TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNTA LAUSUNTO 4/2011

Hakija Työntekijä A

Vastapuoli Työnantaja B

Asia Kohtuullinen korvaus ym.

Vireille 3.10.2011

Annettu 15.6.2012

SELOSTUS

Hakemus koskee myönnetyn suomalaisen patentin esimerkeissä kuvattuja menetelmiä.

Keksintö on tehty vuonna 2002, jolloin keksijä on ollut työnantaja B:n palveluksessa. Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että keksintö on tehty työsuhteeseensa sisältyneisiin työtehtäviin liittyvän toiminnan tuloksena käyttäen olennaisesti hyväksi työnantajan liikkeessä saatuja kokemuksia.

Keksintöä koskeva patenttihakemus on jätetty Patentti- ja rekisterihallitukseen x.x.2002 ja patentti on myönnetty x.x.2010. Työnantaja on tehnyt vuonna 2002 ilmoituksen keksinnön käyttöön ottamisesta, ja hakija on allekirjoittanut siirtokirjan oikeuksien luovuttamisesta työnantajalle x.x.2003.

HAKEMUS

**Hakija** on pyytänyt työsuhdekeksintölautakuntaa antamaan lausunnon hakijalle kuuluvasta kohtuullisesta korvauksesta.

Hakija on lausuntopyynnössään katsonut keksinnön arvon muodostuvan tuotteen myynnin arvosta. Hakija on esittänyt arvion, jonka mukaan tuotetta on valmistettu ennen vuotta 2004 noin [y1] kilogrammaa, vuonna 2005 noin [y2] miljoonaan kilogrammaa ja vuodesta 2006 lukien noin [y3] miljoonaan kilogrammaa. Myynnin arvo ollut vuodessa noin [työntekijän arvioima myynti vuodessa] miljoonaa euroa, eli vuoden 2011 lopussa yhteensä [työntekijän arvioima myynti] miljoonaa euroa.

Hakijan mukaan työnantaja B:n työsuhdekeksintöjä koskevan ohjesäännön mukaan keksijälle on kuulunut pienehkö kertakorvaus sekä myydyn tuotemäärän perusteella laskettava korvaus.

VASTINE

**Työnantaja B:n** mukaan hakija ei ole saanut korvausta keksinnöstä normaalin palkan lisäksi.

Työnantaja B on valmistanut ja myynyt keksinnön mukaista tuotetta Suomessa. Samantapaisia tuotteita on käytetty myös ennen keksinnön tekemistä. Keksinnössä on kysymys parannellusta ja tehokkaammasta tuotteesta. Työnantaja B ei kuitenkaan saa hyötyä parannetusta tehosta, koska yritys ei hyödynnä tuotetta itse. Toisaalta työnantaja B:n maine ja asema markkinoilla vaikuttavat tuotteiden myyntiin.

Työnantaja B on esittänyt vastineensa liitteenä laskelman, jossa on esitetty vuosien 2003 – 2011 osalta keksinnön mukaisen tuotteen standardiliikevoitto, joka on laskettu vähentämällä bruttomyynnistä niin sanotut standardikustannukset. Työnantaja B:n laskelmasta ilmenee, keksinnön mukaista tuotetta on vuosina 2003 – 2011 myyty yhteensä noin [z] miljoonaa kilogrammaa, eli keskimäärin noin [z0] miljoonaa kilogrammaa. Bruttomyynnin arvo on tuona aikana ollut [työnantajan arvioima myynti] miljoonaa euroa ja standardiliikevoitto [työnantajan arvioima standardiliikevoitto] miljoonaa euroa.

Patentointikustannuksiksi yhtiö on ilmoittanut [patentointikustannukset] euroa.

Keksinnön tekemisen aikaan työnantaja B:llä ei ole ollut voimassa olevaa työsuhdekeksintöjä koskenutta ohjesääntöä. Ohjesääntö on ollut käytössä osakeyhtiöllä, jonka työnantaja B on ostanut vuonna 1996.

LISÄLAUSUMAT

Työnantaja B:n toimittama vastine ei ole sisältänyt kaikkia lausuman antamisen kannalta tarvittavia tietoja. Työsuhdekeksintölautakunta on 7.3.2012 varannut yhtiölle tilaisuuden täydentää vastinettaan seuraavien kysymysten osalta:

1) Mitä kulueriä vastineen liitteenä olleessa laskelmassa esitettyihin "standardikustannuksiin" sisältyy

2) Miltä osin yhtiön maine ja asema ovat vaikuttaneet lisäävästi keksinnön mukaisen tuotteen myyntiin

3) Mikä on työnantaja B:n arvio alalla käytettävästä tavanomaisesta lisenssimaksuprosentista

4) Paljonko kohtuullinen korvaus työsuhdekeksinnön käytöstä työnantaja B:n mielestä on

**Työnantaja B** on toimittanut lisälausuman 30.3.2012. Kysymyksen 1 osalta yhtiö ei ole esittänyt annettuun määräaikaan mennessä selvitystä. Kysymyksen 2 osalta työnantaja B on todennut, että keksinnön mukaiset tuotteet ovat osa y-tuoteperhettä. Tämä rekisteröity yhteisön tavaramerkki oli käytössä jo ennen kuin keksinnön mukaista tuotetta alettiin markkinoida. Näin ollen tuotemerkin käyttö on vaikuttanut patentoidun tuotteen myyntiin. Lisäksi työnantaja pystyi asemansa takia markkinoimaan tuotetta asiakassuhteiden kautta, mikä lisäsi tuotteen myyntiä. Tämän takia työnantaja katsoo, että ei-teknisten seikkojen korjauskertoimen tulisi olla 0,4 – 0,6. Kysymyksen 3 osalta työnantaja B on arvioinut alalla käytettäväksi lisenssiprosentiksi yleensä 2 – 5. Tässä tapauksessa työnantaja ehdottaa enimmäisprosentiksi 3. Kysymyksen 4 osalta työnantaja B katsoo, että kohtuullinen korvaus keksinnön käytöstä tähän mennessä olisi [työnantajan arvio kohtuulliseksi korvaukseksi] euroa.

**Hakija** on lausunut työnantaja B:n lisälausumasta 23.4.2012. Hakijan mukaan asiassa tulee huomioida, että kysymyksessä on erityisala, jossa lisenssinantajia on vähän. Lisäksi yhtiöt ovat usein keskenään kilpailijoita. Näin ollen alan lisenssimaksuprosentit lienevät työnantaja B:n arvioimaa korkeampia, jopa 10 %.

TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO

*1. Keksinnön arvon määrittämiseen soveltuva menetelmä*

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 (hyötyarvo-menetelmä). 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 voidaan arvioida säännöksen 4 momentin nojalla.

Lautakunta toteaa, että keksinnön arvoin määrittäminen hyötyarvomenetelmällä ei tässä tapauksessa sovellu. Keksinnön pohjalta työnantaja B on lanseerannut uuden tuotteen, eikä lautakunnalle ole esitetty vertailukohtaa, johon vertaamalla keksinnön aikaansaama säästö olisi laskettavissa. Lautakunnalle on kuitenkin esitetty tietoja keksinnön mukaisen tuotteen myyntimääristä ja myynnin arvosta sekä alalla sovellettavasta lisenssiprosenteista.  Niiden perusteella keksinnön arvo voidaan määrittää käyttämällä lisenssianalogiaa.

Lausunnossaan lautakunta pyrkii arvioimaan, kuinka paljon työnantaja B olisi joutunut maksamaan keksinnöstä lisenssimaksua, jos keksintö olisi jouduttu ostamaan ulkopuoliselta taholta. Siltä osin kuin keksinnön arvon ei voida katsoa perustuneen puhtaasti hakijan suorittamalle kehitystyölle, laskelmassa käytettyjä lukuarvoja korjataan korjauskertoimilla.

Työsuhdekeksintöasetuksen 8 §:n mukaan korvaus on maksettava siltä ajalta, jona keksintöä hyödynnetään, kuitenkin enintään 20 vuodelta.

*2. Lisenssianalogian mukainen keksinnön arvo*

Hakija on lausuntopyynnössä arvioinut keksinnön mukaisen tuotteen myynnin määräksi ennen vuotta 2011 yhteensä [työntekijän arvioima kokonaismyynti] miljoonaa euroa. Hakijan arvio perustuu hänen omaan käsitykseensä tuotannon ja myynnin määrästä. Työantaja on vastineessaan kuitenkin esittänyt yksityiskohtaisen vuosittaisen laskelman keksinnön mukaisen tuotteen myydyistä tonnimääristä ja sen tuottamasta kokonaismyynnistä. Työnantaja B:n laskelman mukaan kokonaismyynti vuosina 2003 – 2011 on ollut [työnantajan arvioima kokonaismyynti] euroa.

Hakija esittämä myyntimäärä on yli kaksinkertainen työnantaja esittämään myyntimäärään verrattuna. Ottaen huomioon osapuolten mahdollisuudet selvittää todellisia myynnin tonni- ja euromääriä lautakunta katsoo työnantajan esittämät tiedot luotettaviksi ja arvion keksinnön arvon työnantajan esittämän myyntimäärän perustelleella.

Työantaja on esittänyt lisenssiprosentin suuruudeksi enintään 3 %. Hakijan mukaan lisenssiprosentti voi olla erityisalalla jopa 10 %. Oikeuskirjallisuudessa ja lautakunnan aikaisemmassa käytännössä on todettu, lisenssiprosentit vaihtelevat aloittain ja markkinoittain välillä 0,1 – 8 %. Jos markkinoiden volyymi on suuri, voidaan ajatella, että prosentti on alempi kuin markkinoilla, joilla volyymi on vähäinen. Lisenssiprosenttiin vaikuttavat lisäksi lautakunnan aikaisemman käytännön mukaan muun muassa keksinnön käyttöönottamisesta aiheutuvat investointikustannukset, suojan laajuus ja tuotteen odotettu elinikä.

Tässä tapauksessa keksintö on tullut varsin nopeasti työnantajan käyttöön, sitä on käytetty vuodesta 2003 ja se on edelleen tuotannossa. Työnantajankin käsityksen mukaan alalla käytetty lisenssiprosentti vaihtelee välillä 2 – 5 %.  Näillä perusteilla lautakunta katsoo soveltuvaksi lisenssiprosentiksi 3. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa lisenssiprosentti tulee laskea tuotteiden myynnistä. Tällöin myöskään standardikustannuksilla ei ole asiassa tosiasiallista merkitystä.

Lisenssianalogiaa käytettäessä keksinnön arvon määrittelyssä voidaan huomioida myös ei-teknisten seikkojen osuus. Keksinnön vaikutus myynnin kasvusta voi olla pienempi, jos myyntiin on vaikuttanut esim. myyjän maine ja asema markkinoilla, tavaramerkit ja markkinointi.

Tässä tapauksessa työnantaja B on todennut, että tunnetun tavaramerkin käyttö on vaikuttanut patentoidun tuotteen myyntiin. Lisäksi myyntiä on lisännyt se, että yhtiö on pystynyt myymään tuotetta olemassa olevien asiakassuhteiden kautta. Näistä syistä lautakunta katsoo, että ei-teknisten seikkojen perusteella käytettävän korjauskertoimen tulee olla 0,5.

Työnantaja on esittänyt valmiuskertoimeksi 0,8. Lautakunnalle ei ole esitetty mitään selvitystä keksinnön vaatimasta kehitystyöstä. Tuote on kuitenkin otettu käyttöön varsin nopeasti keksinnön tekohetken jälkeen, joten se on todennäköisesti ollut varsin valmis. Tällä perusteella lautakunta arvio valmiuskertoimeksi 0,8.

Työnantaja on lisäksi esittänyt osuuskertoimen huomioista sillä perusteella, että muita samantapaisia tuotteita on markkinoilla. Lautakunnan käsityksen mukaan tämä ei kuitenkaan ole peruste ottaa osuuskerrointa huomioon. Osuuskerroin on tarkoitettu tapauksiin, joissa keksintö muodostaa osan teknisestä kokonaisuudesta, mistä tässä tapauksessa ei siis ole kyse.

Lisenssianalogian mukainen keksinnön arvo vuosilta 2003 – 2011 on siis [työnantajan arvioima kokonaismyynti] x 0,03 x 0,5 x 0,8 = [keksinnön arvo] euroa.

*3. Työsuhdekerroin*

Kohtuullisen korvauksen määrään arvioinnissa on keksinnön arvon lisäksi otettava huomioon työsuhdekeksintölain ja työsuhdekeksintöasetuksen mukaan se, missä olosuhteissa keksintö on syntynyt eli mikä on keksinnön työsuhdeyhteys. Tällöin tarkastellaan erikseen tehtävän (a), ratkaisun (b) ja keksijän (c) työsuhdeyhteyttä.

Lausuntopyyntö, vastine ja lisäselvitys ei sisällä yksityiskohtaisia selvitystä siitä, missä olosuhteissa keksintö on tehty. Lähinnä niissä tuodaan esiin keksijän tehtävänimike (tehdaskemisti). Muita tietoa työsuhteen ehdoista ei ole esitetty.

Sekä keksijä että työnantaja ovat kuitenkin nimenomaisesti todenneet, että keksintö on syntynyt keksijälle kuuluvien työtehtävien täyttämiseksi tapahtuvan toiminnan tuloksena. Tällä perusteella lautakunta arvioi tehtävän (a) työsuhdeyhteydeksi 4.

Lisäksi keksijä ja työnantaja ovat yksimielisiä siitä, että keksintö on tehty käyttäen olennaisesti hyväksi työnantajan laitoksessa saatuja kokemuksia. Tällä perusteella lautakunta arvioi ratkaisun (b) työsuhdeyhteydeksi 4.

Vielä keksijä ja työnantaja ovat yksimielisiä siitä, että keksintö ei ole syntynyt työssä annetun tarkemmin määrätyn tehtävän tuloksena. Tällä perusteella lautakunta arvioi keksijän (c) työsuhdeyhteydeksi 4.

Lautakunta arvio kokonaisuutena työsuhdekertoimeksi 12, mikä lautakunnan ratkaisuissaan käyttämän taulukon mukaan merkitsee työsuhdekerrointa T = 0,35. Tämä vastaa työnantajan käsitystä työsuhdekertoimesta.

*Työsuhdekeksintölautakunnan suositus*

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että vuosien 2003 – 2011 osalta hakijalle tulee maksaa kohtuullisena korvauksena keksinnön hyödyntämisestä määrä, joka on laskettu kertomalla keksinnön arvo (euroa) työsuhdekertoimella (0,35). Tältä osin työsuhdekeksintölautakunta suosittaa kohtuullisen korvauksen määräksi [keksinnön arvo] x 0,35 = [kohtuullinen korvaus] euroa.

Lisäksi työsuhdekeksintölautakunta suosittaa, että hakijalle maksetaan korvausta keksinnön tulevasta käytöstä, koska keksinnön käyttö ei ole päättynyt. Tulevasta myynnistä (tm) työsuhdekeksintölautakunta suositus kohtuulliseksi korvaukseksi on 0,03 x 0,5 x 0,8 x 0,35 x tm.

Eero Mantere Tomi Rantasaari

puheenjohtaja sihteeri

Asian ratkaisuun osallistuivat: Eero Mantere, Ralf Forsén, Christina Karlia-Palomäki, Mari Komulainen, Janne Makkula, Michaela Ramm-Schmidt, Jaakko Ritvala, Riikka Tähtivuori

Ratkaisu oli yksimielinen