**TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNTA LAUSUNTO 3/2005 Julkinen**

Hakija A

Vastapuoli B

Asia Kohtuullinen korvaus

Vireille 9.9.2003

Annettu 19.8.2005

SELOSTUS ASIASTA

B on A:n palveluksessa ollessaan tehnyt keksinnön, johon A:lle on myönnetty vuonna 1991 patentti.

B ja A ovat vuonna 1997 allekirjoitetulla sopimuksella sopineet, että A suorittaa oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain (jäljempänä työsuhdekeksintölaki) 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun kanneajan umpeutumisesta huolimatta B:lle edellä sanotusta keksinnöstä x markan erilliskorvauksen.

B on sittemmin yhdessä C:n kanssa tehnyt kaksi keksintöä , joille on vuonna 1998 myönnetty patentit. Keksinnöistä on tehty keksintöilmoitus työnantajalle vuonna 1997 ja A on patenttihakemusten yhteydessä ottanut kaikki oikeudet keksintöihin.

A on suorittanut keksijöille vuonna 1998 myönnettyjen patenttien osalta työsuhdekeksintöohjesäännön mukaiset ilmoitus-, hakemus- ja patentointipalkkiot.

HAKEMUS

A on pyytänyt työsuhdekeksintölautakunnan lausuntoa siitä, onko B:llä oikeus saada työsuhdekeksintölain nojalla kohtuullinen korvaus vuonna 1998 myönnettyjä patentteja koskevista keksinnöistä sekä korvauksen määrästä.

A:n mukaan keksinnöt ovat muuttaneet vuonna 1991 myönnetyn patentin mukaista tuotetta. Keksintöjen ansioista tuotteen koko on pienentynyt ja paino laskenut. Keksintöjen ansioista yhtiölle on kertynyt kustannussäästöä verrattuna vuonna 1991 myönnetyn patentin mukaiseen tuotteeseen hakemuksessa sanotuista seikoista yhteensä x euroa vuodessa, kun tuotteiden vuotuinen valmistusmäärä on x kappaletta.  A:n mukaan sille ei ole kuitenkaan tullut keksinnöistä taloudellista hyötyä, koska tuotteen markkinahinnat laskivat samanaikaisesti kuin keksinnöt otettiin käyttöön. Katemenetys on vuositasolla ollut noin x euroa.

A:n mukaan uuden tuotteen valmistukseen on investoitu kone- ja laitehankintoina noin x euroa.

VASTINE

B on antanut työsuhdekeksintölautakunnan pyytämän vastineen.

B on ilmoittanut, että vuonna 1998 myönnettyjen patenttien mukaisia keksintöjä hyödynnetään An valmistamassa tuotteessa X. Keksintöjen ansiosta X-tuote on huomattavasti vuonna 1991 myönnetyn patentin mukaista tuotetta kevyempi ja pienempi.

B:n mukaan tuotetta myydään vuodessa yli x kappaletta. Vastineessa sanotuista seikoista syntynyt säästö. Pakkauksen pienentymisestä syntynyt säästö on x euroa vuodessa. Lisäksi tyhjien pakkausten rahtikustannukset alihankkijalta ovat keksintöjen ansiosta vähentyneet x euroa vuodessa. Rahtikustannuksissa syntynyttä säästöä on vaikea arvioida, koska tuotetta viedään eri ehdoin eri maihin.

LISÄLAUSUMAT

A on antanut työsuhdekeksintölautakunnan pyytämän lisälausuman.

A on ilmoittanut, että tuotteita, joissa on hyödynnetty vuonna 1998 myönnettyjen patenttien mukaisia keksintöjä, on valmistettu 31.5.2004 mennessä yhteensä x kappaletta ja että tuota määrää vastaava bruttomyynti on ollut x euroa. Keksintöjen arvoa määrättäessä on kuitenkin otettava huomioon, että myyntimäärään vaikuttavat muutkin seikat kuin kysymyksessä olevat keksinnöt. Keksinnöistä koituva säästö rahtikustannuksissa on merkittävä, mutta vaikeasti arvioitavissa.

A:n mukaan B:n ja C:n osuudet keksintöihin jakautuvat 50/50.

Työsuhdeyhteyden osalta A on ilmoittanut, että keksijä on saanut aiheen keksintöön työsuhteessa saavuttamansa kokemuksen ja tuntemuksen perusteella ja kun keksintöön aiheen antaneet puutteet ja tarpeet ovat olleet jo ennestään tunnetut (a=3). Ratkaisun työsuhdeyhteyden osalta yhtiö on todennut, että keksijä on päätynyt ratkaisuun ammatissa ja sen edellyttämään koulutukseen kuuluvien tietojen ja kokemusten perusteella sekä työsuhteessa suorittamiensa töiden sekä tällöin saavuttamiensa kokemusten ja tietojen perusteella. B on toiminut projekti-insinöörinä.

B on antanut työsuhdekeksintölautakunnan pyytämän lisälausuman. B on ilmoittanut hyväksyvänsä A:n ilmoittamat myyntimäärän ja myyntiarvon sekä yhtiön työsuhdeyhteyden osalta esittämät seikat lukuun ottamatta tehtävän työsuhdeyhteyttä, joka B:n mukaan on a=4.

Työsuhdekeksintölautakunta on vielä varannut asianosaisille tilaisuuden antaa kirjallinen lisäselvitys väitetystä tuotteiden hintatason romahtamisesta, soveltuvasta keksinnön arvon määrittämistavasta, lisenssiprosentin ja valmiuskertoimen määrästä, keksintöilmoituksen jälkeen aiheutuneista keksintöjen käyttö- tai myyntikuntoon saattamisesta johtuvien välttämättömien kustannusten määrästä sekä siitä, mikä on vuonna 1998 myönnettyjen patenttien mukaisten keksintöjen osuus tuotteesta X muut siihen liittyvät tekniset seikat huomioon ottaen.

A ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta lausuman antamiseen.

B on antanut kirjallisen lausuman edellä sanotuista seikoista.

TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Oikeus korvaukseen 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 olevat keksinnöt yhdessä C:n kanssa A:n palveluksessa ollessaan. A on ottanut oikeudet keksintöihin. B:llä on siten mainitun säännöksen nojalla oikeus saada A:lta kohtuullinen korvaus. Asianosaisten välinen vuonna 1997 tehty sopimus ei koske nyt kysymyksessä olevia keksintöjä eikä siten rajoita B:n oikeutta kohtuulliseen korvaukseen.

Keksinnön arvo

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

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). Huomioon otetaan sekä keksinnön käyttöön ottamisesta aiheutuva säästö että uusi tulo. 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 edellä mainitusta työsuhdekeksintöasetuksen 3 §:stä ilmenevän periaatteen mukaisesti silloin, kun työnantajalle koituvia kustannuksia voidaan luotettavasti verrata muuhun aikaisempaan tuotteeseen tai valmistusmenetelmään. Lautakunta on katsonut, että mikäli kysymyksessä on pelkästään tuotteen valmistusmenetelmään liittyvä keksintö eikä valmistettava tuote muutu, keksinnön käyttöön ottamisesta aiheutunutta kustannussäästöä voidaan pitää yleensä keksinnön arvona.

Myös oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että keksinnöstä saatua hyötyä voi pyrkiä arvioimaan vertaamalla tuotetta tai valmistusmenetelmää, jossa keksintöä on hyödynnetty sellaiseen, jossa sitä ei ole käytetty. Hyötyyn perustuva keksinnön arvon määrittäminen soveltuu erityisen hyvin omaan käyttöön otettaviin menetelmäkeksintöihin tai erilaisiin tuotantoprosesseihin ja niissä käytettäviin laitteisiin liittyviin keksintöihin, joita sellaisenaan ei ole tarkoituskaan myydä markkinoille vaan ainoastaan käyttää itse keksintöä kilpailukeinona hyväksi. Edelleen on katsottu, että jos keksintö kohdistuu sellaiseen koneeseen, laitteeseen, instrumenttiin tai muuhun markkinoille menevään tuotteeseen, joiden valmistus ja myynti kuuluvat yrityksen toimialaan, keksinnön arvon määrittäminen hyötyarvona ei välttämättä ole käytännöllisin tapa (Timo Kivi-Koskinen: Työsuhdekeksinnöt 2002, s. 83).

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.

B:n yhdessä C:n kanssa tekemät keksinnöt liittyvät tuotteeseen, jota A myy markkinoilla. B on kuitenkin katsonut, että keksinnön arvo tulisi määrittää ensisijaisesti hyötyarvomenetelmän perusteella. A ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta lausua soveltuvasta keksinnön arvon määrittämistavasta.

Riidatonta on, että keksintöjen ansiosta A:n valmistama tuote on pienentynyt ja sen paino on laskenut aikaisempaan vuonna 1991 myönnetyn patentin mukaiseen tuotteeseen verrattuna. Riidatonta on myös, että keksinnöistä on aiheutunut säästöä valmistus- ja rahtikustannuksissa aikaisempaan tuotteeseen verrattuna.

Lähtökohtaisesti keksintöjen arvo on siten määriteltävissä hyötyarvomenetelmän perusteella edellyttäen, että keksinnöistä koituva säästö on selvitettävissä riittävällä tarkkuudella.

A on vedonnut siihen, ettei sille ole koitunut keksinnöistä taloudellista hyötyä, koska tuotteiden hintataso markkinoilla on romahtanut samalla kun patenttien hyödyntäminen alkoi. A:n mukaan katemenetys on markkinahinnan muutoksen takia ollut vuositasolla noin x euroa.

A:n lausuman liitteenä olevan taulukon mukaan vuosina 1997-2004 tuotteen X myyntihinta on vaihdellut x eurosta x  euroon vuositasolla laskettuna ja keskimääräinen myyntihinta edellä sanotulla ajalla on ollut x euroa. Tähän nähden A:n väite markkinahintojen romahtamisesta ei ole uskottava. A ei ole väittänyt, että keksintöjen käyttöön ottaminen olisi vaikuttanut tuotteen hintaan. Tuotteen ja katteen muutoksilla ei myöskään ole väitetty olevan vaikutusta keksintöjen käyttöön ottamisesta aiheutuneen säästön määrään. Näin ollen väite myyntihinnan romahtamisesta ei muodosta estettä keksinnön arvon määrittämiselle hyötyarvomenetelmää käyttäen.

Asianosaiset on esittäneet selvitystä valmistuskustannuksissa koituvan säästön määrästä. A:n mukaan keksinnöistä aiheutuu sille aikaisempaan verrattuna vuosittain kustannussäästöä x euroa tuotteiden valmistusmäärän ollessa x kappaletta. A:n mukaan vuosittain aiheutuu säästöä x:n poisjäämisestä x euroa, konstruktiomuutoksesta x euroa, painon laskusta x euroa,  pakkauksen pienentymisestä x euroa sekä rahtikustannusten vähentymisestä x euroa.

B on hyväksynyt A:n esittämät kustannussäästöt x:n poisjäämisen, konstruktiomuutoksen ja painon laskun osalta, mutta on katsonut, että pakkauksen pienentymisestä aiheutuva säästö on x euroa vuodessa valmistusmäärän ollessa x kappaletta. Lisäksi B on todennut, että pakkauksen pienentymisestä syntyy myös säästöä rahtikustannuksissa alihankkijalta x euroa vuodessa.

Asianosaiset ovat yksimielisiä siitä, että rahtikustannuksissa syntyvä säästö on merkittävä, mutta vaikeasti laskettavissa. B on lähtenyt siitä, että rahtikustannuksissa aiheutuva säästö voidaan hyötyarvomenetelmää käytettäessä arvioida. B on katsonut A:n esittämän arvion olevan lähellä todellista säästöä olettaen, että rahtikustannukset ovat 3 % kokonaismyynnistä ja hyöty tästä 30 % siitä eli 0,09 % kokonaismyynnistä. Riidatonta on, että varoituskolmioita on myyty 31.5.2004 mennessä x kappaletta ja että tuota vastaava bruttomyynti on ollut x  euroa.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että rahtikustannuksista ja pakkauksen pienentymisestä esitettyyn selvitykseen nähden niistä aiheutuva säästö voidaan riittävällä tarkkuudella arvioida. Näin ollen estettä keksinnön arvon määrittämiselle hyötyarvomenetelmän perusteella ei tältäkään osin ole.

Edellä sanotun perusteella riidatonta on, että keksintöjen käyttöön ottamisesta on aiheutunut säästöä x:n poisjäämisestä, konstruktiomuutoksesta ja painon laskusta yhteensä x euroa tuotteiden valmistusmäärän ollessa x kappaletta vuodessa. Mainituista seikoista syntyvä säästö on siten eli 0,0884286 euroa tuotetta kohden.

A:n esittämän vuotuisen säästön x euroa ja edellä sanotun myyntimäärän perusteella pakkauksen pienentymisestä syntyvä säästö on 0,0285714 euroa tuotetta kohden. A ei ole esittänyt tarkempaa selvitystä ilmoittamansa säästön määrän tueksi. B:n mukaan kustannukset ovat vanhan tuotteen osalta olleet 0,31 euroa ja uuden osalta 0,22 euroa. B:n mukaan pakkauksen pienentymisestä syntyvä säästö olisi siten 0,09 euroa tuotetta kohden. Ottaen huomioon, että B on esittänyt nimenomaisen kappalekohtaisen kustannusmäärän ja että A ei ole sitä riitauttanut, työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että pakkauksen pienentymisestä voidaan katsoa syntyvän säästöä 0,09 euroa tuotetta kohden.

Rahtikustannuksissa syntyvän säästön osalta lähtökohdaksi voidaan edellä sanotun perusteella ottaa A:n ilmoittama x euroa vuodessa lisättynä B:n ilmoittamalla alihankkijalta syntyvällä rahtikustannusten säästön määrällä, mitä A ei ole riitauttanut. Rahtikustannuksissa syntyvä säästö on siten 0,0198571 euroa tuotetta kohden.

Edellä lausutun perusteella keksinnöistä koituva säästö tuotetta kohden on 0,0884286+0,09+0,0198571 eli 0,1982857 euroa. Riidatonta on, että A on 31.5.2004 mennessä valmistanut yhteensä y kappaletta tuotetta. Tätä vastaava kustannussäästö on  0,1982857 kertaa y eli z euroa.

Työsuhdekeksintöasetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan hyöty lasketaan vähentämällä keksinnön käyttöön ottamisesta aiheutuneesta tuotosta keksintöilmoituksen jälkeen aiheutuneet sellaiset investointi-, tutkimus-, kokeilu-, patentoimis- ja muut kustannukset, jotka ovat olleet välttämättömiä keksinnön käyttö- tai myyntikuntoon saattamiseksi.

A:n mukaan uuden tuotteen valmistukseen on investoitu kone- ja laitehankintoina noin x euroa. A ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta lausua siitä, minkä verran sille on aiheutunut edellä sanotussa säännöksessä tarkoitettuja kustannuksia. B:n mukaan muita kustannuksia kuin patentoimiskustannukset ei ole syntynyt. Työsuhdekeksintölautakunnan käytössä ei näin ole ollut selvitystä sellaisten kustannusten määrästä, jotka voidaan edellä sanotun säännöksen mukaan vähentää keksinnön käyttöön ottamisesta aiheutuneesta hyödystä. Työsuhdekeksintölautakunta katsoo kuitenkin, että tällaisia kustannuksia on täytynyt aiheutua ja muun selvityksen puuttuessa arvioi kustannusten määräksi 50.000 euroa.

B:n osuus keksinnöstä

A on ilmoittanut, että B:n osuus keksinnöstä on ½, mitä seikkaa B  ei ole riitauttanut.

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

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että B on saanut aiheen keksintöihin työsuhteessa saavuttamansa kokemuksen ja tuntemuksen perusteella ja kun keksintöön aiheen antaneet puutteet ja tarpeet ovat olleet jo ennestään tunnetut. B toimii A:ssa projekti-insinöörinä. Hän on päätynyt ratkaisuihin ammattinsa ja sen edellyttämään koulutukseen kuuluvien tietojen ja kokemusten sekä työsuhteessa suorittamiensa töiden sekä tällöin saavuttamiensa kokemusten ja tietojen perusteella. Työsuhdekeksintölautakunta arvioi näillä perusteilla, että työsuhdekerroin on  8 = 15 %.

B:n oikeus kerta- ja rojaltikorvaukseen

Työsuhdekeksintöasetuksen 7 §:n 1 momentin mukaan korvaus on pääsääntöisesti määritettävä siten, että se kostuu osaksi kerta- ja osaksi rojaltikorvauksesta. Asetuksen 8 §:n 1 momentin mukaan 7 §:ssä tarkoitettu rojaltikorvaus määritetään prosenttiosuutena tuotteiden myyntihinnasta. Lautakunnan aikaisemmassa käytännössä (3/1999) on työsuhdekeksintölain 7 §:n säännös huomioon ottaen katsottu, että mikäli rojaltikorvauksen määrittäminen prosenttiosuutena tuotteen myyntihinnasta ei ole mielekästä, voidaan rojaltikorvaus määrittää euromääränä kutakin myytyä tuotetta kohden.

Työsuhdekeksintölautakunta pitää mielekkäänä, että rojaltikorvaus määritetään tässä tapauksessa euromääränä kutakin myytävä tuotetta kohden, jossa keksintöjä on käytetty.

Edellä mainituilla perusteilla työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että A on velvollinen suorittamaan B:lle

- kertakorvauksena ½ x (z - 50.000 euroa ) x 0,15 = -- euroa

- rojaltikorvauksena  ½ x 0,1982857 x 0,15 = 0,01487143 euroa jokaista sellaista A:n 31.5.2004 jälkeen myymää tuotetta  kohden, jossa keksintöjä on käytetty.

Antti Kuningas Katja Mäki
puheenjohtaja sihteeri

Asian ratkaisuun ovat osallistuneet: Antti Kuningas, Toivo Jalonen, Cristina Karlia-Palomäki, Eero Mantere, Olli-Pekka Myllynen, Pekka Salomaa, Arjo Suonperä ja Juha Teerimäki.