**TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNTA LAUSUNTO 8/200 Julkinen**

Hakija X

Vastapuolet A ja B

Asia Kohtuullinen korvaus

SELOSTUS ASIASTA

A on tehnyt yhdessä B:n kanssa X:n palveluksessa valmistusmenetelmää koskevan keksinnön.

Keksijöistä B on allekirjoittanut X:n kanssa työsuhdekeksintösopimuksen marraskuussa 1993. A ja B ovat tehneet vuonna 1995 X:lle keksintöilmoituksen. Asiassa on riidatonta, että X on lokakuussa 1998 päivätyllä ilmoituksellaan keksijöille ottanut kaikki oikeudet keksintöön ja ilmoittanut samalla suorittavansa keksinnöstä ilmoituspalkkion.

A ja B ovat hakeneet keksinnölle alun perin patenttia 1995. Keksinnölle on myöhemmin vuonna 2003 myönnetty eurooppapatentti, jossa patentinhaltijaksi on  merkitty X.

Työsuhdekeksintölautakunta on ratkaissut asian A:n osalta samana päivänä erikseen antamallaan lausunnolla.

TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lausuntopyynnön kohteena oleva keksintö

B on esittänyt työsuhdekeksintölautakunnalle tehneensä lausuntopyynnön kohteena olevan keksinnön yhdessä A:n kanssa ollessaan X:n palveluksessa. Keksintöä koskeva tuotekehitystyö oli A:n mukaan aloitettu 1980-luvun loppupuolella ja se oli jatkunut patenttihakemuksen jättämiseen saakka vuonna 1995. B on katsonut, että keksintöä on käytetty sekä C:n että D:n valmistuksessa. Kummankin valmisteen valmistusmenetelmän kaikki kohdat ilmenisivät patenttijulkaisusta EP ----. X on katsonut, että keksintö ja haettu patentti käsittävät vain D:n valmistusmenetelmän ja että C:n valmistusmenetelmä ei olisi ollut Patentti- ja rekisterihallituksen vuonna 1995 antaman välipäätöksenkään mukaan edes patentilla suojattavissa.

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. Näyttövelvollisuus siitä, ettei A:n ja B:n C:n valmistusmenetelmää koskenut keksintö ollut keksinnön tekemisen aikaan patentilla suojattavissa, on työnantajalla.

Asianosaiset ovat perustelleet kirjelmissään lautakunnalle mm. patenttijulkaisun ja valmistusmenetelmiä koskevien asiakirjojen avulla edellä esitettyjä keksinnön tekemisen ajankohtaa ja keksinnön laajuutta koskevia näkemyksiään tukevia seikkoja. Keksijöistä A on katsonut, että X oli estänyt C:n valmistusmenetelmää koskevan keksinnön osalta patentin hakemisen vuonna 1991. X ei ole toisaalta kyennyt esittämään laissa edellytettyjä todennäköisiä syitä, ettei sen käyttöönsä ottama C:n valmistusmenetelmä olisi vielä 1990-luvun alussa ollut patentilla suojattavissa. Lautakunta katsoo selvitetyksi, että työnantaja oli 1990-luvun alussa käytössä olleen patentointikäytäntönsä nojalla päätynyt siihen, että C:n valmistusmenetelmä säilytetään yrityksen liikesalaisuutena. C:n valmistusmenetelmää koskevaa keksintöä on näin ollen pidettävä patenttilain edellyttämällä tavalla keksinnöllisenä ja siten lähtökohtaisesti työsuhdekeksintölain soveltamisalan piiriin kuuluvana.

Lautakunta katsoo asiassa olevan kysymys kahdesta eri työsuhdekeksintölain 1 §:ssä tarkoitetusta keksinnöstä, joilla on valmistettu C- ja D- nimisiä tuotteita.

Oikeus korvaukseen

Työnantaja on 20.10.1998 päivätyllä ilmoituksellaan B:lle ilmoittanut työsuhdekeksintöjä koskevan lain 4 §:ään viitaten haluavansa kaikki oikeudet immunoglobuliinin valmistusta koskevaan keksintöön ja ilmoittanut 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. B on tehnyt kysymyksessä olevan keksinnön yhdessä A:n kanssa ollessaan X:n palveluksessa ja on siten oikeutettu mainittuun korvaukseen. Asianosaisten välinen marraskuussa 1993 tehty työsuhdekeksintösopimus ei rajoita B:n oikeutta lain mukaiseen kohtuulliseen korvaukseen.

Asianosaisten käsitykset työnantajan korvausvelvollisuuden ulottumisesta C:n valmistusmenetelmää koskevaan keksintöön ovat erilaiset. X on ilmoittanut tehneensä C:n tuotantomittakaavassa eriä jo vuosina 1991-1992. Lautakunta katsoo, että työnantaja on tosiasiallisesti ottanut oikeudet C:n valmistusmenetelmää koskevaan keksintöön viimeistään C:n lupaa haettaessa vuonna 1992.

Työsuhdekeksintölain 7 §:n 3 momentin mukaan lain 7 §:n 1 momentin mukaisen korvauksen saamista tarkoittava kanne on tullut panna vireille kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun työnantaja on ilmoittanut ottavansa oikeuden keksintöön tai viimeistään vuoden kuluessa patentin myöntämisestä. Työsuhdekeksintölain 9 §:n perusteella lain 7 §:ssä tarkoitetusta korvauksesta on puolestaan mahdollista määrätä ainoastaan milloin korvauksesta on määrätty aikaisemmin tuomiolla tai sopimuksella.

Asiassa on riidatonta, että B ei ole pannut C:n valmistusmenetelmää koskevaa korvauskannetta vireille edellä mainitussa työsuhdekeksintölain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetussa ajassa. Tämän vuoksi lautakunta ei anna lausuntoa C:tä koskevan keksinnön perusteella suoritettavasta korvauksesta.

Lautakunta lausuu jäljempänä ainoastaan D:n valmistusmenetelmää koskevan keksinnön kohtuullisen korvauksen määrästä.

Keksinnön arvo

D:tä oli kehitetty ja valmistettu X:ssa yhteensä noin kymmenen vuoden ajan ennen S:n kanssa elokuussa 2004 tehtyä sopimusta. D:n valmistusmenetelmän kehityksessä on ollut X:n mukaan merkityksellinen myös Y:n innovaatio.

X:n esittämän selvityksen perusteella D:n valmistaminen ei ole ollut X:lle kannattavaa ottaen huomioon tuotekehityskustannukset ja valmistuksen elinkaari kokonaisuudessaan. D:n valmistamisen kannattamattomuutta viimeisten valmistusvuosien aikana tukee sekin, että X on 18.8.2004 tekemällään toimitus- ja jakelusopimuksella siirtänyt D:n valmistamista koskevan liiketoiminnan siihen sisältyvine immateriaalioikeuksineen S:lle ilman kauppahintaa.

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 S: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 2015 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 S:n kanssa solmitun toimitus- ja jakelusopimuksen merkitykseen tulonlähteenä ja toisaalta X:n D:tä koskevasta tutkimuksesta ja tuotekehityksestä aiheutuneisiin kustannuksiin. Toimitus- ja jakelusopimus S:n kanssa on voimassa -- saakka. S:n valmistamien valmisteiden 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 vuosien 1995 ja 2004 välisenä aikana 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 E:n valmistusta koskevan liiketoiminnan S:lle X saa toimitus- ja jakelusopimuksen muodossa Silta samasta liiketoiminnasta vuosittaista liikevoittoa ainakin vuoden -- loppuun saakka sekä mahdollisesti myös sen jälkeen.

S:lle toimitus- ja jakelusopimuksella vuonna 2004 siirretyt keksintöoikeudet tuottavat sille todennäköisesti hyötyä eri tavoin ja varsin pitkällä ajanjaksolla. D:n valmistusmenetelmästä on ilmeistä hyötyä tuotteiden valmistuksen kohonneena kannattavuutena sekä sopimuskauden aikana että sen jälkeen. S:lla on X:n 19.5.2006 lausumassaan ilmoittamalla tavalla jo nykyisen sopimuksen voimassaoloaikana mahdollisuus myydä osa valmistetusta D:sta kolmannelle taholle.

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. Sille keksinnön oikeuksien hankkiminen on tuottanut ilmeistä hyötyä, koska se on ollut valmis toimitus- ja jakelusopimuksessa mm. X:n työntekijäin siirtymiseen sen palvelukseen entisin työsopimusehdoin sekä hankkimaan myyjän varaston ja koko sopimuskauden aikaisen F:n tuotannon.

Lautakunta katsoo selvitetyksi, ettei A:n ja B:n keksintö ole sellaisenaan ollut valmis käytettäväksi D:n valmistuksessa, vaan käytössä olevaa valmistusmenetelmää on X:ssa aktiivisesti kehitetty tehokkaammaksi myös A:n ja B:n keksinnön tekemisen jälkeen. Asianosaisten lausumien perusteella on riidatonta, että Y:n keksintö on ollut D:n valmistusmenetelmän jatkokehityksessä merkittävä. Y:n valmistusmenetelmän kapasiteettia kasvattamalla parantaneella keksinnöllä on ollut keksinnön hyödyntämisen ja siten keksinnön taloudellisen arvon osalta olennainen merkitys. X:n ja S:n välisen sopimuksen syntyminen osaltaan osoittaa, että Y:n keksinnön on täytynyt lisätä A:n ja B: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 A:n ja B:n sekä Y:n keksintöjen taloudelliseksi arvoksi yhteensä -- euroa.

Lautakunta katsoo A:n ja B:n keksinnön arvoksi 70 % edellä mainittujen D:n valmistusmenetelmiä koskevien keksintöjen koko taloudellisesta arvosta eli -- euroa. Kun asiassa ei ole esitetty tarkempaa selvitystä kohtuullisen korvauksen jakautumisesta keksijöiden välillä, A:lle ja B:lle tulevan arvon osuus on pääluvun mukaisesti kummallekin puolet 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 toteaa, että A:lle ja B:lle on asetettu keksinnön tekemiseen johtanut työtehtävä osoittamatta kuitenkaan ratkaisutapaa. A on koulutukseltaan tohtori ja hän työskenteli X:ssä yli 30 vuoden ajan mm. kehitysosaston johtajana. B on koulutukseltaan lisensiaatti ja hän on työskennellyt X:ssä vuodesta 1981 tuotekehitystehtävissä.  Heidän voidaan olettaa päätyneen ratkaisuun ammattinsa ja sen edellyttämään koulutukseen kuuluvien tietojen ja kokemusten sekä työsuhteessa suorittamiensa työtehtävien perusteella, minkä lisäksi keksinnön mukaiseen ratkaisuun on päädytty ilmeisesti osin A:n toisaalla saamien kokemusten ja tietojen perusteella. Keksinnön tekeminen on kuitenkin kuulunut työntekijöiden varsinaisiin työtehtäviin.

Työsuhteeseen liittyvien seikkojen perusteella lautakunta arvioi B:n työsuhdekertoimeksi 6 prosenttia.

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 B on oikeutettu saamaan X:ltä kohtuullisena korvauksena kertakorvauksen, jonka määrä on 6 prosenttia -- eurosta eli -- euroa.

X saa vähentää tuosta määrästä B: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.