**TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNTA LAUSUNTO 9/2006 Julkinen**

Hakija X

Vastapuoli A

Asia Kohtuullinen korvaus

SELOSTUS ASIASTA

A on tehnyt X:n palveluksessa ollessaan menetelmää koskevan keksinnön.

A on allekirjoittanut X:n kanssa työsuhdekeksintösopimuksen. A on tehnyt vuonna 2004 X:lle keksintöilmoituksen. X on maaliskuussa 2004 päivätyllä ilmoituksellaan Alle ilmoittanut haluavansa kaikki oikeudet keksintöön ja suorittavansa keksinnöstä ilmoituspalkkiona -- euroa. X on samalla ilmoittanut, ettei se tule hakemaan keksintöön patenttia.

X on katsonut, että A:lla on oikeus kohtuulliseen korvaukseen, jollaisena X on suorittanut hänelle kertakorvauksena edellä mainitut -- euroa.

HAKEMUS

X on pyytänyt työsuhdekeksintölautakunnalta lausuntoa, onko sen A:lle suorittama kertakorvaus riittävä korvaus oikeuksien ottamisesta työsuhdekeksintöön.

X katsoo A:n työsuhdekeksinnön syntyneen tosiasiallisesti jo alkuvuonna 1999, jonka jälkeen keksintö oli otettu käyttöön tuotekehityksessä. X:lla ei olisi ollut enää vuonna 2004 työsuhdekeksintölakiin perustuvaa velvoitetta suorittaa korvauksia vasta tuolloin työnantajalle ilmoitetusta keksinnöstä.

Keksintö on osa monivaiheisesta D:n valmistusmenetelmästä, jonka tuotekehitykseen on osallistunut useita X:n työntekijöitä. Keksintö on tehty aiemman B:n ja C:n tekemän keksinnön tuotekehityksen yhteydessä.

Keksinnön tarkoituksena on ollut parantaa aiemman keksinnön hyödyntämismahdollisuuksia ja se onkin parantanut B:n ja C:n keksintöä ja siten tuonut kustannussäästöä D:n valmistuksessa. Tästä huolimatta keksintö ei ole varsinaisesti tuottanut X:lle mitattavissa olevaa taloudellista hyötyä.

X on valmistanut keksintöä hyödyntäen tuotekehityseriä ja saanut Y:lle toimitetuista eristä -- euroa. Y:lle toimitetuissa erissä ei ollut kuitenkaan kyse tuotteiden kaupasta, vaan sopimukseen perustuvasta tuotekehitystyön ja – kustannusten jakamisesta.  X on luopunut Y:n kanssa vuonna 2004 tekemänsä sopimuksen perusteella D:n tuotekehityksestä ja tuotannosta. Sopimuksen perusteella X luovutti keksintöä koskevan tietotaidon Y:lle eikä tule sopimuksen perusteella enää hyödyntämään keksintöä. Oikeudet keksinnön hyödyntämiseen ja keksintöön liittyvä tietotaito on siirretty korvauksetta Y:lle. Sopimuksen perusteella Y rekrytoi vähintään kymmenen X:n työntekijää palvelukseensa. Sopimus ei sisällä erillisiä tai peiteltyjä maksuja tai palkkioita patenteista, tavaramerkeistä tai tietotaidosta. X oli panostanut -- euroa keksinnön tuotekehitykseen, mutta keksinnöstä ei kyetty kehittämään taloudellisesti kannattavaa käsittelymenetelmää.

Keksintö ei ollut sellaisenaan myytävissä tai lisensioitavissa, mistä johtuen sillä ei ollut lainkaan markkina-arvoa. Keksintö edusti vain noin 10 prosenttia D:n tuotantoprosessista eikä keksintö ole ollut käytettävissä taloudellisesti kannattavaan tuotantotoimintaan. Keksinnön hyödyntäminen ei ole tuottanut X:lle taloudellista hyötyä, koska tuotekehityskustannukset ovat olleet olennaisesti suuremmat kuin keksinnön hyödyntämisestä saatu tuotto. Keksintö ei ole tuottanut sellaista taloudellista hyötyä tai kustannussäästöä, jonka perusteella X olisi velvollinen työsuhdekeksintölain tai oman käytäntönsä perusteella suorittamaan A:lle aikaisemman kertakorvauksen lisäksi muita korvauksia.

VASTINE

A on antanut työsuhdekeksintölautakunnan pyytämän vastineen.

A:n keksintöä edeltänyt tutkimusvaihe X:ssa pohjautui B:n ja C:n keksintöön. A:n keksimä vaihtoehtoinen menettely lisäsi oleellisesti kapasiteettia ja paransi prosessin toimintavarmuutta. X:n tuotekehitysjohtaja on 29.1.2004 antamassaan lausunnossa arvioinut A:n roolin tuotekehityksessä keskeiseksi.

X:n hakemuksessa on viitattu yli -- euron tuotekehityspanostukseen. Tuotekehitystyö käynnistyi --mittakaavassa, mikä edusti hyvin pientä osaa tuotannolliselta volyymilta edellytetystä panostuksesta. Taloudellinen panostus laitteistoihin ja menettelytavan tutkimuksiin jo sellaisenaan osoittaa, että työnantaja on ymmärtänyt keksinnön käyttökelpoisuuden. A:n keksintö on ollut ratkaiseva D:n tuotannollisen toiminnan käynnistämiselle.

X:ssa oli valittu A:n keksinnön suojaamisstrategiaksi se, ettei keksintöä suojata patentilla, vaan se säilytetään liikesalaisuutena. A:n keksintö on edelleen patentilla suojattavissa eikä se ole tullut julkiseksi.

A katsoo koko tuotantoprosessin perustuvan yksinomaan hänen keksintöönsä.

Vasta A:n keksintö loi mahdollisuuden tuotteen teolliseen tuotantoon. Keksinnöllä on ollut merkittävä vaikutus X:n ja Y:n välisen sopimuksen syntymiseen.

Keksintö on parantanut valmistuksen hyötysuhdetta ja siten tuonut kustannussäästöä D:n valmistuksessa. Koska syntyvää hyötyä ei voida mitata X:n toiminnassa, keksinnön taloudellinen arvo tulee arvioida tai käyttää lisenssianalogiaa. Tilanteessa, jossa työnantaja on luovuttanut oikeuden keksintöön kolmannelle ja on tämän johdosta saanut sopimusedun, voidaan korvaus määrittää työnantajan saaman sopimusedun perusteella.

Keksintökorvauksen tulisi olla osaksi kertakorvaus ja osaksi jatkuva rojalti.

LAUSUMA

X on 27.1.2006 toimittanut työsuhdekeksintölautakunnalle oma-aloitteisesti lausuman A:n vastineesta. Lausuma on toimitettu A:lle tiedoksi.

X katsoo lausumassaan, että keksintö on ollut yksi vaihtoehtoinen tapa parantaa C:n ja B:n keksinnön hyödynnettävyyttä, mutta se ei ollut ratkaiseva tekijä tuotannon käynnistämiselle. Keksintö muodosti vain osan D:n valmistuksesta eikä itsessään lopputuotetta. Keksintö perustui laskelmiin, joiden toimivuus patentin hakemista varten olisi tullut voida osoittaa kalliilla ja työläällä lisätutkimuksella.

X:n keksintöön kohdistuvat kehityskustannukset tuli huomioida kokonaisuudessaan kohtuullisen korvauksen määrää arvioitaessa. X ei ollut saanut keksinnön hyödyntämisestä sellaista tuottoa, joka olisi lähellekään riittänyt kattamaan tuotekehityskustannukset. Keksintö oli ollut osa työnantajalle tappiollista tuotekehitysprosessia. Keksintö oli muodostanut noin kymmenesosan Y:lle luovutetuista D:n tuotantoprosessiin liittyvistä patenteista, tietotaidosta ja tavaramerkeistä. Vielä 1980- luvulla huipputuottavasta teollisuudesta on tullut ylikapasiteetin ja laskeneiden hintojen myötä selvä ongelma-alue. Keksinnöstä ei ole syntynyt eikä synny tuottoa tai välillistä tuloa, joten perustetta maksaa muuta korvausta kuin kertakorvaus ei ole.

TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lausuntopyynnön kohteena oleva keksintö

X:n mukaan A:n keksintöä ei ryhdytty vuonna 2004 patentoimaan, koska patentoinnilla saavutettava hyöty olisi ollut vähäinen patentoinnin vaatimiin kustannuksiin nähden. Oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 1 §:n 2 momentin mukaan jos työnantaja ottaa sellaisen oikeuden työntekijän tekemään keksintöön, joka rajoittaa työntekijän oikeutta hakea tai saada siihen patentti, pidetään keksintöä tältä osin Suomessa patentilla suojattavissa olevana keksintönä, jollei työnantaja esitä todennäköisiä syitä, joiden mukaan patentin myöntämiselle olisi esteitä. X ei ole esittänyt näyttöä siitä, ettei A:n D:n valmistusmenetelmää koskenut keksintö olisi ollut keksinnön tekemisen aikaan patentilla suojattavissa.

A on tehnyt lausuntopyynnön kohteena olevan keksinnön ollessaan X:n palveluksessa. Kysymys on siten työsuhdekeksintölain 1 §:ssä tarkoitetusta keksinnöstä.

Oikeus korvaukseen

Työnantaja on ilmoituksellaan A:lle ilmoittanut haluavansa kaikki oikeudet keksintöön ja suorittavansa keksinnöstä ilmoituspalkkion.

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. A on tehnyt kysymyksessä olevan keksinnön ollessaan X:n palveluksessa ja on siten oikeutettu mainittuun korvaukseen. Asianosaisten välinen työsuhdekeksintösopimus ei rajoita A:n oikeutta lain mukaiseen kohtuulliseen korvaukseen.

Keksinnön arvo

Riidatonta asiassa on, että keksintö on tehty aiemman B:n ja C:n tekemän keksinnön jatkotuotekehityksen yhteydessä.

Lautakunnan X:lta tämän asian ja B:n ja C:n lausuntopyyntöjen käsittelyn yhteydessä saaman selvityksen perusteella D:n valmistaminen ei ole ollut X:ssa kannattavaa ottaen huomioon tuotekehityskustannukset ja valmistuksen elinkaari kokonaisuudessaan.

Työsuhdekeksintöasetuksen 3 §:n 1 momentin mukaan työsuhdekeksintölain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetaan keksinnön arvolla sen taloudellista arvoa. Työsuhdekeksintölain esitöistä ilmenee lisäksi, että sanotussa lainkohdassa tarkoitetaan keksinnön objektiivista arvoa eikä sitä arvoa, mikä keksinnöllä on työnantajan liikkeessä (KM 1965:B 16 s.39). X on väittänyt, ettei se oikeutensa keksintöön Y:lle luovutettuaan ole saanut enää keksinnöstä hyötyä. Työsuhdekeksintölautakunta ottaen huomioon toimitus- ja jakelusopimuksen sisällön toteaa, ettei kyseinen väite voi olla yksin ratkaisevan merkityksellinen keksinnön taloudellisen arvon määrittämisessä. D:n valmistustoiminnan tähänastinen mahdollinen tappiollisuus ei myöskään osoita sitä, että kyseisen tuotteen valmistusmenetelmää koskeva keksintö olisi vailla taloudellista arvoa.

D:n valmistusmenetelmää koskeva patentti voidaan pitää voimassa ilmeisesti vuoteen 20-- saakka. Lautakuntakäsittelyssä ei ole tässä tapauksessa mahdollista arvioida kattavasti keksinnön arvoon vaikuttaviin tekijöihin liittyvää näyttöä D:n valmistusmenetelmän suhteen keksinnön koko hyödyntämisajalta eli vuosilta 1995-2015. Keksinnön arvoa ei voida myöskään määrittää työsuhdekeksintöasetuksen 3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla keksinnön käyttöön ottamisesta tulevan taloudellisen hyödyn perusteella eikä mainitun asetuksen 3 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla lisenssisopimuksiin vertaamalla. Näin ollen keksinnön arvo joudutaan määrittämään asetuksen 3 §:n 4 momentin mukaisesti arvioinnin perusteella.

Keksinnön arvoa arvioidessaan lautakunta on kiinnittänyt huomiota toisaalta Y:n kanssa solmitun toimitus- ja jakelusopimuksen merkitykseen tulonlähteenä ja toisaalta X:n D:tä koskevasta tutkimuksesta ja tuotekehityksestä aiheutuneisiin kustannuksiin. Sopimus Y:n kanssa on voimassa -- saakka. Y:n valmistamien tuotteiden jakelusta X saa 29.9.2006 toimittamansa lausuman perusteella vuosittain liikevoittoa keskimäärin -- euroa. Lautakunta arvioi X:n liikevoiton D:n jakelusta olevan nykyisen sopimuskauden aikana noin -- euroa. X:n laskelman mukaan keksinnön tuotekehitys ja käyttöönotto ovat aiheuttaneet kustannuksia -- euroa. X on katsonut D:n olevan kaupallisesta näkökulmasta katsoen epäonnistunut kehitysprojekti, johon käytettyjä varoja se ei koskaan saisi takaisin. Lautakunta ei voi arvioida X:n laskelmassaan ilmoittamien palkkakustannusten kohdistumista nimenomaan työsuhdekeksinnön tuotekehitykseen lähes kymmenen vuoden ajanjaksolla.

D:n korkeiden tuotekehityskustannusten ja X:ssa tapahtuneen valmistuksen ilmeisen kannattamattomuuden vastapainona on otettava huomioon se, että luovuttaessaan koko valmistusta koskevan liiketoiminnan Y:lle X saa sopimuksen muodossa Ylta samasta liiketoiminnasta vuosittaista liikevoittoa ainakin vuoden -- loppuun saakka sekä mahdollisesti myös sen jälkeen.

Y:lle siirretyt keksintöoikeudet tuottavat sille todennäköisesti hyötyä eri tavoin ja varsin pitkällä ajanjaksolla. D:n valmistusmenetelmästä on ilmeistä hyötyä kohonneena kannattavuutena sekä sopimuskauden aikana että sen jälkeen.

Keksinnön taloudellisen arvon arvioinnissa X:n kannalta on merkityksellistä myös se, että keksintö on sittemmin mahdollistanut X:n tappiolliseksi muuttuneen toiminnan luovutuksen sille tuloja tuottavalla tavalla. Kyse on ollut liiketoiminnasta, jonka jatkuvuuden varmistaminen on ollut X:n toiminnalle välttämätöntä, mikä todetaan myös sopimuksessa. Y:lle keksinnön oikeuksien hankkiminen on tuottanut ilmeistä hyötyä, koska se on ollut mm. valmis X:n työntekijöiden siirtymiseen sen palvelukseen. entisin työsopimusehdoin.

Lautakunta katsoo selvitetyksi, ettei B:n ja C:n keksintö ole sellaisenaan ollut valmis käytettäväksi D:n valmistuksessa, vaan käytössä olevaa valmistusmenetelmää on X:ssa aktiivisesti kehitetty tehokkaammaksi myös B:n ja C:n keksinnön tekemisen jälkeen. Asianosaisten lausumien perusteella on riidatonta, että A:n keksintö on ollut D:n valmistusmenetelmän jatkokehityksessä merkittävä. A:n valmistusmenetelmän tuotantokapasiteettia parantaneella keksinnöllä on ollut keksinnön hyödyntämisen ja siten keksinnön taloudellisen arvon osalta olennainen merkitys. X:n ja Y:n välisen sopimuksen syntyminen osaltaan osoittaa, että An keksinnön on täytynyt lisätä B:n ja C:n aiemmin tekemän keksinnön arvoa X:lle.

Edellä mainitut seikat ja asianosaisten keksinnöstä esittämä kirjallinen selvitys kokonaisuudessaan huomioon ottaen lautakunta arvioi D:n valmistusmenetelmiä koskevien B:n ja C sekä A:n keksintöjen taloudelliseksi arvoksi yhteensä -- euroa.

Lautakunta on B:n ja C:n keksintöä koskevissa lausuntopyynnöissä arvioinut B:n ja C:n keksinnön arvoksi -- edellä mainittujen D:n koko taloudellisesta arvosta eli -- euroa.

A:n tekemän keksinnön arvoksi lautakunta arvioi -- mainitusta keksintöjen yhteenlasketusta taloudellisesta arvosta eli -- euroa.

Työsuhteeseen liittyvien seikkojen vaikutus korvaukseen

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.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo esitetyn selvityksen perusteella, että A:lle on asetettu tuotekehitysprojektissa keksinnön tekemiseen johtanut työtehtävä osoittamatta kuitenkaan ratkaisutapaa. A on maisteri ja hän työskenteli X:ssa yli 30 vuoden ajan mm. kehitysosastolla. Hänen voidaan olettaa päätyneen ratkaisuun ammattinsa ja sen edellyttämään koulutukseen kuuluvien tietojen ja kokemusten sekä työsuhteessa suorittamiensa työtehtävien perusteella sekä niiden teknisten apuvälineiden ja tutkimustulosten avulla, jotka työnantaja on antanut hänen käyttöönsä. Keksinnön tekeminen on kuulunut työntekijän varsinaisiin työtehtäviin.

Työsuhteeseen liittyvien seikkojen perusteella lautakunta katsoo, että sovellettava työsuhdekerroin on 8,5 %.

Korvauksen suorittamistapa ja määrä

Työsuhdekeksintöasetuksen 7 §:n mukaan kohtuullinen korvaus on määritettävä siten, että se muodostuu osaksi kertakorvauksesta ja osaksi rojaltikorvauksesta. Edellä ilmenevillä perusteilla asiassa ei voida yksilöidä sellaista myyntihintaa, jonka perusteella korvaus voitaisiin määrittää rojaltikorvauksena. Tämän vuoksi korvaus voidaan määrittää kertakorvauksena työsuhdekeksintöasetuksen 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että A on oikeutettu saamaan X:ltä kohtuullisena korvauksena kertakorvauksen, jonka määrä on 8,5 prosenttia -- eurosta eli -- euroa.

Xsaa vähentää tuosta määrästä A:lle jo suorittamansa korvauksen.

Antti Kuningas Jaakko Ritvala
puheenjohtaja sihteeri

Asian ratkaisuun ovat osallistuneet: Antti Kuningas, Tiina Aitlahti, Pekka Hukkanen, Toivo Jalonen, Christina Karlia-Palomäki, Anu-Tuija Lehto, Eero Mantere, Tytti Peltonen ja Juha Teerimäki. Ratkaisu on yksimielinen.