TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNTA LAUSUNNOT 3/2012 ja 4/2012

Hakija Työntekijä A

Vastapuoli Työnantaja B

Asia Kohtuullinen korvaus ym.

Vireille 30.5.2012

Annettu 14.12.2012

SELOSTUS

Hakemukset koskevat myönnettyjen suomalaisten patenttien mukaisia menetelmiä.

Työnantaja B on ostanut osuuden työntekijä A:n omistaman osakeyhtiön osakekannasta. Yrityskaupan yhteydessä B:n tytäryhtiö on hankkinut kaikki hakijan osakeyhtiölle kuuluneet immateriaalioikeudet, joiden osalta on tehty samana päivänä patenttikauppakirja. Immateriaalioikeuksien kaupan myötä B on saanut omistusoikeuden muun muassa patenttiin, johon lausuntopyynnön kohteena olevat patentit ovat olleet parannuksia.

Hakijan työsuhde B:llä on alkanut kesäkuussa 2002. Hakija on jättänyt keksintöilmoitukset lausuntopyynnön kohteena oleviin keksintöihin lokakuussa 2002.

Myöhemmin B on hankkinut loput hakijan omistaman osakeyhtiön osakkeista.

HAKEMUS

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

Hakija on lausuntopyynnössään katsonut, että B on pystynyt luomaan keksintöjen avulla uusia, aikaisemmista poikenneita tuotteita.

Hakijan mukaan hänelle kuuluu työsuhdekeksintölain mukainen korvaus keksintöjen käyttämisestä.

VASTINE

**Työnantaja B:n** mukaan hakija on saanut keksinnöistään korvauksen eikä hänellä ole oikeutta enempään korvaukseen.

Hakija on myynyt yrityskaupan yhteydessä omistamansa osakeyhtiön koko osakekannan sekä yhtiölle kuuluneet immateriaalioikeudet. Hakija on saanut korvauksen B:n ostamista immateriaalioikeuksista, ja kauppahintaan on sisältynyt myös korvaus mahdollisista keksintöihin tehtävistä parannuksista. Yrityskaupan myötä hakija on aloittanut työsuhteen B:llä. Keksintöjen tekeminen on kuulunut nimenomaisesti hänen työsopimuksessaan mainittuihin työtehtäviin.

B on maksanut hakijalle keksintöohjesäännön mukaisina korvauksina keksinnön 1 osalta x euroa ja keksinnön 2 osalta y euroa. Keksinnöt eivät ole täyttäneet erillisen erityiskorvauksen maksamiselle asetettuja edellytyksiä.

Lausuntopyynnössä tarkoitettujen keksintöjen arvo on joka tapauksessa ollut vähäinen. Keksinnöt ovat kuuluneet suurempaan kokonaisuuteen eivätkä ole olleet sellaisenaan keksintöinä käytettävissä. Keksintöjä ei myöskään ole myyty erikseen, vaan B:n markkinoimien tuotteiden kanssa. Tällaisten tuotteiden osuus on ollut erittäin pieni B:n kokonaismyynnistä.

Keksintöjen suojaamisesta, myyntikuntoon saattamisesta ja patentoimisesta on aiheutunut kustannuksia. Keksintöjen suojaamisesta on aiheutunut syyskuuhun 2011 mennessä kustannuksia noin x euroa. Vuosina 2003–2011 keksintöjen patentoimisesta on lisäksi aiheutunut kustannuksia y euroa.

VASTASELITYS

**Hakijan A:n** mukaan B:n vastineessaan esittämät seikat eivät pidä paikkaansa. Markkinoilla on tuotteita, joissa hakijan tekemästä keksinnöstä on huomattavaa hyötyä.

LISÄLAUSUMAT

Työnantaja B:n toimittama vastine ei ole sisältänyt kaikkia lausuman antamisen kannalta tarvittavia tietoja. Työsuhdekeksintölautakunta on 21.9.2012 varannut yhtiölle tilaisuuden täydentää vastinettaan seuraavien kysymysten osalta:

1) Mitkä oikeudet B on saanut yrityskaupan yhteydessä?

2) Miltä osin hakijan tekemät keksinnöt ovat olleet parannuksia em. siirtyneisiin oikeuksiin nähden?

3) Mitä jatkokeksintöjen ja niitä koskevien korvausten osalta on sovittu osapuolten välillä?

**Työnantaja B** on toimittanut lisälausuman 12.10.2012.

Kysymyksen 1 osalta B on todennut, että immateriaalioikeuksia koskeneen kaupan kohteena ovat olleet viisi patenttiperhettä. Kauppaan on myös sisältynyt suomalainen patentti, johon lausuntopyynnössä tarkoitetut keksinnöt ovat olleet parannuksia.

Kysymyksen 2 osalta B on todennut, että keksintö 1 on ollut epäolennainen ja epäitsenäinen parannus edellä mainittuun patenttiin. Keksintö 2 on puolestaan ollut patentissa kuvatun keksinnön vähäisen jatkokehittelyn epäitsenäinen tulos, ja sen tarkoituksena on ollut jatkaa patentin suoja-aikaa.

Kysymyksen 3 osalta B on todennut, että osakassopimuksen perusteella hakija on ollut oikeutettu keksintöohjesäännön mukaiseen korvaukseen. Hakijalle on virheellisesti maksettu keksintöjen 1 ja 2 osalta tällainen korvaus, vaikka molemmat keksinnöt ovat tosiasiassa kuuluneet kaupan kohteeseen.

**Hakija A** on lisälausumaan todennut kysymyksen 1 osalta, että lausuntopyynnössä tarkoitetut keksinnöt ovat olleet itsenäisiä uusia keksintöjä. Yrityskaupassa tai osakassopimuksissa ei ole sovittu keksintöihin liittyvistä korvauksista, vaan ne määräytyvät työsopimuksen ja työnantajan keksintöohjesäännön mukaan. Hakija on todennut, että jos kaikki oikeudet olisivat siirtyneet osakassopimuksilla tai kauppakirjoilla, työsuhdekeksintöohjesäännön mukaista korvausta ei olisi maksettu.

**A** ja **B** ovat lisäksi toimittaneet lisäselvitykset.

TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO

*Kysymyksenasettelu*

Asiassa on kysymys siitä, onko hakijalla A oikeus työsuhdekeksintölain ja B:n työsuhdekeksintöohjesäännön perusteella korvaukseen.

*Tutkimisen edellytykset*

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että keksinnöt ovat itsenäisiä uusia keksintöjä, joille voidaan Suomessa myöntää patentti. Lisäksi korvauksen määräytymisperusteisiin liittyvä oikeudellinen asetelma ei saa olla tulkinnanvarainen.

Työsuhdekeksintölain 1 §:n mukaan toisen työssä olevan henkilön, työntekijän, tekemästä Suomessa patentilla suojattavissa olevasta keksinnöstä on voimassa, mitä kyseisessä laissa säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan keksintöä pidetään Suomessa patentilla suojattavissa olevana, jos työnantaja ottaa työntekijän tekemään keksintöön sellaisen oikeuden, joka rajoittaa työntekijän oikeutta hakea tai saada siihen patentti.

Patenttilain 1 §:n mukaan mihin tekniikan alaan tahansa liittyvän keksinnön tekijä voi hakemuksesta saada patentin keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyödyntämiseen, jos keksintöä voidaan käyttää teollisesti.

Lautakunta toteaa, että patenttiin tehtyjen vähäisten parannusten ei voida lähtökohtaisesti katsoa oikeuttavan työsuhdekeksintölain mukaiseen korvaukseen. Patentin myöntämisen edellytyksenä on tällöin niin sanotun kantapatentin omistusoikeus. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella lautakunta kuitenkin katsoo, että lausuntopyynnössä tarkoitettujen keksintöjen osalta hakijalle todennäköisesti olisi voitu myöntää patentti myös ilman kantapatenttia. Näin ollen lausuntopyynnössä tarkoitetut keksinnöt ovat olleet työsuhdekeksintölaissa tarkoitettuja patentilla suojattavissa olevia keksintöjä.

Työsuhdekeksintölain 11 §:n 1 momentin mukaan työsuhdekeksintölautakunta on toimivaltainen antamaan lausuntoja työsuhdekeksintölain soveltamista koskevissa asioissa.

Edellä mainitun lainkohdan perusteella lautakunta toteaa, ettei se ole toimivaltainen antamaan lausuntoa siitä, miten asianosaisten välillä solmittuja sopimuksia tulisi tulkita. Lautakunnan toimivaltaan ei kuulu myöskään lausunnon antaminen työsuhdekeksintöohjesääntöjen tulkinnasta.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo, että A ja B ovat tehneet useita sopimuksia, jotka ovat liittyneet toteutuneeseen yrityskauppaan, immateriaalioikeuksien siirtoon sekä hakijan työsuhteen ehtoihin. Asiassa käydyn kirjeenvaihdon perusteella A:n ja B:n käsitykset sopimusten tulkinnasta poikkeavat toisistaan huomattavasti, jolloin keksinnöistä maksettavan korvauksen määrittäminen edellyttäisi kyseisten sopimusten sisällön arvioimista.

Näin ollen lautakunta katsoo, ettei sillä ole toimivaltaa ottaa asiaa tutkittavakseen. Toimivalta riitaisuuden ratkaisemiseen kuuluu työsuhdekeksintölain 12 §:n nojalla Helsingin käräjäoikeudelle.

*Johtopäätös*

Työsuhdekeksintölautakunta jättää lausuntopyynnön tutkimatta.

Eero Mantere Tomi Rantasaari

puheenjohtaja sihteeri

Asian ratkaisuun osallistuivat: Eero Mantere, Ralf Forsén, Christina Karlia-Palomäki, Anu-Tuija Lehto, Marja-Leena Mansala, Mari Komulainen, Janne Makkula, Michaela Ramm-Schmidt, Riikka Tähtivuori

Ratkaisu oli yksimielinen