**TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNTA LAUSUNTO 2/2006 Julkinen**

Hakija A

Vastapuoli B

Asia Kohtuullinen korvaus

Vireille 29.3.2004

Annettu 10.3.2006

SELOSTUS ASIASTA

A on tehnyt B:n palveluksessa ollessaan keksinnön. A on tehnyt keksintöilmoituksen ja B on ilmoittanut ottavansa kaikki oikeudet keksintöön. Keksinnölle on sittemmin myönnetty Suomessa menetelmää ja laitetta koskeva patentti.  Keksinnölle on myönnetty patentit myös kahdessa muussa valtiossa. Keksinnölle on lisäksi haettu patenttia EPO:ssa ja kahdessa valtiossa. Keksintöilmoituksen jälkeen tuotekehityksen tuloksena on syntynyt laite 1, joka on saatettu markkinoille.

A:n työsuhde B:ssä on päättynyt.

B on suorittanut A:lle keksinnöstä ilmoitus-, patentoimis- ja käyttökorvauksena yhteensä 3.682 euroa.

HAKEMUS

A on pyytänyt työsuhdekeksintölautakunnalta lausuntoa työsuhdekeksintölain 7 §:n mukaisesta kohtuullisesta korvauksesta.

A on kertonut, että keksintö on syntynyt hänen esimieheltään saamansa tehtävän yhteydessä. A oli teettänyt oma-aloitteisesti uuden laite-proton. Tämän pohjalta oli käynnistetty projekti, jossa hänen tekemäänsä protolaitetta oli testattu laboratorio-olosuhteissa. Alkaneen laman johdosta keksinnöstä ei voitu kuitenkaan tehdä tuotetta. A oli tehnyt keksintöilmoituksen vasta, kun laman jälkeen oli puhuttu uuden laitteen tekemisestä. Myöhemmin oli perustettu uusi tuotekehitysprojekti, jonka tuloksena on syntynyt keksinnön mukainen laite 1.

Keksintö on menetelmä ja mittalaite. Jos keksinnön mukaista menetelmää käytetään keksinnön mukaisesta laitteesta poikkeavassa laitteessa, menetelmä ei toimi.

VASTINE

B on vastannut lausuntopyyntöön ja vaatinut, että työsuhdekeksintölautakunta vahvistaa yhtiön suorittaneen A:lle keksinnöstä kohtuullisen korvauksen.

A:n keksintö on syntynyt tuotekehitysosastolla projektissa, jonka tehtävänä oli kehittää aikaisemmin laitteen tilalle kilpailukykyisempi laite. A toimi projektin päällikkönä. Projekti jouduttiin keskeyttämään laman johdosta ja se on saatettu loppuun markkinatilanteen parannuttua. Toisin kuin A on esittänyt, keksintö ei muodostu menetelmästä ja mittalaitteesta. Tuotteistamisprojektin tuloksena syntyi aikaisemman laitteen korvaava laite 1, joka on saatettu markkinoille ja jonka osana A:n keksintö on otettu käyttöön.

Keksinnön valmiusaste on 0,4.

Mittausjärjestelmään kuuluu monta itsenäistä ja olennaisen tärkeää osatekijää, jotka yhdessä mahdollistavat järjestelmän toimivuuden. Keksinnön osuus laitteesta 1 on matemaattisesti ilmaistuna 0,0625.

B on kiistänyt A:n esittämät keksinnön arvoon vaikuttavat seikat. Keksinnön merkitys laitteen teknisen toiminnan ja toimivan laitekokonaisuuden kannalta on hyvin pieni eikä kysymys ole ainutlaatuisesta menetelmästä. Keksintö ei ole myöskään edistänyt tuotteen myyntiä, vaan B:n tuotemerkeillä on ollut olennaisin vaikutus tuotteen menekkiin.

Mikäli laitekokonaisuus lisensioitaisiin, olisi lisenssiprosentti 3 %.

Työsuhdeyhteys

Työsuhdeyhteyden osalta B on todennut, että työsuhdekerroin on 5 eli 6 %.

LAUSUMAT

A on toimittanut oma-aloitteisesti työsuhdekeksintölautakunnalle lausuman B:n vastauksesta. Lausuma on toimitettu tiedoksi B:lle.

Työsuhdekeksintölautakunta on varannut A:lle tilaisuuden antaa kirjallinen lausuma B:n vastineessa esitettyyn väitteeseen siitä, että keksinnön osuus laitteesta 1 on 0,0625 sen vuoksi, että se muodostuu kahdeksasta osa-alueesta ja että keksintö on noin puolet niin sanotusta määrityksestä. Lisäksi lausumaa on pyydetty lisenssiprosentin ja valmiuskertoimen suuruudesta.

A on antanut häneltä pyydetyn lausuman, joka on toimitettu B:lle tiedoksi.

Työsuhdekeksintölautakunta on varannut B:lle tilaisuuden kirjallisen lausuman antamiseen siitä A:n ilmoittamasta seikasta, että keksintö on otettu käyttöön uudessa laitteessa 2.

B on antanut siltä pyydetyn lausuman, joka on annettu tiedoksi B:lle.

Työsuhdekeksintölautakunta on varannut B:lle tilaisuuden antaa kirjallinen lausuma laite 1:n ja laite 2:n toteutuneista myyntimääristä vuonna 2005. B on antanut pyydetyn lausuman ja ilmoittanut toimittaneensa sen tiedoksi A:lle.

A on oma-aloitteisesti toimittanut työsuhdekeksintälautakunnalle lausuman edellä sanotun B:n lausuman johdosta. Lausuma on toimitettu tiedoksi B:lle.

TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO

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. A on tehnyt kyseessä olevan keksinnön B:n palveluksessa ollessaan ja B on ottanut oikeudet keksintöön. A:lla on siten mainitun säännöksen nojalla oikeus saada työnantajaltaan 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 muiden seikkojen merkitys keksinnön syntymiselle.

Keksinnön arvo

Keksinnön arvon määrittämistapa

Oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun asetuksen 3 §:n 1 momentin mukaan työsuhdekeksintölain 7 §:n 2 momentissa keksinnön arvolla tarkoitetaan sen taloudellista arvoa. Työsuhdekeksintöasetuksen 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 määrittämisperuste ei ole keksinnön laadusta tai käyttötavasta johtuen sovelias, keksinnön arvo määritetään työsuhdekeksintöasetuksen 3 §:n 3 momentin nojalla lisenssisopimuksiin vertaamalla (lisenssianalogia). Jos kumpaakaan edellä mainittua määrittämisperustetta ei voida käyttää, keksinnön arvo arvioidaan mainitun pykälän 4 momentin nojalla.

Keksinnön arvon määrittäminen hyötyarvomenetelmän perusteella edellyttää, että keksinnön aiheuttama muutos erilaisiin hyötyä aiheuttaviin tekijöihin on selvitettävissä.

Työsuhdekeksintölautakunnan aikaisemmassa käytännössä on lähdetty siitä, että hyötyarvomenetelmä on käytettävissä työsuhdekeksintöasetuksen 3 §:stä ilmenevän periaatteen mukaisesti silloin, kun työnantajalle koituvia kustannuksia voidaan luotettavasti verrata muuhun aikaisempaan tuotteeseen tai valmistusmenetelmään. Työsuhdekeksintölautakunnan aikaisemmassa käytännössä keksinnön arvo on määritelty yleensä lisenssianalogian perusteella silloin, kun kysymys on laitekeksinnöstä tai uudesta tuotteesta, jonka valmistuskustannuksia ei voida verrata muuhun aikaisempaan menetelmään.

Riidatonta on, että A:n tekemää keksintöä hyödynnetään laitteessa 1, jonka Bon saattanut markkinoille myyntiin vuonna 2002.  Näin ollen ja kun asiassa ei ole esitetty sellaista vertailukohdetta, jonka perusteella hyötyarvon määrittäminen tulisi kysymykseen, työsuhdekeksintölautakunta määrittelee keksinnön arvon edellä sanotun asetuksen 3 §:n 3 momentin nojalla lisenssisopimuksiin vertaamalla.

Keksinnön hyödyntäminen laitteessa 1

B on ilmoittanut myyneensä yhteensä x kappaletta laitetta 1 vuosina -- ja että kokonaistoimituksen hinta on ollut A:n  ilmoittama.  Yhtiö on kuitenkin lausumassaan ilmoittanut, että toimituksiin on sisältynyt itsenäisiä ja erikseen myytäviä osia, joiden osuus kokonaishinnasta on ollut x euroa. Tähän nähden työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että varsinaisen analysaattorin osuudeksi toimituksen kokonaishinnasta jää x euroa ja että edellä sanotulta ajalta myyntiä vastaava liikevaihto on siten ainakin x euroa.

B on lausumassaan ilmoittanut, että vuonna - laitetta 1 on myyty x kappaletta ja että kokonaisuuden hinta on ollut x euroa. Yhtiö on ilmoittanut, että keksinnön osuuden arvoksi on tarkentunut ottaen huomioon, mitä jäljempänä on sanottu laitteen 2 vaikutuksesta tuotteen hintaan, x euroa. A on lausumassaan todennut, että laite 1 on kokonaisuudessaan keksinnön mukainen laite ja katsonut siten, että huomioon on otettava kokonaistoimituksen hinta.

B ei ole esittänyt sellaista selvitystä, joka osoittaisi, että keksinnön osuus vuonna -- myydyissä laitteissa 1 olisi aikaisempaa pienempi. Työsuhdekeksintölautakunta katsoo siten, että vuoden 2005 myyntiä vastaava liikevaihto on ainakin x  euroa.

Keksinnön hyödyntäminen laitteessa 2

B on lausumassaan ilmoittanut myyneensä vuonna -- laitetta 2 x kappaletta edellä sanottuun x euron hintaan.

Työsuhdekeksintölautakunta pitää esitettyihin perusteisiin nähden uskottavana, että laitteen hinta on x euroa. Vuoden 2005 myyntiä vastaava liikevaihto on siten  x   euroa.

Keksinnön osuus liikevaihdosta

Edellä sanotun perusteella työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että keksinnön arvoa määrättäessä huomioon otettava liikevaihto on yhteensä x euroa. Tästä liikevaihdosta on vielä eroteltava se osuus, joka on muiden teknisten ratkaisujen kuin nyt kysymyksessä olevan keksinnön aikaansaamaa, ja toisaalta se osuus, joka on muiden kuin teknisten ratkaisujen aikaansaamaa.

B on esittänyt, että keksinnön merkitys laitteen teknisen toiminnan kannalta ja toimivan laitekokonaisuuden kannalta on vähäinen. Yhtiön mukaan laite koostuu kahdeksasta itsenäisestä ja oleellisesta osa-alueesta, jotka yhdessä mahdollistavat järjestelmän toimivuuden. Yhtiö on katsonut, että keksinnön osuus y:n määrityksestä on noin puolet ja että keksinnön osuus laitteesta 1 on edellä sanotun perusteella matemaattisesti ilmaistuna 1/8 \* 0,5 eli 0,0625. A:n mukaan edellä sanotut tekniset seikat lukuun ottamatta kohtia 1 ja 7-8 kuuluvat keksintöön.

Työsuhdekeksintöasetuksen 3 §:n mukaan keksinnön arvoa määrättäessä on otettava huomioon taloudellinen kokonaisvaikutus silloin, kun keksintö muodostaa vain osan suurempaa kokonaisuutta. Työsuhdetoimikunnan mietinnön mukaan taloudellisen kokonaisvaikutuksen huomioon ottaminen tarkoittaa, että sinänsä pieneen osatekijään liittyvällä keksinnöllä voi olla olennaista merkitystä kokonaistuotteen markkinoinnin ja myynnin kannalta (KM 1984:45, s. 41). Keksinnön taloudellinen kokonaisvaikutus ei välttämättä ole suorassa suhteessa sen taloudelliseen tai fyysiseen osuuteen siitä kokonaisuudesta, josta se muodostaa osan.

Työsuhdekeksintölautakunta toteaa, että A:n keksintö koskee menetelmää, joka tehdään niin sanotun x-menetelmän mukaisesti.

Näin ollen ja ottaen kuitenkin huomioon patentissa selostettu tunnetun tekniikan taso työsuhdekeksintölautakunta katsoo keksinnön osuuden kussakin laitteessa olevan 0,3.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia ei-teknisiä seikkoja, joiden merkitys liikevaihdon syntymiselle olisi otettava asiassa huomioon.

Edellä sanotun perusteella keksinnön osalle tulevan laite 1 ja laite 2 liikevaihdon määräksi saadaan 0,3 \*   x  euroa eli x  euroa.

Lisenssiprosentti

A on arvioinut, että lisenssiprosentti on 10 %.

B on katsonut, että lisenssiprosentti on 3 %. Yhtiö on perustellut tätä sillä, että yhtiön tekemien eri tekniikoiden lisensiointiin liittyvissä sopimuksissa lisenssiprosentti on liikkunut akselilla 2-3 prosenttia. A:n esittämän lisenssiprosentin osalta yhtiö on todennut, että kyseisen tapaisessa toiminnassa niin sanottu operation profit ei tyypillisesti ylitä 15 prosenttia ja ettei alhaisella marginaalilla operoiva toiminta siten kestä 10 prosentin lisenssimaksujen maksamista.

Oikeuskirjallisuudessa lausutun mukaan lisenssiprosentit vaihtelevat aloittain ja markkinoittain. Tuotelisenssiprosentit vaihtelevat alasta toiseen 0,1-8 %:n välillä (Timo Kivi-Koskinen 2002, Työsuhdekeksinnöt, s. 85). Tähän nähden ja muun selvityksen puuttuessa työsuhdekeksintölautakunta hyväksyy lisenssiprosentiksi B:n esittämän 3 %.

Valmiuskerroin

Määritettäessä keksinnön arvo lisenssianalogian perusteella on otettava huomioon keksinnön valmiusaste. Tuotteen myyntioikeutta koskevat lisenssit koskevat yleensä valmiiksi kehitettyjä ja esimerkiksi patentilla suojattuja tuotteita. Työsuhdekeksintö on sen sijaan harvoin valmiiksi kehitetty tai suojattu. Valmiusastetta määrättäessä keskeistä on se, kuinka paljon työnantaja joutuu panostamaan keksinnön kehittämiseen valmiiksi tuotteeksi. Keksinnön valmiusaste määritetään sen ajankohdan mukaan, jolloin oikeus keksintöön siirtyy työnantajalle.

B on katsonut, että valmiuskerroin on 0,4 ja on perustellut käsitystään sillä, että keksintöä on jouduttu jalostamaan ennen kuin se on saatu toimivaan muotoon. A on puolestaan katsonut, että keksintö on ollut täysin valmis tuotettavaksi ja markkinoitavaksi ja että valmiuskerroin on siten 1.

B on ottanut oikeudet keksintöön. Yhtiö on ilmoittanut, että markkinoille lanseeratun laitteen 1 tuotekehitysprojekti käynnistyi järjestelmäspesifikaatiolla. Yhtiön mukaan tuotteen markkinoille saattaminen vaati tutkimusvaiheen jälkeen tuotekehitystä arvoltaan x euroa laskennallisella tuntihinnalla.

Lautakunta katsoo, että keksinnön edelleen kehittäminen tuotantovalmiiksi tuotteeksi on edellyttänyt työnantajalta jatkokehitystyötä. Lautakunta arvioi valmiuskertoimeksi 0,5.

Vuosilta --- toteutuneen laitteen 1 ja laitteen 2 myynnin osalta keksinnön arvoksi saadaan x euroa \* 0,03 \* 0,5 eli x  euroa.

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 työsopimusten 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.

Työsuhdekerroin

A on koulutukseltaan tietokoneinsinööri. Hän on ilmoittanut aloittaneensa työt heti valmistumisen jälkeen vuonna B:ssä. Hän on toiminut aluksi kolmen kuukauden ajan suunnitteluinsinöörinä tuotekehitysosastolla ja sitten irtisanomiseensa asti laitteen 1 tuotekehitysosastolla projektipäällikkönä. B on todennut, että A:sta kehittyi pitkän työuransa aikana asiantuntija ja projektipäällikkö, joka kykeni vetämään erityyppisiä, vaativiakin tutkimus- ja kehitysprojekteja.

B on kertonut, että edellä sanotun tuotekehitysosaston tehtäväksi oli annettu kehittää laite ja että tuotekehitysjohtaja oli antanut ko. tehtävän projektipäällikkö A:lle ja hänen johtamalleen kehitysryhmälle. Yhtiö on ilmoittanut tuotekehitysprojektin käynnistyneen --. A on puolestaan kertonut, että hänen esimiehensä oli antanut hänelle vuonna -- tehtäväksi laitteen kuntoon saattamisen ja että hän oli teetättänyt oma-aloitteisesti suunnittelijalla täysin uuden laiteproton. Sen pohjalta oli käynnistetty tutkimusprojekti, jossa A:n tekemää protoa testattiin. A:n mukaan laman seurauksena keksinnöstä ei voitu tehdä tuotetta. A on kertonut tehneensä keksintöilmoituksen sen jälkeen, kun talouden parannuttua oli aloitettu puhumaan uuden laitteen tekemisestä. Myöhemmin oli perustettu toinen tutkimusprojekti, jossa keksinnön mukaista mittausta testattiin tehdasoloissa kolmella eri protolla. Hyvien tulosten jälkeen oli käynnistetty projekti, jonka tuloksena laite 1 syntyi.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo edellä sanottujen seikkojen perusteella, että A on saanut aiheen keksintöön työsuhteessa saavuttamansa kokemuksen ja tuntemuksen perusteella ja että hän on osittain itse todennut keksinnön aiheen antaneet puutteet ja tarpeet. A:n voidaan olettaa päätyneen ratkaisuun lähinnä työsuhteessa suorittamiensa töiden ja tällöin saavuttamiensa kokemusten ja tietojen perusteella sekä myös käytössään olleiden apuvälineiden ja tutkimustulosten perusteella. Kuten edellä on todettu, A on keksinnön tekemisen aikaan ollut projektipäällikkö. Näiden seikkojen perusteella työsuhdekeksintölautakunta katsoo työsuhdekertoimeksi 11.5  %.

Yhteenveto kohtuullisen korvauksen määrästä

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.

Vuosilta --- toteutuneen laitteen 1 ja laitteen 2 myynnin osalta B on velvollinen suorittamaan A:lle kertakorvauksen, jonka määrä on  x euroa.

Vuodesta -- lukien valmistettavien sellaisten laitteen  1 ja 2 myynnin osalta, jossa A:n keksintöä hyödynnetään, B on velvollinen suorittamaan A:lle rojaltikorvauksen, joka on 0,3\*0,03\*0,5\*0,115\*  liikevaihto.

Antti Kuningas Katja Mäki

puheenjohtaja sihteeri

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet: puheenjohtaja Antti Kuningas sekä Marjo Aalto-Setälä, Tiina Aitlahti, Toivo Jalonen, Cristina Karlia-Palomäki, Anu-Tuija Lehto, Antti Maijala ja Juha Teerimäki.