa merkityksellisinä ei-teknisinä seikkoina otetaan arvioinnissa huomioon muun ohessa B:n maine ja asema markkinoilla, tavaramerkit ja muut teollisoikeudet, markkinointi, valmistuksen tehokkuus ja rahoitusasema.

X:n valmistuksen raaka-ainekustannuksiin olennaisesti vaikuttavan kuparin maailmanmarkkinahinta on viime vuosina ja edelleen vuonna 2007 ollut selvästi korkeammalla tasolla kuin keksinnön hyödyntämisen muutamana ensimmäisenä vuonna. Tämä on aiheuttanut sen, että B:n X:n tuotannon liikevaihdosta yhä suurempi osa on muodostunut kasvaneista raaka-ainekustannuksista eikä yhtiölle tulevan liikevoiton osuus ole kasvanut lainkaan liikevaihdon kasvuun verrattavalla tavalla. X:n tuotannon liikevaihdon määrä on ilmeisesti tulevaisuudessakin voimakkaasti sidoksissa kuparin hintaan.

Edellä esitettyjen ei-teknisten seikkojen vuoksi työsuhdekeksintölautakunta harkitsee oikeaksi oikaista X:n liikevaihtoa ei- teknisiä seikkoja koskevalla kertoimella 0,25.

B on ilmoittanut, että keksintöä suojaavan patenttiperheen suojauskustannukset koko patenttiajalta ovat arviolta 48.000 euroa.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo ratkaisukäytäntönsä perusteella, ettei  patentointiin liittyviä kustannuksia tule vähentää laskettaessa korvausta lisenssianalogian perusteella.

Lisenssiprosentti

A on esittänyt, että lisenssiprosentti on vähintään 1 %, koska X:ää ei valmisteta valssaamalla muualla kuin Porissa ja koska valssaus on huomattavasti muita edullisempi valmistustapa.

B:n mukaan lisenssiprosentti on 0,75 %. Yhtiö on perustellut tätä sillä, että keksinnön mukainen menetelmä ja laitteisto ovat sinänsä tunnettuja.

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että lisenssiprosentit vaihtelevat aloittain ja markkinoittain. Tuotelisenssiprosentit vaihtelevat alasta toiseen 0,1 % - 8 %:n välillä (Timo Kivi-Koskinen, 2002: Työsuhdekeksinnöt, s. 85). Jos markkinoiden volyymi on suuri, voidaan ajatella, että prosentti alenee verrattuna aloihin, jossa markkinoiden volyymi on vähäinen (Rainer Oesch-Heli Pihlajamaa, 2003: Patenttioikeus, Keksintöjen suoja, s. 240).

Työsuhdekeksintölautakunta toteaa, että kysymyksessä olevan tuotantoalan lisäksi lisenssimaksun suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi markkinatilanne, lisenssinostajalle keksinnön käyttöönottamisesta aiheutuva liiketaloudellinen riski ja investointikustannukset sekä patentin tuottaman suojan laajuus, keksinnön tekninen ja kaupallinen valmius ja tuotteen odotettu elinikä.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo asiassa keksinnöstä esitetyn selvityksen perusteella sovellettavan lisenssiprosentin olevan 1 %.

Valmiuskerroin

Määritettäessä keksinnön arvo lisenssianalogian perusteella on otettava huomioon keksinnön valmiusaste. Keksinnön valmiusaste määritetään sen ajankohdan mukaan, jolloin oikeus keksintöön siirtyy työnantajalle. Keskeistä on se, kuinka paljon työnantaja joutuu panostamaan keksinnön kehittämiseen valmiiksi tuotteeksi. Kysymys on kuitenkin lähinnä keksinnön teknisestä, ei kaupallisesta valmiudesta.

A on katsonut valmiuskertoimen olevan 95 % ja keksinnöstä aiheutuneen kehityskustannuksia ---  euroa ja investointikustannuksia --- euroa. B on katsonut valmiuskertoimen olevan 90 % ja esittänyt, että investointikustannusten määrä on ollut --- euroa, minkä määrän lisäksi on aiheutunut kehitys- ja investointikustannuksia B:n arvioimaa määrää enemmän.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo keksinnön olleen esitetyn selvityksen perusteella keksintöilmoituksen tekemishetkellä varsin valmis, mutta keksinnön vaatineen siinä määrin tuotekehityskustannuksia, että valmiuskertoimeksi on määritettävä B:n myöntämä kerroin 0,9.

Yhteenveto keksinnön arvosta

Keksinnön arvon määrittäminen on laskettu B:n 16.5.2007 ilmoittaman X:n vuosittaisen liikevaihdon perusteella seuraavalla kaavalla:

X:n ilmoitettu liikevaihto \* osuuskerroin 0,35 \* ei-teknisiä seikkoja koskeva kerroin 0,25 \* lisenssikerroin 0,01 \* valmiuskerroin 0,9

Muut kohtuulliseen korvaukseen vaikuttavat seikat

Kuten edellä on todettu, työsuhdekeksintölain 7 §:n 2 momentin mukaan kohtuullista korvausta määrättäessä on keksinnön arvon ja työnantajan saaman oikeuden laajuuden ohella otettava erityisesti huomioon 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, sekä siihen, mikä on keksijän asema sekä hänen työehtonsa ja tehtävänsä työnantajan palveluksessa.

Keksinnön työsuhdeyhteys

B on esittänyt, että

* tehtävän työsuhdeyhteys a = 4
* ratkaisun työsuhdeyhteys b= 1
* keksijän työsuhdeyhteys c=2

A on katsonut työsuhdekertoimen olevan 0,15, kuten B:n kertoimen katsottiin olevan myös työsuhdekeksintölautakunnan lausunnossa 2/2005.

Työsuhdekeksintölautakunta hyväksyy B:n esittämät arvot tehtävän ja ratkaisun työsuhdeyhteydeksi, mutta katsoo B:n aseman B:n palveluksessa edellyttävän, että keksijän työsuhdeyhteys (c) on 3.

Edellä lausuttujen seikkojen perusteella työsuhdekeksintölautakunta arvioi, että työsuhdekerroin (a+b+c= 8) on 0,15.

Yhteenveto kohtuullisesta korvauksesta

Työsuhdekeksintöasetuksen 7 §:n mukaan kohtuullinen korvaus on määritettävä siten, että se muodostuu osaksi kertakorvauksesta ja osaksi rojaltikorvauksesta.

Korvaus on maksettava siltä ajalta, jona keksintöä hyödynnetään, kuitenkin enintään 20 vuodelta.

B on velvollinen suorittamaan A:lle toteutuneen X:n myynnin osalta kertakorvauksen, jonka määrä on 39.106.43 euroa x 0,15 eli 5.865,90 euroa. Korvauksesta saadaan vähentää se, mitä A:lle on jo tästä keksinnöstä maksettu.

Vuodesta 2007 lukien sellaisen X:n tuotannon osalta, jossa B:n keksintöä hyödynnetään, B on velvollinen suorittamaan A:lle rojaltikorvauksen, jonka määrä on 0,35 x 0,25 x 0,01 x 0,9 x 0,15 eli 0,0001181 x X:n tuotannon liikevaihto.

Antti Kuningas Jaakko Ritvala

puheenjohtaja sihteeri

Asian ratkaisuun ovat osallistuneet: Antti Kuningas, Tiina Aitlahti, Mari Komulainen, Eero Mantere, Tytti Peltonen ja Heta Ravolainen.

Ratkaisu on yksimielinen.