**TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNTA LAUSUNTO 5/2008 julkinen**

Hakija A

Vastapuoli B Oy

Asia Kohtuullinen korvaus

Vireille 27.11.2007

Annettu 5.12.2008

LAUSUNTOPYYNTÖ

A on pyytänyt työsuhdekeksintölautakunnalta lausuntoa keksinnön arvon määrittämisestä yhtäältä hänelle valmistettujen ja myytyjen laitteiden perusteella suoritettavan kertakorvauksen sekä toisaalta kysymyksessä olevien patenttien nojalla myytävien laitteiden myyntihinnan perusteella suoritettavan rojaltin osalta.

HAKEMUS

A on hakemuksessaan ilmoittanut tehneensä B Oy:n (B, aikaisemmin C Oy) palveluksessa ollessaan menetelmäkeksinnöt. A:n työsuhde B:ssä on alkanut 1.8.2002, ja tätä ajankohtaa aiemmin hän on työskennellyt C Oy:ssä.

A on ilmoittanut keksinnön tekemisestä työnantajansa edustajalle suullisesti vuonna 2001. Keksintö oli tehty pääosin vapaa-ajalla vuoden 2001 aikana. Ilmoituksen yhteydessä oli käyty läpi mm. toimintaperiaate, ja sen tarjoamat mahdollisuudet uusista ylivertaisista ominaisuuksista kilpailijoihin nähden.

Työnantaja ei ole toimittanut keksijöille kirjallista ilmoitusta keksintöön perustuvien oikeuksien ottamisesta, mutta asiasta oli keskusteltu elokuussa 2002 toimitusjohtajan kanssa, joka oli ilmoittanut, että elokuusta 2002 alkaen kaikki tarjoukset tehdään A:n keksimällä uudella periaatteella toimivilla laitteilla, ja sitä ryhdytään soveltamaan tarjoussuunnittelussa kaikissa seuraavissa projekteissa.

Työnantaja ei ole suorittanut A:lle korvausta kysymyksessä olevista keksinnöistä.

VASTINE

B on vastineessaan 8.4.2008 esittänyt, että A ei olisi oikeutettu työsuhdekeksintölain mukaiseen korvaukseen patenttien mukaisten keksintöjen keksimisestä, koska hän ei keksimisajankohtana ollut työsuhteessa B:hen.

A:n olisi tullut kohdistaa keksintöilmoituksensa aikanaan C Oy:lle, ja nyttemmin C Oy:n konkurssipesälle. B ei ole ollut tietoinen A:n työsopimuksesta tai toimenkuvasta C Oy:ssä. C Oy ja A entisen työnantajansa kautta ovat luovuttaneet työnsä B:n käyttöön. A on tietoisena B:n omistusoikeudesta keksintöihin avustanut patenttien haussa B:n kustannuksella.

B:n perustajina ovat olleet teknologian asiantuntijat, keksijät ja tuotekehittäjät, erityisesti X ja hänen omistamansa yhtiö D Oy. B:n tuotekehityksen alkuaikoina yhtiö osti tuotekehityspanostusta toiselta X:n omistamalta yhtiöltä C Oy:ltä, joka on sittemmin asetettu konkurssiin.

A on solminut työsopimuksen B:n kanssa 1.8.2002 siirtyen tällöin C Oy:stä työoikeudellisesti vanhana työntekijänä. Tähän saakka A:n työn tulokset oli ostettu B:lle C Oy:n konsulttitoimeksiannon puitteissa.

Ensimmäisen keksinnön patenttihakemus on jätetty 2002 ja toisen 2003 C Oy:ssä, joka oli siirtänyt oikeudet keksintöihin B:lle. Täysin asianmukaisia keksintöilmoituksia työsuhdekeksinnöistä ei ilmeisesti ole tehty B:lle. B on patenttihakemusten kautta tullut tietoiseksi keksinnöstä, ja A:n roolista keksijänä, mutta keksintöjä ei ole missään vaiheessa käsitelty työsuhdekeksintöinä.

LAUSUMAT

A on 15.4.2008 oma-aloitteisesti toimittanut työsuhdekeksintölautakunnalle lausuman. Lausuma on toimitettu B:lle tiedoksi. A on lausumassaan todennut, että keksinnöt on patentoitu B:n kustannuksella ja suoraan B:lle. Selvää ja tarkkaa keksintöajankohtaa ei ole mahdollista osoittaa, koska keksintöjä on työstetty patenttihakemuksien jättämiseen saakka. C Oy ei olisi voinut yhtiön toiminta-alan ja omistussuhteiden vuoksi patentoida keksintöä.

B on 17.9.2008 oma-aloitteisesti toimittanut työsuhdekeksintölautakunnalle lausuman. Lausuma on toimitettu A:lle tiedoksi.

Prosessi työsuhdekeksintölautakunnassa on aloitettu vasta sen jälkeen, kun S on ostanut ylivelkaisen B:n keksintöineen ja saanut yhtiöön pääomia sijoittamalla sekä jakelu- ja myyntiverkostollaan B:n toiminnan lähes kannattavaksi ja tulevaisuudessa toivottavasti voitolliseksi. Vasta S:n resurssit ovat mahdollistaneet keksinnön täysimääräisen hyödyntämisen.

B on 7.11.2008 työsuhdekeksintölautakunnan pyytämässä lausumassa esittänyt muun ohella, että C Oy:n toiminta on loppunut konkurssiin eikä sen liiketoimintaa ole millään erillisellä liiketoiminnan siirrolla siirretty B:lle.

TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Työsuhdekeksintölain mukainen oikeus kohtuulliseen korvaukseen

Työsuhdekeksintölain 7 §:n 1 momentin mukaan, milloin työnantaja 4 §:n mukaan tai muulla perusteella saa oikeuden työntekijän tekemään keksintöön, työntekijällä on oikeus saada siitä työnantajalta kohtuullinen korvaus. Työsuhdekeksintölain 7 §:n 2 momentin mukaan korvausta määrättäessä on erityisesti otettava huomioon keksinnön arvo ja työnantajan saaman oikeuden laajuus samoin kuin työsopimuksen ehdot sekä työsuhteeseen liittyvien seikkojen merkitys keksinnön syntymiselle.

Työsuhdekeksintölautakunta on aiemmassa ratkaisukäytännössään katsonut, että työsopimuslain mukaan liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Yritykselle kuuluvat työsuhdekeksintöihin liittyvät oikeudet siirtyvät siten sellaisenaan liikkeen luovutuksessa uudelle omistajalle, ja uusi omistaja vastaa luovutuksen jälkeen erääntyvistä työsuhdekeksintökorvauksista.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A on tehnyt kysymyksessä olevat keksinnöt C Oy:n palveluksessa, minkä jälkeen yhtäältä työsuhdekeksintöihin liittyvät oikeudet sekä toisaalta myös A itse työntekijänä ovat siirtyneet B:lle. A:n työnantaja on ollut B, silloin kun hänen työnantajansa on ottanut työsuhdekeksintölain tarkoittamalla tavalla oikeudet keksintöihin ja päättänyt hakea keksinnöille patenttia. A:lla on siten katsottava olevan työsuhdekeksintölain 7 §:n 1 momentin nojalla oikeus saada nykyiseltä työnantajaltaan B:ltä keksinnöistään kohtuullinen korvaus.

Se, mitä on pidettävä kohtuullisena korvauksena arvioidaan työsuhdekeksintölain sekä sitä täydentävän oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun asetuksen (jäljempänä työsuhdekeksintöasetus) säännösten perusteella kysymyksessä olevan tapauksen olosuhteet huomioon ottaen.

Keksintöjen arvo

Aon lausumassaan15.4.2008 esittänyt, että hänelle tulisi suorittaa keksintökorvauksena yhteensä 3,06 prosenttia keksintöjen avulla valmistettujen laitteiden myyntihinnoista.

A ja B ovat yksimielisiä siitä, että keksinnön arvon määrittämisessä voidaan käyttää lisenssianalogiaa.

Korvauksen suorittamistapa ja määrä

Keksintöjen arvon määrittäminen

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 arvioidaan säännöksen 4 momentin nojalla.

Lautakunta katsoo, että asiassa ei ole esitetty sellaista B:n tehtaalla suoranaisesti saavutettua säästöä, josta edellä mainitun asetuksen tarkoittama hyöty voitaisiin määritellä. Näin ollen työsuhdekeksintölautakunta määrittää keksinnön arvon asianosaistenkin esittämällä tavalla kokonaisuudessaan lisenssianalogian avulla.

Työsuhdekeksintölain ja -asetuksen edellä selostetut säännökset sisältävät yleisluontoiset ohjeet keksinnön arvon määrittämiselle. Lähtökohta keksinnön arvon määrittämisessä on keksinnön taloudellinen kokonaisvaikutus, kun kysymys on keksinnöstä, joka muodostaa osan suurempaa kokonaisuutta.

B on lausumassaan ilmoittanut keksintöjen mukaisten laitteiden liikevaihdon olevan marraskuun 2003 ja maaliskuun 2008 välisenä aikana -- euroa, mistä määrästä vielä suorittamatta oleva kauppahinta on 205.160 euroa.

Keksinnön osuuskerroin muiden teknisten seikkojen perusteella

Asiassa lausutun perusteella työsuhdekeksintölautakunta toteaa, että keksinnön mukaisten laitteiden valmistaminen valmiiksi tuotteiksi on vaatinut lisäksi kehitystyötä.

A on arvioinut osuuskertoimeksi 0,8 ja B enintään 0,5. Työsuhdekeksintölautakunta arvioi eri selvitysten perusteella, että keksintöjen arvon määrittämisessä käytettäväosuuskerroin kauppojen kohteena olevasta kokonaisuudesta on 0,8.

Muiden kuin teknisten seikkojen osuus liikevaihdosta

Lautakunta toteaa, että tässä asiassa keksintöjen arvoa määritettäessä ei-tekniset seikat voidaan ottaa huomioon niitä koskevan kertoimen määrittelyssä.

Lautakunnan näkemyksen mukaan merkityksellisinä ei-teknisinä seikkoina on keksinnön arvon määrittämisessä otettava huomioon B:n ja S:n maine ja asema markkinoilla, jakeluketju ja resurssit.

Edellä esitettyjen ei-teknisten seikkojen vuoksi työsuhdekeksintölautakunta harkitsee oikeaksi oikaista keksinnön tuottamaa liikevaihtoa ei- teknisiä seikkoja koskevalla kertoimella 0,6.

Lisenssiprosentti

B:n mukaan lisenssiprosentti on kysymyksessä olevalla toiminta-alalla tyypillisesti välillä 0,5-5 prosenttia, ja tässä tapauksessa korkeintaan 3 %.

A on esittänyt, että lisenssiprosentin tulisi olla 7.

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että lisenssiprosentit vaihtelevat aloittain ja markkinoittain. Tuotelisenssiprosentit vaihtelevat alasta toiseen 0,1 % - 8 %:n välillä (Timo Kivi-Koskinen, 2002: Työsuhdekeksinnöt, s. 85). Jos markkinoiden volyymi on suuri, voidaan ajatella, että prosentti alenee verrattuna aloihin, jossa markkinoiden volyymi on vähäinen (Rainer Oesch-Heli Pihlajamaa, 2003: Patenttioikeus, Keksintöjen suoja, s. 240).

Työsuhdekeksintölautakunta toteaa, että kysymyksessä olevan tuotantoalan lisäksi lisenssimaksun suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi markkinatilanne, lisenssinostajalle keksinnön käyttöönottamisesta aiheutuva liiketaloudellinen riski ja investointikustannukset sekä patentin tuottaman suojan laajuus, keksinnön tekninen ja kaupallinen valmius ja tuotteen odotettu elinikä.

Työsuhdekeksintölautakunta katsoo asiassa keksinnöistä esitetyn selvityksen ja B:n esittämän arvion perusteella sovellettavan lisenssikertoimen olevan 0,04.

Valmiuskerroin

Määritettäessä keksinnön arvo lisenssianalogian perusteella on otettava huomioon keksinnön valmiusaste. Keksinnön valmiusaste määritetään sen ajankohdan mukaan, jolloin oikeus keksintöön siirtyy työnantajalle. Keskeistä on se, kuinka paljon työnantaja joutuu panostamaan keksinnön kehittämiseen valmiiksi tuotteeksi. Kysymys on kuitenkin lähinnä keksinnön teknisestä, ei kaupallisesta valmiudesta.

A on katsonut, että valmiuskerroin on 0,9, koska keksintöä ei ole tarvinnut muuttaa tai korjata patenttihakemuksen mukaisesta toiminnasta.

B on katsonut keksinnön valmiusasteen sen tekohetkellä olleen 50 %.

Huomioon ottaen erityisesti kyseisellä alalla vaadittavat toimintavarmuus- ja turvallisuusvaatimukset, lautakunta katsoo keksintöjen vaativan siinä määrin kehitystyötä, että keksintöjen valmiuskerroin on 0,7.

Yhteenveto keksintöjen arvosta

Keksintöjen arvon määrittäminen on laskettu B:n lausumassaan ilmoittaman myynnin marraskuun 2003 - maaliskuun 2008 perusteella:

Liikevaihto -- euroa \* osuuskerroin 0,8 \* ei-teknisiä seikkoja koskeva kerroin 0,6 \* lisenssikerroin 0,04 \* valmiuskerroin 0,7

Keksintöjen arvoksi muodostuu edellä mainitulla perusteella -- euroa.

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 työsopimuksen 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.

Keksinnön työsuhdeyhteys

A on katsonut, että työsuhdekerroin tulisi olla 0,27. A on perustellut näkemystään aikaisemmalla työkokemuksellaan.

Bon vastineessaan keksintökorvausohjesääntönsä mukaisesti katsonut, että työsuhdekerroin on 0,115. B on perustellut näkemystään sillä, että A on tehnyt keksintönsä työsuhteessa saadun kokemuksen ja havaittujen ongelmien perusteella ja hänen asemansa on ollut tuotekehitykseen palkattuna henkilönä.

Asiassa A:n aiemmasta työkokemuksesta, nykyisestä työsuhteesta ja keksinnön syntymisestä osapuolten esittämien seikkojen perusteella työsuhdekeksintölautakunta arvioi, että työsuhdekerrointa määritettäessä (a) = 3, (b) = 2 ja (c) = 2, joten sovellettava työsuhdekerroin on 0,115.

Yhteenveto kohtuullisesta korvauksesta

Työsuhdekeksintöasetuksen 7 §:n mukaan kohtuullinen korvaus on määritettävä siten, että se muodostuu osaksi kertakorvauksesta ja osaksi rojaltikorvauksesta.

Korvaus on maksettava siltä ajalta, jona keksintöä hyödynnetään, kuitenkin enintään 20 vuodelta.

B Oy on velvollinen suorittamaan sekä A:lle vuosilta 2003-2008 toteutuneen edellä mainitun keksintöjä koskevan liikevaihdon osalta kertakorvauksen, jonka määrä on -- euroa x 0,115 eli -- euroa.

Vuodesta 2008 lukien muiden sellaisten kauppojen osalta, jossa A:n keksintöjä hyödynnetään, B Oy on velvollinen suorittamaan A:lle rojaltikorvauksen, jonka määrä on 0,0015456 (0,8 x 0,6 x 0,04 x 0,7 x 0,115) x keksinnön tuottama liikevaihto.

Antti Kuningas Jaakko Ritvala

puheenjohtaja sihteeri

Asian ratkaisuun ovat osallistuneet: Antti Kuningas, Tiina Aitlahti, Christina Karlia-Palomäki, Mari Komulainen, Anu-Tuija Lehto, Eero Mantere, Tytti Peltonen, Mikko Raassina, Heta Ravolainen-Rinne, Sami Toiviainen ja Juha Teerimäki. Ratkaisu on yksimielinen.