

Martti Castrén

KORVAUS KEKSINNÖSTÄ

Keksijän, patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden
haltijan oikeus korvaukseen keksintöoikeuksia
luovutettaessa ja niitä loukattaessa

KORVAUS KEKSINNÖSTÄ



SUOMALAISEN LAKIMIESYHDISTYKSEN JULKAISUJA

A-sarja N:o 324

Martti Castrén

Korvaus keksinnöstä

Keksijän, patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden haltijan oikeus korvaukseen keksintöoikeuksia luovutettaessa ja niitä loukattaessa

WITH AN ENGLISH ABSTRACT

Tilausosoite

Suomalainen Lakimiesyhdistys

Kasarmikatu 23 A 17

00130 Helsinki

p. 09 6120 300

toimisto@lakimiesyhdistys.fi

www.lakimiesyhdistys.fi

Verkkokirjan ISBN 978-951-855-456-4

© 2015 Suomalainen Lakimiesyhdistys ja Martti Castrén

ISSN-L 0356-7206

ISSN 0356-7206

ISBN 978-951-855-346-8

Oy Nord Print Ab, Helsinki 2015

*On keksiminen raskasta työtä;
voi tosin olla onnikin myötä.
Keksijä tietää sen vain voi.*

Alkusanat

Toiveen tämän teoksen laatimisesta esitti noin vuosikymmen sitten asianajaja *Peter Backström*, jonka toimiston, Backström & Co Oy:n, kanssa olen tehnyt vuosikymmeniä yhteistyötä immateriaalioikeuden alalla. Peter on myös luenut käsikirjoituksen luvut 5–10 ja tehnyt monia hyödyllisiä huomautuksia, jotka olen kiitollisuudella ottanut vastaan.

Teoksen loppuosa sisältää vuonna 1979 ilmestyneen oikeudellisen tutkimuksen ”Vahingonkorvaus immateriaalioikeudessa” patenttioikeudellisen osuuden ajankukaistamisen ja laajentamisen uudemman oikeuskäytännön ja kirjallisuuden valossa. Alkuosassa puolestaan tarkastellaan keksintöoikeuksien luovutusten sopimusoikeudellisia kysymyksiä.

Kokkolalaisyrittäjä, keksijä *Ossi Laakko* on lukenut käsikirjoituksen yritys-salaisuuksia ja tekijänoikeutta koskevan jakson 4.3.5 ja tehnyt jakson sisältöä parantaneita huomautuksia, joista olen kiitollinen.

Kiitokseni osoitan myös Suomalaiselle Lakimiesyhdistykselle, jonka A-sarjassa teos julkaistaan, sekä huolellista työtä käsikirjoituksen ja hakemistojen tarkastamisessa tehneelle kustannustoimittaja *Pipsa Kostamolle*. Kiitos lankeaa myös Taittopalvelu Yliveto Oy:lle huolella tehdystä taittotyöstä, Oy Nord Print Ab:lle painatuksesta ja kaikille muillekin, jotka ovat tavalla tai toisella myötävaikuttaneet kirjan valmistumiseen.

Helsingissä 6. maaliskuuta 2015

Martti Castrén

Sisällys

ALKUSANAT.....	VII
SISÄLLYS	IX
LÄHTEET.....	XIII
LYHENTEET.....	XXIII
1 KIRJAN TARKOITUKSESTA JA PÄÄSISÄLLÖSTÄ.....	1
2 KEKSINNÖN KÄYTTÖ LIIKESALAISUUTENA, PATENTOINTI VAI HYÖDYLLISYYSMALLISUOJA?.....	11
2.1 Keksinnön patentointi ja käyttö liikesalaisuutena valinnaisena menettelynä.....	11
2.2 Patenttioikeudellinen keksintö	12
2.3 Vertailu hyödyllisyysmallioikeuteen.....	13
2.4 Keksinnölle patentti – voiton vai pettymyksen tie?	14
3 KEKSINNÖN SYNTY, KEKSIJÄ JA KEKSINNÖSTÄ KIINNOSTUNEET MUUT TAHOT	19
3.1 Keksinnön syntyminen ja sen merkitys	19
3.2 Itsenäinen keksijä ja työsuhtekeksijä – eri puolilla toisiaan vastaan?	22
3.3 Työnantajan osallistuminen keksinnön syntyyn	25
3.4 Rahoittaja, jäljittelijä ym. kolmas taho	28
4 NEUVOTTELUT JA SOPIMUKSET KEKSINTÖTOIMINNASSA.....	33
4.1 Keksijän, patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden haltijan sekä vastapuolen asema neuvotteluissa.....	33
4.2 Eri sopimusvaihtoehtoja (keksinnön ja tietotaidon myynti ja lisensointi).....	35
4.3 Immateriaalioikeudellisten keksintösopimusten tarkastelua	38
4.3.1 Tarkastelun lähtökohdat	38
4.3.2 Peruskeksintöä myöhemmin syntyvät kokonais- luovutuksen kohteet erityisesti OikTL 36 ja 38 §:n mukaan arvioituina.....	40

4.3.3	OikTL 28–33 §:n soveltaminen keksinnön luovutus- sopimukseen ja myöhempiin sopimuksiin	49
4.3.4	Oikeusseuraamukset luovutus- ym. sopimusten pätemättömyydestä	58
4.3.5	Yrityssalaisuuteen ja tekijänoikeuteen perustuva suoja	60
4.4	Tietyistä keskeisistä ongelmakohdista sopimusneuvotteluissa	70
4.4.1	Itsenäinen keksijä uhkaavien tai puhjenneiden oikeusriitojen paineessa	70
4.4.2	Keksintöoikeuksien luovutussopimuksen irtisanominen ja purkaminen.....	72
4.4.3	Suoritusten palautusvelvollisuudesta luovutus- sopimusta purettaessa.....	74
4.4.4	Sopimusvaihtoehdot keksijän varautuessa sopimuksesta vapautumiseen	77
4.4.5	Keksinnön odotusarvot luovutussopimuksen, tulevan kehityksen ja sopimuksen mahdollisen purun kannalta.....	79
4.4.6	Best efforts -velvoite ja lojaliteetti keksintösopimuksissa.....	81
4.4.7	Luovuttajan taloudellisten etujen turvaaminen luovutussopimuksessa	86
4.4.7.1	Riittävä rojalti tai muu vastike, lisäksi ”turvatakuut” sopimukseen	86
4.4.7.2	Luovutussopimuksen tasapuolisen toimivuuden varmistaminen	89
4.4.7.3	Immateriaalioikeuksien siirto kolmannelle	90
4.4.8	Keksijä luovutuksensaajayhtiön osakkaana	91
4.4.9	Keksijän nimi ja kunnia	92
4.5	Loppupäätelmät luvusta 4	105
5	PATENTIN TAI HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDEN LOUKKAAMINEN	107
5.1	Kirjan loppuosan tarkastelukulma	107
5.2	Yksinoikeuden loukkaus esikysymyksenä loukkauksesta johtuvalle korvausvastuulle.....	107
5.3	Patentin loukkaus keksinnöllisyydestä ja yksinoikeuden laajuudesta lähtien.....	109
5.4	Analogiamenetelmäpatentin suojapiiri	119
5.5	Hyödyllisyysmallioikeuden suojapiiri	124

6	PATENTIN JA HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDEN LOUKKAUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN KEHITYS JA NYKYJÄRJESTELMÄ PÄÄPIIRTEITTÄIN	129
6.1	Patentti- ja hyödyllisyysmallilait	129
6.2	Korvattava vahinko	131
6.2.1	Taloudellinen vahinko	131
6.2.2	Aineeton (ei-taloudellinen) vahinko	133
6.3	Euroopan patenttisopimus (EPC), EU:n lainsäädäntö ja TRIPS-sopimus	136
7	TUOTTAMUS JA SEN MERKITYS KORVAUSVASTUUN EDELLYTYKSENÄ	145
7.1	Yleinen vahingonkorvausoikeus verrattuna patentti- ja hyödyllisyysmallilakeihin	145
7.2	Tuottamus patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta loukatessa...	147
7.2.1	Varmistamisdirektiivin 2004/48/EY ja TRIPS-sopimuksen merkitys	147
7.2.2	Tuottamuksen määrittelyä.....	149
7.2.3	Selonottovelvollisuus myönnetystä yksinoikeudesta.....	155
7.2.4	Selonottovelvollisuus hakemuksesta yksinoikeuteen	165
7.3	Loukkaajan käsitys yksinoikeuden laajuudesta ym. kysymyksiä	168
7.3.1	Lait esitöineen ja kirjallisuus	168
7.3.2	Oikeuskäytäntöä.....	172
7.3.3	Voiko tuottamusvastuu lieventyä ja jäädä poikkeuksellisesti syntymättä?.....	178
8	VAHINGONKORVAUSMÄÄRÄN ARVIOIMINEN	187
8.1	Korvauskysymysten tarkastelussa huomioon otettavista taustatekijöistä.....	187
8.2	Kansallisen oikeuden tulkinta EU:n varmistamis- direktiivi 2004/48/EY huomioon ottaen	189
8.3	Kohtuullinen korvaus (käyttökorvaus).....	198
8.3.1	Kohtuullisen korvauksen määrittelyn lähtökohdat.....	198
8.3.2	Käyttöoikeuden objektiivinen arvo mittapuuna	202
8.3.3	Käyttöoikeuden objektiiviseen arvoon vaikuttavia seikkoja.....	208
8.3.4	Vaikuttaako loukkauksen oikeudenvastaisuus käyttökorvauksen määrään?	218
8.4	Erityistilanteita	222

8.4.1	Tuotteen patentilla tai hyödyllisyysmallioikeudella suojatun osan vaikutus koko tuotteen arvoon ym.	222
8.4.2	Menetelmäpatentin loukkaus	226
8.5	Korvaus muusta vahingosta käyttökorvauksen ylittäviltä osin.....	228
8.5.1	Vahingon syntyminen ja syyperäinen aiheuttaminen....	228
8.5.2	Vahinkoa koskeva todennäköisyysnäyttö.....	238
8.5.3	Nettovahingon arvioiminen.....	242
8.5.4	Oikeuskäytäntöä.....	246
8.5.5	Vastaajan liikesalaisuudet oikeudenkäynnissä	257
8.5.6	Markkinahäiriövahinko	265
8.6	Vahingon määrää ja syy-yhteyttä koskevasta tuomioistuimen harkintavallasta (vahingonkorvaus ml. oikeudenkäyntikulut ja sisäiset menetykset).....	269
9	KORVAUSKANTEEN NOSTAMINEN JA AJAMINEN.....	275
9.1	Kannetta voidaan ajaa siviili- tai rikoskanteena.....	275
9.2	Kuka on oikeutettu ajamaan kannetta?	276
9.3	Kanteen nostamisaika	280
10	KEKSIJÄN, PATENTIN JA HYÖDYLLISYYSMALLI-OIKEUDEN HALTIJAN OIKEUSASEMA JA OIKEUSTURVA: LOPPUPÄÄTELMÄT	283
	ABSTRACT	287
	OIKEUSTAPAUSHAKEMISTO.....	291
	ASIAHAKEMISTO.....	297

Lähteet

Teoksia ja artikkeleita ym. lähteitä

- Adlercreutz, Axel – Flodgren, Boel*: Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse. Lund 1992.
- Alkio, Mikko – Wik, Christian*: Kilpailuoikeus. Helsinki 2009.
- Andenaes, Johs.*: Beweisverbote im Strafprozess nordischer Länder. Gutachten für den 46. Deutschen Juristentag. Verh. des 46. DJT, Bd. I, 3 A. s. 3 SS. (Andenaes, Verh. des 46. Deutschen Juristentag, Bd. I, 3 A.)
- Andersson, Edward*: Tulo- ja varallisuusverolaki. Vammala 1975.
- Aro, Pirkko-Liisa – Lager, Irma*: Asiantuntijalausunto 11.5.1976. Helsingin raastuvanoikeuden 3. osaston 1. jaoston pöytäkirja 31.8.1976 333 §.
- Aro, Pirkko-Liisa – Särkisilta, Martti*: Asiantuntijalausunto 2.1.1978. Helsingin raastuvanoikeuden 3. osaston 1. jaoston pöytäkirja 17.1.1978 17 §.
- Aro, Pirkko-Liisa*: Patentinloukkaus ja vahingonkorvaus. DL 1985 s. 359 ss.
- Aro, Pirkko-Liisa*: Ratkaisun KKO 1981 II 84 kommentti. DL 1982 oikeustapausosasto s. 17 ss.
- Axter, Oliver*: Anmerkung zu BGH 8.3.1973, *Spielautomat II*. GRUR 1973.518.
- Bartenbach, Kurt*: Patentlizenz- und Know-how-Vertrag. Köln 2008.
- Bartlett, Joseph W.*: Antidilution Protection for Investors. – <https://vcexperts.com/buzz/articles/1158>.
- Beier, Friedrich-Karl – Straus, Joseph*: Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse. Weinheim 1982.
- Benkard, Georg*: Patentrecht. München 2006.
- Berggren Group*: Suomalainen hyödyllisyysmalli. – <http://www.berggren.eu/ipr/hyodyllisyysmalli/suomalainen-hyodyllisyysmalli>.
- Bergman, Henrik*: Licensavtalens avgifter och betalningsklausuler. NIR 1995 s. 186 ss.
- Bernitz, Ulf – Karnell, Gunnar – Pehrson, Lars – Sandgren, Claes*: Immaterialrätt. 5. p. Stockholm 1995. (Bernitz – Karnell – Pehrson – Sandgren 1995). 11. p. Stockholm 2009. (Bernitz – Karnell – Pehrson – Sandgren 2009)
- Bernitz, Ulf – Tiili, Virpi*: Suomalainen ja kansainvälinen markkinaoikeus. Porvoo 1974.
- Birrer, Franz*: Das Verschulden im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. Freiburg 1970
- Björkwall, Pia*: Hyödyllisyysmallisuoja keksinnöllisyysvaatimus ja siihen liittyvät ongelmat. DL 2011 s. 62 ss.
- Bleken, Håkon*: Ekvivalens i norsk patentrett. NIR 2010 s. 108 ss.
- Blum, Rudolf E. – Pedrazzini, Mario*: Das schweizerische Patentrecht. Band I. 2. p. Bern 1975.
- Blum, Rudolf – Pedrazzini, Mario*: Das schweizerische Patentrecht. Kommentar zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25.6.1954. Bd. I–III. 2 p. Bern 1975. (Blum – Pedrazzini I–III)
- Bomanson, Eero*: Mikä on ohjelmistopatentti? PRH Tieto 2:2004.
- Bonthron, Malin – Danowsky, Peter – Essén, Eric W. – Karlsson, Leif – Lundgren, Ragnar – Olsson, Henry – Pehrson, Lars – Öster, Karl Olov*: Sveriges rikes lag. Kommentarer. Immaterialrätt. Stockholm 1998.
- Borgenhäll, Håkan*: Beviskrav vid immaterialrättsliga ersättningskrav. Festschrift till Marianne Levin. Stockholm 2008, s. 147 ss.
- Bruun, Niklas*: Joint Inventors / Joint Patentees. NIR 1993 s. 590 ss.

- Bruun, Niklas:* Lausunto 17.1.2005. Helsingin käräjäoikeuden välituomion 3641/19.2.2010, 08/38296 asiakirjat.
- Bruun, Niklas:* Uppfinnarrätt i anställningsförhållande. Jyväskylä 1982.
- Bruun, Niklas – Kilpeläinen, Karla – Mansala, Marja-Leena:* Työsuhde ja oikeus keksintöön. Helsinki 1992.
- Cane, Peter:* The Anatomy of Tort Law. Oxford 1997.
- Castrén, Martti:* Asiantuntijalausunto 3.2.2000, Helsingin käräjäoikeuden tuomion 15040/9.6.2000, 98/12054 asiakirjat.
- Castrén, Martti:* Asiantuntijalausunto 5.9.2008, Helsingin käräjäoikeuden tuomion 4671/12.2.2009, 00/12297 asiakirjat.
- Castrén, Martti:* Asiantuntijalausunto 3.11.2009. Helsingin käräjäoikeuden tuomion 45306/18.12.2009, 05/5943 asiakirjat.
- Castrén, Martti:* EU-Suomen markkinaoikeus. Jyväskylä 1997.
- Castrén, Martti:* Immateriaalioikeudet ja niitä täydentävä kilpailunormisto. Teoksessa Rissanen, Kirsti – Airaksinen, Manne – Bärlund, Johan – Harju, Ilkka – Jauhiainen, Jyrki – Kisanlahti, Timo – Kivivuori, Antti – Kuoppamäki, Petri – Mähönen, Jukka – Villa, Seppo – Wilhelmsen, Thomas, Oikeuden perusteokset. Yritysoikeus. 2. p. Juva 2006 s. 761 ss.
- Castrén, Martti:* Jälleenmyyntisopimus vientikaupassa. Vammala 1975.
- Castrén, Martti:* Kommentti ratkaisusta KKO 1984 II 43. DL 1984 oikeustapausosasto s. 81 ss.
- Castrén, Martti:* Liikesalaisuuksien oikeussuojasta yhteistoimintasuhhteissa ja niiden jälkeen. Vammala 1973.
- Castrén, Martti:* Liikesalaisuus, tekninen esikuva ja ohje uusien lakien valossa. DL 1980 s. 410 ss.
- Castrén, Martti:* Liike- tai yrityssalaisuuden suojan tehostaminen. Teoksessa Mansala, Marja-Leena (toim.), Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat: juhlaulkaisu Keijo Heinonen 1923–26/11–2003. Helsinki 2003 s. 27 ss.
- Castrén, Martti:* Saamatta jääneen voiton ja tiettyjen lisävahinkojen korvaamisesta patentinloukaustilanteissa. DL 1979 s. 336 ss.
- Castrén, Martti:* Toiminimi. 2. p. Jyväskylä 2008 (Castrén 2008).
- Castrén, Martti:* Vahingonkorvaus immateriaalioikeudessa silmälläpitäen patentti-, tavaramerkki-, mallioikeus-, tekijänoikeus- ja valokuvauslakia. Vammala 1979.
- Dahlgren, Ulf:* Förbud, ersättning och straff för intrång i industriella rättigheter – ned tyngdpunkt på patentintrång – 4 (4). NIR 1986 s. 419 ss.
- Danielsson, Erik:* Några anmärkningar till 35 kap. 5 § rättegångsbalken. Försäkringsjuridiska föreningens publikation Nr 10. Skadeståndsrättsliga spörsmål s. 5 ss.
- Davidsson, Bo:* Skadestånd inom det industriella rättsskyddet. NIR 1979 s. 116 ss.
- Domeij, Bengt:* Fokus på patenträtten. Stockholm 1997.
- Domeij, Bengt:* Legal opinion 1.3.2008. Helsingin käräjäoikeuden välituomion 3641/19.2.2010, 08/38296 asiakirjat.
- Domeij, Bengt:* Läkemedelspatent. Stockholm 1998.
- Domeij, Bengt:* Patentavtalsrätt. Stockholm 2003.
- Domeij, Bengt:* Patentavtalsrätt. Licenser, överlåtelse och samägande av patent. 2. p. Stockholm 2010.
- Domeij, Bengt:* Patenträtt. Uppsala 2007.
- Ehrlich, Jacob N. – Cohen, Jerry:* Inventors, Authors and Owners of Intellectual Property. – http://www.arraydev.com/commerce/JIBC/0012_01.htm.
- Eisenberg, Rebecca S.:* Patenting the Human Genome. Emory Law Journal, vol. 39 (1990) s. 721 ss.
- Ekelöf, Per Olof:* Rättegång. Fjärde häftet. Stockholm 1953.

- Ellilä, Tauno*: Liike-elämä ja uusi todistusoikeus. K.H.T.-yhdistyksen julkaisuja IX. K.H.T. vuosikirja 1949 s. 10 ss. (*Ellilä*, K.H.T. vuosikirja 1949)
- Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys Yhtenäispatentin ja yhdistetyn patenttituomioistuimen (UPC) vaikutuksista suomalaisyrityksiin. Elinkeinoelämän keskusliitto 2014 (Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys).
- Ellilä, Tauno*: Ulosotto-oikeuden yleiset opit. Porvoo 1962.
- Eltell, Tobias – Radetzki, Marcus*: Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt. NIR 2005 s. 225 ss.
- Eurooppalaiset patenti-, tavaramerkki- ja mallirekisteröinnit jatkavat kasvuaan*. Kolster. Uutisarkisto. – [Http://www.kolster.fi/fin/uutiset/arkisto/2009.html](http://www.kolster.fi/fin/uutiset/arkisto/2009.html).
- Eskildsen, Olaf*: Erstatningsberegning i immaterialretlige tvister. Teoksessa Marianne Levin (toim.), Vennebog til Mogens Koktvedgaard. Stockholm 1993.
- Feiring, Knut*: Finska nyttighetsmodellagen. Statistik och kommentarer. NIR 1995 s. 218 s.
- Fischer, Theo*: Schadensberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb. Basel 1961.
- Forsman, Helena*: Kasvu ei ole pienyrityksen tärkein tavoite. Vieraskynäkirjoitus Helsingin Sanomat 27.2.2010.
- Fredriksson, Antti*: Hankintameno. Teoksessa Fredriksson, Antti – Havukainen, Jari – Hilmola, Juha – Ilkka, Heikki – Laitinen, Elina – Luoma, Jukka – Mikkola, Johanna – Mäkinen, Terhi – Nevalainen, Rabbe – Ojala, Anu – Saari, Jussi – Törmäs, Kari – Tikka, Marja – Virtanen, Päivi – Vuorio, Anne, Kirjanpitolaki tänään. Jyväskylä 2008. (Fredriksson, Kirjanpitolaki tänään)
- Förnell, Petra*: Skadestånd vid patentintrång. Teoksessa Förnell, Petra – Jilmstad, Jenny: Immaterialrättsliga skadestånd. Patent, upphovsrätt. Skriffter utgivna av Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms Universitet nr. 93, Stockholm 1997. (Förnell 1997).
- Gaarder, Karsten*: Erstatningsregler i norsk immaterial- og konkurranseerett. NIR 1968 s. 245 ss.
- Godenhielm, Berndt*: Förbud, ersättning och straff för intrång i industriella rättigheter – med huvudvikt på patentintrång – 2 (4). NIR 1986 s. 383 ss.
- Godenhielm, Berndt*: Inledning till immaterialrätten. Festskrift utgiven i anledning av juristklubben Codex' 25-års jubileum. Borgå 1965 s. 22 ss. (Godenhielm, Festskrift Codex 1965)
- Godenhielm, Berndt*: Kan ersättning dömas för ideell skada vid patentintrång? NIR 1954 s. 161 ss.
- Godenhielm, Berndt*: Om ekvivalens och annat gott. Ekenäs 1990.
- Godenhielm, Berndt*: Om ”know how” och företagshemligheter såsom föremål för licensupplåtelse. JFT 1965 s. 277 ss.
- Godenhielm, Berndt*: Patentkrav och skyddsomfång. NIR 1971 s. 1 ss.
- Godenhielm, Berndt*: Patentskyddets omfattning i europeisk och nordisk rätt. Jyväskylä 1994
- Godenhielm, Berndt*: Sanktionssystemet inom immaterialrätten. JFT 1965 s. 8 ss.
- Gozzo, Giovanni*: Företagens immaterialrätter och licensavtal. Eskilstuna 1998.
- Greaker, Magnus Hauge*: Direktiv 2004/48/EF av 29. april 2004 om håndhavelsen av immaterielle rettigheter og norsk rett. NIR 2006 s. 598 ss.
- Gross profit*. – [Http://dictionary.reference.com](http://dictionary.reference.com).
- Grevesmöhlen, C. A.*: Försök att bestämma grunder för lagar i brottmål. Stockholm 1810
- Haarmann, Pirkko-Liisa*: Immateriaalioikeus. 5. p. Viro 2014.
- Haarmann, Pirkko-Liisa*: Tekijänoikeus ja lähioikeudet. Jyväskylä 2005.
- Hahto, Vilja*: Tuottamus vahingonkorvausoikeudessa. Juva 2008.
- Hakulinen, Y. J.*: Arvostelu Martti Castrénin teoksesta ”Liikesalaisuuksien oikeussuojasta yhteistoimintasuhteissa ja niiden jälkeen”. DL 1973 s. 205 ss.
- Hakulinen, Y. J.*: Keksijän oikeussuojasta. Juhlajulkaisu Kaarlo Juho Ståhlberg 1865. 28.1.1945. Vammala 1945 s. 383 ss.

- Hakulinen, Y. J.*: Patentin loukkaajan korvausvelvollisuudesta erityisesti ns. patenttikollisiotapauksissa. DL 1947 s. 15 ss.
- Halila, Jouko*: Asiantuntijalausunto 12.11.1976. Helsingin RO 3. os. 1. j. 16.11.1976 452 §.
- Halila, Jouko*: Vahingonkorvauksen suuruuden todistelusta. LM 1961 s. 291 ss.
- Halila, Jouko*: Vahingonkorvausasioissa esille tulevia prosessuaalisia kysymyksiä. LM 1975 s. 253 ss.
- Hansen, Palle*: Katetuottomenettelyn perusteet (suom. Fritz Peronius). Tampere 1971.
- Harenko, Kristiina – Niiranen, Valtteri – Tarkela, Pekka*: Tekijänoikeus – kommentaari ja käsikirja. Porvoo 2006.
- Hassler, Åke*: Svensk civilprocessrätt. En lärobok. Stockholm 1963.
- Havansi, Erkki*: Uusi turvaamistoimilainsäädäntö selityksineen. Helsinki 1994.
- von Heidenstam, Peter*: Immaterialrättsliga skadestånd. NIR 2000 s. 132 ss.
- Heinonen, Keijo* (koonnut ja toim.): Innovaatio-oikeus. Helsinki 1999.
- Hellberg, Jonas*: Skadestånd vid patentintrång. Stockholm 2014.
- Hellner, Jan*: Skadeståndsrätt. 3 p. Uppsala 1976.
- Hemmo, Mika*: Sopimusoikeuden oppikirja. 2 p. Jyväskylä 2008. (Hemmo 2008a)
- Hemmo, Mika*: Sopimusoikeus III: Helsinki 2005.
- Hemmo, Mika*: Vahingonkorvausoikeus. 2 p. Juva 2008. (Hemmo 2008b)
- Hemmo, Mika*: Vahinkojen korvaaminen. Teoksessa Saarnilehto, Ari – Hemmo, Mika – Kartio, Leena, Oikeuden perusteokset. Vahinkojen korvaaminen. Juva 2001 s. 459 ss. (Hemmo 2001)
- Hesser, Torwald – Essén, Eric W.*: Patentlagen. Stockholm 1968.
- Hjelt, Pia*: Analogiamenettelypatentin ekvivalenssitulkinta norjalaisittain: Suojan kohteena menettely. IPRinfo 1/2010 s. 20 s.
- Holmqvist, Lars*: Patenträtt. Lund 1976.
- Honkasalo, Brynolf*: Suomen rikosoikeus. Yleiset opit II. 2. p. Hämeenlinna 1967.
- Honkasalo, Brynolf*: Vahvistuskanne-oikeudesta ja sen edellytyksistä Suomen oikeuden mukaan I. Aineelliset edellytykset. Helsinki 1928.
- Honko, Jaakko*: Liiketaloustiede. 8. p. Tapiola 1976.
- Hormia, Lauri*: Todistamiskielloista rikosprosessissa I. Vammala 1978.
- Horsti, Seppo*: Välituomiosta. DL 1972 s. 484 ss.
- Hovinen, Jari – Konkonen, Tomi*: Suomalaisella ja saksalaisella hyödyllisyysmallilla on selvä ero. DL 2010 s. 66 ss.
- Hubmann, Heinrich*: Das Persönlichkeitsrecht. Münster – Köln 1953.
- Huhtamäki, Heikki A.*: Pätevä kilpailukieltosopimus. Vantaa 2010.
- Hyvönen, Olavi – Caselius, Ilmari*: Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. 2. p. Porvoo 1972.
- Hyödyllisyysmallioikeus? Mitä sillä suojataan?* Suomen laki suomeksi. Artikkelit – immateriaalioikeudet. – [Http://www.laki24.fi/imma-toiminimi-hyodyllisyysmallioikeus.html](http://www.laki24.fi/imma-toiminimi-hyodyllisyysmallioikeus.html).
- Ikkala, Olli – Andersson, Edward – Nuorvala, Erkki*: Uusi elinkeinoverolainsäädäntö. 3. p. Vammala 1978.
- IPR University Centerin seminaarin ”Unitary Patent and Unified Patent Court Seminar”* 12.6.2014 Helsingissä asiakirjat.
- Joutsamo, Kari – Aalto, Pekka – Kaila, Heidi – Maunu, Antti*: Eurooppaoikeus. Jyväskylä 1996.
- Jørgensen, Stig*: Erstatningsret. København 1966.
- Karlgrén, Hjalmar*: Skadeståndsrätt. 4. p. 2. painanta. Stockholm 1969.
- Karlsson, Eva*: Skadestånd vid intrång i industriella rättigheter. NIR 1990 s. 369 ss.
- Kartio, Leena*: Julkisuusperiaate ja vilpittömän mielen suoja esineoikeudessa. Teoksessa Saarnilehto, Ari – Hemmo, Mika – Kartio, Leena, Oikeuden perusteokset. Varallisuus-oikeus. Juva 2001 s. 701 ss.
- Kaskimies, Mika*: Merkkitaava nykyajan markkinointimuotona. Helsinki 1958.

- Keksintöpörssi.* – [Http://www.keksintoporssi.fi](http://www.keksintoporssi.fi).
- Keksintösäätiö.* – [Http://www.keksintosaatio.fi](http://www.keksintosaatio.fi).
- Kivimäki, T. M.:* Missä määrin teknilliset piirustukset ja muut teknilliset esikuvat ovat oikeudellisesti suojattuja? DL 1954 s. 129 ss.
- Kivimäki, T. M.:* Tekijänoikeus. Turku 1948.
- Kivimäki, T. M.:* Uudet tekijänoikeus- ja valokuvauslait. Porvoo 1966 (Kivimäki 1966).
- Kivimäki, T. M. – Ylöstalo, Matti:* Suomen siviilioikeuden oppikirja. Yleinen osa. 3. p. Porvoo 1973.
- Kivimäki, T.M. – Ylöstalo, Matti:* Suomen siviilioikeuden oppikirja. Yleinen osa. 4. p. Juva 1981.
- Kivivuori, Antti:* Suomen vahingonkorvauslainsäädännön kehitys. I. Rikoslainsäädäntö 1809–1875. Joensuu 1969.
- Kivivuori, Antti:* Työnantajan ja työntekijän vastuu. Vahingonkorvausoikeus. Vammala 1975 s. 52 ss.
- Klami, Hannu Tapani – Sorvettula, Johanna – Hatakka, Minna:* Tarvitaanko todistustaakkaa? DL 1990 s. 1 ss.
- Knoph, Ragnar:* Åndsretten. Oslo 1936.
- Koktvedgaard, Mogens:* Det ophavsretlige sanktionssystem. Juristen 1966 s. 49 ss.
- Koktvedgaard, Mogens:* Konkurrenceprægede Immaterialretspositioner. København 1965.
- Koktvedgaard, Mogens:* Lærebog i immaterialret. København 1999.
- Koktvedgaard, Mogens:* Patentloven med indledning og kommentarer. Skjern 1971.
- Koktvedgaard, Mogens – Levin, Marianne:* Lärobok i immaterialrätt. Upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt. 4. p. Stockholm 1996.
- Koktvedgaard, Mogens – Levin, Marianne:* Lärobok i immaterialrätt. Upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt. 7. p. Stockholm 2002.
- Koktvedgaard, Mogens – Østerborg, Lise:* Patentloven – med indledning og kommentarer. 2 p. Haderslev 1979.
- Korhonen, Jukka – Helino, Timo:* Patenttiasiamiesten lausunto. Helsingin kärjäoikeuden tuomion 45306/18.12.2009, 05/5943 asiakirjat.
- Koskinen, Pekka:* Rikosoikeuden yleiset opit ja rikosvastuun perusteet. Teoksessa Lappi-Seppälä, Tapio – Hakamies, Kaarlo – Koskinen, Pekka – Majanen, Martti – Melander, Sakari – Nuotio, Kimmo – Nuutila, Ari-Matti – Ojala, Timo – Rautio, Ilkka, Oikeuden perusteokset. Rikosoikeus. 3. p. Juva 2009 s. 159 ss.
- Koulu, Risto – Turunen, Santtu – Koulu, Riikka:* Kaksi kuvaa välimieslainkäytöstä – laadukasta riidanratkaisua vaiko tuottoisaa liiketoimintaa? DL 2009 s. 378 ss.
- Krasser, Rudolf:* Patentrecht. München 2009 s. 851.
- Kummer, Max:* Das urheberrechtlich schützbares Werk. Bern 1968.
- Kylliäinen, Timo S.:* Lisenssin käsite ja eri lajit. Lisenssinantajan ja -saajan oikeudet ja velvollisuudet. Alustus. Lakimiesliiton Koulutuskeskus. Lisenssit yrityksen toimintakentässä. Seminaari Aulangolla 9.–11.2.1972. Vammala 1972 s. 19 ss.
- Kyläkallio, Juhani – Iirola, Olli – Kyläkallio, Kalle:* Osakeyhtiö. Helsinki 2008.
- Käsitteiden selityksiä.* Taloustohtori. – [Http://www.mtt.fi/taloustohtori](http://www.mtt.fi/taloustohtori).
- Lappalainen, Juha:* Siviiliprosessioikeus I. Jyväskylä 1995.
- Lappalainen, Juha:* Siviiliprosessioikeus II. Jyväskylä 2001.
- Lehtonen, Asko:* Kohtuullisen hyvityksen arviointi tietokoneohjelmaa koskevassa tekijänoikeuden loukkaustapauksessa. Juhlajulkaisu Leena Kartio 1938–30.8. – 1998 s. 197 ss. Turku 1998.
- Levin, Marianne.* Lärobok i immaterialrätt. 4. p. Stockholm 1996.
- Levin, Marianne:* Lärobok i immaterialrätt 9. p. Vällingby 2007.
- Levin, Marianne:* Lärobok i immaterialrätt. 10. p. Vällingby 2011.
- Lindenmaier, Fritz:* Das Patentgesetz. 6 p. herausgegeben von Ulrich Weiss. Berlin 1973.

- Lindfors, Hannele*: Luottotappiot. Helsingin seudun kauppakamarin jäsentiedote 20.3.2013. – [Http://jasentiedot.chamber.fi/index.php/jasentiedote/Lakiasiat/Luottotappiot](http://jasentiedot.chamber.fi/index.php/jasentiedote/Lakiasiat/Luottotappiot) .
- Linnakangas, Esko – Juanto, Leila*: Arvonlisäverotuksen ja muun kulutusverotuksen perusteet. Helsinki 1996.
- Lisensavtaler*. En veiledning for industribedrifter. Utgitt av Norges industriforbund. Bergen 1969.
- Lundgren, Ragnar*: Lönar sig patentintrång? NIR 1994 s. 68 ss.
- Lüdecke, Wolfgang – Fischer, Ernst*: Lizenzverträge. Weinheim/Bergstr. 1957.
- Majanen, Martti*: Rikokset viranomaisia vastaan. Teoksessa Lappi – Seppälä, Tapio – Hakamies, Kaarlo – Koskinen, Pekka – Majanen, Martti – Melander, Sakari – Nuotio, Kimmo – Nuutila, Ari-Matti – Ojala, Timo – Rautio, Ilkka, Oikeuden perusteokset. Rikosoikeus. 3. p. Juva 2009 s. 341 ss.
- Melville, L. W.*: Precedents on Intellectual Property and International Licensing. London and Reading 1972.
- Merges Robert P.*: Institutions for Intellectual Property Transactions. The Case of Patent Pools. Teoksessa Dreyfuss, Rochelle C. – Zimmerman, Diane L. – First, Harry (ed.), Expanding the Boundaries of Intellectual Property – Innovation Policy for the Knowledge Society s. 123 ss. Oxford 2001.
- Midelfart, Arne*: Forbud, erstatning og straff for ingrep i industrielle rettigheter – med hovedvekt på patentinngrep – 3 (4). NIR 1986 s. 404 ss.
- Midinvest*. – [Http://www.midinvest.fi](http://www.midinvest.fi).
- Mielityinen, Sampo*: Vahingonkorvausoikeuden periaatteet. Helsinki 2006.
- Miettinen, Martti*: Korvattava vahinko ja korvauksen määrä. Vahingonkorvausoikeus. Vammala 1975 s. 134 ss.
- Midelfart, Arne*: Forbud, erstatning og straff for ingrepp i industrielle rettigheter – med hovedvekt på patentinngrep 3(4). NIR 1986 s. 404 ss.
- Mikä työ? Keksintö syntyy ongelmasta*. Keksintösäätiön liiketoiminnan kehittämispäällikkö *Eero Punkka*. Helsingin Sanomat 24.1.2010.
- Miller, Arthur R. – Davis, Michael H.*: Intellectual Property. Patent, Trademarks and Copyright. St. Paul 1983.
- Muukkonen, P. J.*: Yhteistyösopimukset ja lojaliteettivelvollisuus. Juhlajulkaisu Urho Kaleva Kekkonen 1900 – 3.9.1975. Vammala 1975 s. 356 ss. (*Muukkonen*, Juhlajulkaisu Urho Kaleva Kekkonen)
- Mylly, Tuomas*: Teollisoikeudellisia kirjoituksia VI (toim. Tuomas Mylly ja Ari Saarnilehto). Tampere 2004 s. 177 ss.
- Möhring, Philipp*: Einzelfragen der Schadensliquidation im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. GRUR 1931 s. 419 ss.
- Möller, Gustaf*: Välimiesmenettelyn perusteet. Helsinki 1997.
- Möller, H.*: Der Umfang des Schadenersatzes nach § 47, Abs. 2 PG. GRUR 1938 s. 221 ss.
- Neuberg, E.*: Der geldliche Wert von Patenten. GRUR 1948 s. 270 ss.
- Nial, Håkan*: Om handelsbolag och enkla bolag. 2 p. Stockholm 1983 (Nial)..
- Nieminen, Auvo – Anttila, Raimo – Äärilä, Leena – Jokinen, Mika*: Arvonlisäverotus (päivitetty 5.2.2015). Helsinki 2015.
- Nordell, Per Jonas*: 1994 års revision av den svenska immaterialrättens sanktionssystem. NIR 1994 s. 309 ss.
- Norrgård, Marcus*: Immaterialrättens sanktionssystem och Enforcement-direktivet. NIR 2004 s. 443 ss.
- Norrgård, Marcus*: Patentin loukkaus, Juva 2009.
- Norrgård, Marcus*: Sanktionsdirektivet och dess genomförande i Finland. NIR 2006 s. 583 ss.
- Norrgård, Marcus – Bruun, Niklas*: Analogiamenettelmän suojapiiri II. LM 2007 s. 855 ss.

- Nuutila, Veli-Matti – Majanen, Martti:* Petos ja muu epärehellisyys. Teoksessa Lappi-Seppälä, Tapio – Hakamies, Kaarlo – Koskinen, Pekka – Majanen, Martti – Melander, Sakari – Nuotio, Kimmo – Nuutila, Ari-Matti – Ojala, Timo – Rautio, Ilkka, Oikeuden perusteokset. Rikosoikeus. 3. p. Juva 2009 s. 973 ss.
- Nyberg, Mikael:* Patenträttsliga bedömningsgrunder – särskilt om fackmannen. Göteborg 1999.
- Opas innovaation hyödyntämiseen.* Opas tutkijoille ja yrityksille yliopistossa tehtyjen innovaatioiden hyödyntämiseksi. Jyväskylän yliopisto Agora Center. Innokehä 2007. – <https://www.mit.jyu.fi/agora-center>.
- Oesch, Rainer:* Hyödyllisyysmalli. EIF I. Varallisuus- ja yritysoikeus, Jyväskylä 1994 s. 186 s.
- Oesch, Rainer:* Patenttilisenssisopimuksen pätemättömyydestä ja sen kaksijakoisuudesta. DL 2007 s. 78 ss.
- Oesch, Rainer:* Teknologialisenssien ongelmakohtia. DL 2004 s. 912 ss.
- Oesch, Rainer – Pihlajamaa, Heli:* Patenttioikeus. 2 p. Jyväskylä 2008.
- Oesch, Rainer – Pihlajamaa, Heli – Sumila, Sami:* Patenttioikeus. 3. p. Viro 2014.
- (Orgalime) Model Form of a Know-How Contract.* Prepared by *ORGALIME*. Frankfurt am Main 1964 (ORGALIME).
- Orion hankki Simdas-oikeudet takaisin.* Kauppalehti 7.5.2009 s. 13.
- Pamp, Caroline:* Intellectual Property in Science. Stockholm 2010.
- Patenttiapäivä sai tahtonsa läpi Nokia-kiistassa.* Kauppalehti 17.10.2013.
- Pehrson, Lars:* Ersättning vid patentintrång – en kritisk granskning av nuvarande regler. Teoksessa Ulf, 50: Uppsatser tillägnade Ulf Bernitz på 50-årsdagen den 28 februari 1986 / från vännerna på Institutet. Skrifter utgivna av Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr 50 s. 92. (Pehrson, Ulf 50 år)
- Pekkanen, Raimo:* Työsuhteen direktiotunnusmerkistä. Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistyksen julkaisuja XIX. Vammala 1968 s. 71 ss. (Pekkanen, SVY XIX).
- Persson, Ulf:* Skada och värde. Lund 1953.
- Plesner, Mogens:* Forbud, erstatning og straf for indgreb i industrielle rettigheder – med hovedvægt på patentindgreb – 1 (4). NIR 1986 s. 369 ss.
- Portin, Göran:* Zum Schutz von Computerprogrammen in Finnland. GRUR Int. 1975 s. 19 ss.
- Pöyhönen, Juha:* Sopimusoikeuden järjestelmä ja sopimusten sovittelu. Vammala 1988.
- Pöyhönen, Juha:* Uusi varallisuus oikeus. 2. p. Saarjärvi 2003.
- Rahnasto, Ilkka:* Keksinnöllisyysvaatimus Suomen ja Euroopan patenttijärjestelmissä. Helsinki 1996.
- Rantala, Tapio:* Kohtuullisen käyttökorvauksen määrittäminen patentinloukkaustilanteessa. DL 2005 s. 284 ss.
- Reimer, Eduard:* Patentgesetz. Bd. II. München 1950.
- Reiss, Markku:* Tekesin rahoituskäytäntö muuttuu. It-viikko 7.9.2001.
- Renmyr, Lars:* Något om skadestånd och dess beräkning vid vissa immaterialrättsbrott. Uppsats i tillämpade studier i civilrätt. Stockholm 1975.
- Riis, Thomas:* Enerettigheder og vederlagsrettigheder. København 2005.
- Rodhe, Knut:* Obligationsrätt. Lund 1956.
- Rogge, Rüdiger:* Abwandlungen eines europäischen Patents in Sprache und Inhalt. Änderungen und Übersetzungen. GRUR 1993.284.
- Rognstad, Ole-Andreas- Stenvik, Are:* Hva er immaterialretten verd? Om erstatning og annen kompensasjon ved immaterialrettskrenkelser, teoksessa Kirsti Strøm Bull – Viggo Hagstrøm Stein- ar Tjomsland (toim.), Bonus Pater Familias. Festskrift till Peter Lødrup, Oslo 2002 s. 53 ss.
- Routamo, Eero:* Liikennevahinko. Porvoo 1967.
- Routamo, Eero:* Tuottamusvastuu. Vahingonkorvausoikeus. Vammala 1975 s. 33 ss.
- Routamo, Eero – Hoppu, Esko:* Suomen vahingonkorvausoikeus. Vaasa 1977.

- Sandgren, Claes*: Patentlicenser. Stockholm 1974.
- Saxén, Hans*: Skadeståndsrätt. Ekenäs 1975.
- Schovsbo, Jens – Rosenmeier, Morten*: Immaterialret. København 2011.
- Schramm, Carl*: Der Patentverletzungsprozess. Bentheim 1966.
- Schricker, Gerhard*: Urheberrecht. Kommentar. München 1987.
- Sejersted, Nils J.*: Erstatning, som sanksjon på immaterialrettens område – fylder den sin funksjon? NIR 2000 s. 121 ss.
- Siivola, Jyrki*: Patenttioikeudellinen ekvivalenssi tuomioistuimen käsittelyssä. IPRinfo 1/2011 s. 22 ss.
- Sipilä, Arvo*: Deliktiperusteisen vahingonkorvausvastuun teoreettinen rakenne Suomen varallisuus oikeutta silmälläpitäen. Helsinki 1936.
- Skaupy, Walther*: Die Schadensersatzberechnung bei zusammengesetzten Vorrichtungen. GRUR 1939 s. 585 ss.
- Skovbo, Eva Aen*: Nye regler om godtgørelse og erstatning for produktetfterligninger I Danmark – er området I udvikling? NIR 2006 s. 121 ss.
- Somers, Jeffrey P.*: Biotech Patent Licensing: Key Considerations in Deal Negotiations. The Journal of Biolaw and Business, Vol. 6, No. 3 (2003). – [Http://www.mbbp.com/resources/iptech/biotech_patent_licensing.html](http://www.mbbp.com/resources/iptech/biotech_patent_licensing.html).
- Sorvari, Katariina*: Tekijänoikeuden loukkaus. Juva 2007.
- Sorvari, Katariina*: Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta erityisesti tietoverkkoympäristössä. Vantaa 2005.
- Stauffacher, W. – Aeppli, Heinz*: Schweizerisches Obligationenrecht. Vollständige Ausgabe des Gesetzes. 20. p. Zürich 1973.
- Stenvik, Are*: Patenteres beskyttelsesomfang. Oslo 2001.
- Stenvik, Are*: Patentrett. Oslo 1999.
- Stenvik, Are*: Patentrett. Oslo 2006.
- Strahl, Ivar*: Om rekvisiten skada och vinning vid förmögenhetsbrotten. Stockholm 1948.
- Stumpf, Herbert*: Der Know-How-Vertrag. 2 p. Heidelberg 1971.
- Stumpf, Herbert*: Der Lizenzvertrag. 4 p. Offenbach/Main 1968.
- Ståhlberg, Pauli – Karhu, Juha*: Suomen vahingonkorvausoikeus. 6 painos. Liettua 2013.
- Ståhlros, Leif*: Företagshemligheter – know how. Stockholm 1986.
- Sund-Norrgård, Petra*: Lojalitet i licensavtal. Helsingfors 2011.
- Suomalaisten Keksijöiden Tukeyhdistys ry.* – [Http://www.keksijoidentuki.fi](http://www.keksijoidentuki.fi)
- Taxell, Lars Erik*: Avtal och rättsskydd. Åbo 1972.
- Teece, David J.*: Managing Intellectual Capital – Organizational, Strategic and Policy Dimensions. Guildford 2000.
- Telaranta, K. A.*: Sopimusoikeus. Vammala 1990.
- Thorley, Simon*: Terrell on the Law of Patents. 15. p. London 2000.
- Tiili, Virpi*: Tavaramerkkien sekoitettavuudesta. Oikeustiede – Jurisprudentia 2:1972 s. 227 ss.
- Timonen, Pekka*: Ratkaisun KKO 1999:42 kommentti. KKO:n ratkaisut kommenttein I 1999. Jyväskylä 1999 s. 335 ss.
- Tirkkonen, Tauno*: Uusi todistuslainsäädäntö. Vammala 1949.
- Tirkkonen, Tauno*: Suomen rikosprosessioikeus I. 2. p. Porvoo 1969.
- Tirkkonen, Tauno*: Suomen rikosprosessioikeus II. 2. p. Porvoo 1972.
- Tirkkonen, Tauno*: Suomen siviiliprosessioikeus I. 2. p. Porvoo 1974.
- Tirkkonen, Tauno*: Suomen siviiliprosessioikeus II. Porvoo 1977.
- Toiminnot ja ominaisuudet – Investis.* – [Http://ir.quartalfife.com/qmip/gsm/public_html/sm6help/navigation.fi-FI.jsp](http://ir.quartalfife.com/qmip/gsm/public_html/sm6help/navigation.fi-FI.jsp).
- Troller, Alois*: Immaterialgüterrecht. Band I. Basel 1983.

- Tuoteväylä.* – [Http://www.keksintosaatio.fi](http://www.keksintosaatio.fi).
- Unified Patent Court.* – [Http://unified_patent_court.org](http://unified_patent_court.org).
- Uotila, Timo-Jaakko:* Patentti strategisena kilpailun välineenä. Jyväskylä 2009.
- Usein kysyttyä yritysrahoituksesta.* – [Http://www.tekes.fi/rahoitus](http://www.tekes.fi/rahoitus).
- Vapaavuori, Tom:* Yrityssalaisuudet ja salassapitosopimukset. Jyväskylä 2005.
- Venture Capital Sheet.* – [Http://www.avvo.com/legal-guides/ugc/venture-capital-term-sheet-anti-dilution](http://www.avvo.com/legal-guides/ugc/venture-capital-term-sheet-anti-dilution).
- Viljanen, Mika:* Vahingonkorvauksen määrä. Vammala 2008.
- Vipukirveen kehittäjä turhautui paperisotaan – keksintöjen jatkokehittely vaikeutunut.* Esa Juntunen – Minna Nalbantoglu. Helsingin Sanomat 9.5.2014.
- Welin, Göran:* Några spörsmål rörande 15 § K.F. den 16 maj 1884 angående patent. Band 1. Uppsatser. Lund 1964 s. 67 ss.
- Wilhelmsson, Thomas:* Vakiosopimus. Vammala 1985.
- Wilhelmsson, Thomas – Jääskinen, Niilo:* Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. 2 p. Jyväskylä 1992.
- Wittmann, Gunther:* Patentverletzung und Gebrauchsmusterverletzung. – [Http://www.wittmann.patent.de/patentanwalt](http://www.wittmann.patent.de/patentanwalt).
- Ylöstalo, Matti:* Asiantuntijalausunto 25.4.1966. Sisältyy KKO:n aktiin 509 RD 1967 otettuun Pietarsaaren RO:n pöytäkirjaan 25.4.1966.
- Ylöstalo, Matti:* Konkurenssilausekkeesta yrityksen myynnissä. Liike-elämän sopimusoikeutta. Vammala 1972 s. 144 ss.
- Åkerberg, Mikaela:* Damages for Other Injury under Section 58(1) of the Finnish Patents Act. NIR 2013 s. 351 ss.
- Ørstavik, Inger Berg:* Ekvivalenslærens innhold som rettsnorm i norsk patentrett. NIR 2010 s. 134 ss.

Virallislähteitä

- HE 1929/2.* Vp:27. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi.
- HE 1966:101* Eduskunnalle patenttilainsäädännön uudistamisesta. 1966 vuoden valtiopäivät.
- HE 1978:114.* Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta.
- HE 1981:247.* Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeustoimen kohtuullistamista koskevaksi lainsäädännöksi.
- HE 1988:66.* Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen käsittäväksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi.
- HE 1990:232.* Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi.
- HE 1994:93.* Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäväksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi.
- HE 1995:161.* Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi patenttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.
- HE 2000:157.* Hallituksen esitys Eduskunnalle työsopimuslaiksi ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi.
- HE 2001:63.* Hallituksen esitys Eduskunnalle valtionavustuslaiksi ja laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7c §:n muuttamisesta.
- HE 2002:44.* Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.

- HE 2005:92.* Hallituksen esitys Eduskunnalle eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta.
- HE 2006:26.* Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta.
- HE 2008:100:* Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta.
- HE 2010:175.* Hallituksen esitys Eduskunnalle Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta.
- HE 2012:124.* Hallituksen esitys Eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi.
- KM 1937:5.* Patenttilakiehdotus, laatinut Y. J. Hakulinen. Helsinki 1937.
- KM 1953:5.* Ehdotus laiksi tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin. Helsinki 1953.
- KM 1964:B 27.* Pohjoismaista patenttia suunnittelevan Suomen komitean mietintö. Helsinki 1964.
- KM 1977:40.* Kilpailumenettelytoimikunnan mietintö. Helsinki 1977.
- KM 1985:45.* Työsuhdekesintötoimikunta 1984:n mietintö. Helsinki 1985.
- KM 1986:48.* Hyödyllisyysmallitoimikunnan mietintö. Helsinki 1986.
- Komissio ehdottaa uuden yhteisöpatentin perustamista.* Lehdistötiedote IP/00/714. – [Http://europa.eu/arpid/pressReleasesAction.do?reference=IP/00/714&format=HTML&a](http://europa.eu/arpid/pressReleasesAction.do?reference=IP/00/714&format=HTML&a).
- NU 1963:6.* Betenkning angående nordisk patentlovgivning. Avgitt av samarbeidende danske, finske, norske og svenske komitéer. Nordisk utredningsserie 1963:6. Oslo 1964.
- NY patentlag. NJA 1968 II* (Nr 1:1). s. 1 ss.
- Patentti- ja rekisterihallitus. Vuosikertomus 2008.
- Protokoll, fört vid en konferens i Stockholm den 28 november – den 5 december 1938 mellan delegerade för Danmark, Finland, Norge och Sverige rörande reformerad patentlagstiftning. (Mon.) Stockholm 1938.
- Regeringens proposition 1986/86:86 om ändring i patentlagen (1967:837) m.m.*
- Regeringens proposition 2008/09:67.* Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG (Prop. 2008/09:67).
- SOU 1938:44 II.* Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk, II. Motiv m.m. Stockholm 1938.
- SOU 1956:25.* Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk. Lagförslag av auktoritetskommittén. Stockholm 1956.
- SOU 1958:10.* Förslag till varumärkeslag. Stockholm 1958.
- SOU 2001:68.* Förslag till formskyddslag. Stockholm 2001.

Lyhenteet

A.	asiakirjat
ACTA	Anti-Counterfeiting Trade Agreement
AIPPI	Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle
AKL	laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29.4.1988/389
BGH	Bundesgerichtshof (BGH)
DL	Defensor Legis
ECR	European Court Reports
EPC	European Patent Convention
EPO	European Patent Office (Euroopan patenttivirasto)
EU	Euroopan unioni
EVL	laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360
EY	Euroopan yhteisö(t)
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht; Ausl, = Ausländischer und Internetikonaler Teil, Int. = Internationaler Teil
H	Højesteret (Tanska)
HD	Högsta domstolen (Ruotsi)
HE	hallituksen esitys
HO	hovioikeus, p. päätös, t. tuomio
HovR	hovioikeus (Ruotsi)
HyödMalliL	laki hyödyllisyysmallioikeudesta 10.5.1991/800
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
IPR	Intellectual property rights
j.	jaosto
JFT	Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland
KELA	Kansaneläkelaitos
KHO	korkein hallinto-oikeus
KirjanpitoA	kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339
KirjanpitoL	kirjanpitolaki 30.12.1997/1336
KKO	korkein oikeus; I selostuksia, II tiedonantoja, p. päätös, t. tuomio
KM	komiteanmietintö
KO	kihlakunnanoikeus tai käräjäoikeus
KorkeakoulueksL	laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369
LM	Lakimies
mhl	muutoksenhakulupa
Mitt.	Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte
NIR	Nordiskt Industriellt Rättsskydd (–1948), Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (1949–)
NJA	Nytt juridiskt arkiv
NU	Nordisk utredningsserie
OikTL	laki varallisuus oikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228
OJ	Official Journal of the European Communities
OK	oikeudenkäymiskaari
OLG	Oberlandesgericht (Saksa)
OR	Obligationenrecht vom 20.3.1911 (Sveitsi)

ORGALIME	Organisme de Liaison des Industries Métalliques Européennes
os.	osasto
OYL	osakeyhtiölaki 21.7.2006/624
p.	päätös
PatA	patenttiasetus 4.1.1968/4
PatL	patenttilaki 15.12.1967/550
PCT	Patent Cooperation Treaty
PRH	Patentti- ja rekisterihallitus
Prop.	Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen
RB	Rättegångsbalk 18.7.1942 (Ruotsi)
RG	Reichsgericht (Saksa)
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RL	rikoslaki 19.12.1889/39
RO	raastuvanoikeus
Rt.	Norsk Retstidende
SH	Sø- og Handelsretten (Tanska)
SopMenL	laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 22.12.1978/1061
SOU	Statens offentliga utredningar
STY	Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys
SVY	Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistyksen julkaisuja
t.	tuomio
TekijäL	laki tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin 8.7.1961/404
TilintarkastusL	tilintarkastuslaki 13.4.2007/459
TN	tekijänoikeusneuvosto
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista)
TSL	työsopimuslaki 26.1.2001/55
TVL	tulo- ja varallisuusverolaki 31.12.1974/1043
TyösKeksL	laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 29.12.1967/656
UfR	Ugeskrift for Retsvæsen
UK	ulosottokaari 15.6.2007/705
UPC	Unified Patent Court
USPQ	United States Patent Quarterly
VahL	vahingonkorvauslaki 31.5.1974/412
VilpKilpL	laki vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi 31.1.1930/34
VML	laki välimiesmenettelystä 23.10.1992/967
VNA	valtioneuvoston asetus
vp.	valtiopäivät, A. asiakirjat
VTT	Valtion teknillinen tutkimuskeskus
WIPO	World Intellectual Property Organization
YK	Yhdistyneet Kansakunnat
ØL	Østre Landsret

1 Kirjan tarkoituksesta ja pääsisällöstä

Innostuin tekemään tämän kirjan havaittuani käytännössä erinäisiä vaikeuksia, joita monesti riittämättömät taloudelliset voimavarat omaava *itsenäinen keksijä*¹ voi kohdata keksimisen sekä keksintönsä jatkokehittelyn ja kaupallistamisen ohdakkeisella tiellä. Hän saattaa joutua tekemisiin myös vahingonkorvausoikeuden kanssa. Lisäksi hän joutuu monesti tekemään erilaisia sopimuksia sellaisten tahojen kanssa, jotka ilmoittavat haluavansa auttaa häntä saamaan parhaan mahdollisen taloudellisen tuoton keksinnöstään. He saattavat olla keksinnön lisenssinottajia tai patentti- ym. immateriaalioikeuksien ostajia, jotka monesti osallistuvat keksijän henkisen luomistyön eli keksimistoiminnan ja keksinnön kaupallistamistoimien rahoitukseen. Havaittuaan näistä sopimuksista saatavan taloudellisen korvauksen itselleen riittämättömäksi keksijä saattaa toisinaan riitautua heidän kanssaan, jolloin voidaan ajautua oikeudenkäynteihinkin vahingonkorvauksen saamiseksi puolin ja toisin.

Samantapaisia vaikeuksia saattaa kohdata myös esimerkiksi insinööritoimisto patentin tai hyödyllisyysmallin haltijana pyrkiessään lisensoimaan keksintöä suurteollisuudelle tai muille yrityksille. Yhteistyöneuvottelujen mahdollisesti kariuduttua voidaan herätä tilanteeseen, että on epäiltävissä suuryrityksen jo ehtineen ottaa patentoidun keksinnön omaan käyttöönsä patenttia loukkaavalla tavalla, rajoitetun taloudellisen kantokyvyn omaavan patentinhaltijan mahdollista patentinloukkauskannetta pelkäämättä.

Tämän kirjan varsinaisena aiheena ovat *keksintöä koskevat korvausoikeudet*. Korvausoikeuksilla tarkoitetaan keksinnön taloudellista hyödyntämistä koskeviin lisenssi- ym. yhteistyösopimukseen perustuvaa keksijän tai patentin taikka hyödyllisyysmallioikeuden haltijan oikeutta saada keksinnöstä lisenssimaksu- yms. tuloa mutta myös erilaisia vahingonkorvausoikeuksia. Oikeus saada vahingonkorvausta voi perustua yhtä hyvin yhteistyösopimuksen rikkomiseen (sopimusperusteinen korvausvastuu) kuin patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkaukseen (PatL 58 §, HyödMalliL 37 §: lakisääteinen korvausvastuu).

Erityishuomiota kiinnitetään keksijöiden ja heidän pienyritystensä korvausoikeuksien toteuttamiseen. Kirjan loppuosan luvut 5–9 koskevat patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkaamiseen perustuvaa vahingonkorvausvastuuta. Luvuissa tarkastellaan kaikenlaisia korvausoikeuden haltijoita kiinnittämättä

¹ Itsenäinen keksijä ei useimmiten tee tai kehittele keksintöjä työsuhteessa vaan esimerkiksi omistamassaan yrityksessä tai vailla mitään yritystään. Toisin sanoen hän ei ole työsuuhdekeksijä. Ks. luku 3.2.

erikseen huomiota itsenäiseen keksijään ja hänen pienyrytykseensä. Tämä johtuu siitä, että kirjan loppuosa muodostaa vuonna 1979 ilmestyneen kirjani ”Vahingonkorvaus immateriaalioikeudessa silmälläpitäen patentti-, tavaramerkki-, mallioikeus-, tekijänoikeus- ja valokuvauslakia”² osittaisuudistuksen, esityksen rajautuessa patentti- ja hyödyllisyysmallioikeuteen.

Jo vuosia ennen tämän kirjan kirjoittamisen aloittamista minua oli käytännön lakimiestaholta kehoitettu saattamaan ajan tasalle patenteja koskeva osuus vuonna 1979 ilmestyneessä kirjassani.³ Havaittuani tämän niveltävän hyvin yhteen keksijän kokemuksiin vaikeuksiin sopimusneuvotteluissa rahoittaja- ym. yhteistyökumppanien kanssa päätin sijoittaa vahingonkorvausta koskevan tarkastelun uuden teokseni loppuosaan. Koska vuoden 1992 alusta Suomessa voimaan tulleen hyödyllisyysmallioikeuden tarkastelu voidaan liittää patenttioikeudellisen tarkastelun täydennykseksi, on hyödyllisyysmallioikeus pitkin matkaa mukana.

Kirjan tarkoituksena on osaltaan parantaa innovatiivisten pienyrytysten toimintaedellytyksiä erityisesti mitä tulee varautumiseen oikeudellisesti ja taloudellisesti epävarmoilta patentinluovutus-, lisenssi- ym. sopimuksilta sekä kykyyn etukäteen arvioida mahdollisen vahingonkorvauksen saamismahdollisuuksia erityisesti patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden loukaustilanteissa. Maamme pienyrytykset työllistivät Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2000 vaiheilla 697 000 henkeä. Pienyrytyksiin lukeutui vuonna 2013 169 000 yksinyrittäjää. Viitatuista pienyrytyksistä 75 prosenttia on tuntenut tarvetta kehittää innovaatiovalmiuksiaan. Erään tutkimuksen mukaan neljä viidestä pienyrytyksestä oli neljän vuoden aikana kehittänyt ainakin yhden innovaation ja neljäsosaa yrityksistä voi kutsua monipuolisiksi innovaattoreiksi. Irlantilaiset tutkijat ovat arvioineet, että neljännes pienten yritysten liikevaihdesta syntyy uusista tai parannetuista tuotteista. Arvion perusteella kehittymishalukkuuden muuttuminen innovaatioiksi merkitsisi Suomessa pitkälle toistasataatuhatta työpaikkaa. Monipuolinen, jatkuva innovointi saattaa pysyvästikin kohentaa yrityksen kannattavuutta.⁴

Itsenäisellä keksijällä tarkoitan sellaista keksijää, joka tekee keksintönsä ilman, että kysymyksessä on oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetussa laissa (29.12.1967/656: jatkossa työsuhdekeksintölaki) tarkoitettu työsuhdekeksintö, johon työnantaja saa oikeuksia. Tällöin keksintö on tyypillisesti syntynyt esimerkiksi vapaa-ajan harrastuksena tai keksijän työskennellessä yksinään tai yhdessä muiden kanssa insinööritoimistossaan tai muussa pienyrytyksessä. Jos henkilö tekee keksinnön työsuhteessa mutta oikeudet keksintöön jäävät hänelle työnantajan jättäessä käyttämättä työsuhdekeksintölakiin perus-

² Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 130.

³ Nimenomaan patenttialan oikeusasioden hoitamiseen erikoistunut asianajaja *Peter Backström*, Asianajotoimisto Backström Co Oy on pitänyt tärkeänä tämän teokseni ajanmukaistamista.

⁴ Ks. *Forsman*, Vieraskynäkirjoitus Helsingin Sanomat 27.2.2010.

tuvat mahdollisuutensa saada oikeuksia keksintöön,⁵ on myös perusteltua puhua yksityisestä keksijästä.⁶

Paitsi työsuhdekeksintölain myös oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain (19.5.2006/369: jatkossa korkeakoulukeksintölaki) mukaiset erityiskysymykset jäävät pääosin kirjan aiheen ulkopuolelle.

Kirjassa esitettävät asiat painottuvat aiempaa immateriaali- ja sopimusoikeudellista kirjallisuutta enemmän itsenäisen keksijän näkökulmaan. Hän ei välttämättä samalla ole patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltija.

Itsenäinen keksijä voi kohdata monentyyppisiä vaikeuksia ja pulmatilanteita keksijänuransa aikana. Jos keksintö ei synny nopeana oivalluksena, vaatii keksinnön synnyttäminen pitkäjänteistä, useasti monia vuosia kestäväää uurastusta.⁷ Keksintö ei monestikaan synny ilman huomattavaa taloudellista panostusta. Keksijä ei etenkaan alkuvaiheessa ennen keksinnön kypsymistä patentoitavaksi ja usein välttämättömän prototyypin rakentamista voi ilman muuta laskea ulkopuolisilta rahoittajilta riskipääomana esimerkiksi keksijän omaan yritykseen tulevien sijoitusten varaan.⁸ Päinvastoin hän saattaa joutua tekemään tämän vaikeimman ja raskaimman osan työstään omalla rahoituksellaan joutuen vielä ottamaan isojakin lainoja luodakseen tutkimustyölleen hyvät olosuhteet. Tämän ”kuolemanlaakson” ylittäminen jää monelta keksijältä tekemättä, ja Suomessa jääkin suuri määrä keksintöjä puolitiehen tai keksijä joutuu luopumaan keksinnöstään pilkkahinnalla. Keksinnön jääminen viimeistelemättä on merkittävä kansantaloudellinen vahinko. Keksijä tarvitsee taloudellista tukea juuri näillä kriittisimmillä hetkillä.⁹

Monesti jo suunnitellessaan keksintönsä patentointia keksijä toteaa, ettei hän tule selviämään ilman ulkopuolista taloudellista ja muuta apua keksintönsä mahdollisesti tarpeellisesta jatkokehittelystä eikä myöskään keksinnön kaupallistamistoimista, mukaan lukien tuotantotoimintaan tarvittavat koneet, laitteet ym. välineet. Mitä arvokkaammasta keksinnöstä, kenties jopa olennaisesti alan

⁵ Käytännössä keksijä ei monestikaan voi käyttää näitä hänelle jääneitä oikeuksia muuten kuin edellyttäen, että hän ei enää ole asianomaisen työnantajan palveluksessa. Työsuhteessa olevan henkilön on nimittäin kunnioitettava työnantajansa yritys- tai liikesalaisuutta (RL 30:5, SopMenL 4.2 §) ja noudatettava uskollisuusvelvollisuuttaan tätä kohtaan erityisesti pidättymällä työnantajaa vahingoittavasta kilpailevasta toiminnasta (TSL 3 ja 4 §). Tämä pätee erityisesti silloin, jos keksinnön tekeminen perustuu olennaisessa suhteessa työnantajan yritys- tai liikesalaisuuksiin. Ks. *Castrén*, 1973 s. 78 ss., *Bruun* s. 227 s.

⁶ Ks. itsenäisen keksijän määrittelystä lähemmin luku 3.2.

⁷ Mikä on keksintö ja mikä taas patentoitavissa oleva keksintö, tarkastellaan luvuissa 2.1–2.2.

⁸ Yrityksessä on monesti keksijän lisäksi mukana muitakin tahoja. Yritysmuoto voi olla periaatteessa mikä hyvänsä, esimerkiksi yksityisliike, avoin yhtiö, kommandiitti- tai osakeyhtiö.

⁹ Ks. *Suomalaisen Keksijöiden Tukiyhdistys ry.*, <http://www.keksijoidentuki.fi>. Tukiyhdistys on mukana järjestämässä tapahtumia, joista tärkein on vuosittain Suomessa kuten muissakin maissa huhtikuussa järjestettävä YK:n alajärjestön WIPO:n Maailman henkisen omaisuuden päivä. Lisäksi yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia, tuottaa informaatiota ja pyrkii eri keinoin auttamaan keksijöitä.

yleiseen standardiin vaikuttavasta ns. *pioneerikeksinnöstä*¹⁰, on kysymys, sitä suuremmat odotukset keksijällä on itselleen ja normaalisti monille muillekin tahoille keksinnöstä koituvan rahamääräisen korvauksen ja muun taloudellisen hyödyn suhteen.

Näitä muita tahoja voidaan kutsua *täydentävien panosten haltijoiksi*.¹¹ Täydentävään panostukseen voidaan joutua turvautumaan monesti jo keksintöä tehtäessä. Jatkossa, keksinnön kaupallistamisvaiheessa keksintö on sopeutettava ko. tuotannonalan perusrakenteeseen. Tämä saattaa merkitä monen vuoden jatkokehittelyä keksinnön muokkaamiseksi alalla käyttökelpoiseksi ja mieluiten massatuotantoon soveltuvaksi innovaatioksi. Samalla kiinnitetään huomiota markkinointi- ja jakelupuoleen¹² etsimällä innovaatiosta mahdollisesti kiinnostuneita asiakkaita. Jo patentinhakuvaiheessa on kiinnitettävä huomiota myös alalla mahdollisesti vaaniin, uusista keksinnöistä ilmaista hyötyä viime kädessä patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta loukaten etsiviin tahoihin. Heitä voidaan kutsua *laillisiksi* tai *laittomiksi jäljittelijöiksi*.¹³

Ennen innovaationsa kypsymistä laajempaan tuotantoon ja käyttöön soveltuvaksi keksijä joutuu normaalisti käymään lukuisia neuvotteluja mainittujen eri tahojen kanssa. Hän on monesti kyllä hyvin perillä keksintönsä liittyvistä teknisistä kysymyksistä, mutta ei useinkaan riittävästi hallitse keksintönsä menestykselliseen hyödyntämiseen välttämätöntä tietämystä alan markkinointia ja niihin vaikuttavista seikoista. Monella keksijällä ei myöskään ole riittäviä markkinointi- yms. kaupallisia taitoja eikä riittäviä pääomia keksinnön jatkokehittelyä ja avustavan henkilöstön palkkaamista varten mainittujen vaihtelevien tehtävien hoitamiseksi.

Niinpä yksityinen keksijä joutuu yleensä tekemään lyhyempien tai pitempien neuvottelujen päätteeksi yhden tai useamman sopimuksen jonkin yhteistyökumppanin kanssa. Keksijän kanssa yhteistyöhön haluavilla ja soveltuville tahoilla on tapana asettaa omista lähtökohdistaan ja neuvottelutaidoistaan riippuvia ehtoja ja edellytyksiä tehtävälle yhteistyösopimukselle. Jos jokin keksintötoimintaa rahoittava yhteisö tai säätiö¹⁴ on jo aiemmin ollut

¹⁰ Erityisen arvokkaita ovat ns. pioneerikeksinnöt. Ne koskevat teknisiä ratkaisuja, jotka muuttavat olennaisesti alan ammattipiirin ajatusmalleja ja tultuaan patentoiduiksi usein muodostuvat osaksi tuotannonalan teollista standardia. Ks. *Uotila* s. 82, 246, *Rahnasto* 1996 s. 108 s.

¹¹ Ks. *Uotila* s. 156 s., *Teece* s. 156 s.

¹² Ks. *Uotila* s. 156.

¹³ Patentti-, hyödyllisyysmalli- ja tekijänoikeudelle kuten muullekin immateriaalioikeudelle on tunnusomaista, että yksinoikeuden loukkauksissa suojaa tarvitaan jäljittelijää vastaan (ns. jäljitelysuoja; ks. *Koktvedgaard* s. 127, *Uotila* s. 157 ss.).

Kilpailijoista tyypillisesti koostuvaa jäljittelijätahoa kuvataan samassa yhteydessä kuin rahoittajia ym. kolmansia tahoja luvussa 3.4.

¹⁴ Keksintötoimintaa rahoittavat muun muassa teknologian ja innovaatioiden kehittämisskeskus Tekes, Keksintösäätiö, tiettyjen yliopistojen tätä tarkoitusta varten perustamat erityiset lisensiointi- ym. organisaatiot ja yleisesti pankit ym. rahoituslaitokset. Myös patenttitoimistot ja yksi-

yhteistyössä toisten keksijöiden kanssa ja tehnyt näitä varten sopimukset noudattaen omia vakio- eli standardiehtojaan¹⁵, on monesti tapana käyttää niitä kaikenlaisissa mahdollisissa yhteyksissä riippumatta keksijästä ja keksinnön laadusta sekä merkityksestä kiinnittämättä huomiota siihen, ovatko nuo vakioehdot kaikissa suhteissa sisällöltään tasapuolisia ja kohtuullisia. Neuvotellessaan mahdollisten yhteistyötahojen kanssa keksijän onkin oltava valppaana ja tarpeen vaatiessa palkattava yksi tai useampi tekniikkaa, kaupallistamista, rahoituspuolta ja immateriaalioikeudellista juridiikkaa ymmärtävä asiantuntija¹⁶ avukseen neuvotteluihin, jotta sopimusehdot saadaan riittävän kohtuullisiksi eikä keksijä vuosien päästä sopimuksen solmimisesta saa aiheutta tuntea itseään huijatuksi¹⁷ siten, että harkittavaksi tulee viime kädessä siviili- tai rikosoikeudellisen kanteen nostaminen yhteistyökumppania vastaan. Asiantuntijaan turvautuminen ei kuitenkaan aina riittävästi suojaa keksijää myöhemmin kehoiksi osoittautuvilta sopimuksilta.

Joskus on voitu pohtia sitä, onko neuvotteluissa läsnä ollut keksijän etujensa vaalijaksi otaksuma asiantuntija ollut itse asiassa sidoksissa vastapuoleen saatuaan palkkioita jälkimmäiselle tekemistään palveluksista. Epäilyksiä asiantuntijan kaksoisroolista saattaa viritä esimerkiksi silloin, jos asiantuntija osoittaa neuvotteluissa passiivisuutta edes reagoimatta havaittavissa olevaan yhteistyösopimuksen muotoutumiseen keksijän kannalta epäonnistuneeksi.

Hyvinkin arvokkaan, mahdollisesti jopa pioneerikeksinnöksi luokiteltavan keksinnön tehnyt, työttömyystukea nauttiva henkilö on tehtyään epäonnistuneiksi osoittautuneita yhteistyösopimuksia saattanut joutua mukaan kalliiseen välimiesoikeudenkäyntiin.¹⁸ Välitystuomiossa on vahvistettu hänen sopimuksella

tyiset ns. bisnesenkelit rahoittavat keksintötoimintaa. Yleisesti ottaen ei voidakaan sanoa, että tällä alalla Suomessa enää olisi puutetta rahoittajista, mutta heiltä saatava rahoitus on monesti liian niukkaa. Tällöin keksijä saattaa joutua hankkimaan tarvittavan lisärahoituksen kansainvälisiltä markkinoilta tai toimimalla itse rahoittajana.

¹⁵ Vakiosopimukset ovat mallisopimuksia, jotka sellaisenaan tai joiltakin ehdoiltaan tarpeen vaatiessa muunneltuina on tapana sisällyttää yksittäiseen sopimukseen.

¹⁶ Asiantuntija, jossa kaikki nämä ominaisuudet sopivalla tavalla yhdistyvät, lienee varsin harvinaisen. Voidaan siis joutua käyttämään useita asiantuntijoita. Tämä saattaa luonnollisesti lisätä keksijälle sopimuksen aikaansaamisesta koituvia kustannuksia.

¹⁷ Huijaus voi ilmetä niin OikTL 36 §:n sovittelusäännöksen valossa pohdittavina kohtuuttomina sopimusehtoina kuin olla esimerkiksi OikTL 30 (petollinen viettely) ja 33 §:n (kunnianvastainen ja arvoton menettely) säännösten vastaista menettelyä. Puhumalla tässä yhteydessä huijauksesta ei vielä oteta kantaa siihen, onko keksijä todella joutunut oikeudenvastaisen menettelyn kohteeksi. Sen toteennäyttö tuomioistuimessa puhumattakaan väitetystä petos- yms. rikoksesta (RL 36 luku) ei ole keksijälle monestikaan helppoa. On huomioitava, että rikosprosessissa näyttökynnyks rikoksesta ja sen tekijästä asettuu yleisesti ottaen siviiliprosessia korkeammalle ("beyond reasonable doubt", ks. *Lappalainen* 2001, s. 345 s.).

¹⁸ Helsingissä liikejuridiikkaan erikoistuneet tunnetut asianajotoimistot saattavat laskuttaa palveluksistaan yli 300 euroa tekemältään työtunnilta. Esimerkiksi Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen 41 §:n mukaan välimiehet saavat välitystuomiossa vahvistaa ja tuomita maksettavaksi välimiehelle tulevan korvauksen. Nopeaksi ja joustavaksi riidanratkaisumenetelkyksi tarkoitettu välimiesmenettely on yleisiin tuomioistuihin verrattuna monesti kalliimpi tie.

Koska keksimistöiminta on yhteiskunnallisesti ja maamme elinkeinoelämän edistämiseksi ensiarvoisen tärkeää, olisi taloudellisilta voimavaroiltaan riittämättömien yksityisten keksijöiden

luovuttaneen keksinnön patentti- ym. mahdollisine immateriaalioikeuksineen vastapuolelle. Sopimuksen ehdot ja muut olosuhteet huomioon ottaen hän ei voi tuomion jälkeen enää odottaa saavansa juuri mitään keksinnöstään yhteistyösopimusten perusteella odottamiaan tuloja tai menettää ne kaikki vastapuolen hyväksi tuomittavina oikeudenkäyntikuluina. Tuomiossa häviäjän maksettaviksi tuomittavat oikeudenkäyntikulut ja mahdolliset vahingonkorvaukset saattavat käytännössä pitkäksi aikaa tai pysyvästikin raunioittaa häviäjän yksityistalouden.

Joka tapauksessa keksijälle on monin verroin halvempaa ja järkevämpää olla huolellinen sopimusta tehtäessä kuin joutua mukaan aineellisesti ja henkisesti kuluttaviin ja monesti useampia vuosia kestäviin oikeudenkäynteihin.¹⁹ Vastapuolen tarjoamien vakioehtojen ym. monesti vaarallisten ehtojen korvaaminen tasapuolisemmilla yksilöllisillä sopimusehdoilla ei kuitenkaan aina onnistu. Näin saattaa käydä esimerkiksi, jos jo patenttihakemuksen tehneen yksityisen keksijän innostusta tieteenalaansa ja keksintönsä jatkokehittelyyn käytetään hyväksi sitouttamalla hänet erittäin arvokkaan, maailmanlaajuisia markkinoita odottavan keksinnön hyödyntämistä varten perustettuun yritykseen²⁰ työntekijäksi ja/tai vähemmistöosakkaaksi. Tätä tarkoitusta varten hänen kanssaan on jo ennen työ- tai osakassopimusta voitu solmia erityinen keksintöä kaikkine siihen liittyvine patentti- ym. immateriaalioikeuksineen koskeva *luovutus-sopimus*, jolla mainitut oikeudet on minimaalista kertakorvausta ja myöhemmin täyttymättömiksi osoittautuneita rojaltilupauksia vastaan siirretty perustetulle yritykselle.²¹

Luovutussopimuksiin verrattuna immateriaalioikeuksien käyttölupa- eli lisenssisopimukset ovat yleisempiä lukuun ottamatta kuitenkin yrityskauppoja, joissa immateriaalioikeudet on tapana siirtää kokonaisluovutuksina muun yri-

oikeudenkäyntikuluja saatava kohtuullisemmiksi. Voitaisiin esimerkiksi kehittää heille soveltuva erityinen oikeusturvavakuutus tai asettaa asianajotoimistoille tuntiveloitusta tai asiakkaalta jutussa laskutettavaa kokonaisveloitusta rajoittava lakiin otettava palkkiokatto. Se koskisi yleisemminkin monia laadultaan vaihtelevia asioita, joissa yksityishenkilö on suuret voimavarat omaavan yhteisön tai säätiön vastapuolena. Näissä asioissa asianajotoimistot voitaisiin vapauttaa arvonnäisäverovelvollisuudesta, mikä menetys yhteiskunnalle korvattaisiin muilla verotusjärjestelyillä.

¹⁹ Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista valvova Ranskan Strasbourgissa toimiva Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on vuosien mittaan antanut Suomelle kymmeniä langettavia tuomioita oikeudenkäyntien liian pitkistä kestosta, joka on saattanut olla toistakymmentäkin vuotta.

²⁰ Tähän tarkoitukseen perustettava yritys on yleensä osakeyhtiömuotoinen.

²¹ Tässä on kysymys patenttilain 44 §:n mukaisesta patentin siirtymisestä eli luovutuksesta toiselle, ei pelkästä samassa lainkohdassa mainitusta käyttöluvan eli lisenssin myöntämisestä. Luovutussopimus ei tässä tapauksessa ole kuitenkaan mikään ”puhdas” kertaluonteiseen irtaimen kaupan suoraan rinnastettava sopimus, vaan rojaltilupausten sisällyttäminen sopimukseen tuo sopimukseen monivuotiseksi tarkoitetun kestosopimuksen piirteitä. Ks. tällaisista sopimuksista ja niiden ongelmista lähemmin luvut 4.2–4.4.

tysomaisuuden mukana. Mikäli vain suinkin on mahdollista, yksityisen keksijän olisikin pyrittävä säilyttämään keksintöään koskevat patentti- ym. immateriaalioikeudet määräämisvallassaan hyötyäkseen pitemmällä aikavälillä enemmän keksinnöstään kuin luovuttamalla samalla kertaa kaikki oikeudet kertakorvausta tai/ja epävarmoihin markkinaodotuksiin perustuvaa rojaltilkorvausta vastaan sopimuksesta vapautumisen saattaessa olla hänelle juridisesti mahdotonta. Neuvotteluja ja osapuolten selviämismahdollisuuksia niissä sekä sopimusvaihtoehtoja tarkastellaan luvussa 4. Tässä yhteydessä asioita tarkastellaan lähinnä heikomman osapuolen eli keksijän kannalta. Lisenssisopimuksista ym. yhteistyösopimuksista on saatavilla yksityiskohtaisesti kaikkia relevantteja sopimuskohtia käsittelevää kirjallisuutta,²² joten esitys koskee lähinnä keksintönsä kohtalosta neuvottelevan keksijän kannalta tiettyjä kriittisiä kysymyksiä, joilla on merkitystä hänelle keksinnöstä odotettavissa olevan taloudellisen tuloksen kannalta.

Keksijälle tai keksijäryhmälle, joka patenttihakemusta vailla olevaa keksintöään koskevissa lisenssi- tai muissa yhteistyöneuvotteluissa joutuu vastustusten ylivoimaiset voimavarat omaavan suuryrityksen kanssa, voi toisinaan käydä ikävästi. Yritys voi nimittäin neuvottelujen vielä kestäessä tehdä samaa keksintöä koskevan patenttihakemuksen työsuuhdeksintömuotoisena jättäen neuvottelut sikseen ja myöhemmin osapuolten välille kehkeytyneen oikeudenkäynnin kuluessa väittää omien työntekijöidensä tehneen saman keksinnön jo useita vuosia aiemmin. Suomessa, kuten muuallakin, patentti näet myönnetään sille, joka ensiksi tekee patenttihakemuksen, mikäli kaksi eri tahoa toisistaan riippumatta tekee saman keksinnön.

Luvussa 4 tarkastellaan myös keksijän, patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden haltijan suojaa yrityssalaisuuksia ja tekijänoikeuksia koskevaan lainsäädäntöön perustuen.

Luvussa 5 tarkastellaan patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkaamista esikysymyksenä loukkauksista johtuvien vahingonkorvauskysymysten varsinaiselle tarkastelulle luvuissa 6–8. Nämä luvut on tarkoitettu aiemmin mainitun vuonna 1979 ilmestyneen kirjani ”Vahingonkorvaus immateriaalioikeudessa” päivittämiseksi myöhempien *patenttilain* ym. patenteille relevanttien säännösten muutosten ja aihetta koskevan uudemman oikeustapaus- ym. lähdeaineiston sekä Euroopan unionin lainsäädännön osalta. Uutena aiheena mukana on myös hyödyllisyysmallioikeuden tarkastelu vahingonkorvauksen kannalta.

²² Ks. mm. *Byrne, Noel – McBratney, Amanda: Licensing Technology. Negotiating and Drafting Technology Transfer Agreements*, 2005; *Sandgren, Claes: Studier i licensavtal angående patent, patentansökningar och know how med särskild hänsyn till amerikansk och tysk rätt*, 1974 ja *Vuorijoki, Jari: Yrityksen teknologia- ja yhteistyösopimukset*, 2007.

Luvussa 9 tarkastellaan vahingonkorvauskanteen ajamista ja nostamista kirjan alaan kuuluvissa asioissa. Luvussa 10 ovat keksintöä ja sitä koskevia korvausoikeuksia koskevat loppupäätelmät kirjan esityksestä.

Luvuissa 5–8 tarkastellaan myös eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta ja sen merkitystä erityisesti patentin loukkausta koskevien oikeudenkäyntien kannalta. Patenttijärjestelmän uudistuksen tarkoituksena on mahdollistaa keksinnön patentointi entistä kustannustehokkaammin yhdellä hakemuksella jopa 24 EU-jäsenmaassa ja luoda yhdistetty patenttitoimisto (Unified Patent Court, UPC), jonka tuomio patenttiriita-asiassa kattaisi kaikki yhtenäispatenttijärjestelmään kuuluvat maat. Uudistus astuu voimaan, kun siihen on liittynyt 13 EU-jäsenmaata. Joukossa on oltava Iso-Britannia, Saksa ja Ranska.²³ Suomi ei toistaiseksi ole tehnyt asiassa päätöstä puolesta tai vastaan.

Patentit ja hyödyllisyysmallioikeudet, kuten muutkin immateriaaliset yksinoikeudet, muodostavat yhteiskunnan hyötyä palvelevan järjestelmän. Näin on kaikissa maissa, joiden oikeusjärjestykseen näitä yksinoikeuksia sisältyy. Yhteiskunnan intressissä on, että innovaatiotoiminnassa mukana olevat tahot eivät riistä toisiaan patentinluovutus-, lisenssi- yms. sopimuksilla silloin, kun sopimukset sisältävät vähintäänkin epämoraalisiksi koettavia ehtoja. Niihin ei monimutkaisten sopimusjärjestelyjen vuoksi pystytä monestikaan jälkeensä puuttumaan sen vuoksi, että eri syistä johtuen esimerkiksi oikeustoimilain 3 luvun pätemättömyysperusteiden (pakko, petollinen viettely, kiskominen, kunnianvastainen ja arvoton menettely) esiintymistä tai toisen sopijapuolen tekemiksi väitettyjä olennaisia sopimusrikkomuksia ei pystytä oikeudenkäynneissä näyttämään toteen. Nimenomaan itsenäinen keksijä on monesti vaaravyöhykkeessä joutuessaan tekemisiin erilaisten neuvottelukumppanien kanssa ja solmiessaan sopimuksia heidän kanssaan. Tämä ei tarkoita, että kuvattu lainvastainen tai ainakin epämoraalinen toiminta olisi yhteiskunnassamme niin syvään juurtunutta, että se olisi täällä yleisenä käytäntönä. Joillekin keksijöille kuitenkin innovaatioista muodostuu pääasiallinen elämäntyö. Keksinnön menettäminen yhteistyökumppaneille täysin tai lähes ilmaiseksi tuntuu kipeästi taloudellisessa ja henkisessä hyvinvoinnissa.

Keksintöjen kaappaaminen mainitulla tavalla ei myöskään ole yhteiskunnan intressissä. Maamme hyvinvointi on erityisesti nykyisessä globaalitaloudessa riippuvainen osaltaan siitä, että täällä vastaisuudessakin harjoitetaan vireää keksinnöllistä toimintaa ilman, että pelko keksintöjen ja niistä odotettavissa olevien tulojen luisumisesta moitittavalla tavalla liian aikaisessa vaiheessa keksijältä pois supistaisi keksimistoimintaa ja vaikeuttaisi samalla erityisesti pienheköjen yritysten tuotantotoiminnan aloittamisen edellytyksiä. Maamme elinkeinoelämän kehitystä haitaten keksinnöt saattavat vaarallisessa määrin ”valua”

²³ Ks. Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys s. 1.

ulkomaille voimakkaiden, monesti monikansallisten yhtiöiden yms. vahvojen toimijoiden omistukseen.

Kirjan alkuosa on tarkoitettu keksijöille ja heidän lähipiirilleen ohjeistukseksi siitä, miten kuvattuja karikoita keksintötoiminnassa voidaan välttää. Kirjasta selviää myös, miten moninaiset seikat vaikuttavat mahdollisuuteen saada vahingonkorvausta patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkaajalta sekä miten tämä korvaus arvioidaan. Korvauksen määrityksessä on viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa havaittavissa myönteistä kehitystä korvaustasoa nostavaan suuntaan.

2 Keksinnön käyttö liikesalaisuutena, patentointi vai hyödyllisyysmallisuoja?

2.1 KEKSINNÖN PATENTOINTI JA KÄYTTÖ LIIKESALAISUUTENA VALINNAISENA MENETTELYNÄ

Keksintötoimintaa harjoitetaan niin keksijöiden ja keksintöjä hyödyntävien yritysten ym. tahojen kuin koko yhteiskunnan intressissä elinkeinoelämän kehittämiseksi ja keksintöjä hyödyntävien uusien yritysten synnyttämiseksi.¹ Keksintöä on mahdollista hyödyntää ilman patentointiakin käyttämällä keksintöä liikesalaisuutena (tai *yrityssalaisuutena*, mikäli halutaan käyttää olennaisesti samaa tarkoittavaa RL 30:11 §:ssä määriteltyä termiä²). Keksinnön käyttö liikesalaisuutena on kuitenkin monesti epävarma menettelytapa nimenomaan sen alati väijyvän vaaran vuoksi, että keksintö paljastuu siten, että se tullaan ennen aikojaan tuntemaan koko alalla tai jopa yhteiskunnassa. Toisaalta on olemassa paljon myös sellaisia keksintöjä, joista voidaan etukäteen sanoa, että niiden patentoinnista tulisi seuraamaan vielä pahempia riskejä kuin niiden hyödyntämisestä kilpailijoilta salassa. Esimerkiksi kemiallisia yhdisteitä ja lääkeaineita koskevat keksinnöt saattavat olla tällaisia, koska menetelmäkeksintöjä koskevat patentit voivat olla helposti kierrettävissä patenttisuojan ulkopuolelle jäävillä vaihtoehtoisilla menetelmillä. Itse patentinloukkauskin voi olla vaikea näyttää toteen.³

Patentin kiertämisvaara on tosin vähentynyt PatL 57a.1 §:n tultua voimaan vuoden 1996 alusta lukien: ”Jos patentti on myönnetty menetelmälle uuden tuotteen valmistamiseksi, on ilman patentin haltijan suostumusta valmistettu samanlainen tuote katsottava valmistetuksi patentoidulla menetelmällä, jollei muuta näytetä toteen.” Mikäli loukkaus oikeudenkäynnin vastaaja pystyisi esittämään vakuuttavaa vastanäyttöä, on kantajan puolestaan pyrittävä kumoamaan tämä näyttö ja niin edelleen.

Mikäli keksintöjä käytettäisiin ainoastaan liikesalaisuutena, ei yhteiskunnan intressissä olisi tarvetta keksinnön lähempään määrittelyyn. Koska keksintöjen patentointi puolestaan on tarkkaan säänneltyä, lakiin perustuvaa viranomaistoimintaa, on patentoitavaksi kelpaava keksintö määriteltävä.

¹ Ks. *Castrén 2006* s. 825.

² Ks. terminologiasta esim. *Castrén 2003* s. 27 s., *Uotila* s. 39 s.

³ Ks. *Castrén 1973* s. 76, *Uotila* s. 45.

2.2 PATENTTIOIKEUDELLINEN KEKSINTÖ

Yleiskielessä kaikenlaisia löysiäkin ideoita tarkoittava keksinnön käsite on paljon laajempi kuin patenttilaissa tarkoitettu ns. *patenttioikeudellinen keksintö*. Tällaista keksintöä on nykyisen patenttilakimme merkittävimmissä esityöissä, yhteispohjoismaisessa patenttimietinnössä ja Suomen oikeuskirjallisuudessa perinteisesti kuvattu teknisen toimintasäännön sisältäväksi tekniseksi ideaksi, teknisen toimintasäännön käsittäessä teknistä laatua olevan ongelman tietyn ratkaisun. Teknistä laatua olevan ongelman ratkaisunkin on oltava luonteeltaan tekninen, ts. ratkaisussa tulee käyttää fysiikan, kemian, biologian ym. luonnontieteiden keinoja. Lisämääritteinä patenttioikeudelliselta keksinnöltä edellytetään, että sitä voidaan käyttää teollisesti⁴ (PatL 1.1 §) ja että keksinnöllä on tekninen luonne, tekninen teho ja että keksintö on toistettavissa.⁵ Jotta patentti voitaisiin myöntää, on patenttioikeudellisen keksinnön vielä oltava uusi ja keksinnöllinen (PatL 2 §).

Kuten *Uotila* oikein toteaa, patenttioikeudellista keksintöä ei ole määritelly laissa, ja tästä johtuen patenttioikeudellisen keksinnön määrittelyssä voidaan hyvällä syyllä painottaa eri seikkoja riippuen määrittelijän henkilöstä, kuten oikeuskirjallisuudessa on tehtykin.⁶ Edellä kuvattu oma määritelmäni puolestaan perustuu nykyisessä oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa yleisimpien määritelmien yhdistelmään. Keskeisimmän painottaisin 1) keksinnön teknistä luonnetta eli teknisyyttä, mikä sulkee patenttioikeudellisen keksinnön ulkopuolelle uutta alkuainetta tms. koskevat löydöt tai esim. luonnonilmiöitä koskevat havainnot ja lisäksi sulkee pois mm. matemaattiset ja muutkin tieteelliset teoriat sellaisenaan (PatL 1.2 §), 2) teknisen tehon vaatimusta, jonka mukaan tietty luonteeltaan tekninen ongelma on pystyttävä todella ratkaisemaan keksintöön sisältyvän toimintasäännön avulla siten, että alan asiantuntijalle ei keksinnöllä tavoitellun vaikutuksen syntyminen jää epäselväksi ja 3) keksinnön toistettavuus- eli toisinnettavuusvaatimusta, jonka mukaan keksintöä on voitava jatkuvasti käyttää siten, että tavoiteltu tulos tai vaikutus saavutetaan soveltamalla toistuvasti keksintöön sisältyvää teknistä toimintasääntöä. Toistettavuuden osoittamiseksi patenttia hakevan on pystyttävä patenttihakemuksessa kuvaamaan keksintönsä niin tarkkaan, että alan ammattilainen pystyy tuon kuvauksen perusteella käyttämään keksintöä (PatL 8.2 §).⁷

⁴ Tässä yhteydessä teollinen käyttö ei rajoitu teollisuuteen, vaan se koskee muutakin elinkeino-toimintaa, kuten esimerkiksi maanviljelyä, metsänhoitoa ja kuljetusalaa. Ks. *NU 1963:6* s. 96, *Castrén 2006* s. 830.

⁵ Ks. *NU 1963:6* s. 96 ss., 100 ss., *Castrén 2006* s. 830.

⁶ Ks. *Uotila* s. 59 s. viittauksin aiempaan oikeuskirjallisuuteen.

⁷ Ks. *Castrén 2006* s. 830 ss. viittauksin kirjallisuuteen.

Lisäksi on olemassa erinäisiä, mm. kasvilajikkeita ja eläinrotuja sekä tiettyjä biologisia menetelmiä koskevia patenttoimisrajoituksia (PatL 1b ja 1.4–5 §). Nämä rajoitukset eivät kuulu aihepiiriini.

2.3 VERTAILU HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUTEEN

Erinäisille ”pikkukeksinnöille” ja laiteparannuksille (kohteina monesti työkalut ja käyttöesineet) ei kannata hakea patenttia keksinnön laadun tai esineen lyhyen käyttöajan vuoksi.⁸ Niiden suojaaminen hyödyllisyysmallioikeudella on tällöin parempi vaihtoehto.

Patentti- ja rekisterihallitukselta haettavan hyödyllisyysmallioikeuden myöntämisen edellytykset ovat samat kuin patentinkin osalta, mitä mm. teknisyyteen, tekniseen tehoon, toisinnettavuuteen ja uutuuteen tulee. Sen sijaan hyödyllisyysmallin keksinnöllisyyden vaatimustaso on alhaisempi kuin patenttioikeudessa. Patentoitavalta keksinnöltä vaaditaan nimittäin olennaista eroavuutta verrattuna ennen patentin hakemispäivää tunnettuun tekniikkaan, mutta hyödyllisyysmallioikeuden kohteelta vaaditaan vain selvää eroavuutta siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeuden hakemispäivää. Selvän eroavuuden vaatimus tarkoittaa, että hyödyllisyysmallioikeudella suojattava keksintö ei saa olla aivan ilmeisesti johdettavissa aiemmin tunnetusta tekniikasta. Jos teknistä laatua olevan ongelman ratkaisu on itsestään selvä keskitason ammattimiehelle, ei selvän eron vaatimus täyty.⁹ Tämä vaatimus ei täyty silloinkaan, jos ratkaisun johtaminen aiemmin tunnetusta tekniikasta on keskitason ammattimiehelle ilmeisen helppoa, vaikkei kysymys olisikaan rutiiniratkaisusta.¹⁰

Oikeuskirjallisuudessa ei itse asiassa ole pystytty selkeästi erottamaan yksinoikeudella suojattavalta hyödyllisyysmallilta edellytettävää *selvän* eroavuuden vaatimusta verrattuna patentoitavalta keksinnöltä vaadittavaan *olennaiseen* eroavuuteen. Patenttioikeudellisessa kirjallisuudessa on yhä enemmän ryhdytty käyttämään keksinnöllisyyden pääkriteerinä sitä, että patentoitavaksi haettu keksintö ei saa olla ilmeinen alan ammattilaiselle. Tässä suhteessa tutkijat tosin voivat tukeutua oikeuskäytäntöön; mm. Suomesta löytyy lukuisia ilmeisyyss- tai itsestään selvä -kriteereihin perustuvia ratkaisuja.¹¹ Monesti patentoi-

⁸ Ks. *Oesch* 1994 s. 186, *Castrén* 2006 s. 851.

⁹ Ks. *HE* 1990:232 s. 7, *Hovinen – Konkonen*, DL 2010 s. 69. Heidän mukaansa *Saksan* hyödyllisyysmallilain mukaan rekisteröitävältä hyödyllisyysmallilta edellytettävä keksinnöllisyys on ainakin nykyään sama kuin patentin osalta.

¹⁰ Ks. *Castrén* 2006 s. 852. Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta katsoi ratkaisussaan 3.2.1997 156/U/1996, että vaikka viitejulkaisuissa ei täsmällisesti kuvattu teräspalkkirungon konstruktiota, oli suojavaatimuksen määrittelemä rakenne kuitenkin katsottava alan ammattilaiselle itsestään selväksi ratkaisuksi. Selvän eron vaatimus ei hyödyllisyysmallin osalta täytynyt. Valituslautakunta katsoi myös ratkaisussaan 29.5.1996 174/U/1995, ettei selvää eroa ollut. Hyödyllisyysmallin (puhelun kytkentälaite) mukainen menettely oli tunnettu valituksessa viitatuista julkaisuista, ja suojavaatimuksen mukainen ratkaisu oli ammattimiehelle aivan ilmeinen. Kummassakin tapauksessa hyödyllisyysmallin rekisteröinti julistettiin mitättömäksi.

¹¹ Ks. *Uotila* s. 68 s. viittauksin ratkaisuihin *KKO* 1978 II 74 ja *KKO* 1978 II 82: keksintö katsottiin ammattimiehelle niin ilmeiseksi, ettei sen tekeminen vaatinut patenttoimisen edellyttämää keksinnöllisyyttä, ja *KKO* 1979 II 57: menetelmä oli ollut alalla yleisesti tunnettu ja ammattimiehelle itsestään selvä eikä sitä siten ollut pidettävä uutena eikä keksinnöllisenä.

tavaksi haettua teknistä ratkaisua ei kuitenkaan voida pitää itsestään selvänä tai ilmeisenäkään. Tällöin PatL 2.1 §:n mukainen olennaisen eron vaatimus nimenomaan edellyttää, että keksinnöllisyysarvioinnissa käytetään muitakin kriteerejä.¹²

Keksinnön tekeminen vaatii monesti useamman vuoden työn. Patenttihakemusta tehtäessä keksijä tai hänen oikeudenomistajansa (se, jolle keksintöä koskevat patenttoimisoikeudet, mahdollisesti muillakin immateriaalioikeuksilla¹³ täydennettynä, on yhteistyösopimukseen tai työsuhdekeksintölakiin perustuen siirtynyt) ei useimmiten edes vielä tiedä, tullaanko keksintöön saamaan patentti. Hakemuksen tekemisestä kuluu monesti useampia vuosia, ennen kuin tämä asia selviää. Sen sijaan hyödyllisyysmallioikeushakemuksen käsittelyaika on nopea, vain 2–3 kuukautta.¹⁴

2.4 KEKSINNÖLLE PATENTTI – VOITON VAI PETTYMYKSEN TIE?

Moni keksijä haaveilee saavansa patentoinnilla jättiläismäiset voitot. Tämä saattaa monesta syystä jäädä kuitenkin haaveeksi.

Mikäli keksintö patentoidaan ainoastaan Suomessa, ei patentin suojaaman markkina-alueen suppeudesta johtuen monestikaan ole odotettavissa mitään suuren suuria voittoja. Toisaalta patentointikustannukset ovat luonnollisesti tällöin pienemmät kuin esimerkiksi Euroopan patenttiviraston myöntämän nk. eurooppapatentin osalta. Sen keskimääräiset kustannukset olivat vuoden 2000 paikkeilla noin 49 900 euroa. Tähän verrattuna yhdysvaltalaisen patentin keski-

¹² *Norrgård* (s. 207) toteaa: ”Keksinnöllisyys tarkinta sekä Euroopan patenttivirastossa että patentti- ja rekisterihallituksessa noudattaa ns. ongelma-ratkaisu-metodia (*problem-and-solution approach*), jonka mukaan kysytään, olisiko ammattimiehelle ollut ilmeistä päätyä lähimmästä tunnetusta tekniikasta patentin mukaiseen ratkaisuun.” Nimenomaan tähän kysymykseen vastaaminen saattaa tuottaa vaikeuksia, jolloin tarvitaan muita kriteerejä sen selvittämiseksi, täyttääkö keksintö olennaisen eron vaatimuksen. Eri tietolähteistä tehtävä yhdistely keskivertoammattilaiselle tunnetun tekniikan tason selvittämiseksi (ns. mosaiikkipäätely) on tapauskohtaisesti sallittu tai evätty esimerkiksi patentti- ja rekisterihallituksen tutkiessa patentoitavaksi haetun keksinnön keksinnöllisyyttä. Ks. *Uotila* s. 81. Mosaiikkipäätely ei suinkaan aina ole mikään yksinkertainen menettely, jonka avulla välittömästi voitaisiin päätellä ko. keksinnön mukaisen ratkaisun olevan itsestään selvä tai ilmeinen taikka sitten ei. Kaksi tai useampiakin keskivertoammattilaisina pidettäviä asiantuntijoita voi sitä paitsi toisinaan päätyä ilmeisyys-kysymyksen ratkaisussa toisistaan poikkeaviin tuloksiin.

¹³ Muita immateriaalioikeuksia saattavat olla oikeus hyödyntää keksintöä liikesalaisuutena (ns. *black box* -optio), tekijänoikeus- ja tavaramerkkioikeudet.

¹⁴ Ks. *Hyödyllisyysmallioikeus? Mitä sillä suojataan?* – Suomen laki suomeksi. Artikkelit – Immateriaalioikeudet., <http://www.laki24.fi/imma-toiminimi-hyodyllisyysmallioikeus.html>. Hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin nopeus johtuu siitä, että viranomainen tutkii lähinnä vain sen, että hakemus täyttää muodolliset edellytykset. Ks. mm. *Castrén 2006* s. 852 ja jäljempänä 4.1 s. 33 av. 2.

määräiset kustannukset olivat tuolloin ainoastaan 10 330 euroa ja japanilaisen patentin vain 16 450 euroa.¹⁵

Luonnollisesti patentista pitäisi saada patentin voimassaoloaikana edes sen verran tuloa, että patentointikustannukset tulisivat katetuiksi. Kuitenkin vain suhteellisen harvat patentoidut keksinnöt osoittautuvat keksijöilleen todella arvokkaiksi.¹⁶ Myös hyvin arvokkaan keksinnön tekijä voi monestakin syystä menettää määräämisvallan ja samalla mahdollisuuden suurten tulojen keräämiseen. Yksityisen keksijän suurimpana toiveena saattaa olla halu saada jatkossakin itse määrätä keksinnöistään ja saada siitä mahdollisimman paljon tuloja joutumatta jakamaan niitä muiden kanssa. Keksijän taloudelliset olosuhteet, joissa toisinaan saattaa olla kysymys suorastaan hänen eloonjäämistäistalustaan, voivat kuitenkin pakottaa hänet ennemmin tai myöhemmin luovuttamaan kenties jopa kaikki oikeutensa keksintöön toimintansa päärahoittajalle tai muulle sellaiselle taholle, joka ei välttämättä aina ajattele asiaa keksijän kannalta vaan lähinnä varjelee omaa liiketoimintaansa ja muita etujaan.¹⁷

Siitäkin, saadaanko ylipäänsä keksintö patentoiduksi ja kenelle, saattaa keksijälle koitua pettymyksiä. Uusia koti- ja ulkomaisia patenttihakemuksia tuli patentti- ja rekisterihallitukselle vuonna 2008 yhteensä 1947 kappaletta ja samana vuonna myönnettiin 998 patenttia, siis noin puolet suhteutettuna hakemusten määrään.¹⁸ Euroopan patenttioviraston osalta vastaava hyväksymisprosentti vuonna 2008 oli 49,5.¹⁹ Tosin niilläkin hakemuksilla, jotka eivät johda patenttiin, on vaihteleva historia. Jotkut hakemukset yksinkertaisesti peruutetaan jo ennen hakemusten julkisiksi tuloa PatL 22 §:n mukaan,²⁰ koska hakemusmenettelyn kuluessa havaitaan, että esimerkiksi patentin kiertämisvaaran

¹⁵ Valitettavasti tuoreempia tilastotietoja ei ole löytynyt. Mainittuihin keskimääräisiin kustannuksiin sisältyvät hakemus- ja uutuustutkimus-, myöntämis- ja vuosimaksut sekä patenttiasiamiehen kustannukset. Keskimäärin kahdeksaan valtioon haettavan eurooppapatentin kustannukset sisältävät lisäksi keskimäärin 12 600 euron määräiset kääntämiskulut Euroopan patenttisopimuksen jäsenvaltioiden eri kielille (USA:n ja Japanin osalta kääntämiskustannuksista ei ollut tietoa saatavilla). Ks. *Komissio ehdottaa uuden yhteisöpatentin perustamista*. Lehdistötiedote IP/00/714.

Kolmatta keskeisintä kansainvälistä patenttijärjestelmää, ns. PCT -järjestelmää, ei tässä tarkastella lähemmin.

¹⁶ Esimerkiksi *Uotila* (s. 183) on todennut patenttien arvokkaimman kymmenesosan (jotka monesti tulevat osaksi teollista standardia) muodostavan noin puolet kaikkien patenttien yhteisarvosta, tarkemman osuuden riippuessa tuotannonalasta.

¹⁷ Ks. lähemmin jäljempänä erityisesti luvut 3.4 ja 4.1–4.3.

¹⁸ Ks. Patentti- ja rekisterihallitus. Vuosikertomus 2008 s. 21. Tähän tilastoon sisältyvät vuonna 2008 Suomessa haetut ja vain maassamme voimaan tulleet puhtaasti kansalliset patentit.

¹⁹ Ks. *Eurooppalaiset patentti-, tavaramerkki- ja mallirekisteröinnit jatkavat kasvuaan*. Kolster. 2009.

²⁰ Patenttihakemusasiakirjat tulevat Suomessa julkisiksi, kun 18 kuukautta on kulunut Suomessa tehdyn kansallisen patenttihakemuksen tekopäivästä, eurooppapatentti- tai PCT-hakemuksen mukaisesta etuoikeuspäivästä taikka teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen jäsenvaltiossa tehdyn patenttihakemuksen mukaisesta etuoikeuspäivästä (PatL 22.2 §).

vuoksi saattaa olla parempi ainakin toistaiseksi hyödyntää keksintöä liikesalaisuutena. Samanaikaisesti etenkin menetelmäkeksintöä voidaan kehittää kustannustehokkaammaksi ja muutenkin käyttökelpoisemmaksi soveltumaan esimerkiksi entistä useampien eri lääketuotteiden valmistukseen. Tarkoitus on, että peruutettua hakemusta korvaamaan myöhemmin tehtävällä uudella hakemuksella saataisiin hyväksytyksi patentinhaltijaa kiertämisvaaralta tehokkaammin suojaava patenti.²¹

Alkuperäinen patenttihakemus voidaan mainitussa tarkoituksessa peruuttaa jo ennen sen julkiseksi tuloa patentoitavalta keksinnöltä edellytettävän uutuuden säilyttämiseksi. Jos näin ei meneteltäisi, muodostuisi alkuperäinen hakemus julkiseksi tullessaan uutuuden esteeksi paranneltua keksintöä koskevalle myöhemmälle patenttihakemukselle (PatL 2.2 §). Aina on kuitenkin syytä vakavasti harkita, kannattaako patenttihakemusta sittenkään peruuttaa. Tietyillä aloilla, kuten esimerkiksi bio- ja tietotekniikassa tutkimus- ja kehitystyö on keskenään kilpailevissa yrityksissä siinä määrin intensiivistä ja tehokasta, että patenttihakemuksen peruutus saattaa johtaa peruuttajan kilpailijoiden etulyöntiasemaan. Huolimatta peruutetun hakemuksen periaatteellisesta jäämisestä yksityiskohdissaan salaiseksi²² ja siis ainoastaan patenttiviraston tietoon, saattaa tieto hakemuksesta ja siihen liittyvästä tekniikasta kuitenkin välittyä peruuttajan kilpailijoille muiden kanavien kautta, joko avoimesti vaikkapa yhteistyöneuvotteluissa tai luvattomasti yritysvakoilun tahi muun yrityssalaisuusrikoksen tai luottamuksen väärinkäytön (RL 30:4–6 ja 11, SopMenL 4 §) kautta. Esimerkiksi lääketieteessä ja biotekniikassa keksintö pyritäänkin hiomaan patentointikelpoiseksi tai ainakin lähelle tätä tasoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska tyypillisesti hyvin kallis ja toisinaan vuosikymmeniä kestävä kehitystyö uuden lääkkeen tai muunlaisen kemiallisen yhdisteen saamiseksi markkinoille voi muuten mennä hukkaan.²³ Peruskeksinnön patentoitavuuden varmistuttua seuraa jatkokehittelyvaihe uusien sovellusten saamiseksi ensimmäisessä vaiheessa luodun peruskeksinnön piiriin ja samalla patenttisuojan

²¹ Valmistusmenetelmää koskeva patenti suojaa vain nimenomaan patentoidulla menetelmällä valmistetut tuotteet (PatL 3.1 § 3 k). Mitä rajatumpi ja yksinkertaisempi menetelmä on, sitä helpompaa menetelmän kiertäminen saattaa olla. Tällöin on helpompaa kehittää menetelmän, samoin kuin myös sen soveltamiseksi valmistetun, mahdollisesti menetelmän yhteydessä patentoidun koneen tai laitteiston kiertämiseksi soveltuvia vaihtoehtoja.

²² Patenttiviraston pitämä päiväkirja saapuneista patenttihakemuksista (PatA 7 §) on julkinen. Päiväkirjaan merkitään mm. patentinhakijan nimi ja osoitetiedot, keksijän nimi ja osoite ja keksinnön nimitys. Jo näistä tiedoista kilpailijataho voi tehdä päätelmiä salaisistakin patenttihakemuksista.

²³ Senkaltaista työtä tehdään usein yliopistoissa. Niillä on esimerkiksi Suomessa tunnetusti rajoitetut voimavarat jatkuvan tutkimus- ja innovointikapasiteetin ylläpitämiseksi. Tähtäimessä voi samalla olla lisenssitoiminnan käynnistäminen käyttämällä yliopistossa luotua teknologiaa kauppatavarana jatkotutkimukseen tarvittavien, ainoastaan ulkopuolisilta yrityksiltä ym. tahoilta saatavissa olevien immateriaalioikeuksien ostamiseksi. Tekstissä mainituista syistä on tärkeää patentoida teknologia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ks. *Pamp* s. 41 s.

kiertämisen estämiseksi hakemalla uusia patenteja jatkoksi jo patentoidulle peruskeksinnölle.

Jotkin patenttihakemukset voidaan muuntaa hakemusmenettelyn kuluessa hyödyllisyysmallihakemuksiksi (HyödMalliL 8 §), ja jotkut hakemukset vain jätetään vaihtelevista syistä silleen. Syynä saattaa olla herääminen siihen, että kilpaileva tekniikka on jo ehtinyt tehdä patentinhaussa olevasta teknologiasta vanhentunutta, mahdollisesti tarpeetontakin, tai havainto, että patentointi siitä odotettavissa olevaan hyötyyn verrattuna olisi liian kallista tai että markkinoiden monopolisoitumisesta johtuen ei todennäköisesti tulisi löytymään patentoidun tekniikan ostamisesta kiinnostunutta tahoa.²⁴ Luonnollisesti hakemus myös monesti jää silleen sen vuoksi, että huomataan olevan mahdotonta saada keksinnölle patentti esimerkiksi puuttuvan uutuuden ja/tai keksinnöllisyyden vuoksi taikka puutteellisen keksinnön selityksen vuoksi. Alan ammattilaisen pitää selityksen perusteella pystyä käyttämään keksintöä (PatL 8.2 §).

²⁴ Uotila (s. 149 s.) mainitsee, että muut markkinoilla toimijat saattavat useasti olla edullisessa asemassa patentoidun keksinnön haltijaan verrattuna. He voivat tällöin saada merkittävänkin osuuden patentoituun keksintöön liittyvästä kokonaisvoittopotentialista siitä huolimatta, että oikeudenhaltijalla on yksinoikeus keksintöönsä. Keksintö saattaa esimerkiksi olla tärkeä vain tietyille monopoliasemassa olevalle toimijalle tai heikosti kilpailluilla markkinoilla parille kolmelle ostajalle (oligopoli) eikä patentoidulle hyödykkeelle ole juuri muita ostajia. Tällaiset asiakkaat saattavat onnistua puristamaan ostohintansa patentoidun hyödykkeen tuottajalta kannattavuusrajalle tai sen alle.

3 Keksinnön synty, keksijä ja keksinnöstä kiinnostuneet muut tahot

3.1 KEKSINNÖN SYNTYMINEN JA SEN MERKITYS

Patenttioikeudellista eli patenttilaissa tarkoitettua keksintöä ei ole määritelly laissa, mutta lain esitöihin ja oikeuskirjallisuuteen perustuen sekä patenttioikeudellinen, so. patenttilaissa tarkoitettu keksintö, että keksintö hyödyllisyysmallioikeuslain mielessä ovat määritettävissä yleisesti hyväksytyllä, näiden lakien tarkoitusta vastaavalla tavalla.¹

Keksinnön aikaansaamiseen pyrkivä henkilö tarkoittaa monesti keksinnöllä sellaista aikaansaannosta, joka patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta haettaessa tai sitä edeltävänä prioriteetti- eli etuoikeuspäivänä² täyttää jommankumman yksinoikeuden myöntämisedellytykset. Tähän nähden *Koktvedgaardin* määrittely on käytännönläheinen ja kuvaa patentoimisen realiteetteja. Hänen mukaansa (patenttioikeudellinen) keksintö on kyseessä, kun tekninen ongelma on ratkaistu, so. toteutettu käytännössä soveltamalla tiettyä patenttihakemuksessa kuvattua teknistä toimintasääntöä. Silloin keksinnön pitää olla olemassa käytännön realiteettina (”praktiske realitet”), jota kuvataan hakemukseen pakollisena sisältyvässä keksinnön selityksessä, useimmiten sen piirustuksissa.³ *Koktvedgaard* kuvaa patenttioikeudellista keksintöä oikein siinä mielessä, että keksinnön selityksessä keksintö on patentointiedellytyksiin kuuluvan toistettavuuden⁴ osoittamiseksi kuvattava niin tarkkaan, että alan ammattilainen pystyy tuon kuvauksen perusteella käyttämään keksintöä (PatL 8.2 §). *Koktvedgaardin* väitöskirjan ilmestyessä vuonna 1965 hyödyllisyysmallioikeutta ei hänen kotimaassaan Tanskassa eikä Suomessakaan vielä ollut, mutta hänen kuvauksensa sopii luonnollisesti myös hyödyllisyysmallioikeuteen (HyödMalliL 1–2 ja 6.2 §).

Keksinnön selitys ei kuitenkaan käytännössä aina ole näin tarkka vielä silloin, kun patenttihakemus tulee patentti- ja rekisterihallitukselle tai Suomenkin kattavana toisen maan patenttiviranomaiselle tai kansainväliselle järjestölle (PatL 8.1 §).⁵ Hyödyllisyysmallioikeushakemusta koskevan vain 2–3 kuukauden pituisen käsittelyajan⁶ vuoksi kysymyksellä ei ole tällöin samaa merkitystä.

¹ Ks. 2.2.

² Ks. etuoikeuspäivästä 2.4 av. 20.

³ Ks. *Koktvedgaard* s. 148.

⁴ Ks. toistettavuusvaatimuksesta edellä 2.2.

⁵ Vastaava säännös on HyödMalliL 8.1 §:ssä.

⁶ Ks. s. 14 av. 14.

Keksinnön patentoinnin edellytykset määräytyvät patenttivaatimusten (vastaavasti hyödyllisyysmallioikeushakemuksen suojavaatimuksen) mukaan (PatL 39 §, HyödMalliL 24 §). Patenttivaatimuksesta pitäisi periaatteessa ”täsmällisesti ilmaistuna” (PatL 8.2 §, vastaavasti HyödMalliL 6.2 §) selvästi ja kiistatta käydä ilmi, mikä patentin suojaama keksintö on.⁷ Käytännössä näin ei aina kuitenkaan ole. Selityksen puolestaan pitää olla niin selvä, että käytännön ammatilainen pystyy sen perusteella käyttämään keksintöä (PatL 8.2 §, HyödMalliL 6.2 §). Tämän vuoksi puutteellista selitystä, tarvittaessa piirustuksineen, on mahdollista muuttaa ja täydentää patenttihakemuksen jättämisen jälkeen. Muutokset tai lisäykset eivät kuitenkaan saa aiheuttaa, että patenttivaatimus tulisi käsittämään muita kuin sellaisia seikkoja, joilla on vastaavuutta aiemmin jätetyissä (perus)hakemusasiakirjoissa (PatA 19.4 §; vastaavasti HyödMalliL 16.1 §, jolla hakemuksen lyhyen käsittelyajan vuoksi ei liene olennaista merkitystä).

Oikeuskirjallisuuden mukaan patentoitavaksi kelpaava keksintö voidaan katsoa suurempi- tai pienempiarvoiseksi keksijän panokseksi tai myötävaikutukseksi tekniseen kehitykseen.⁸ Kun tekninen idea on kypsä patentoitavaksi, ei keksijän työ kuitenkaan monestikaan ole vielä päättynyt. Patentoitavaksi kelpaavan keksinnön aikaansaaminen antaa normaalisti keksijälleen luomistyölle ominaista henkistä tyydytystä, mutta ei useinkaan vielä riittävää taloudellista korvausta suoritetusta luomistyöstä. Monet keksinnöt osoittautuvat loppujen lopuksi vain vähäisiksi parannuksiksi olemassa olevaan tekniikkaan. Hyödyllisyysmallille tämä on tyypillistäkin.

Patentoitavissa olevan keksinnön synty on joka tapauksessa monesti keksijälle tärkeä virstanpylväs. Esimerkiksi lääketieteeseen liittyvät normaalisti hyvin vaativat ja suuritöiset keksinnöt perustuvat usein keksijän tai keksijäryhmän tieteellisiin tutkimuksiin. Keksintöön johtavan tutkimustyön vielä kestäessä varsin puutteellinen, pääosin tekijänoikeuteen ja liikesalaisuuden suojaan perustuva oikeussuoja työstettävänä olevan innovaation kaappaamiseen tai muuhun väärinkäyttöön halukkaita tahoja vastaan saattaa patentinhakumenettelyn kautta voimistua patentilla suojatuksi yksinoikeudeksi. Tällöin oikeussuoja on jo varmemmalla pohjalla.

Liikesalaisuuden eli yrityssalaisuuden⁹ suoja perustuu pääosin RL 30:4–6 ja 30:11:ään, SopMenL 4 §:ään ja esimerkiksi salassapito- ja lisenssisopimusten määräyksiin. Suojan saamiseksi on ensinnäkin todistettava, että *laissa tai sopimuksessa* tarkoitettu liikesalaisuus on olemassa. Mikäli liikesalaisuus on sopimuksessa määriteltä riittävän huolellisesti, on siitä hyötyä todistelussa. Yrityssalaisuus määritellään RL 30:11:ssä seuraavasti: ”Yrityssalaisuudella tarkoitetaan tässä luvussa liike- tai ammattisalaisuutta taikka muuta vastaa-

⁷ Ks. NU 1963:6 s. 185, EPC 84 artikla, *Norrgård* s. 119.

⁸ Ks. esim. *Uotila* s. 67.

⁹ Liike- ja yrityssalaisuuden termejä voidaan pitää synonyymeinä. Ks. esim. *Castrén* 2003 s. 27.

vaa elinkeinotoimintaa koskevaa tietoa, jonka elinkeinonharjoittaja pitää salassa ja jonka ilmaiseminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa joko hänelle tai toiselle elinkeinonharjoittajalle, joka on uskonut tiedon hänelle.” Tämän monimutkaisen tunnusmerkistön toteennäyttäminen aiheuttaa usein vaikeuksia. Salaisuuden säilyttäminen, ts. sen vuotamisen tai yleiseksi tiedoksi muuttumisen estäminen voi olla vaikeaa.¹⁰

Liikesalaisuus ei ole yksinoikeus, vaan sitä suojataan vain tietyissä, lakiin tai sopimukseen perustuvissa tilanteissa. Kyse voi olla myös muista kuin RL 30:4–6:ssä mainituista, suhteellisen selkeistä tilanteista.

Ennen patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden myöntämistä keksijälle tai muulle hakijalle saattaa myös olla hyötyä tekijänoikeuslakiin sisältyvistä tietokoneohjelmien, luetteloiden, taulukkojen, ohjelmien ja tietokantojen suojanormeista (Tekijäl 12.4, 25j-k ja 49 §) sekä rikoslain säännöksistä viestintäsalaisuuden turvaamiseksi (RL 38:3–4) ja tietomurtojen eli ns. hakkerointien vastustamiseksi (RL 38:8). Jos sen sijaan kysymys ei ole tietokoneohjelmasta eikä muistakaan em. tilanteista vaan pyritään yleisemmin vetoamaan esimerkiksi teknisten piirustusten tai selitysten tekijänoikeudelliseen suojaan (Tekijäl 1 §), on suojakynnys oikeuskäytännön mukaan varsin korkea. Esimerkiksi *Helsingin käräjäoikeuden* 3. osasto katsoi välituomiossaan 45778/22.12.2009, 08/25626, että L:n keksimää teknistä menetelmää kuvattiin piirustuksissa ja selityksissä tavalla, jolla menetelmää tyypillisesti kuvailisi toinenkin teknillisen koulutuksen saanut henkilö. Näitä piirustuksia ja selityksiä ei voitu pitää ilmaisutavaltaan siinä määrin persoonallisina ja omaperäisinä, että teoskynnys olisi ylittynyt. Näin ollen niitä ei voitu pitää tekijänoikeudella suojattuna teoksena Tekijäl 1 §:n mieles-¹¹ Sellaisten piirustusten ja selitysten tekijänoikeudellisen suojan tueksi ei myöskään voida vedota näiden teknisten kuvaelmien taustana oleviin tieteil-¹² lisiin ja teknisiin oppeihin sekä tutkimuksiin, olkoot ne kuinka korkeaa tasoa hyvänsä.¹³ *Helsingin hovioikeus* ei muuttanut välituomiota tuomiossaan 3806/28.12.2011, S 10/413, eikä *korkein oikeus* (päätos 0609/23.3.2012, S 2012/70) antanut tuomioon valituslupaa. Näitä tuomioistuinratkaisuja voidaan tosin myös kritisoida.¹⁴

Keksintöä vielä synnytetäessä saattaa syntyä kiistaa siitä, kuka loppujen lopuksi on keksijä. Muunkin kuin työsuhtekeksinnön osalta tätä saatetaan joutua kysymään, jos keksimistyössä ja/tai siihen liittyvässä avustavassa työssä, esimerkiksi työn alla olevan keksinnön jo suoritettujen työvaiheiden dokumentoinnissa tietokoneen muistiin¹⁴ tai erilaisten työhön tarvittavien laitteiden ja

¹⁰ Erityisen vaikeaa saattaa olla rajanveto liike- tai yrityssalaisuuden ja periaatteessa jokaisen käytettävissä olevan vapaan ammattitaidon välillä. Ks. *Vapaavuori* s. 65, *Castrén* 2003 s. 41 s.

¹¹ Ratkaisu perustuu samansisältöiseen tekijänoikeusneuvoston ratkaisuun *TN* 2006:10.

¹² Ks. *Beier – Straus* s. 32 s.

¹³ Ks. jakso 4.3.5.

¹⁴ Asia muuttuu toiseksi, jos tietokoneohjelma on osa itse keksintöä. Tietokoneohjelma sellaisenaan ei ole patentoitavissa (Euroopan patenttisopimus 52.2 art. ja sen mukainen PatL 1.2 §.3 k). Omatessaan teknisen lisävaikutuksen, esim. kontrolloidessaan teknistä prosessia tai hallinnoidessaan teknisen laitteen toimintaa sellainen keksintö taas voi hyvinkin olla patentoitavissa. Myös

tarvikkeiden hankinnassa on mukana useampi henkilö. Jo tässä vaiheessa todellinen keksijä saattaa menettää oikeutensa keksintöön ainakin osittain. Lähökohtana keksijäpersoonan toteamiseksi on, että keksijä on itsenäisen, luovan panoksensa keksintönä pidettävän teknisen idean synnyttämiseksi antanut henkilö. Tämä tarkoittaa sitä, että luovalla panoksella on merkityksensä nimenomaan sen kannalta, miten uusi keksintö eroaa siihenastisesta tekniikan tasosta. Tämän tavoitteen saavuttamiseen avustavalla panoksellaan myötävaikuttanut, mutta itse keksintöidean luomiseen osallistumaton henkilö ei ole keksijä. Esimerkin sen kaltaisesta avustavasta työstä tarjoaa työvaiheiden dokumentointi tai laboratoriokokeiden suorittaminen toisten antamien ohjeiden mukaan.¹⁵ Myöskään patenttiasiamiehen suorittama patenttivaatimusten muotoilu mahdollisimman tarkoituksenmukaisen patenttivaatimuksen laatimiseksi ei ole osallistumista keksijän luovaan työhön siinä mielessä, että patenttiasiamies olisi kanssakeksijä.¹⁶

Summa summarum: Keksijä on keksinnöllisen idean luoja, joka on osoittanut käytännön ammattilaisille keinot idean toteuttamiseen käytännössä (”reduction to practice”).¹⁷ Päinvastoin kuin Yhdysvaltain patenttilain mukaan Suomessa kuten muuallakaan Euroopassa patenttihakemuksessa ei tarvitse paljastaa keksinnön teknis-taloudellisesti parasta tai edullisinta hyödyntämistapaa,¹⁸ vaan tämän tehtävän keksijä voi jättää joko itselleen tai muille edelleen kehiteltävän keksinnön jatkokehittelijöille. Jatkokehittely on alkuperäisestä keksinnöstä erillinen asia.¹⁹ Sama koskee jatkokehittelyssä mahdollisesti syntyvän myöhemmän keksinnön luoja.

3.2 ITSENÄINEN KEKSIJÄ JA TYÖSUHDEKEKSIJÄ – ERI PUOLILLA TOISIAAN VASTAAN?

Itsenäinen keksijä tarkoittaa aiemmin sanotun mukaan esimerkiksi sellaista henkilöä, joka tyypillisesti tekee keksinnön työskennellessään a) yksin omista-

tietokoneen itsensä toiminta tietokoneohjelman välityksellä voi aikaansaada kyseisen lisäefektin. Ks. *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 94 s. viittauksin Euroopan patenttiviraston valituslautakunnan ratkaisuihin *T 935/97*, *T 1173/97*, *T 513/98*, *T 49/99*, *T 125/01*, *T 121/06*, *T 1351/04* ja *T 258/03* ja *Castrén* 2006 s. 831 selostuksin ratkaisuihin *T 26/86*, OJ EPO 1988 s. 19, *T 110/90*, OJ EPO 1994 s. 557 ja *Regeringsrättens dom* 13.6.1990, NIR 1990 s. 486 ss. Myös Suomen Patentti- ja rekisterihallitus on muuttanut linjaansa sallivampaan suuntaan, ks. esim. *Bomansson*, PRH tieto 2:2004.

¹⁵ Ks. *Domeij* 2010 s. 101 ss.

¹⁶ On tosin poikkeustapauksessa mahdollista, että patenttiasiamies keksii sellaisen lisäyksen tai täsmennyksen patenttihakemukseen, joka osoittaa hänen itsenäisellä luovalla panoksellaan osallistuneen näin uudelleenmääritellyn keksinnön tekemiseen.

¹⁷ Käytännön ammattilainen lukee patenttivaatimusta yhdessä keksinnön selityksen kanssa.

¹⁸ Ks. Yhdysvaltain patenttilaista esim. *Miller – Davis* s. 104.

¹⁹ Ks. *Blum – Pedrazzini I* s. 278.

massaan yksityisliikkeessä, yleensä rekisteröidyllä toiminimellä, b) avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä sellaisen yhtiön osakkaana, c) yksinään tai yhdessä yhden tai muutaman harvan henkilön kanssa omistamassaan pienehkössä osakeyhtiössä olematta kuitenkaan yhtiöön työsuhteessa²⁰ tai d) tekee keksinnön puhtaasti vapaa-ajan harrastuksena toimimatta missään mainitunlaisessa yrityksessä siten, että työnantaja saisi oikeuksia keksintöön työsuhdekeksintölain tai korkeakoulukeksintölain nojalla.

Näissä laeissa tarkoitettuun työsuhdekeksijään verrattuna itsenäinen keksijä on tyypillisesti riskialttiimmassa asemassa. Työsuhdekeksijälle kuuluu maksaa työstä palkkaa, työnantajan puolestaan huolehtiessa keksintötoiminnan rahoituksesta ja tähän tarkoitukseen tarvittavasta tutkimusmateriaalista, laitteistosta yms. välineistä.²¹

Erityisen vaikeaan tilanteeseen itsenäinen keksijä tai keksinnön yhdessä tehnyt ryhmä itsenäisiä keksijöitä²² saattaa joutua silloin, kun – useasti taloudellisten ja muidenkin resurssien riittämättömyyden vuoksi – joudutaan neuvottelemaan vieraan yrityksen kanssa siitä, onko keksintö jo valmis tuotannollisesti hyödynnettäväksi vai onko keksintöä vielä kehiteltävä edelleen.

”Moni ajattelee, että sen kun patentoi ideansa, niin pankkitilille tulee miljoona. Pelkkä idea ei kuitenkaan riitä, sitä pitää jalostaa, jotta siitä tulee helmi.”²³

Pyrkimyksenä on luonnollisesti, että keksinnön käyttö tuotannossa ja sen avulla valmistettujen tuotteiden markkinoinnissa samoin kuin keksinnön mahdollinen lisensiointi yms. toiminta olisi mahdollisimman tuottoisaa ja kannattavaa. Samassa yhteydessä joudutaan myös neuvottelemaan ja sopimaan jatkokehittelyn, tuotantokoneiston ja markkinoinnin rahoituksesta sekä siitä, kenelle keksintöä koskevat patentti- ym. immateriaalioikeudet tämän jälkeen kuuluvat ja missä suhteessa. Neuvottelukumppanilla saattaa toisinaan olla mielessä työsuhdekeksintölain ja muun lainsäädännön hyväksikäyttö eliminoidakseen itsenäisen keksijän tai keksijäryhmän mahdollisuudet hyötyä keksinnöstä vähänkään laajemmassa mitassa. Apuhenkilöinä tähän tarkoitukseen on joissain

²⁰ Niin yksityisliikkeet (yksityiset elinkeinonharjoittajat) kuin erilaiset yhtiöt joutuvat yleensä rekisteröimään toiminimensä. Ks. tästä lähemmin *Castrén 2008* erityisesti s. 36 ss.

²¹ Silloin kun keksintö on syntynyt puhtaana vapaa-ajan harrastuksena ilman yhteyttä työsuhteeseen mutta keksintöä on kuitenkin mahdollista hyödyntää työnantajan yrityksessä tai samaan konserniin kuuluvassa yrityksessä (TyösKeksL 4.3 §), myötävaikuttaa työnantaja otaksuttavasti harvemmin keksinnön syntymiseen eikä yleensä myöskään osallistu tähän tarvittavaan rahoitukseen. Tässä tapauksessa työnantajalla on ennen muita keksinnöstä kiinnostuneita tahoja etuoikeus neuvotella työsuhdekeksijän kanssa siitä, että työnantaja voisi saada keksintöön oikeuksia.

²² Keksinnön synnyttämistä yhteistyössä itsenäisten keksijöiden kesken voi esiintyä tyypillisesti silloin, jos tutkimustyö on hyvin kallista ja aikaa vievää. Esimerkkinä tästä on lääkeala.

²³ Näin Keksintösäätiön liiketoiminnan kehittämisspällikkö *Eero Punkka* haastateltuna aiheesta ”Mikä työ? Keksintö syntyy ongelmasta”. Helsingin Sanomat 24.1.2010.

tilanteissa mahdollista käyttää neuvottelukumppanin omia työsuhdekeksijöiksi nimettyjä työntekijöitä.²⁴ Vaikka näin ei olisikaan, riippuvat itsenäisen keksijän mahdollisuudet saada riittävä taloudellinen tulos keksinnöstään luonnollisesti neuvottelukumppanin kanssa tavoiteltavan yhteistyösopimuksen sisällöstä, markkinaolosuhteista ja siitä, löytyykö keksinnön taloudellisesta hyödyntämisestä kiinnostuneita ostaja- ym. asiakastahoja sekä taidoista neuvotella heidän kanssaan.

Vain pienempää osaa keksinnöistä voi kutsua rahasammoiksi. Ehkä noin 10 prosenttia kaikista patentoiduista keksinnöistä osoittautuu todella arvokkaiksi. Ne muodostavat erään yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan noin 50 prosenttia kaikkien patenttien yhteisarvosta, tarkemman osuuden riippuessa tuotannonalasta.²⁵ Ei siis ole ihme, että tällaisia keksintöjä havitellaan ympäri maailmaa.

Nyt asioita tarkastellaan lähinnä itsenäisen keksijän, ei työsuhdekeksijän näkökulmasta. Itsenäinen keksijä saattaa kuitenkin joutua vaihtamaan roolinsa ainakin osittain työsuhdekeksijäksi.

Patentti hänen keksinnölleen saattaa olla käytännössä jo varma asia Patentti- ja rekisterihallituksen myöntöpäätöksen patenttihakemukseen enää puutuesssa. Keksijä on saattanut aiemmin tuloksetta tarjota keksintöään useammallekin eri taholle hyödynnettäväksi, esimerkiksi entiselle työnantajalleen. Syynä kielteiseen suhtautumiseen saattaa menetelmäkeksinnön osalta olla esimerkiksi keksinnön kiertämisen helppous kilpailijoille. Tästä johtuen keksintö saattaa kaivata jatkokehittelyä menetelmän muovaamiseksi riittävän kattavaksi siten, että se aikaansaisi suuret kustannussäästöt vaikkapa useimpien tunnettujen lääkeaineiden valmistuksessa. Keksijältä voivat puuttua jatkokehittelyyn tarvittavat taloudelliset resurssit. Pelkkä teoreettinen tietämys alasta ja taito suorittaa laboratoriotutkimuksia eivät riitä, jos laboratoriota keksinnön kokeilemiseen tarvittavine laitteistoineen ei ole varaa kustantaa. Keksijä saa kolmannelta taholta tietoonsa, että muuan keksintöjen jalostamiseen erikoistunut yritys mahdollisesti haluaisi palkata hänet työsuhteeseen kehittämään keksintöään. Hän hyväksyy tarjouksen ja muuttuu näin epäitsenäiseksi työsuhdekeksijäksi synnyttääkseen työnantajansa kustantamalla jatkokehittelyllä uusia patentoitavia keksintöjä.

Työsuhteeseen enemmän tai vähemmän liittyen voidaan sopia monenlaisista järjestelyistä, joilla on merkitystä keksinnön tulevaisuuden kannalta. Keksijä ei haluaisi luovuttaa oikeuksiaan kaikkiin keksintöön mahdollisesti saataviin patentteihin ja keksinnön jatkokehittelyn tuloksiin, mutta hän saattaa olla pakkotilanteessa tai taivuteltavissa luopumaan oikeuksistaan. Hänen tehdesään luopumispäätöksen ratkaisevana punnuksena vaakakupissa saattaa olla useammaksi vuodeksi luvattu työpaikka.

²⁴ Ks. lähemmin 3.1 ja 3.3–3.4.

²⁵ Ks. *Uotila* s. 183.

Keksintöoikeuksista saatetaan itse asiassa luopua liian halvalla huomaamatta, että liian kevyesti sopimuksessa luvattuja lisenssi- tai muita korvauksia ei myöhemminkään todennäköisesti tulla saamaan kuin enintään hyvin rajoitusti ja pahimmassa tapauksessa ei lainkaan. Lisäksi oikeuksien palauttaminen keksijälle voi osoittautua käytännössä mahdottomaksi. Mahdollisia vilppi- yms. epäilyjä OikTL 3 luvun säännösten (mm. 30 ja 33 §) valossa ei monestikaan ole helppo näyttää toteen, eikä OikTL 36 §:ään vetoaminen sopimuksen kohtuullistamiseksi myöskään ole yksinkertainen asia. Näitä kysymyksiä käsitellään tarkemmin jäljempänä (luku 4).

3.3 TYÖNANTAJAN OSALLISTUMINEN KEKSINNÖN SYNTYYN

Työnantaja ei läheskään aina pyri toimimaan ainoastaan omaksi hyödykseen, kiinnittämättä huomiota keksijän intressiin hyötyä keksinnöstä kohtuullisessa mitassa. Useimmat keksinnöt, erityisesti enintään hyödyllisyysmallioikeuteen yltävät, eivät edes ole ratkaisevan arvokkaita. Tulevan työnantajan tyypillisesti voimakas neuvotteluasema saattaa vähentää tämän halua jo ennen työsuhteen alkua sopia keksijän kanssa työnantajalle siirtyvistä patenteista ja muista kenties maailmanlaajuisista yksinoikeuksista tahi vaihtoehtoisesti pitkäaikaisista lisenssi- eli käyttöoikeuksista keksintöön siten, että keksijän taloudelliset oikeudet ja oikeussuoja samalla kohtuullisessa määrin turvataan.

Yksinomaisessa lisenssissä lisenssinsaajalla ei ole yleensä muita kilpailijoita samalla maantieteellisellä alueella tai asiallisesti, joka tyypillisesti tarkoittaa lisenssisopimuksen rajaamista koskemaan esimerkiksi tiettyä valmistusmenetelmää ja sen avulla valmistettuja tuotteita. Tällainen lisenssi on lisenssinsaajalle arvokas, koska hän pystyy kontrolloimaan markkinoita²⁶ sitä tehokkaammin, mitä voimakkaamman kilpailuaseman (mahdollisesti jopa monopolin) lisenssillä synnytetty yksinoikeus keksinnön hyödyntämiseen tuottaa. Yksinkertainen lisenssi on lisenssinsaajalle rajoitetumpi: tällöin lisenssinantajalla on oikeus myydä lisenssi muillekin, monesti kilpailijoille.²⁷ Kummassakin tapauksessa patentti tai hyödyllisyysmallioikeus keksintöön jää keksijälle itselleen.

TyösKeksL7 §:n ja KorkeakoulukeksL 9 §:n mukaan työnantajan kuuluu maksaa lain soveltamisalaan kuuluvasta keksinnöstä kohtuullinen korvaus työsuhteen

²⁶ Ks. mm. *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 174 ja *Oesch*, DL 2004 s. 917 viittauksin kirjallisuuteen. Lisenssinsaajan kilpailuasema heikkenee luonnollisesti, jos lisenssinantaja yksinomaisessa lisenssissä pidättää itselleen oikeuden käyttää lisenssinkohdetta omassa toiminnassaan (*rajoitusti yksinomainen lisenssi*, ks. *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 174 s.).

²⁷ Ks. *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 174 s.

dekeksijälle, vaikka ennen keksinnön syntymistä olisi toisin sovittu. Mikäli jo ennen työsuhteen alkua tehtyyn keksintöön kuitenkin on haettu patenttia tai se on jo patentoitu ennen työsuhteen alkua, ei työsuhdekeksintölakia tai korkeakoulukeksintölakia sovelleta ja nämä oikeudet ovat luovutettavissa erillisellä sopimuksella periaatteessa vapaasti.²⁸

Niin työnantajan kuin hänen palvelukseensa ennen työsuhteen alkua tekemänsä keksinnön jatkokehittelyä varten pestatun keksijän intressissä on normaalisti jatkokehittelyn onnistuminen siten, että keksinnön optimaalinen hyödyntäminen on mahdollista. Työnantaja saattaa monesti pyrkiä varmistamaan ennen työsuhteen tekemistä tehdyn *peruskeksinnön* jatkokehittelyn immateriaalioikeudet itselleen nimenomaan palkkaamalla keksijän työsuhteeseen. Tämä heikentää keksijän neuvotteluasemaa jatkokehittelyssä mahdollisesti syntyneiden uusien keksintöjen osalta. Työsuhdekeksintölakiin perustuvat korvaukset voivat helposti jäädä minimaalisen pieniksi sen vuoksi, että TyösKeksL 7 §:n ja KorkeakoulukeksL 9 §:n mukaan keksinnöstä maksettavasta korvauksesta joko sovitaan tai sopimuksen puuttuessa työnantaja yksipuolisesti määrittää korvauksen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tästä on työnantajalle etua ainakin, jos keksintöä ei korvauksen määräytymisajankohtana ole vielä otettu käyttöön massatuotannossa. Tämä vaikuttaa korvausta alentavasti, koska keksinnöstä vasta myöhemmin työnantajalle koitunut yllättävän suuri taloudellinen hyöty ei ole ratkaiseva työsuhdekeksintökorvauksen määrittämisessä.²⁹

Tilaisuus keksijän aseman heikentämiseen työnantajalle voi tulla myös, jos jatkokehittelyyn osallistuu työnantajan muitakin työntekijöitä tai työnantajayrityksen toimivaa johtoa (toimitusjohtaja, hallituksen jäseniä). Työnantaja saattaa yliarvioida heidän teknistä osaamistaan uusien jatkokehittyjen keksintöjen synnyttämisessä. Toisinaan heitä myös merkitään keksijöiksi jatkokehittelykeksintöjen patenttihakemuksiin peruskeksinnön tekijän tai tekijöiden ohella tai nämä täysin sivuuttaenkin siten, että asiasta joudutaan toisinaan riitelemään oikeudessa (ks. luku 4).

Patenttilain 8.4 ja 21 §:n mukaan patenttihakemuksessa ja myönnettyä patenttia koskevassa patenttijulkaisussa on mainittava keksijän nimi. Jos työnantaja kuitenkin nimeää todellisen keksijän lisäksi keksijöiksi henkilöitä, jot-

²⁸ Jos keksintö sen sijaan on tehty työsuhteen kuluessa ja työnantajalla olisi oikeus saada keksintöön TyösKeksL 4 §:n mukaisia oikeuksia, on tällöinkin mahdollista pätevästi sopia keksintöön kohdistuvista oikeuksista ohittaen työsuhdekeksintölain säännökset, lukuun ottamatta kuitenkin 7.1 ja 7.3 §:n sekä 7a §:n pakottavia keksintökorvausta koskevia säännöksiä. Ks. lisäksi *Bruun* s. 46 ss.

²⁹ Tosin sen estämättä, mitä tuomiolla tai sopimuksella on määrätty työsuhdekeksintökorvauksesta, tuomioistuin voi sovitella korvausta muuttuneita olosuhteita vastaavaksi (TyösKeksL 9 §, KorkeakoulukeksL 10 §, OikTL 36 §). Tällainen sovittelu on kuitenkin käytännössä harvinaista. Työsuhdekeksintökorvauksen kohtuuttomuuden toteennäyttäminen on keksijälle vaikeaa ja oikeudenkäynti asianajopalkkioineen kallista.

ka itse asiassa ovat ”valekeksijöitä” heidän osuutensa puuttuessa keksinnön synnyttämisestä, voidaan keksijällä katsoa olevan oikeus pyytää vahingonkorvausta suojatun keksijänkunniansa loukkauksesta. Näiden monesti työsuuhdekeksijöiksi nimettyjen henkilöiden panos saattaa olla pelkästään avustavaa teknistä yms. laatua. Ääritapauksessa keksijän nimen ja kunnian sekä merkityksen minimoimiseksi näitä lisähenkilöitä voidaan vastoin todellisen keksijän tahtoa nimetä kanssakeksijöiksi todellisuuspohjaa vailla olevassa jo etukäteen patentoimiskelvottomaksi havaittavassa peruskeksinnön jatkokehittelyksi patenttihakemuksessa kuvatussa ”keksinnössä”.³⁰ Kysymys on pitkälti myös kärsimyksenä ilmenevästä ei-taloudellisen vahingon korvaamisesta. Mikäli virheellisestä keksijännimestä patenttiasiakirjoissa voidaan osoittaa koituvan taloudellista vahinkoa tai kärsimystä, voidaan sitä vaatia korvattavaksi jäljempänä luvussa 4.4.9 kuvatuilla edellytyksillä.

Hyödyllisyysmallioikeutta koskevien hakemusten osalta kuvattua menettelyä tapahtuu oletettavasti vähemmän; tämän täytyy johtua jatkokehittelyn vähäisemmästä merkityksestä patenttialaan verrattuna. Myös hyödyllisyysmallioikeutta haettaessa keksijän nimi on ilmoitettava (HyödMalliL 6.3 §) samoin kuin se on mainittava myönnettyjä oikeuksia koskevassa hyödyllisyysmallirekisterissä (HyödMalliA 17.2 §). Keksijänkunnian loukkaamisesta edellä lausuttu soveltuu vastaavasti myös hyödyllisyysmallioikeuteen.

Keksijä saattaa olosuhteista riippuen välttää mainitut vaikeudet pitämällä viimeiseen asti kiinni keksinnöstään ja pyrkimällä itse suoraan tai omistamansa yhtiön³¹ kautta markkinoimaan keksintöä koskevia oikeuksia kiinnostuneille tahoille, suorittamatta jatkokehittelyä työsuuhdekeksijänä. Tämä ei kuitenkaan aina onnistu. Syynä voivat esimerkiksi olla alan yritysten (esimerkiksi keksijän entisen työnantajan) tottumukset pitäytyä vanhoissa turvallisiksi koetuissa menetelmissä riskinottoja kaihtaen. Uusia systeemejä tai tuotteita kohtaan voidaan alalla tuntea epäluuloa niin kauan kuin peruskeksinnön jatkokehittely on vielä kesken. Mitä pitemmälle aika kuluu, sitä enemmän varoja joudutaan kilpailuuhkienkin vuoksi sijoittamaan jatkokehittelyyn. Aika saattaa toimia sekä keksijää että mahdollista muuta jatkokehittäjää vastaan. Tällaiset seikat saattavat ratkaisevasti vaikuttaa keksijän valintoihin.

³⁰ Keksijän uuden työnantajan työntekijöiden nimiä voidaan sijoittaa työsuuhdekeksintöinä käsiteltäviin jatkokehittely- patenttihakemuksiin myös silloin, kun keksijän ennen työsuhteen alkua erillisellä sopimuksella työnantajalle siirtämä peruspatenttihakemus peruutetaan ennen hakemuksen julkistamista taktisista syistä, esimerkiksi esittämällä syyksi pelko menetelmäpatentin kiertämisen helppoudesta. Jatkokehittelyä koskeva patenttihakemus tehdään peruspatenttihakemusta laajemmaksi, jotta kiertämiseltä suojattaisiin tekniikkaa laajemmaltakin. Jälkimmäinen hakemus saattaa joissakin tilanteissa olla vailla todellisuuspohjaa, mutta hakemuksen vireilläolo saattaa kuitenkin pidättää kilpailijoita pyrkimästä kehittämään kuvitellun patentin kiertämiseksi soveltuvaa tekniikkaa. Tämä hakemus voidaan vuorostaan peruuttaa ja jättää taas uusi hakemus. Koska peruutus tapahtuu aina ennen hakemuksen julkistamista, ei peruutettu hakemus muodostu uutuuden esteeksi myöhemmin mahdollisesti tehtävälle uudelle hakemukselle (PatL 2.2 § ja HyödMalliL2.2 §).

³¹ Yhtiö voi olla keksijän yksinään tai yhdessä muiden kanssa omistama.

3.4 RAHOITTAJA, JÄLJITTELIJÄ YM. KOLMAS TAHO

Keksinnön syntymistä tai sen jatkokehittelyä ja mahdollisesti muitakin *innovaatioprosessin* vaiheita rahoittanut taho on monesti juuri keksijän työnantaja.

Innovaatioprosessi tarkoittaa tuettua ja suunniteltua kehitystyötä ensin keksinnölliseksi ideaksi³² ja siitä edelleen tuottavaksi liiketoiminnaksi. Prosessin aikana ideaa jalostetaan liiketoiminnallisesti kannattavaksi tuotteeksi ja järjestetään muut käytännön seikat innovaation leviämistä varten.³³ Rahoitusta tarvitaan normaalisti kaikissa näissä vaiheissa.

Innovaatioprosessin rahoittajia on muitakin kuin työnantaja. Rahoitusta voidaan tarjota ehdoilla, että keksinnön hyödyntämisestä markkinoilla tulevaisuudessa kertyvät tulot jaetaan keksijän ja rahoittajan kesken sovituissa suhteissa. Jos keksijä tai hänen sidosryhmänsä (keksijän yhtiökumppanit, työnantaja tai muu taho) ei tähän suostu rahoittajaa tyydyttävillä ehdoilla, voi rahoittajaksi tarjoutunut taho toisinaan ryhtyä kilpailijaksi, joka saattaa olla valmis tavoittelemaan keksinnöstä hyötyä laittomastikin, mahdollista patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta loukkaavalla tavalla (laiton jäljittely). Näitä yksinoikeuden loukkaus- ja korvauskysymyksiä tarkastellaan lähemmin luvuissa 5–8.

Keksinnön optimaaliseen hyödyntämiseen innovaatioprosessissa tarvittavaa rahoitusta lainojen tai suoranaisten avustusten muodossa ja muutakin usein maksullista laitteisto-, konsultointi- ym. apua keksijä tai häneltä keksintöön enemmän tai vähemmän laajat oikeudet hankkinut taho hankkii tarvittavassa laajuudessa *täydentävien panosten haltijoilta*.³⁴ Tässä yhteydessä huomiota kiinnitetään kuitenkin vain niihin tahoihin, joilta innovaatioprosessiin on saatavissa lainoja tai avustuksia ilman pääsääntöistä takaisinmaksuvelvollisuutta.

Esimerkiksi teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes noudattaa myöntämässään rahoituksessa nykyistä valtionavustuslakia (27.7.2001/688). Valtionavustus voidaan poikkeuksellisesti periä takaisin, jos avustusta esimerkiksi käytetään muuhun kuin valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen (valtionavustuslain 13 ja 22 §).

Laina- tai avustustyyppinen rahoitus voi sen saajalle olla portti menestykseen. Tämän tyyppinen rahoitus saattaa kuitenkin osoittautua ongelmalliseksi rahoitusta saavan keksijän tai muun innovaatioprosessissa mukana olevan tahon kannalta mahdollisesti jo siinä vaiheessa, kun rahoituksen ehdoista sovitaan.

³² Aikaisemmin on ollut tavallisempaa, että merkittäväkin keksintö on syntynyt pelkkänä nopeana oivalluksena ilman sanottavaa kehitystyötä. Tekniikan monimutkaistuttua ja tultua yhä kattavammaksi tällaisille keksinnöille jää yhä vähemmän sijaa.

³³ Ks. *Opas innovaation hyödyntämiseen* s. 6.

³⁴ Ks. tästä käsitteestä s. 4.

Ongelmia saattaa tulla esimerkiksi, jos monimutkaisia juridis-taloudellisia kysymyksiä heikosti ymmärtävä itsenäinen ja taloudellisesti alakynnessä oleva keksijä ei osaa neuvotella etunsa riittävästi turvaavaa rahoitussopimusta tai laajempaa, esimerkiksi patentin luovutuksen tai lisensioinnin käsittävää yhteistyösopimusta³⁵, jossa toiminnan rahoitus on luonnollisesti keskeisellä sijalla. Joskus voi käydä niin, että kaikki mahdolliset riskit sopimuksessa tarkoitetun yhteistyön mahdollisesta epäonnistumisesta jäävät keksijälle, itse keksinnön samalla siirtyessä täysin tai melkein vastikkeettomasti rahoittajan omistukseen. Näin voi käydä, vaikka keksijä otaksuisi jonkun asiantuntevaksi ja taitavaksi tunnetun lakimiehen tai muun asiantuntijan pyyteettömästi avustavan neuvotteluissa nimenomaan keksijää. Voihan olla niinkin, että tämä henkilö tosin on ollut neuvotteluissa mukana mutta ei kuitenkaan jostakin syystä ole pannut parastaan keksijän etujen turvaamiseksi. Syy tähän saattaa jäädä tuntemattomaksi tai ainakin näyttämättä toteen. Pelkkä epäily asiantuntijan mahdollisesta kaksoisroolista sekä keksijän että taloudellisesti voimakkaamman toisen neuvotteluosapuolen etujen vaalijana ei monestikaan riitä kalliin oikeudenkäynnin aiheeksi keksijän sopimusriskien myöhemmin lauettua.

Keksijä ei yhtä helposti ajautu riskialttiiseen tilanteeseen, jos hän pysyy hankkimaan innovaatioprojektiinsa pienyritykselleen esimerkiksi Tekesin myöntämää valtionavustusta. Tekes myöntää valtion viranomaisena tutkimus- ja kehitysrahoitusta Suomessa rekisteröidyille ja toimiville yrityksille sekä muille yhteisöille (L 717/2008 Tekes 3 § ja Tekesin rahoituksen yleiset ehdot liite 3 kohta 1). Liiallista valtion tukea rajoittavien EU-oikeudellisten periaatteiden³⁶ mukaisesti valtiollista rahoitustukea saavan tahon on kuitenkin yleensä sitouduttava hankkeeseen riittävällä omarahoitusosuudella toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvista kokonaiskustannuksista (valtionavustuslain 6 §³⁷) myönnettävän tuen määrän ollessa luonteeltaan tarkoituksenmukaisuusharkintaa.³⁸ Omarahoitusosuusvaatimuksen täyttäminen saattaa luonnollisesti tuottaa vaikeuksia rahoitustuen hakijalle ainakin, jos tuettava innovaatioprosessi on kokonaiskustannuksiltaan erittäin kallis edellyttäen kalliiden koelaboratoroiden ja/tai muiden laitteistojen rakentamista sekä tutkimustyössä avustavan

³⁵ Sillä, onko sopimuksen nimenä yhteistyösopimus vai käytetäänkö täsmällisempää nimeä, ei luonnollisestikaan ole ratkaisevaa merkitystä vaan sopimuksen sisällöllä kokonaisuutena ja yksittäisten sopimuskohtien mukaan tarkasteltuna. Esimerkiksi Tekesin kotisivuilta löytyy monenlaisia sopimusmalleja niin yhteistyösopimuksesta kuin patenttilisenssisopimuksesta, tekijänoikeuskeskeisestä software-lisenssisopimuksesta ja tyypillisesti liikesalaisuuksia koskevasta, lakiin perustuvaa yksinoikeussuojaa vailla olevasta tietotaito- eli know how -lisenssisopimuksesta.

³⁶ Tuen myöntämiselle on EU:ssa olemassa kilpailuoikeuteen perustuvia rajoituksia.

³⁷ Poikkeuksellisesti valtionavustus voi valtionavustuslain 6.1 §:n mukaan kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyden määrän, jos tämä on johdettavissa valtionavustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä.

³⁸ Ks. HE 2001:63 s. 34 ss.

henkilöstön palkkaamista useampivuotisiin työsuhteisiin, ja tähän nähden rahoitusta tarvitsevan keksijän ja hänen pienyrityksensä taloudelliset voimavarat ovat vähäiset. Valtionavustuslain 6 §:ssä lausutun periaatteen mukaista on, että tuettavalle keksinnölle ei esimerkiksi Tekesin myöntämän rahoituksen yleisten ehtojen mukaan tule asettaa mitään taloudellista arvoa, eikä keksijä siis ole oikeutettu edes osittain laskemaan keksintöään mukaan omarahoitusosuuteensa. Mahdollisesti hyvinkin suuria (mutta samalla monesti epävarmoja) tuotto-odotuksia tuettavasta keksinnöstä ei myöskään usein voida lainkaan tai ainakaan keksijää tyydyttävällä tavalla ottaa huomioon esimerkiksi Tekesin myöntämää tukea harkittaessa, vaikka keksijä pystyisi täyttämään omarahoitusosuusvaatimuksen viime kädessä hankkimallaan lainalla.

Niinpä keksijä saattaa joutua suuntaamaan rahoituskyselynsä hyvinkin monelle eri taholle. Osa mahdollisista rahoittajista myöntää tukea pääosin samojen periaatteiden mukaan kuin Tekeskin, so. tekemättä yritysprojekteista sopimuksia vaan antamalla asiakkaalle päätöksen rahoituksen myöntämisestä.³⁹ Tällaisia rahoittajia ovat lainoja tarjoavat pankit ja vakuutusyhtiöt; ne saattavat tosin joissain tilanteissa toimia sijoittajinakin keksintötoiminnassa mukana olevissa pienissä ja keskisuurissa osakeyhtiöissä omien osakkuusyhtiöittensä (esim. Midinvest Management Oy Jyväskylässä ja Tampereella) kautta.⁴⁰

Midinvestin kautta ovat sijoittaneet mm. Nordea, Eläke-Fennia, Pohjola, Ilmarinen ja Keski-Suomen Osuuspankki.⁴¹ Pääomasijoitusyhtiönä Midinvest ei pyri kohdeyrityksen pysyvään omistukseen, vaan irtautuu sijoituskohteesta tyypillisesti 3–7 vuoden kuluessa esimerkiksi osakemyynnin tai pörssiin listautumisen kautta.⁴²

Keksintösäätiö puolestaan on yksityinen säätiö, joka on saanut pääosan käyttövaroistaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvana valtionapuna. Keksintösäätiön työ- ja elinkeinoministeriöltä saama rahoitus keksintöjen valtakunnalliseen kehittämiseen tarkoitettuihin ns. Tuoteväylä-palveluihin on kuitenkin vuoden 2014 alusta siirretty Uudenmaan ely-keskuksen suoraan hoidettavaksi uusien rahoitusprojektien osalta.⁴³

Tuoteväylä-palvelut on tarkoitettu yksityishenkilöille ja aloittaville yrityksille. Tähän kuuluvia peruspalveluita ovat neuvonta sekä keksintöjen ja innovatiivisten ideoiden arviointi ja kehittäminen. Lupaavimmat ideat jalostetaan

³⁹ Ks. *Reiss*, It-viikko 7.9.2001.

⁴⁰ Pieni ja keskisuuri yritys on yritys, jonka henkilöstön määrä on alle 250 henkeä ja vuotuinen liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai tase enintään 43 milj. euroa. Ks. *Usein kysyttyä yritysrahoituksesta*, <http://www.Tekes.fi/rahoitus>.

⁴¹ Ks. *Opas innovaation hyödyntämiseen* s. 80.

⁴² Ks. *Midinvest*, <http://www.midinvest.fi>.

⁴³ Ks. *Tuoteväylä*, <http://www.keksintosaatio.fi>.

kokeneiden liiketoimintaosaajien kanssa yritysaihioksi tai lisensointihankkeiksi. Keksintösäätiö on panostanut muun muassa ideoiden ja keksintöjen tuotekehitykseen ja patentointiin, testaukseen ja kaupallistamiseen.⁴⁴

Tuoteväylä-palvelut ovat maksuttomia. Niihin liittyvää rahoitusta Keksintösäätiö on myöntänyt EU:n ns. *de minimis* eli vähämerkityksellisenä tukena yrityksille, yhtiömuotoon katsomatta. Komission asetuksen (EU) 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 3 artiklan 2 kohdan mukaan julkisista varoista voidaan myöntää yrityksille vastikkeettomasti tukea enintään 200 000 euroa min-kä hyvänsä kolmen verovuoden jakson aikana. Tämä periaate oli voimassa jo entisen asetuksen voimassa ollessa.

Keksintösäätiön tekemien rahoitussopimusten voimassaolokausi on 12 vuotta. Keksintösäätiön tukeman hankkeen menestyessä kaupallisesti tuki on maksettava takaisin Keksintösäätiölle esimerkiksi suorittamalla kolmen prosentin lisenssimaksu laskettuna keksintöä keksijän omassa liiketoiminnassa hyödyntämällä valmistetun tuotteen tai palvelun arvonlisäverottomasta myyntihinnasta. Jos keksijä tai hänen yrityksensä kuitenkin on myynyt tai lisensoinut keksinnön, on säätiön osuus normaalisti 30 prosenttia keksijälle tai hänen yritykselleen maksettavista arvonlisäverottomista kerta- ja rojaltkorvauksista. Jos taas ideasta ei synny kannattavaa liiketoimintaa, tukirahaa ei tarvitse palauttaa säätiölle.⁴⁵

Keksintösäätiön rahoitus on saattanut olla määrältään riittävä etenkin silloin, kun on kysymys suhteellisen selväpiirteisestä keksinnöstä, jonka kaupallistaminen ei edellytä mittaamattoman suuria jatkokehittely- ym. kuluja. Esimerkkejä ovat Keksintösäätiön rahoittamat monitoimikoneeseen liitettävä vesakon-raivauspää (patentointi on Suomessa aloitettu ja laitteesta on rakennettu toimiva prototyyppi) sekä Easy-Use-pilleripurkki.⁴⁶ Keksintösäätiöltä aikanaan saatu suhteellisen riskitön rahoitus ei sen sijaan yleensä ole riittävä, jos kysymys on esimerkiksi kallista jatkokehittelyä edellyttävästä lääkkeiden valmistusmenetelmästä. Esimerkiksi Tekesin ja ely-keskusten nykyisissä Tuoteväylään liitetyissä rahoituspäätöksissä edellyttämän omarahoitusosuusvaatimuksen täyttäminen voi niin ikään olla vaikeaa, mikäli keksijän yrityksen taloudellinen kantokyky ei ole riittävä.⁴⁷ Jos keksijällä ei ole yritystä, valtiontukea ei Keksintösäätiön tilalle Tuoteväylä-palveluissa tulleilta ely-keskuksilta myönne-

⁴⁴ Ks. *Keksintösäätiö*, <http://www.keksintosaatio.fi>.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ks. *Keksintöpörssi*, <http://www.keksintoporssi.fi>. Tiedot tarkistettu internetistä 27.2.2010.

⁴⁷ Uudenmaan ely-keskuksen kehitysjohtaja *Jaana Rantasen* mukaan osa yrityksistä ei saa kokoon tarvittavaa 50 prosentin omaosuutta. Ks. *Vipukirveen kehittäjä turhautui paperisotaan – keksintöjen jatkokehittely vaikeutunut*. Helsingin Sanomat 9.5.2014.

tä lainkaan. Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (22.12.2006/1336) 6.1 §:n mukaan tukea myönnetään *vain* pienille ja keskisuurille yrityksille.⁴⁸

Yleisesti ottaen ely-keskukset eivät ainakaan toistaiseksi rahoita keksintötoimintaa juuri lainkaan.⁴⁹ Keksijä tai hänen yrityksensä saattaa tällöin joutua kääntymään sellaisten rahoitusta tarjoavien tahojen puoleen, joiden kanssa hänen pitää olla erittäin huolellinen neuvotellessaan ja sopiessaan rahoituspaketista siihen liittyvine vaihtelevine teknis-taloudellisine yhteistyömuotoineen. Tähän liittyviä sopimus- ja immateriaalioikeudellisia kysymyksiä tarkastellaan seuraavassa luvussa 4.

⁴⁸ Poikkeuksellisesti tukea voidaan myöntää suurellekin yritykselle lain 10 §:n mukaisilla edellytyksillä.

⁴⁹ Näin kansanedustaja *Eero Lehti* Espoon kulttuurikeskuksen Tapiola-salissa 6.11.2014 järjestetyn ”Keksijän Päivän” pääjuhlassa pitämässään puheenvuorossa.

4 Neuvottelut ja sopimukset keksintötoiminnassa

4.1 KEKSIJÄN, PATENTIN JA HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDEN HALTIJAN SEKÄ VASTAPUOLEN ASEMA NEUVOTTELUISSA

Yksityinen keksijä on mainituista tahoista yleensä kaikkein heikoimmassa asemassa neuvoteltaessa keksinnön teknis-taloudellisesta hyödyntämisestä. Näin on erityisesti, jos keksijä ei pysty käyttämään keksintöä oman yrityksensä tuotantotoiminnassa, jolloin hän parhaassa tapauksessa kykenee myös itse huolehtimaan keksinnön avulla valmistettujen tuotteiden markkinoinnista. Monet keksijät ovat niin erikoistuneita ja syventyneitä vaatimaan tieteellisluonteiseen keksimistöimintaan, ettei heillä ole tuotannon ja markkinoinnin edellyttämiä taitoja eikä riittävästi aikaakaan käytettävissä siihen. Heidän aikaisempi toimintansa on usein nimenomaan tutkimus- ja kehitystyötä eri työnantajien palveluksessa ilman riittävää tuntumaa työnantajan yrityksen tuotanto- ja markkinointipuoleen.

Keksintöä koskevissa neuvotteluissa keksijän vastapuolena on monesti häneen nähden vahvemmassa asemassa oleva yritys, jolla on riittävät taloudelliset tekniset tiedot ja neuvottelutaidot omaava henkilöstö, oikeudellinen asiantuntemus mukaan lukien. Kun kysymyksessä on kansainvälisiä markkinoita lupaava keksintö, on Suomessa nykyisin yleinen tapa laatia sekä alustava sopimusluonnos että lopullinen sopimuskin englanniksi. Tämä on yleisesti ottaen myönteistä. Englannin kielen käyttöä on ryhdytty pitämään melkeinpä itsestäänselvyytenä monessa keksintöjä ja patenttiasioita päivittäin käsittelevässä yrityksessä eikä keksijän vastapuoli välttämättä aina neuvotteluissa selitä englantia riittävästi hallitsevalle keksijälle, mitä esimerkiksi jokin vaikeasti tulkittava juridinen termi hyväksyttäväksi ehdotetussa sopimusluonnoksessa tarkoittaa.¹

Kaikkein heikoimmassa asemassa keksijä on luonnollisesti siinä vaiheessa, kun hän ei toistaiseksi ole onnistunut saamaan keksintöön patenttia.² Neuvotte-

¹ Jos esimerkiksi jostakin Etelä-Euroopan maasta lähtöisin oleva keksijä on aikoinaan palkattu Suomeen tutkimustehtäviin tiettyyn yhtiöön, saattaa olla, että hän hallitsee paremmin suomea kuin englantia vielä senkin jälkeen, kun hän muutaman vuoden kestäneen työsuhteen päätyttyä pyrkii neuvottelemaan muun tahon kanssa sellaisen keksinnön hyväksikäytöstä, jota hänen entinen työnantajansa ei ole halunnut ottaa itselleen työsuhdekeksintölakiin perustuen.

² Hyödyllisyysmallioikeuden saaminen taas on helpompaa, koska hyödyllisyysmallilaki perustuu ilmoitusmenettelyyn, ja hyödyllisyysmallin uutuuden ja keksinnöllisyyden selvittäminen voi tapahtua vain jälkikäteen rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen johdosta.

lujen vastapuoli saattaa tällöin väittää muun muassa, että keksintöön ei patenttia edes siinä vaiheessa kannata hakea. Perusteena voidaan esittää enemmän tai vähemmän fiktiivisiä olettamuksia esimerkiksi siitä, että keksinnön väitetyn helpon kierrettävyyden vuoksi keksijän keksinnölle arvioimat tulo-odotukset ovat epärealistiset.³ Tämän vuoksi keksintöön ei ainakaan siinä vaiheessa haluta hankkia lisenssi- tai muitakaan oikeuksia muuten kuin korkeintaan siten, että keksijä sitoutetaan jatkokehittelyyn hänelle epävarmoilla ja hänen etunsa vaarantavilla ehdoilla.⁴ Mainitut olettamukset ovat sitä fiktiivisempiä, mitä enemmän ne perustuvat yleisluonteisiin olettamuksiin teknisestä helppoudesta kiertää patentti vailla riittävää asiaperustaa kiertämistä helpottavan tekniikan saatavuudesta tai ainakin mahdollisuudesta kehittää sitä kannattavalla tavalla lähitulevaisuudessa.⁵ Yleisesti ottaen aika toimii vahvemman osapuolen hyväksi, jonka talous ei monestikaan ole riippuvainen uuden mutta aina jossakin määrin tuotto-odotuksiltaan epävarman tekniikan käyttöönotosta. Keksijän ja/tai hänen pienyrityksensä talous ei sen sijaan useinkaan kestä odotella mahdollisesti ehkä vuosia jatkuvien pitkien lisenssi- ym. yhteistyöneuvottelujen tulosta. Aika toimii myös koko ajan niiden kolmansien tahojen hyväksi, jotka todella pyrkivät keksinnön kiertämiseen; tämä saattaa voimakkaastikin heikentää keksintöön alun alkaen kohdistettuja tuotto-odotuksia. Niinpä on ymmärrettävää, että keksijä saattaa neuvottelujen paineessa ja epävarmana omasta ja keksintönsä kohtalosta taipua solmimaan yhteistyösopimuksen, jota hän myöhemmin joutuu katumaan.

Jos patentti tai hyödyllisyysmallioikeus on saatu, on keksijän neuvotteluasema luonnollisesti vahvempi erityisesti patentin ollessa kysymyksessä.⁶ Jos yhden tai korkeintaan muutaman patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltija joutuu neuvottelemaan yksinoikeuksien myynnistä taikka lisensoinnista tai muunlaisesta yhteistyöstä⁷ suuryrityksen kanssa, on asetelma usein epätasapainoinen suuryrityksen hyväksi. Jälkimmäisellä saattaa olla sekä intressi että resurssit niin halutessaan loukata yksinoikeuksia arvioidessaan riskinoton ole-

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti mitätöidäänkin varsin usein. Ks. *Haarmann 2014* s. 262, *Feiring*, *NIR 1995* s. 218 s., *Castrén 2006* s. 852, 854.

³ Näin saattaa olla esimerkiksi lääkkeiden valmistusmenetelmän osalta menetelmäpatenttihakemuksesta neuvoteltaessa. Neuvotteluissa ei välttämättä ole edes tiedossa mitään vaihtoehtoista menetelmää ko. lääkkeiden valmistamiseksi, mutta sellainen mahdollisuus voidaan kuitenkin vastapuolen taholta ”heittää” keksijän hämäämiseksi ja saamiseksi taipumaan itselleen epäedulliseen sopimukseen.

⁴ Tästä ks. lähemmin luvut 4.4–4.5.

⁵ Esimerkiksi patenttitoimistoilta on saatavissa lausuntoja patentin kiertämisen helppoudesta.

⁶ Hyödyllisyysmallioikeuden haltijan asemaa heikentää epävarmuus siitä, tullaanko rekisteröinnin mitätöintivaatimus esittämään ja saadaanko rekisteröinti sitä kautta mahdollisesti helposti mitätöidyksi.

⁷ Neuvottelut voivat koskea sitäkin, että yksinoikeuksiin ei tarkemmin sovittavilla edellytyksillä (esimerkiksi patenttien vastavuoroinen lisensointi) vedota suuryritystä vastaan. Ks. *Uotila* s. 249 ss.

van kannattavaa verrattaessa loukkauksesta odotettavissa olevaa hyötyä tuomitaviin korvauksiin ja oikeudenkäyntikuluihin mahdollisessa häviötilanteessa, pienyrityksen taas saattaessa joutua kannattavuuskriisiin jo yhden ainoan kalliin oikeudenkäynnin johdosta.

Tilanteesta riippuen keksijä, kuten muukin patentteja hakenut tai jo omistava taho, voi toisinaan menestyksellisesti turvautua ns. *patenttipeikon* apuun. Patenttipeikko-nimitystä käytetään sellaisesta yhtiöstä tai muusta organisaatiosta, jolla on patentti hallussaan mutta jolla ei ole aikomusta käyttää sitä tuotannossa ja markkinoinnissa, tai tässä tarkoituksessa muokata patenttia, vaan sen sijaan käyttää keksijältä tai muulta taholta edullisesti ostamiaan patentteja mahdollista patentinloukkaajaa vastaan nostamassaan oikeudenkäynnissä voidakseen sitä kautta hankkia vahingonkorvauksia viimeksi mainitulta.⁸ Pienkeksijäkin voi myydessään keksintönsä patenttipeikolle samalla tehdä tämän kanssa voitonjakosopimuksen silmällä pitäen loukkaus-oikeudenkäynnin mahdollisen voittamisen kautta saatavaa vahingonkorvausta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kuten myös Suomessa pelkkä patenttien omistaminen on katsottu patenttilain mukaiseksi ammattimaiseksi elinkeinotoiminnaksi, johon patentinhaltijalla on yksinoikeus (PatL 3 §).⁹

4.2 ERI SOPIMUSVAIHTOEHTOJA (KEKSINNÖN JA TIETOTAIDON MYYNTI JA LISENSOINTI)

Patentoidulla tai patentinhaun alaisella keksinnöllä sekä rekisteröitävänä hyödyllisyysmallina tai yksinoikeutta vailla olevana liikesalaisuutena hyödynnettävällä keksinnöllä on elinkaari, jossa voidaan erottaa kolme eri vaihetta: alkuvaihe, sen jälkeen kasvuvaihe sovellettaessa keksintöä massa- ym. tuotannossa ja viimeisenä kypsyysvaihe, jolloin keksintö ei enää lisää keksinnön avulla kasvaneiden markkinoiden kokoa.

Jos patentti on siinä määrin keskeinen jollakin tuotannonalalla, että patentin mukainen tekniikka muodostuu alan yleiseksi standardiksi, erottuvat mainitut vaiheet selvemmin toisistaan. Vähemmän merkittävien patenttien sekä hyödyllisyysmallioikeuksien ja liikesalaisuuksien elinkaari puolestaan on yleensä olennaisesti lyhyempi eikä elinkaarta myöskään yhtä usein pystytä pidentämään patentti- tai hyödyllisyysmallisuojan jälkeen voimaan jäävillä, ostajien markkinauskollisuutta pönkittäväillä tavaramerkkioikeuksilla.¹⁰

⁸ Ks. *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 12, 265 s.

⁹ Ks. *Patenttipeikko sai tahtonsa läpi Nokia-kiistassa*, ks. Kauppalehti 17.10.2013. Pelkkä patenttien omistaminen riitti Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden mukaan yritystoiminnaksi patenttipeikkoyritys InterDigitalin osalta.

¹⁰ Ks. *Uotila* s. 181 ss., 192 s.

Elinkaaren alkuvaiheessa keksintöön kohdistetaan monia odotuksia, joiden toteutuminen tai toteutumattomuus selviää monesti vasta vähitellen. Odotusten toteutumista voidaan nopeuttaa oikein suunnatulla keksinnön jatkokehittelyllä ja taidolla hoidetulla markkinoinnilla. Odotuksissa voidaan pettyä monesta erisyystä. Tekniikka saattaa olla helposti kierrettävissä ja myös vanheta nopeasti, hyödyllisyysmalleissa yleensä nopeammin kuin patenteissa. Yksinoikeudella suojatut tuotteet saattavat osoittautua valmistus- ym. kustannuksiltaan liian kalliiksi verrattuna kilpailijoiden edullisempiin tuotteisiin eikä tuotteille aina löydy ostajiakaan.

Erityisesti keksinnön elinkaaren alkuvaiheessa keksijä voi epävarmojen odotusten paineessa joutua miettimään monia eri vaihtoehtoja. Jos hänen taloudellinen kantokykynsä ei ole riittävä laajempaa omaa tuotanto- ja markkinointitoimintaa varten, tullaan hänelle rahoittaja- ym. taholta usein esittämään keksinnön myyntiä mahdollisine patentti- tai hyödyllisyysmalli- ym. oikeuksineen kertakorvausta vastaan. Keksijä voi tähän suostuakin, jos tarjous siinä tilanteessa vaikuttaa riittävän houkuttelevalta. Yleensä rahoittaja saadessaan keksintöön kaikki oikeudet ottaa samalla vastatakseen mahdollisista jatkokehittelykustannuksista, markkinoinnista ja muista tarpeellisista asioista. Varjopuolena keksijän kannalta on, että jatkuvasti kertyvät rojaltilkorvaukset jäävät saamatta. Keksinnön osoittautumista menestykseksi on joka tapauksessa monesti vaikea ennakoida elinkaaren alkuvaiheessa. Vain noin 10 prosenttia jo myönnettyistä patenteista ovat osoittautuneet hyvin arvokkaiksi.¹¹

Jos alkuvaiheessa on olemassa painavia syitä odottaa keksinnöstä suurta menestystä markkinoilla, saatetaan keksijälle joissain tilanteissa tarjota useamman vuoden määräaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa lisenssisopimusta esimerkiksi 1–10 prosentin rojaltilta vastaan laskettuna keksinnön avulla valmistettujen ja myytyjen tuotteiden liikevaihdosta tai myyntihinnoista. Tämä edellyttää omaa tuotantoa ja myyntiä lisenssin ostavalta yritykseltä. Oikeuksien ostajan, esimerkiksi erinäisten keksintöjen hallinnointia ja mahdollista jatkokehittelyä harjoittavien finanssilaitosten, säätiöiden, patenttitoimistojen ym. keksintötoimintaa rahoittavien tahojen toiminta on kuitenkin monesti toisentyypistä, käsittäen lähinnä vain lisenssien tai muuntyyppisten keksintöoikeuksien myyntiä koti- ja ulkomaisille yrityksille. Tällöin keksijälle saatetaan tarjota esimerkiksi kaikkien keksintöä koskevien patentti- ym. immateriaali-oikeuksien myyntiä kertaluovutuksella (PatL 44.1 §:ssä tarkoitettu patentin siirto toiselle) immateriaalioikeuksien siirto- ja luovutussopimuksen (Intellectual Property Transfer and Assign Agreement) mukaista pääosin pitkäaikaiseksi ajateltua korvausta vastaan. Korvaus voidaan määritellä esimerkiksi siten, että sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä keksijälle maksetaan kynnysraha ("down

¹¹ Ks. *Uotila* s. 183.

payment” tai ”advance payment”), pääosan keksijänkorkvauksesta muodostuessa määrävuosiksi tai rajoittamattomaksi ajaksi kaavailuista lisenssimaksuista.

Lisenssikorvaus voidaan määritellä esimerkiksi siten, että keksijälle tai hänen yritykselleen maksetaan 30–40 prosenttia siitä vuotuisesta tulosta, mikä lisenssinsaajalle kertyy sopimuksista, joita hän on tehnyt myymällä keksintöön valmistus- ja myyntilisenssejä koti- ja ulkomaisille yrityksille. Ennen prosenttikorvauksen määrittämistä vuositulosta kuitenkin vähennetään mahdolliset arvonlisävero-, tulli- yms. maksut. Keksijälle näin tulevista suorituksista voidaan vielä sopia vähennettäviksi ne mahdolliset oikeudenkäyntikulut, mitä lisenssinsaaja saattaa joutua maksamaan joutuessaan mahdollisesti puolustamaan patentti- ym. immateriaalioikeuksia niitä koskevissa loukaus- ja mitätöintioikeudenkäynneissä.

Kuten jäljempänä esitetään, keksijän on oltava erityisen varovainen solmiesaan mainitunlaisia sopimuksia, vaikka hänen sopijapuolensa monesti ottaa vastatakseen keksinnön tulevista jatkokehittely-, markkinointi- yms. kuluista.¹²

Patentoinnista monesti johtuva voimakas markkina-asema liittyneenä riittäviin taloudellisiin voimavaroihin helpottaa luonnollisesti *patentinhaltijan* neuvotteluasemaa yhteistyösopimuksista puheen ollen. Jos patentinhaltijan neuvotteluvastapuolella sen sijaan on yliveritaiset voimavarat, joihin saattaa myös kuulua markkinoiden avainpatentteja, voi se puolestaan vaikuttaa negatiivisesti pienemmän ja heikomman osapuolen selviytymismahdollisuuksiin neuvotteiluissa.

Keksinnön menestyksellisen kaupallisen hyödyntämisen esteenä saattaa olla monenlaisia taloudellisia ja kilpailullisia positioita. Esimerkiksi markkinoiden avainpatentit saattavat tehdä tyhjäksi omien vähäisempien patenttiansa lisensoinnista neuvottelevan yrityksen pyrkimykset, ellei tämä puolestaan suostu hankkimaan lisenssiä toisen osapuolen tiettyihin patentteihin. Tässä on kysymys ns. *anticommons-ongelmasta*. Tällöin alalle muodostuu ”patenttikeskittymä” yhden kaupallistettavan hyödykkeen tekniseen ydinrakenteeseen siten, että patentit vaikeuttavat kukin osaltaan hyödykkeen kaupallistamista. Tuotannonalan toimijat voivat kyllä ratkaista anticommons-ongelman sopimusteitse, jos ne antavat toisilleen vastavuoroisesti oikeuden käyttää kaikkia tarvittavia patentteja. Tällöin alan yritysten ei myöskään tarvitse käydä aikaa vieviä ja kalliita patenttien loukkaus-oikeudenkäyntejä toisiaan vastaan.¹³

Mainittuja kysymyksiä esiintyy myös *hyödyllisyysmallioikeuksien* osalta, mutta tällöin tulevaisuuden odotukset ovat harvemmin ylimitoitettuja.

¹² Ks. erityisesti luku 4.4.

¹³ Ks. *Uotila* s. 82 s., 147.

Kun keksintöä on jo alettu hyödyntää erityisesti massatuotannossa (kasvuvaihe), on yrityksen markkina-asema monesti vakaa ja turvallinen, mikä luonnollisesti parantaa yrityksen asemaa neuvotteluissa keksinnön tulevasta hyödyntämisestä. Kun keksintö sen sijaan kypsyyvaiheessa ei enää kasvata markkinoiden kokoa, saattaa se puolestaan heikentää neuvotteluasemaa, koska neuvottelujen vastapuolella puolestaan saattaa siinä vaiheessa jo olla käytössä tai kolmannelta taholta helposti hankittavissa paljon uutta kilpailukykyisempää tekniikkaa.¹⁴

4.3 IMMATERIAALIOIKEUDELLISTEN KEKSINTÖSOPIMUSTEN TARKASTELUA

4.3.1 Tarkastelun lähtökohdat

Keksintöjä koskevia immateriaalioikeudellisia sopimuksia koskevat lainkohdat ovat kasuistisia eikä niissä huomioida itsenäisen keksijän näkökulmaa.¹⁵ Säännökset ovat patenttilain ja hyödyllisyysmallioikeuslain 6 luvussa. Erityisesti ulkomaankaupan sopimukseen sovelletaan monesti ulkomaista lainsäädäntöä. Tämän kirjan esitys lähtee Suomen laista.

Keksintöä koskevien patenttioikeuksien kokonaisluovutuksesta (assignment)¹⁶ eli PatL 44.1 §:n mukaan *patentin siirtymisestä toiselle* samoin kuin patentin käyttöluvan eli lisenssin luovutuksesta on pyynnöstä tehtävä merkintä patenttirekisteriin. Patenttioikeuksien siirtymisessä on kysymys kauppasopimuksesta, jossa oikeus hakea keksintöön patenttia tai oikeus myönnettyyn patenttiin myydään sovittua vastiketta vastaan. Patenttioikeuksien osittaisluovutuksena pidettävä lisenssin luovutus puolestaan on yleensä voimassa toistaiseksi tai sovitun määräajan.¹⁷ Patenttioikeuksien siirtymis- tai lisenssisopimuksen sisältöä ei säännellä, joten kaikki asiaankuuluvat sopimusehdot olisi neuvottelupuolten huolellisen harkinnan jälkeen sisällytettävä sopimukseen. Vastaavasti on hyödyllisyysmallioikeuden laita.¹⁸ Patentti- tai hyödyllisyysmallioikeuksien liittäminen monesti samassa asiakirjassa säännelty tietotaito- eli know how -li-

¹⁴ Luonnollisesti vanhempi tekniikka saattaa poistua markkinoilta joskus jo tavallista lyhyemmäksi jäävässä kasvuvaiheessa. Tällöin selkeästi havaittavissa olevaa kypsyyvaihetta ei enää tule.

¹⁵ Toisin työsuhdekeksintölaissa *työsuhdekeksijälle* edellytettävän pakollisen keksintökorvauksen osalta.

¹⁶ Ks. *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 171.

¹⁷ Sopimuksen lakkaamistavoista ja -edellytyksistä säädetään yleensä lähemmin kussakin sopimuksessa. Kuten myöhemmin luvussa 4.4 lähemmin esitetään, on käytössä patentin siirto- ja lisenssisopimuksen tietynlaisia välimuotoja.

¹⁸ PatL 44.1 §:ää vastaava säännös sisältyy HyödMalliL 28.1 §:ään.

senssisopimukset ovat rajoitetuin poikkeuksin vailla lainsäädäntöön perustuvaa sääntelyä.¹⁹

Keksintöä koskevien patentti- tai hyödyllisyysmallioikeuksien kokonaisluovutuksessa, mukaan lukien mahdollisesti samalla luovutettu keksintöön liittyvä tietotaito (know how), oikeudellinen arviointi lähtee siitä, että keksinnön ja sen liitännäisten omistusoikeus on siirtynyt keksijältä tai hänen yritykseltään luovutuksensaajalle tai sieltä edelleen kolmannelle yritykselle normaalisti *irtaimen kaupan* luonteisella oikeustoimella. Sen jälkeisestä keksinnön jatkokehittelystä ja suojaamisesta esimerkiksi kolmansilta tahoilta tulevia patentinloukkauksia vastaan vastaa keksintöoikeuksien ostaja. Sopimus pysyy pääsääntöisesti voimassa, eikä sitä voida purkaa kuin niillä erityisillä perusteilla, jotka sopimuksessa purkuperusteina mainitaan, mahdollisesti täydennettyinä yleisemmillä sopimusoikeudellisilla periaatteilla (mm. kauppalaki 27.3.1987/355).²⁰

Keksintöä koskevien yksinoikeuksien kokonaisluovutuksen luonnetta on mahdollista ”pehmentää” siten, että ei luovuteta maailmanlaajuisia oikeuksia patentteihin tai hyödyllisyysmallioikeuksiin tai oikeuksiin hakea niitä, vaan luovutetaan nämä oikeudet ainoastaan esimerkiksi Pohjoismaihin tai muulla tavoin maantieteellisesti rajattuina. Tällöin luovuttajan yksinoikeuden piiriin jää tarpeeksi laaja markkina-alue. Luovuttajan onnistuminen näissä pyrkimyksissään riippuu monista seikoista, mm. siitä, millaisella aikataululla ja millaisia taloudellisia ja muita resursseja uhraten luovuttaja pystyisi toteuttamaan nämä kohtuullisen realistiset tavoitteensa. Otaksuttavasti keksinnön tulevaisuuden merkitystä ei aina osata riittävästi ennakoida sen tulevasta kohtalosta neuvoteltaessa, jolloin neuvottelujen paineessa keksintöön saatetaan luovuttaa tarpeetoman laajat oikeudet liian halvalla. Voidaan myös pelätä kolmansien yritysten taholta tulevan kilpailun voimistumista muun muassa luovutettavaa tekniikkaa korvaavan tekniikan muodossa.

Myös patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden lisensoinnissa voidaan sopia vastaavasta maantieteellisestä jaosta esimerkiksi siten, että valmistus- ja/tai myyntilisenssejä myönnetään tietylle alueelle yhdelle tai useammalle lisenssinsaajalle ja joskus myös siten, että lisenssinantaja pidättää itselleen oikeuden suoraan myyntiin joko yksinoikeudella tai yhdessä lisenssinsaajan kanssa tietyllä alueella.²¹ Yritykset harjoittavat lisensointia mm. silloin, kun ne pyrkivät

¹⁹ Poikkeuksen muodostaa SopMenL 4.3 §. Se, jolle työn tai tehtävän suorittamista varten taikka muuten liiketarkoituksessa, esimerkiksi alihankinta- tai lisenssisopimukseen perustuen on uskottu tekninen esikuva tai tekninen ohje, ei saa oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista sitä. Teknisellä esikuvalla ja teknisellä ohjeella tarkoitetaan jokaista sellaista suullista tai kirjallista teknistä toimintaohjetta tai mallia, jota tavalla tai toisella voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa. Ks. *HE 1978:114* s. 15, *Castrén 2006* s. 906 s.

²⁰ Tarkoitettu täydentäminen on mahdollista edellyttäen, ettei yleisempien periaatteiden soveltamista ole luovutussopimuksessa pätevästi suljettu pois.

²¹ Ks. esim. *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 174 s.

säästämään voimavarojaan kansainvälisillä markkinoilla, tyytyen toisinaan aktiivisen valmistus- ja myyntitoiminnan sijaan pelkästään keräämään lisenssimaksuja. Lisensoinnin moninaisten yksityiskohtien tarkastelu ei kuulu kirjan aihepiiriin.²² Markkinoille pääsyä vielä ”harjoitteleva” keksijä ei keksinnön jatkokehittelyn ja toimivien kaupallisten yhteyksien luomisen ollessa vielä kesken monestikaan pysty tai uskaltaudu lisensointiin, johon liittyy myös monenlaisia riskejä. Keksijän kannalta positiivisena puolena lisensoinnissa verrattuna keksintöoikeuksien myyntiin on myönnetyn patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden säilyminen lisenssinantajalla.²³

Sopimusjuridiikkaa sekä immateriaalioikeudellisten yksinoikeuksien luonnetta ja taloudellista merkitystä monesti heikosti hahmottaville ja jäsentäville keksijöille riskejä saattaa sisältyä erityisesti patentin ja tietotaidon (know how) myyntisopimusten yhdistelmiin ja näiden sopimusten keskeisten seikkojen painotukseen siten, että keksijän on vaikea toisen osapuolen yksipuolisesti esimerkiksi aiemmin käyttämiensä vakioehtojen mukaisesti laatimasta sopimuksesta²⁴ ennakoida sopimuksen jälkeistä tulevaa kehitystä. Kauppahinta voidaan sopia maksettavaksi melkein pelkästään tulevaisuudessa etukäteisolettamusten mukaan kertyvinä lisenssimaksuina, joihin liittyvissä odotuksissa myöhemmin voidaan helposti pettyä. Keksintösopimusten tiettyjä keskeisiä ongelmakohtia tarkastellaan jäljempänä (4.4.1–4.4.3).

4.3.2 Peruskeksintöä myöhemmin syntyvät kokonaisluovutuksen kohteet erityisesti OikTL 36 ja 38 §:n mukaan arvioituina

Keksintöä koskeva luovutussopimus saattaa toisinaan osoittautua keksijälle vieläkin kohtalokkaammaksi. Keksinnön myyntisopimuksen (PatL 44.1 §:n mukainen haettavissa olevan tai valmiin patentin kokonaisluovutus) ydinsisältö voidaan määrittää esimerkiksi viittauksella tietyn Suomessa tehdyn patenttihakemuksen numeroon ja hakemuksen pääpatenttivaatimuksen sananmukaisella siteerauksella. Näin määritetyn peruskeksinnön lisäksi on voitu sopia siitä, että luovutuksensaajalle (assignee) siirtyvät samalla kertaa kaikki peruskeksintöön luovutussopimuksen tekohetkellä tavalla tai toisella liittyvät tekijänoikeudet, luetteloa ja tietokantaa koskevat lähioikeudet (TekijäL 49 §), oikeudet tietotai-

²² Kotimaisista lähteistä ks. mm. *Oesch*, DL 2004 s. 912 ss., *sama*, DL 2007 s. 78 ss., *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 173 ss., *Castrén* 1973 s. 161 ss.

²³ Ks. *Keksintösäätiö. Lisenssisopimus*, <http://www.keksintosaatio.fi>.

²⁴ Joskus tällä tavoin laaditussa sopimuksessa ilmoitetaan nimenomaisesti, että kumpikin osapuoli on osallistunut sopimustekstin laatimiseen, jolloin voidaan kyseenalaistaa, onko sittenkään kysymys yksipuolisesti laaditusta sopimuksesta. Ks. *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 181. Tämä on omiaan vähentämään mahdollisuutta tulkita sopimusta sopimustekstin laatineen osapuolen vahingoksi.

toon (know how), mallioikeuslaissa (12.3.1971/221) tarkoitettut mallioikeudet, hyödyllisyysmallioikeudet, tavaramerkit, piirimallioikeudet²⁵ ja muutkin esimerkiksi SopMenL 4 §:n ja RL 30:4–6:n nojalla yrityssalaisuuksina lainsäädännössä suojatut oikeudet. Luovutus voidaan sopia vieläkin laajemmaksi esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Kaikki sopimuksen tekemisen jälkeen tulevaisuudessa syntyvät peruskeksintöjen johdannaiset, lisäykset, muunnokset, parannukset ja muut peruskeksintöä koskevat uudet tutkimustulokset ja kaikki muutkin luovutussopimuksen tekemisen jälkeen syntyvät peruskeksintöön liittyvät tai siitä johdettavissa olevat immateriaalioikeudet ja luovutussopimuksessa määritellyn tutkimusprojektin aikana sekä tietyn ajan, esimerkiksi kuuden kuukauden kuluessa tai 1–5 vuoden kuluessa tutkimusprojektin tai luovutussopimukseen läheisessä ajallisessa yhteydessä tehdyn työsopimuksen päättymisestä syntyvät edellä luetellut keksintöön liittyvät tai siitä johdettavissa olevat immateriaalioikeudet kuuluvat myös kaikki peruskeksintöjen luovutuksensaajan omistukseen.

Sopimusvapauden vallitessa Suomessa voidaan tehdä pitkällekin sopijapuolen toimintavapautta rajoittavia sopimuksia, eivätkä keksintöjä ja samassa yhteydessä luovutettavia muita immateriaalioikeuksia koskevat sopimukset muodosta poikkeusta tästä pääsäännöstä. Kilpailua keksintöoikeutensa myyneen keksijän taholta pelkäävä luovutuksensaaja varmistaa toisinaan asemansa mainittua pitemmällekin. Hän saattaa pyrkiä luovutussopimukseen itseensä tai siihen kytkettyyn, luovutuksensaajan palkkaaman keksijän työsopimukseen otetulla kilpailukiellolla estämään keksijän harjoittamasta keksintöönsä kohdistuvaa tutkimusta ja jatkokehittelyä tilanteissa, joissa sellaista toimintaa harjoitettaisiin muulla tavoin kuin yhteistoiminnassa luovutuksensaajan kanssa. Rajoja on kuitenkin asetettu mm. OikTL 38 §:ssä:

”Sopimus, jolla joku kilpailun estämiseksi tai rajoittamiseksi on sitoutunut olemaan harjoittamatta tiettyä tai tietynlaista toimintaa tai olemaan tekemättä työsopimusta jonkun kanssa, joka harjoittaa sellaista toimintaa, ei sido sitoumuksen antajaa siltä osin kuin se kohtuuttomasti rajoittaa hänen toimintavapauttaan.”

Säännöstä sovellettaessa tuomioistuimilla on kohtuusharkinnassaan oikeus ottaa huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat.²⁶ Tämän kilpailuoikeudellisesti

²⁵ Laissa yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin (11.1.1991/32) tarkoitettu rekisteröity yksinoikeus.

²⁶ Ks. *HE 1981:247* s. 18: OikTL 38 §:n uudelleenmuotoilulla pyrittiin siihen, että tuomioistuimilla olisi entistä laajemmat valtuudet ottaa huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Itse asiassa säännös vastaa sisällöltään ehdotettua yleissäännöstä (36 §). Siten olisi mahdollista oikeastaan kumota koko OikTL 38 §. Säännös oli ennen voimaantuloaan 1.1.1983 (L 17.12.1982/956) sanamuodoltaan jossakin määrin rajoitetumpi kuin nykyisin.

rajatun erityissäännöksen soveltaminen ilman muiden säännösten tukea ei aina luonnistu, vaan monesti joudutaan yhdessä 38 §:n kanssa tai sen sijaan nojautumaan kaikkien relevanttien seikkojen huomioimiseen oikeuttavaan OikTL 36 §:n yleiseen sopimusten sovittelusäännökseen.²⁷ Näin saattaa olla silloin, jos pitkälle erikoistunut keksijä haluaisi jatkaa keksintönsä jatkokehittelyä luovutettuaan kaikki oikeudet keksintöönsä ja siitä johdettavissa oleviin immateriaalioikeuksiin. Tällöin saatetaan joutua pohtimaan sitä, onko kilpailukiello huomioon ottaen hänelle ylipäänsä mahdollista jatkaa toimintaa omaan lukuunsa, keksintönsä luovutuksensaajan kanssa kilpailevassa yrityksessä tai muulla tavoin. Vaikka tämä olisi hänelle ainakin osittain sallittua luovutussopimuksen tultua ajallisesti tai/ja muulta asiasisällöltään sovitelluksi, hän saattaa joka tapauksessa joutua luovuttamaan korvauksetta osan myöhemmän työnsä tulokista peruskeksintönsä johdannaisina luovutuksensaajalle.

Kilpailukiellon sisältyessä työsopimukseen sovelletaan pääsääntöisesti OikTL 36 §:ään ja 38 §:ään verrattuna yksityiskohtaisemmat ja ahtaammat ratat kilpailukiellon pätevyydelle määrittelevää TSL 3:5.3:ta:

”Kilpailukieltosopimuksella saadaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa ammattia enintään kuuden kuukauden ajan. Jos työntekijän voidaan katsoa saavan kohtuullisen korvauksen hänelle kilpailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, rajoitusaika voidaan sopia enintään vuoden pituiseksi. Kilpailukieltosopimukseen voidaan ottaa määräys vahingonkorvauksen sijasta tuomittavasta sopimussakosta, joka saa enimmäismäärältään vastata työntekijän työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden palkkaa.”

Säännöstä sovelletaan muihin kuin yritysjohtoon tai muutoin koko yrityksen tai sen itsenäisen osan johtamistyötä tekevään henkilöön tai häneen välittömästi rinnastettavaan henkilöön. Lain valmistelutöissä on todettu, että mainitun säännöksen soveltamisalan rajausta vastaa työaikalain (9.8.1996/605) 2.1 §:n 1 kohdan soveltamisrajausta, eli soveltamisalan rajausta koskee niitä yrityksessä työskenteleviä henkilöitä, joihin sovelletaan työaikalakia.²⁸

Keksimistä ym. tutkimustoimintaa yritysjohtoon alaisuudessa harjoittaviin henkilöihin sovelletaan pääsääntöisesti työaikalakia. Tällöin heidän oikeuttaan tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa työsuhteen lakattua ammattiaan esimerkiksi omassa yrityksessään entiselle työnantajalle luovutettuihin patentti- ym. immateriaalioikeuksiin liittyvien asioiden parissa voidaan kilpailukieltosopimuksessa rajoittaa enintään kuuden kuukauden ajaksi tai kohtuullista korvausta vastaan enintään yhdeksi vuodeksi. Tosin näitä henkilöitä pyritään toisinaan si-

²⁷ Ks. *Ståhlros* s. 361 s. ja *Pöyhönen* s. 358, joka toteaa OikTL 38 §:n asettavan kohtuuttomuutta pohtivan tuomioistuimen kokonaisharkinnalle selvästi suppeammat rajat kuin OikTL 36 §.

²⁸ Ks. *HE 2000:157* s. 84, *Huhtamäki* s. 125 s.

touuttamaan yrityksen tarpeita silmällä pitäen pitempiaikaisiin kilpailukieltoihin antamalla heille vaihteleva määrä työnantajayrityksen osakkeita ja tekemällä heidän kanssaan kilpailukiellon sisältävä erityinen osakassopimus tai liityntäsopimus entisiä osakkaita sitovaan osakassopimukseen. Mainittu kilpailukielto saattaa esimerkiksi keksintöjä hallinnoivissa ja niiden jatkokehittelyä, tähän liittyvä lisenssien myynti- yms. toiminta mukaan lukien, harjoittavissa yrityksissä kuulua vaikkapa näin:

”N.N. sitoutuu allekirjoituspäivästä lukien ja siihen asti, kun hän ei enää omista yhtiön osakkeita tai kunnes 12 kuukautta on kulunut hänen työsuhteen päätymisestä, sen mukaan kumpi mainituista ajankohdista on myöhäisempi, ilman yhtiön ennakolta annettua kirjallista suostumusta 1) olemaan menemättä samaa toimintaa tai yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa harjoittavan yrityksen palvelukseen, 2) olemaan avustamatta kilpailevaa yritystä agenttina, neuvoilla tai konsulttina ja 3) muullakin tavalla pidättymään yhtiön kanssa kilpailevasta toiminnasta esimerkiksi ostamalla osakkeita tai osuuksia kilpailevasta yrityksestä tai perustamalla yhtiön kanssa kilpailevan yrityksen. Kilpailukielto ei kuitenkaan koske pörssissä noteerattujen yhtiöiden osakkeiden ostamista.”

Tutkimushenkilöstölle annetaan tarkoituksessa sitouttaa heidät työnantajansa yhtiöön toisinaan ainoastaan nimellinen ja yleensä ei edes osakkeenomistajan vähemmistöoikeuksien²⁹ käyttöön ulottuva määrä yhtiön osakkeita. Jos työntekijä-osakkeenomistajan asemassa olevalta tutkimushenkilöltä samalla puuttuu mahdollisuus vaikuttaa yhtiön kannalta merkittäviin asioihin esimerkiksi silloin, kun hänelle on annettu äänioikeutta vailla olevia osakkeita, onkin mahdollista kunkin tapauksen kokonaisarviointista riippuen katsoa osakassopimukseen sisältyvä tai siihen kytketty kilpailukielto pätemättömäksi, mikäli kielto on TSL 3:5.3:ssa sallittua laajempi.³⁰

Jos keksintönsä työnantajalleen erillisellä luovutussopimuksella ennen keksinnön jatkokehittelyyn tähtäävän työsuhteen alkua siirtänyt keksijä poikkeuksellisesti työskentelisi työsuhteen 3:5.4:ssä tarkoitetussa yrityksen tai sen itsenäisen osan johtamistehtävään välittömästi rinnastettavassa itsenäisessä asemassa, voidaan kilpailukieltosopimus pätevästi solmia pitemmäksikin ajaksi kuin kuudeksi kuukaudeksi tai kohtuullista korvausta vastaan yhdeksi vuodeksi. Tällöin kilpailukieltosopimusta on kuitenkin mahdollisuus sovitella, mikäli se rajoittaa kohtuuttomasti keksijän mahdollisuuksia tulon hankkimiseen omalla erityisalallaan.

²⁹ Esimerkiksi vähintään 10 % osakepääomasta omistavan vähemmistöosakkeenomistajan oikeus vaatia jaettavaksi osinkona vähintään puolet viimeksi kuluneen tilikauden voitosta (OYL 13:7).

³⁰ Ks. *Huhtamäki* s. 138 s., *Pönkä* s. 167 ss. *Hemmo* (2005 s. 324) painottaa, että kilpailukielto-lausekkeen kokonaisvaltaisessa arvioinnissa ei sopimusvapauden ja sopimussidonnaisuuden periaatteita kuitenkaan tule automaattisesti sivuuttaa.

Kilpailukieltä voidaan tehostaa entisestään erityisellä salassapitosopimuksella, jossa keksintö- ym. immateriaalioikeuksien luovuttaja sidotaan vaihtoon kolmansia kohtaan määrittelemällä luovutuksensaajalle siirtynyt tekniikka mahdollisimman laajasti ja lähtemällä siitä, että kaikki, minkä ei ole osoitettu olevan yleisesti tiedossa (*public domain*), on luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa riippumatta siitä, onko oikeuksien luovuttaja osallistunut tiedon synnyttämiseen tai ei. Velvoitteen rikkomiseen varaudutaan salassapitosopimukseen otetulla sopimussakkolausekkeella.

Salassapitosopimusta tulkittaessa on luonnollista lähteä siitä, että arvioitaessa jonkin kaupallisen tai teknisen asian mahdollista olemista yleisesti tiedossa ratkaisevaa on se, tunnetaanko asia riittävän laajalti alan toimijoiden keskuudessa. Arvioinnissa ratkaisee pääsääntöisesti sama mittapuuh, jolla määritetään jonkin seikan kuulumista liike- tai yrityssalaisuuden piiriin.³¹ Luovutuksensaajan kannalta merkityksellömän salassapidon sanktiointi sopimusakolla ei tällöin lähtökohtaisesti kuulu salassapitosopimuksen piiriin. Vaikka näin olisikin, on mahdollista, että kohtuuttomaksi osoittautuvaa sopimusta voidaan sovitella OikTL 36 §:ään perustuen samoin kuin esimerkiksi silloin, jos henkilöä kohtuuttomasti estetään hankkimasta toimeentuloaan omalla erityisalallaan estämällä salassapitosopimuksen avulla liian pitkäksi aikaa ja liian laajalti henkilön itsensä aikaansaaman teknologian hyödyntämistä sellaisessa jatkokehittelyyn tähtäävässä tutkimustyössä, joka edellyttää teknisten tietojen ilmaisemista yhteistyökumppanille suullisessa tai kirjallisessa muodossa. Salassapitosopimuksen kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan nojautua seuraavassa lähemmin esitettäviin näkökohtiin.

³¹ Ks. arvioinnin mittapuusta *Castrén 1973 s. 22 s., Castrén 1997 s. 267 s., Vapaavuori s. 42 ss.* Hän lausuu (s. 158 s.): ”Mikäli sopimuksessa käytetty termi on määritelty lainsäädännössä, tulee tämä määritelmä yleensä sovelletuksi termin tulkinnassa. Tällä tulkintaperiaatteella on erityinen merkitys salassapitosopimuksissa. Koska yrityssalaisuus-termi on määritelty RL 30:11:ssä, tarkoittaa salassapitosopimuksissa oleva viittaus yrityssalaisuuteen, liikesalaisuuteen tai liike- ja ammattisalaisuuteen helposti rikoslaissa olevan yrityssalaisuuden käsitteen sisältöä. Osapuolet voivat tosin sopimuksessa määritellä näille termeille erilaisen merkityssisällön (ks. myös *Hemmo 2003 s. 611 s.*). Salassapitosopimuksen ominaispiirteenä on myös se, että osapuolet sitoutuvat siihen hyvin rutiininomaisesti eikä sen ehdoista valitettavasti juurikaan neuvotella. Lopullinen sanamuoto saattaa siten johtaa yllättävään ja ikävään lopputulokseen. Mikäli sopimusehto on otettu sopimukseen kiistatta vahingossa ja se on ristiriidassa muun tekstin kanssa, voidaan se siivuttaa. Tämä sitoutumisen rutiininomaisuus on otettava huomioon salassapitosopimusten tulkinnassa. Voikin käydä niin, että salassapitosopimuksen/-ehdon sisältö ei vastaa kummankaan osapuolen tarkoitusta, puhumattakaan yhteisestä tarkoituksesta. Tällainen tilanne tulee helposti eteen esimerkiksi määriteltäessä luottamuksellinen tieto hyvin laajasti, vaikkapa koskemaan kaikkea osapuolten välillä luovutettua tietoa ilman mitään salassapitovelvollisuuden rajoituksia. Sopimustulkinnalla voidaan päätyä esimerkiksi siihen, ettei velvoite kuitenkaan koske vastaanotettavalla osapuolella jo olevaa tietoa tai yleisesti saatavilla olevaa tietoa. Usein nämä kuitenkin rajataan nimenomaisilla sopimusehdoilla salassapitovelvoitteiden ulkopuolelle.” Salassapitosopimuksen suhteesta EU:n ja Suomen kilpailuoikeuteen ks. *Vapaavuori s. 168 ss. Vapaavuoren* (s. 171) mukaan EU:n komission eräässä tiedonannossa yrityskauppojen liitännäisrajoituksista todettiin, että salassapitovelvoitetta koskevilla lausekkeilla on vastaavanlainen vaikutus, minkä vuoksi niitä arvioidaan samankaltaisella tavalla kuin kilpailukieltolausekkeita.

Ennen OikTL 36 ja 38 §:n lähempää tarkastelua on aiheellista kiinnittää huomiota aiemmassa esimerkkitapauksessa kuvatussa toisinaan kohtuuttomassa keksinnön luovutussopimuksessa luovutuksensaajan etuja suojaavassa sopimusehdossa³² mainittujen käsitteiden peruskeksintöön *liittyvät* tai siitä *johdettavissa olevat* immateriaalioikeudet tulkintaan. Mikäli keksijä luovutettuaan peruskeksintönsä mainittuine muine oikeuksineen tekee uuden patentoitavan keksinnön, joka tosin sisältää kaikki peruskeksinnön olennaiset rakenneosat (elementit), uuden keksinnön olennaisten rakenneosien luonnollisesti ollessa runsaslukuisempia kuin peruskeksinnössä, ei uusi keksintö välttämättä ole po. sopimusehdossa tarkoitettu peruskeksintöön liittyvä tai siitä johdettavissa oleva immateriaalioikeus. Tässä tapauksessa uuden keksinnön hyödyntämiseen tuotantotoiminnassa joka tapauksessa sisältyy peruskeksinnön samanaikainen käyttö. Toisin sanoen myöhempi keksintö on ns. *riippuvuuskeksintö*.³³ Näiden keksintöjen välinen yhteys ei kuitenkaan aina ole riittävän läheinen, vaan kysymys mahdollisesta peruskeksintöön liittyvästä tai siitä johdettavissa olevasta immateriaalioikeudesta on arvioitava ja ratkaistava kussakin tapauksessa erikseen. Toisaalta patentilla suojatun riippuvuuskeksinnön ammattimainen hyväksikäyttö edellyttää käyttöluvan eli lisenssin hankkimista samalla käytettävän peruskeksinnön haltijalta.

OikTL 36.1 § puolestaan kuuluu näin:

”Jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomiotta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.”

Esimerkiksi edellä kuvatuissa laaja-alaisissa ja kauaskantoisissa keksinnönluovutussopimuksissa liitännäisine immateriaalioikeuksineen on OikTL 36 ja 38 §:ää sovellettaessa toisaalta otettava huomioon luovutuksensaajan tarve suojata omaa yritystoimintaansa mahdolliselta tulevalta kilpailulta luovuttaja-keksijän taholta ja toisaalta keksijän mahdollisuudet hankkia toimeentulonsa joko itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. Tässä osapuolten etujen vertai-

³² Ks. esimerkki edellä s. 41. Periaatteessa kaikki peruskeksinnön luovutussopimuksen jälkeen syntyvät peruskeksinnön johdannaiset, muunnokset ja parannukset on saatettu sopimuksessa määrittää kuuluviksi luovutuksensaajalle jopa ilman mitään aikarajoitusta. Ks. s. 73, josta ilmenee, ettei oikeusjärjestyksemme hyväksy tälläntyyppisiä ikuisesti voimassa olevia kesto-sopimuksia.

³³ Riippuvuuskeksintöä koskevaa patenttia on yleisesti nimetty *riippuvuuspatentiksi*. Ks. siitä *Norrgård* s. 205 s., *Domeij* 2010 s. 48, 272 ss., *sama* 2007 s. 76 s., 113. Tällöin vanhempi patentti saattaa olla määritetty laajasti kattamaan esim. hiiltä sisältävät kaikki tietyn tyyppiset yhdisteet, nuoremman patentin kattaessa ainoastaan yhden tuosta laajasta joukosta valikoidun yhdisteen (ns. *valintakeksintö*).

lussa siis kilpailu- ja toimeentulonäkökohdat ovat keskeisiä.³⁴ Erityisesti silloin, jos luovutuksensaaja lopettaa hankkimiinsa immateriaalioikeuksiin kohdistuvan kehitys- ja tutkimustoimintansa pitäen tätä aktiviteettia itselleen tarpeelltomana, saattaa luovutussopimuksen määräys myös myöhemmin syntyneiden, peruskeksinnöstä johdettujen keksintöjen ym. immateriaalioikeuksien kuulumisesta luovutuksensaajalle toisinaan osoittautua kohtuuttomaksi.³⁵ Tätä arvioitaessa on otettava huomioon se vastikkeen määrä, mikä keksijälle tai hänen pienyritykselleen mahdollisesti on näin pitkälle menevästä rajoituksesta maksettu tai tullaan mahdollisesti vielä maksamaan samoin kuin se, millaiset mahdollisuudet hänellä on siirtyä siihenastisesta keksinnöllisestä toiminnastaan riittävän kaukana olevalle alalle.³⁶

Erityisesti silloin, kun kokonaisluovutuksen kohteena on ollut patentoitu ja massatuotantoon saatettu tai sen kynnyksellä oleva keksintö, on kuvatussa etujen vertailussa kiinnitettävä huomiota myös siihen, että luovutuksensaajalle saattaa olla tärkeää pystyä hyödyntämään keksinnön markkina-arvon lisäksi myös keksinnön kaikenlaisten parannusten sekä muiden johdannaisten markkina-arvoa omassa tuotannossaan ja muillakin tavoin, tyypillisesti myymällä valmistus- ja myyntilisenssejä tähän tekniikkaan tai viime kädessä myymällä keksintö- ja liitännäisoikeudet eteenpäin sopivalle ostajalle.

Yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesoikeuksissa on mahdollista vaatia kanteella luovutussopimuksen sovittelua esimerkiksi keskeisimpään OikTL 36 §:ään perustuen.³⁷ Peruskeksinnön lisäksi kaikenlaisia siitä myöhemmin kehitettyjä johdannaisia ja erinäisiä peruskeksinnön liitännäisiä koskeva luovu-

³⁴ Ks. *Telaranta* s. 398, *Castrén* 1973 s. 136 ss.

³⁵ Ks. Ks. *Adlercreutz – Flodgren* s. 126 s.

³⁶ Ks. *Telaranta* s. 398 s. ja *KKO 1984 II 83*: Puolisot X ja Y olivat luovuttaneet omistamansa yhtiön osakekannan rahavastikkeesta ja ehdolla, että X sai työpaikan yhtiössä. Myös Y jäi yhtiön palvelukseen. Luovutussopimukseen sisältyi kilpailunrajoitusehto, jonka mukaan X ja Y sitoutuivat olemaan harjoittamatta yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa. Puolentoista vuoden kuluttua luovutuksesta ostaja sanoi työsopimukset irti. Irtisanomiset todettiin eri oikeudenkäynneissä laittomiksi. Työpaikat katsottiin luovutuksesta suoritettun vastikkeen olennaiseksi osaksi. Ottaen huomioon myös X:n ammattikokemus, joka oli voimakkaasti suuntautunut ko. alalle, luovutussopimukseen sisältyvä kilpailunrajoitusehto jätettiin OikTL 36 §:n nojalla huomiotta työsuhteiden irtisanomisesta lukien. Ks. tapauksen osalta *Wilhelmsson*, Vakiosopimus s. 89 ja *Pöyhönen* s. 357 s.

³⁷ *Hemmo* (2006 s. 379) lausuu: ”Sopimukseen vaikuttava asiantuntemus voi kohdistua sekä sopimustekniikkaan että sopimuksen kohteeseen. Esimerkiksi pienyritystä saattaa olla oman ammattialansa osaamisesta huolimatta vailla sopimuskäytäntöjä koskevia tietoja ja kokemusta. Häneltä voi siten jäädä ymmärtämättä esimerkiksi vastuunrajoitusehdon vaikutus osapuolten oikeusasemiin. Sopimusta päätettäessä huomio kohdistuu helposti pääsuoritusten sisältöön. Asiantuntemattoman osapuolen kannalta hinta voi olla keskeinen neuvottelukysymys, jonka tultua ratkaistuksi tämä ei oivalla sopimustasapainoa toisen eduksi muuttavien muiden ehtojen merkitystä.” Ks. luvut 4.4.5–4.4.7, miten keksijä tai pienyritys voi pyrkiä turvaamaan muilla ehdoilla sen, että keskeisimpänä pidetty tavoite, riittävän vastikkeen saaminen luovutettavasta keksinnöstä, todella toteutuu.

tussopimus on luovuttaja-keksijän samoin kuin yhteiskunnan näkökulmasta arvoituna varsin ongelmallinen mahdollisen sovittelun näkökulmasta.

Tässä voidaan viitata näin laaja-alaisesta luovutussopimuksesta mahdollisesti aiheutuviin haittoihin toimivalle kilpailulle. Näiden erityiskysymysten kilpailuoikeudellinen arviointi jää kirjan aiheen ulkopuolelle. Lisäksi immateriaalioikeuksien myynti on yksinoikeuden ydinsisältöön kuuluvana pääsääntöisesti kilpailuoikeudellisesti sallittu toimenpide sekä 1.11.2011 voimaan tulleen kilpailulain (12.8.2011/948) että EU:n kilpailuoikeuden mukaan.³⁸

Joka tapauksessa keksintöoikeuksien laaja-alainen luovutussopimus on omiaan kahlitsemaan ja estämään luovaa keksinnöllistä toimintaa yhteiskunnassa, kun keksintönsä ja sen mahdolliset tulevat johdannaisetkin myynyt harjoittamaansa tutkimustoimintaan täysin erikoistunut keksijä voi havaita mahdottomaksi jatkaa tuloksellista tutkimustoimintaansa eikä ansaita edes ”jokapäiväistä leipäänsäkään” ainakaan siellä, missä luovutuksensaajalla on mahdollisuus vedota luovutussopimukseen häntä vastaan. Hänen keksinnöllinen toimintansa muuttuu tällöin palkattomaksi harrastusluonteiseksi puuhasteluksi, jonka mahdollisille innovatiivisille tuloksille löytyy vasta ajan mittaan usein vain yksi niistä kiinnostunut taho, so. häntä kahlitsevan sopimuksen toinen osapuoli, joka sopimukseen perustuen esittää hänelle vaatimuksen innovaation siirtämisestä käyttöönsä mahdollisimman halvalla tai korvauksetta. Monesti luovutuksensaaja ei myöskään mainituissa olosuhteissa suostu vastavuoroisesti antamaan sopimuksella hankkimansa innovaation jatkokehittelyn tuloksia keksijän käyttöön edes hänelle ammatillisesti tärkeää tutkimustoimintaa varten.³⁹

Niinpä luovutussopimuksen sovittelun pienyrittäjä-keksijän ja luovutuksensaajan välillä tulisi olla normaalia helpompaa ainakin, mitä sopimuksessa luovutettuun vasta myöhemmin syntyvään tekniikkaan tulee. Sovittelu ei kuitenkaan ole ongelmatonta, kun asiaa ajatellaan luovutuksensaajan näkökulmasta. Luovutuksensaajalle on voinut olla välttämätöntä hankkia hyvin laajat oikeudet paitsi peruskeksintöön myös kaikkeen siihen liittyvään ja siitä johdettuun teknologiaan nimenomaan sen vuoksi, että peruskeksintö ei luovutussopimuksen tekemisajankohtana vielä ole ollut valmis käytettäväksi massatuotannossa. Esimerkiksi jonkin valmistusmenetelmän käsittävää peruskeksintöä ja sen op-

³⁸ Näin oli vastaavasti edellisen kilpailunrajoituslain (480/1992) voimassaoloaikana. Ks. *Alkio – Wik* s. 381 ss.

³⁹ Kysymys saattaa esiintyä myös silloin, kun yliopistoissa suoritetaan tutkimustoimintaa yhteis-toiminnassa yksityisten tutkimuslaboratorioiden yms. tahojen kanssa. Yhteistoimintasopimuksissa voidaan edellyttää tutkimustulosten vaihtoa puolin ja toisin, mutta yksityiset tahot saattavat monesti siitä huolimatta rajoittaa tiettyjen oman kaupallis-teollisen toimintansa kannalta keskeisten tutkimustulosten luovutusta yliopistojen käyttöön edellyttäen puolestaan yliopistoissa syntyneiden tutkimustulosten paljon laajempaa käyttöoikeutta. Tämä saattaa etenkin Yhdysvaltoihin verrattuna tyypillisesti vähävaraisemmissa eurooppalaisissa yliopistoissa vaikeuttaa yliopistojen henkilöstöä heidän tutkimustyössään. Ks. *Pamp* s. 95 s.

timaaliseen hyödyntämiseen tarvittavaa tietotaitoa on jouduttu muokkaamaan käyttökelpoisemmaksi tavoitellen laboratorio- tai muissa soveltuvissa olosuhteissa luodun koelaitoksen lisäksi edistyksellisempää, monesti automatisoitua valmistustekniikkaa.⁴⁰ Luovutuksensaaja joutuu uhraamaan jatkokehittelyyn omia varojaan mutta myös monesti turvautumaan isoihin lainoihin. Punnittaessa keskenään luovuttajan ja luovutuksensaajan intressejä vaaka saattaa kallistua luovutuksensaajan hyväksi myös sen vuoksi, että OikTL 36 §:ään perustuvan sovittelun liiallinen käyttö on omiaan vaikeuttamaan tuomioistuinten ratkaisujen ennalta-arvattavuutta ja siten horjuttamaan oikeusvarmuutta.

Harkitessaan OikTL 36 §:ään (mahdollisesti tietyissä tilanteissa täydennettynä OikTL 38 §:llä) perustuvaa sovittelua tuomioistuin voi sovitteluharkinnassaan tulla seuraavanlaisiin loppupäätelmiin: 1) luovutussopimus kaikilta osin myös johdannaisineen ja liitännäisineen pysytetään voimassa, tai 2) oikeudet ainakin osaan johdannaisina ja liitännäisinä luovutetuista jatkokehittelynä syntyvistä keksinnöistä näihin liittyvine muine immateriaalioikeuksineen palautetaan luovuttajalle.

Palauttamiskysymystä ei välttämättä synny, jos uudet keksinnöt ja muut sopimuksella etukäteen ”luovutetut” kohteet ovat olemassa korkeintaan keksijän toiveissa tai joka tapauksessa ne eivät ole vielä konkretisoituneet sellaiseksi taloudellisesti merkitykselliseksi teknologiaksi, jota luovutussopimuksen voidaan katsoa tarkoittavan, eikä luovutuksensaaja myöskään ole osallistunut jatkokehittelyn rahoitukseen.

Muissa tapauksissa sovittelukynnys muodostuu *pacta sunt servanda* (sopimukset on pidettävä voimassa) -oikeusvarmuusperiaate huomioon ottaen erityisen korkeaksi ainakin silloin, jos luovutuksensaaja on kustantanut keksinnön jatkokehittelyn suurimmalta osin tai kokonaan. Patentti- ja hyödyllisyysmallilakiin ei sisälly säännöksiä yksinoikeuksien palauttamisen keksijälle tai muulle luovuttajalle edellytyksistä ja toteuttamisesta. Luovutuksensaajan mahdollisesti jo saamat patentit ym. yksinoikeudet tai oikeus hakea niitä vaikeuttavat sovitteluharkintaa entisestään.

Immateriaalioikeuksien palauttaminen luovuttajalle voi joka tapauksessa tulla kysymykseen paitsi varaamalla nimenomaisella ehdolla oikeus sopimuksen purkamiseen myös rikottaessa luovutussopimusta törkeästi jonkin keskeisen sopimusvelvoitteen osalta. Asiaa tarkastellaan lähemmin jäljempänä (4.4.2–4.4.4).

Jos mainittua purkamisehtoa ei oteta luovutussopimukseen riittävän yksiselitteisesti, saattaa käydä niin kuin *Helsingin hovioikeuden* tuomiosta

⁴⁰ Jos peruskeksintö ei koske tuotteen valmistusmenetelmää vaan tuotetta, on soveliaampaa puhua edelleen kehittyä vaativasta prototyypistä.

3162/2.12.2013, S 13/2623 ilmenee. Sen mukaan keksijät olivat osakassopimuksella luovuttaneet patenttioikeudet omistamalleen yhtiölle, jonka tarkoituksena lisenssisopimukseksi otsikoidun asiakirjan mukaan oli hakea keksintöön patentti ja hyödyntää sitä tarpeelliseksi katsottavassa laajuudessa. Yhtiölle tuli myös oikeus siirtää keksinnön hyödyntämisoikeudet eteenpäin erillisellä sopimuksella. Yhtiö merkittiin patenttirekisteriin patentin haltijaksi. Hovioikeuden mukaan luovutuksen laajuudesta puhuttiin lisenssisopimuksessa ristiriitaisesti ja epäselväksi jäi, oliko otsikosta huolimatta ollut kyse pelkän käyttöoikeuden luovuttamisesta vai esimerkiksi purkavin ehdoin tehdystä kokonaisluovutuksesta sekä se, oliko osakassopimuksen tarkoituksena ollut muuttaa lisenssisopimusta. Edellä esitetyn perusteella ei voitu pitää todennäköisempänä, että oikeudet kuuluivat N.N:lle, joka vetosi väitettyyn oikeuteensa riitapatentteihin. Näistä syistä hovioikeus hylkäsi N.N:n valituksen käräjäoikeuden päätöksestä, jossa N.N:n turvaamistoimihakemus oli hylätty. Hakemuksessaan N.N. on vaatinut käräjäoikeutta kieltämään yhtiötä hyödyntämästä, myymästä tai muutoin luovuttamasta kyseisiä patenteja.⁴¹

4.3.3 OikTL 28–33 §:n soveltaminen keksinnön luovutussopimukseen ja myöhempisiin sopimuksiin

Selkeimmin keksinnön luovutussopimuksen mahdollista pätemättömyyttä ilmentävät mainitut oikeustoimilain säännökset, joissa toinen neuvottelupuoli on saattanut moitittavalla, epämoraalisenä pidettävällä tavalla vaikuttaa vastapuolensa tahdonmuodostukseen. Esimerkiksi OikTL 36 §:n yleiseen sovittelessä säännökseen verrattuna pidän 28–33 §:n soveltamista keksintöjen ym. immateriaalioikeudellisten objektien luovutussopimuksiin mahdollisesti jopa vaikeampana käytännössä toteuttaa. Näiden törkeää tai lievää pakkoa, petollista viettelyä, kiskomista, erehdyttä sekä kunnianvastaista ja arvotonta menettelyä koskevien yksityisoikeudellisten säännösten mukaisten tunnusmerkistöjen toteennäyttö on nimittäin helpompaa ihmisten (luonnollisten henkilöiden) välisessä jokapäiväisessä kanssakäymisessä. Tällöin näet kysymys on keksintösopimuksia yksinkertaisemmista asioista. Erityisesti törkeä pakko ja petollinen viettely näyttäytyvät monesti varsin selväpiirteisenä, välittömästi tai lyhyen ajan kuluessa tapahtuneena menettelyinä.

Törkeässä pakossa (OikTL 28.1 §) toinen pakotetaan tekemään sopimus tai muu oikeustoimi⁴² ryöstöä muistuttavalla menettelyllä, petollisessa viettelyssä (OikTL 30 §) taas virheellisiä tietoja esittämällä tai oikea asianlaita salaamalla. Luonnollisesti petollisen viettelyn toteennäyttö voi olla vaikeaa tapauksesta riippuen. Esimerkiksi vähäiset epätarkkuudet sopimuksen perus-

⁴¹ Ks. ratkaisun seloste *STY AIPPI* -uutiset 3:2014 s. 35 ss.

⁴² Oikeustoimi on tahdonilmaisu, jolla oikeuksia perustetaan, muutetaan tai kumotaan. Ks. esim. *Kivimäki – Ylöstalo* s. 238.

tana olevassa informaatioissa eivät siten merkitse petollisen viettelyn esiintymistä.⁴³

Tähän verrattuna keksinnön luovutus sopimuksia hiotaan yleensä pitkään useissa neuvotteluissa, joissa voitontavoittelu voi toisinaan sokaista molemmat neuvottelupuolet, mutta eri tavalla. Etenkin jos vielä jatkokehittelyä kaipaavan keksinnön tulevasta kohtalosta neuvotellaan intensiivisesti, saattaa neuvotteluosapuoli kehittää monimutkaisia ja vaikeasti havaittavia suunnitelmia, joiden toteennäyttö myöhemmin mahdollisessa oikeuskäsittelyssä saattaa osoittautua ylivoimaisen vaikeaksi. Onnistumiseen neuvotteluissa vaikuttaa se, kummalla osapuolella on enemmän tietämystä ja kokemusta asianomaisesta tekniikasta ja alan markkinoista, sopimus- ym. juridiikasta, ammattitermeistä ja kaikenlaisesta muustakin, mitä osapuolen suojaamiseksi ikäviltä takaiskuilta olisi syytä vaatia mukaan sopimuksen osaksi. Luovutuksensaajan monesti ylivertaiset taloudelliset voimavarat mahdollisuuksineen toisaalta kestää luovutus sopimuksen teon jälkeen monesti seuraavia tekniseltä ja taloudelliselta kannalta vaikeita aikoja ja toisaalta juuri tuolloin toteuttaa ajankohdalle sopivia uusia ja keksijälle monesti yllättäviä strategisia tai taktisia muutoksia⁴⁴ suhteessa edelleen ”vastapelurin” asemassa olevaan keksijään saattavat kallistaa sopimustasapainoa vaakakupissa keksijän epäeduksi aina sopimuksen teosta pitkälle tulevaisuuteen, mahdollisesti sopimussyhteistyön päättymisen jälkeiseenkin aikaan.

Keksijälle tulevilta vaikutuksiltaan usein vaikeasti arvioitavana strategisena muutoksena on keksinnön luovutus sopimuksesta muutaman kuukauden tai vuoden kuluttua käynnistettävissä jatkoneuvotteluissa välistä voitu verotuksellisilla perusteilla kuin itsestäänselvyytinä ehdottaa luovutus sopimuksen nojalla sovittujen keksijälle jatkuvasti maksettavien rojaltien korvaamista keksijän osakeomistuksella (vähennistöosuus) luovutuksensaajayhtiössä.⁴⁵

⁴³ Ks. *Hemmo* s. 200, 204 s., *Kivimäki – Ylöstalo* s. 407 ss. Törkeällä pakolla on vastineensa RL 31:1–2:ssa ja petollisella viettelyllä RL 36:1–3:ssa (”tavallinen”, törkeä ja lievä petos). Petosta voi olla esimerkiksi lupaaminen ilman tarkoitusta tai kykyä täyttää lupausta (*Nuutila* 2009 s. 978), esimerkiksi olla koskaan hoitamatta asioita siihen malliin, että väläytelyjä ja sopimukseen kirjattuja lisenssimaksuprosentteja niitä vastaan ”ostetusta” keksinnöstä tultaisiin ikinä maksamaan. Vilpillisen tarkoituksen toteennäyttö on luonnollisesti monesti vaikeaa. Rangaistavassa petoksessa aiheutetaan taloudellista vahinkoa. Sen ei tarvitse kaikissa tilanteissa edes realisoiua. Kuvatussa lisenssimaksutilanteessa on joka tapauksessa keskeistä kysyä, syntyikö toteennäytetyn erehdyttämisen seurauksena huomioon otettava vaara vahingon aiheutumisesta. Ks. *Nuutila* 2009 s. 983 ja keksinnön luovuttajan sopimuslausekekeinoista mainitun uhkatilanteen ennalta estämiseksi luku 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5.

⁴⁴ *Uotila* (s. 37) toteaa: ”Usein lähdetään siitä, että taktiikka on tietyllä tapaa strategian sisällä oleva käsite. Ajatuksena on, että strategian määrittellessä laajat toimintalinjat taktiikka liittyy yksittäisiin tilanteisiin, kuten yrityksen neuvottelutilanteeseen. Taktiikkaa hahmoteltaessa huomioon tulee ottaa strategian asettamat rajoitukset.”

⁴⁵ Saaduista lisenssimaksutuloista maksettava tulovero vaihtelee Suomessa esimerkiksi sen mukaan, maksaako tulonsaaja veroa ansiotuloista tai monesti alhaisemmin verotetuista pääomatuloista.

Perimmäisenä syynä ehdotettuun muutokseen luovutuksensaaja on saattanut esittää vaikeuden saada myydyksi valmistus- ja myyntilisenssejä keksintöön. Vaikeudet voivat ainakin osaksi olla näennäisiä ja liioiteltuja keksijän saamiseksi uskomaan, ettei mikään vartenotettava yritys kotimaassa tai muuallakaan ole kiinnostunut ostamaan luovutuksensaajalta valmistus- ja myyntilisenssiä keksintöön, tämän johtuessa esimerkiksi menetelmäkeksinnön teknisestä keskeneräisyydestä tai mahdollisesti myönnettävän patentin helpposta kierrettävyydestä.⁴⁶ Luovutuksensaaja on voinut käydä näitä lisenssisopimusneuvotteluja kolmansien kanssa pääosin vain näennäisesti, jotta voisi uskotella keksijälle, ettei keksintö suojaukseltaan puutteellisena siinä vaiheessa olisi vielä kypsä lisensoitavaksi.⁴⁷ Keksijän houkuttelemiseksi osakkeenomistajaksi voidaan samalla väläyttää todellista tai fiktiivistä mahdollisuutta saada keksinnöstä korvaus osakeomistuksen mukaisessa suhteessa, jos luovutuksensaajajättilä hankkimansa keksijän entiset immateriaalioikeudet mukaan lukien saadaan myydyksi jollekin alan suuryritykselle.

Samassa yhteydessä keksijältä voidaan pyytää nimenomainen suostumus siihen, että hänen jo ennen luovutussopimuksen tekemistä jättämät, todennäköisesti patentin saantiin johtavat kansalliset ja kansainväliset patenttihakemukset peruutetaan ennen niiden julkiseksi tuloa, jotta hakemusten sisältö salaisena pysyessään ei leviäisi kilpailijoiden tietoon helpottamaan heitä patentoitavaa tekniikkaa kiertävän korvaavan tekniikan kehittäessä.⁴⁸ Peruut-

⁴⁶ Ks. menetelmäkeksintöjä koskevien patenttien tyypillisesti helpommasta kierrettävyydestä muihin patentteihin verrattuna edellä luku 2.1.

⁴⁷ Keksijää ei mahdollisesti edes hyväksytty osallistujaksi näihin lisenssisopimusneuvotteluihin vedoten siihen, että keksijällä ei keksintöoikeutensa myyneenä ole neuvotteluihin mitään asiaa sekä väittämällä, että lisenssin ostopuolelta neuvottelevan yrityksen johto ja sen muu, ei välttämättä kuitenkaan keksintöön liittyviä kysymyksiä riittävästi ymmärtävä henkilöstö pystyisi ilman keksijältä saatua informaatiotakaan käymään neuvotteluja sekä kaupallisten että teknisten kysymysten osalta. Joskus neuvottelujen kariutumisen todellinen syy voi kuitenkin nimenomaan olla se, että toinen neuvotteluosapuoli havaitsee neuvottelujen jatkamisen mahdottomaksi, kun osapuolet eivät etenäkään teknisissä kysymyksissä ”löydä toisiaan”.

⁴⁸ Ks. *Pamp* s. 366 s., *Eisenberg*, Emory Law Journal Vol. 39 (1990) s. 741.

Patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksen kohteena olevan keksinnön omistukseensa ostanut luovutuksensaaja on normaalisti oikeutettu peruuttamaan hakemuksen, vaikka peruuttamisoikeudesta ei olisi otettu erityistä ehtoa luovutussopimukseen. Tähän hänellä on oikeus keksintöoikeuden uutena omistajana. Patentti- ja rekisterihallitus edellyttää, että ennen peruutusta virastolle esitetään luovutetusta patentista luovuttajan allekirjoittama hakemuksen siirtokirja tai lausunto, josta keksinnön siirtyminen luovutuksensaajalle esimerkiksi kauppaan perustuen ilmenee (patentti- ja rekisterihallituksen antamat patenttimääräykset 32a §). Peruutusoikeuden varmistamiseksi luovuttajalta pyydetään usein vielä erillinen suostumus peruutukseen. Ks. patenttihakemuksen julkiseksi tulon ajankohdasta ja hakemuksen peruuttamisesta sitä ennen edellä s.16.

Patenttihakemuksen peruuttaminen ennen sen julkiseksi tuloa on toisinaan järkevää. Patentin saaminen voi joskus nimenomaan peruuttamisen vuoksi osoittautua tavallista hankalammaksi, jos kilpailijat tietävät peruutuksesta, ja senkin vuoksi, että tietyn tekniikan patentoimista koskeva hakemus on ollut vireillä, vaikka he hakemuksen jäädessä peruutuksen vuoksi salaiseksi eivät tietäisikään hakemuksen tarkkaa sisältöä. Julkistamattomistakin patenttihakemuksista on patenttivyrostossa maksua vastaan saatavissa tieto mm. keksijän ja patentin hakijan nimestä sekä keksinnön nimityksestä (PatA 7–8 §). Kilpailijat pystyvätkin monesti suuntaamaan tutkimustoimintansa samoihin kysymyksiin, jotta jatkokehittelyn kautta mahdollisesti myöhemmin saatavan suoja-alaltaan kattavamman patentin merkitys saataisiin eliminoiduksi. Liikesalaisuudella on myös tai-

tamisoikeutta voidaan perustella esimerkiksi ko. tekniikan ajatelluilla ulko-maisilla päämarkkina-alueilla toimivien patenttiasiamiesten yleisluontoisilla lausunnoilla, jotka eivät kuitenkaan välttämättä tukeudu tekniikan syvällisempään analyysiin. Lausunnoista riippumatta korvaavan tekniikan kehittäminen ei kuitenkaan ole mahdollista esimerkiksi silloin, jos tietty patentoitavaksi haettu lääkkeiden valmistusmenetelmä soveltuu käytettäväksi vain tiettyntyyppisessä, samaan patenttivaatimukseen sisältyvässä ja hakemuksen selityspiirustuksissa kuvatussa laitteessa.

Sanotussa tilanteessa luovutuksensaajalla saattaa monesti olla tarkoitus jatkossa hyödyntää keksintöä liikesalaisuutena (ns. *black box -optio*⁴⁹) joko itse tai lisensioimalla liikesalaisuus⁵⁰ ainakin siihen asti, kunnes jatkokehittelyn tuloksena mahdollisesti saadaan hankituksi kiertämistä vaikeuttava suoja-alaltaan kattavampi patentti.⁵¹ Näin asia ainakin voidaan keksijälle esittää oikeudet keksintöön ostaneen yhtiön taholta. Pyydettyä keksijää ryhtymään luovutuksensaajayhtiön osakkeenomistajaksi on voitu esittää, että luovutussovituksessa sovitun esimerkiksi 30–50 prosentin suuruisen rojaltitulon laskettuna keksinnön edelleen lisensioinnista luovutuksensaajalle kertyvistä nettotuloista⁵² tilalle tulisi tietty prosenttiosuus luovutuksensaajayhtiön vapaasta omasta pääomasta maksettavista, OYL 13 luvun mukaan jaettavissa olevista osingoista.⁵³ Keksijä allekirjoittaa osakkaaksi liittymis-sopimuksen huomaamatta sitä, että yhtiö pystyy halutessaan vaikkapa jäädyttämään osingon maksamisen moneksikin vuodeksi siten, että kenellekään ei makseta osinkoa, mutta yhtiön johdolle ja työntekijöille voidaan samanaikaisesti maksaa yhtiön käyttöön jääneillä voittovaroilla suuret palkankorotukset ja yhtiön vuosituloksesta, optioiden kurssivaihteluista yms. seikoista

pumus ennemmin tai myöhemmin vuotaa erityisesti silloin, kun luovutuksensaajan työntekijöitä siirtyy kilpailijalle. Liike- tai yrityssalaisuutta suojaavista SopMenL 4 §:n ja Rl 30:4–6:n säännöksistä ei välttämättä ole aina apua (ks. luku 2.1 ja 4.3.5).

Patenttialan käsikirjoissa ja keksintöjen kokonaisluovutuksia koskeissa sopimusmalleissa ei ole myöskään tapana pääsääntöisesti suositella patenttihakemuksen peruutuksen sallimista koskevan nimenomaisen sopimusehdon ottamista luovutussovitukseseen (ks. esim. *Melville* s. 141 ss.). Peruutuksen johdosta myös peruuttajan mahdollisuus saada tuotantotoimintansa käynnistetyksi tai patenttilisenssien myynti saattaa vaarantua. Keksijän tai kenen muun hyvänsä myydessä oikeutensa patenttiin tai patentinhakuun olisikin syytä harkita luovutussovitukseseen otettavaksi ehto, jonka mukaan patenttihakemuksen peruutus edellyttää sekä luovuttajan että luovutuksen-saajan suostumusta. Edellä mainitut näkökohdat soveltuvat vastaavasti hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen peruutukseen.

⁴⁹ Termiä ”black box” (musta laatikko) tässä merkityksessä on käyttänyt esim. *Melville* s. 37.

⁵⁰ Liikesalaisuuden säilyttämisen kannalta *Melville* (s. 37) toteaa olevan periaatteessa turvallisempaa myöntää pelkkä oikeus markkinoida esimerkiksi salaisella menetelmällä valmistettua tuotetta eikä myöntää valmistuslisenssiä.

⁵¹ *Oeschin* ja *Pihlajamaan* (s. 327) mukaan kuitenkin joillakin aloilla katsotaan, että patentointi ei yleisesti ottaen kannata, koska kilpailijoiden valvominen patentin loukkausten osalta on mahdotonta tai ainakin äärimmäisen hankalaa.

⁵² Ks. esimerkki nettotulon mukaan määritetyn lisenssikorvauksen tarkemmasta määrittelystä s. 37.

⁵³ Ks. osakeyhtiön voitonjakoon käytettävistä varoista esim. *Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio* s. 1107 ss.

riippuvia voittopalkkioita.⁵⁴ Jos keksijä on liittymissopimuksen nojalla saanut korvauksena yhtiölle luovuttamastaan keksinnöstä merkitä vähintään yhden kymmenesosan yhtiön kaikista osakkeista, on hänellä tosin oikeus OYL 13:7.1 §:n nojalla varsinaisessa yhtiökokouksessa ennen voiton käyttämistä koskevan päätöksen tekemistä vaatia jaettavaksi osinkona vähintään puolet siitä, mitä edellisen tilikauden voitosta jää jäljelle sen jälkeen, kun siitä on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät määrät.⁵⁵ Jos enemmistöosakkeenomistajat ovat keksijän osinko-oikeuden vahingoittamiseksi aiheuttaneet yhtiölle maksukyvyttömyyden tai vaikka maksukyvyttömyys olisi syntynyt mistä hyvänsä muusta syystä, ei mainittua vähemmistöosinkoa kuitenkaan voida jakaa (OYL 13:1.1–2).⁵⁶

Lisäksi yhtiö saattaa korottaa osakepääomaansa maksullisella osakeannilla siten, että keksijän suhteellinen osuus osakepääomasta pienenee vastaavasti vähentäen keksijän osuutta jaettavasta osinkopotista siinä tapauksessa, että keksijä ei halua merkitä tai edes pysty merkitsemään osuuttaan osakepääoman korotuksesta ainakaan täysimääräisesti yhtiökokouksen enemmistöosakkaiden päättämän merkintähinnan ylittäessä hänen taloudellisen kantokykynsä.⁵⁷ Lopulta keksijä alkaa jo perustellusti epäillä enemmistön haluavan ”savustaa” hänet ulos koko yhtiöstä esimerkiksi siten, että yhtiön suurin osakkeenomistaja saavutettuaan yli 90 prosentin osuuden yhtiön osakepääomasta käyttää OYL 18:1:een perustuvaa lunastusoikeuttaan ja lunastaa vähemmistöosakkaat ulos yhtiöstä silloisen alhaisen pörssikurssin mukaisella lunastushinnalla.

On myös ajateltavissa, että luovutuksensaajayhtiö ajautuu tai se ajetaan konkurssiin tekemällä se maksukyvyttömyksi muun muassa *siirtämällä* keksijältä ja muilta mahdollisilta yhteistoimintasuhteissa yhtiöön olevilta keksijöiltä hankitut immateriaalioikeudet ja muukin yhtiön omaisuus *ennen konkurssia* yhtiön emoyhtiölle, osakasyhtiölle tai jollekin muulle taholle. Tällöin saattaa tulla kysymykseen konkurssioikeudellinen takaisinsaanti (L takaisinsaannista konkurssipesään 26.4.1991/758 5–14 §), toisinaan myös rangaistus RL 39 luvussa tarkoitettusta velallisen rikoksesta. On tähdennet-

⁵⁴ Lisäksi mm. yhtiön vaihto-omaisuutta voidaan kulumassa olevalta tilikaudelta jaettavissa olevaa voittoa pienentävästi ilman liiketaloudellista perustetta, vähemmistöosakkaan edes siitä tietämättä, siirtää esimerkiksi alihinnoitetuilla kaupoilla yhtiöön sidoksissa oleville tahoille, kuten konsernin emo- tai tytäryhtiölle. Milloin tämä on tapahtunut vastoin osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestyksestä, on jaetut varat palautettava yhtiölle (ks. *Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio* s. 1123, 1149 ss.). Joka tapauksessa asiaan puuttuminen on keksijälle, kuten muullekin yksittäiselle osakkeenomistajalle, työn ja tuskan takana.

⁵⁵ Ks. vähemmistöosingosta lisäedellytyksineen lähemmin *Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio* s. 1127 ss.

⁵⁶ Ks. *Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio* s. 1128 s., jossa myös todetaan mm. osakepääoman alenemiseen (OYL 14 luku) liittyvän velkojainsuojan rajoittavan oikeutta vähemmistöosinkoon.

⁵⁷ Merkitessään uutta osakepääomaa keksijä on saman maksuvelvollisuuden alainen kuin muutkin osakkaat. Pääsäännöstä poikkeava sellainen pääomasijoitus, jossa sijoittaja ja osakeyhtiö samalla sopivat sijoittajan suhteellisen osuuden osakepääomasta pysyvän entisen suuruisena tarjottaessa myöhemmässä osakepääoman korotuksessa osakkeita merkittäviksi, sijoittajan ollessa tällöin oikeutettu saamaan osakkeet alennetulla merkintähinnalla tai vastikkeetta, on maassamme hyvin epätavallinen. Ko. sopimusehto on tavanomaisempi lähinnä Yhdysvalloissa. Ks. esim. *Bartlett, Antidilution Protection For Investors ja Venture Capital Term Sheet*.

tävä, että toisinaan yhtiöllä ei ole muuta mainittavaa omaisuutta kuin yksi tai useampi keksintö, jos yhtiö on perustettu nimenomaan tällaisten immateriaalioikeuksien hankkimiseksi ja hyödyntämiseksi, toimintaansa aloittelevien keksijöiden rahoituksen sisältyessä yhtiön varsinaiseen toiminta-ajatukseseen.

OikTL 30 §:n mukainen tunnusmerkistö ei monestikaan riitä kattamaan edellä kuvattua monesti vähintäänkin epämoraalista menettelyä juuri siitä syystä, että se saattaa olla hyvin pitkäaikaista ja vaikeasti näytettävissä.⁵⁸ Lainkohdan kuten myös muut tahdonmuodostusta tai sen ilmaisemista koskevat OikTL 28–33 §:ssä säännellyt pätemättömyysperusteet on lainsäätäjä aikoinaan muo-
toillut siten, että ne soveltuvat tietyn yksittäisen sopimuksen tekoajankohtaan. Niillä on monesti vaikea kenties vuosia sopimuksen teon jälkeen puuttua esimerkiksi sellaiseen systemaattiseksi petolliseksi viettelyksi epäiltyyn tapahtumaketjuun, joka on alkanut keksinnön luovutussopimuksesta neuvoteltaessa, joissain tapauksissa jopa kaksoisagentiksi epäillyn henkilön osaltaan vaikuttaessa keksijän taipumiseen toivottuun sopimukseen,⁵⁹ ja jatkunut useita vuosia sen jälkeen.

Tähän yhteyteen sopii seuraava viittaus *Juha Pöyhösen* ajatusmaailmaan: ”Erillistävyys ja yksilöllistävyys aiheutuu siitä, että erillistävä tarkastelutapa irrottaa kunkin toimijan ja hänen oikeussuhteensa kulloisestakin sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden kompleksista.

Erillistävä ja yksilöllistävä tarkastelutapa johtuu siitä, että perinteisen järjestelmän mukaisen juridisen harkinnan perusmuoto on luokittelu. Kun jotakin luokitellaan, luokiteltava asia irrotetaan samalla muista asioista. Kun luokittelua jatketaan, jatkotarkastelu tapahtuu aiemman luokittelun pohjalta. Tarkastelun aikaisemmassa vaiheessa tehdyt erot jäävät siten voimaan luokittelua jatkettaessa. Jos luokitteleva tarkastelu pysyy johdonmukaisena, siinä ei voida esimerkiksi myöhemmin uudelleen antaa merkitystä sellaisille seikoille, jotka jo on otettu huomioon ja joita on käytetty luokittelun aikaisemmassa vaiheessa.”⁶⁰

⁵⁸ Tarkasteltu esimerkki kuvaa todellisuudessa esiintyneitä tapahtumia tietyin muutoksien ja lisä-
kysymysasetteluin. Joitakin näistä kysymyksistä on ollut esillä eräässä välimesoikeudenkäynnissä. Luottamussuhteiden välimesoikeuden jäseniä ja tuomion sisältöä ei ole mainittu.

⁵⁹ Tällä tarkoitetaan esimerkiksi lakimiestä, joka on saanut yhden tai useamman toimeksiannon luovutuksensaajalta auttaakseen häntä keksijöiden hankkimisessa yhteistoimintaan luovutuksensaajan kanssa, mutta joka samanaikaisesti on ollut mukana neuvottelemassa luovutussopimusta, keksijän perustellusti otaksuessa hänen huolehtivan keksijän edun riittävästä huomioimisesta sopimuksessa. Keksijä ei ole tehnyt hänen kanssaan nimenomaista sopimusta avustamisesta tässä suhteessa. Lakimies on osoittanut neuvotteluissa passiivisuutta, lähinnä päännökökkäydellään hyväksymällä luovutuksensaajan ehdottamat sopimuskohdat, ja hymyilemällä keksijälle ystävällisesti. On vaikea osoittaa luovutuksensaajan kehottaneen häntä menettelemään näin, joten petollista viettelyä luovutuksensaajan puolelta on tällä perusteella vaikea näyttää toteen mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

⁶⁰ Ks. *Pöyhönen 2003* s. 51 s.

Tarkastellussa tapahtumaketjussa on toteutunut keksinnön ja siitä kertyvien tulojen saantimahdollisuuden siirtäminen pois keksijän ulottuvilta tarkan etukäteissuunnitelman mukaisesti. Perättäisten sopimusten ketjuun sisältyvän tietyn yksittäisen sopimuksen synnyssä on yleensä melko mahdotonta näyttää käytetyn esimerkiksi OikTL 30 §:ssä tarkoitettua petollista viettelyä. Sama koskee OikTL 33 §:n mukaista kunnianvastaista ja arvotonta menettelyä.⁶¹ Myös tuomioistuimet yleensä edellyttävät pätemättömyyskanteen hyväksymiseksi varsin korkeaa todennäköisyyttä jo sen vuoksi, jotta oikeusjärjestyksemme merkittävää kulmakiveä, sopimusten voimassapysyttämisperiaatetta (*pacta sunt servanda*) ei liikaa horjutettaisi.⁶² Keksijän ansaintatoiveita heikentävä sopimusketju saattaa kyllä herättää epäilyksen vilpillisen tarkoituksen olemassaolosta alusta loppuun. Vaikka ketjun jokainen yksittäinen sopimus olisi keksijän vahingoksi valmiiksi epätasapainoinen ja samalla hipoisi yhteiskunnassa hyväksyttävän liikemoraalin rajoja,⁶³ mutta riittävää näyttöä petollisesta viettelystä ei saada minkään sopimuksen osalta erikseen hankituksi, ei nykyi-

⁶¹ Säännös kuuluu: ”Oikeustointa, jota muuten olisi pidettävä pätevänä, älköön saatettako voimaan, jos se on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisesti olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa niistä tietäneen.”

⁶² Jutun voittamiseen kantajalta vaadittava näyttö siviiliprosessissa on tällöin varsin lähellä perinteistä ”täyden näytön” vaatimusta. Toisaalta erityisesti tilanteissa, joissa todistusteemaa (todistelun kohteena olevaa asiaa; *Lappalainen* s.133) on yleensä pidettävä vaikeasti näytettävänä, näyttökynnystä ei automaattisesti tulisi sijoittaa niin korkealle, että kanne aina kaatuu näyttövaikeuksiin. *Lappalainen* suosittelee *Klamin* (mm. DL 1990 s. 1 ss., 15 ss.) esittämän tavoin, että asianosaisen mahdollisuuksien hankkia näyttöä tulee osaltaan ratkaisevasti vaikuttaa siihen, kuinka korkealle näyttökynnys on asetettava (ks. *Lappalainen* s. 345). Tämä saattaa kuitenkin johtaa siihen, että oikeudenkäynnin lopputulos muodostuu edulliseksi sille, jolla on sekä taloudellista että muuta kykyä kestää oikeudenkäynnin rasitukset näytön hankkimistoimineen. Käytännössä itsenäinen keksijä on tyypillisesti alakynnessä joutuessaan vastakkain huomattavasti itseään vahvemman yrityksen kanssa.

⁶³ On mahdollista, että tekstissä tarkastellut luovutussopimukset ovat itse asiassa *tyyppikohtuuttomia* tietyiltä osin (tähän ei nyt oteta kantaa; sopimusten kaikkia yksityiskohtia ei jäljempänäkään tarkastella, ks. luku 4.4). Tyyppikohtuuttomuus tarkoittaa sitä, että sellaiset ehdot ovat kohtuuttomia elinkeinonharjoittajien, esimerkiksi keksijän yrityksen ja keksinnön ostajayrityksen välisissä suhteissa, tarvitsematta samalla ottaa kantaa sopimuksen muiden ehtojen mahdolliseen kohtuuttomuuteen (ks. mm. *Hemmo* s. 392). Tällöin sovellettavaksi saattaa tulla elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 3.12.1993/1062 1.1 §: ”Elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa ei saa käyttää ehtoa, joka on sopimuksissa toisena osapuolena olevien elinkeinonharjoittajien kannalta kohtuuton ottaen huomioon toisena sopimuspuolena olevien elinkeinonharjoittajien heikommasta asemasta johtuva suojan tarve ja muut asiaan vaikuttavat seikat.” Markkinaoikeus voi kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta mainitunlaisen ehdon käyttämistä tai uudistamasta sellaisen tai siihen rinnastettavan ehdon käyttämistä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta (lain 1.2 ja 2 §).

Kieltoa voitaisiin ajatella sovellettavaksi esimerkiksi silloin, jos jokin keksijän yritysten toimintaa rahoittava elinkeinonharjoittaja soveltaa joltakin osin kohtuuttomia vakioehtojaan mainittuihin yrityksiin. Erotuksena OikTL 36 §:stä, jonka perusteella sopimusta voidaan sovitella taannehtivallakin vaikutuksella, sopimusehtojen sääntelylailla voidaan ainoastaan kieltää kohtuuttoman käytännön edelleen jatkaminen.

nen lainsäädäntö mahdollista riittävän tehokasta sopimusketjuun puuttumista OikTL 30 §:n nojalla.

Tähän verrattuna sopimusketjuun puuttuminen OikTL 36 §:ään perustuvan sovittelun nojalla lieenee helpompaa, koska ketjussa myöhemmin tehdyn sopimuksen sovittelimista harkittaessa voidaan kiinnittää huomiota ketjun aiempien sopimusten mahdollisiin vaikutuksiin kohtuuttomuuden kannalta.

Luonnollisesti sopimuksen mitätöimiskanteen voittaminen OikTL 30 §:n nojalla edellyttää normaalisti sen näyttämistä toteen, että toinen sopimuspuoli *on saanut sopimuksen aikaan* petollisella viettelyllä.⁶⁴ Petolliseen viettelyyn voidaan nojautua myös esittämällä viettelystä väite, jos vastapuoli vaatii sopimuksen täyttämistä, vahingonkorvausta sen rikkomisesta tai pelkästään sopimuksen voimassaolon vahvistamista (vahvistuskanne).⁶⁵ Edellä kuvattu esimerkkitapaus koskee tilannetta, joka vähitellen kärjistyessään saattaa pahimmassa tapauksessa sekä mitätöidä keksijän luomistyöstään odottaman taloudellisen ansion että myös pilata keksijän sopimuspuolen mahdollisuudet keksinnön lisensiointiin ja mahdollisesti myös keksinnön käyttöön omassa tuotantotoiminnassaan, jos välien katkettua keksijään hänen tilalleen ei saada riittävän asiantuntevia ja muutenkin pystyviä henkilöitä viemään loppuun keksinnön mahdollisesti vaatimaa jatkokehittelyä ja käynnistämään markkinointia asianmukaisella tavalla.⁶⁶ Jouduttuaan kohtaamaan mainittua menettelyä keksijä saattaa tuntea itsensä huijatuksi, vaikka hän ei koskaan pystyisikään näyttämään toteen OikTL 30 §:ssä tarkoitettua petollista viettelyä. Mitä suurempia keksintöön ja sen ohella luovutettuihin immateriaalioikeuksiin kohdistetut perustellut odotukset rahamääräisesti arvioiden ovat olleet keksijän luovuttaessa patentti- ym. oikeutensa, sitä enemmän esimerkkitapauksessa kuvattu tapahtumainkulku viittaa siihen suuntaan, että petollinen viettely, keksijään kohdistetun mahdollisesti laajan harhautusketjun muodossa, on saattanut tosiaan olla kyseessä. Hänen pyrkinessä todistamaan keksinnölleen maksimaalista arvoa oikeudellista arviointia vaikeuttavat kuitenkin kaksi tämäntapaisissa tilanteissa varsin tyypillistä asiaa. Ensinnäkin keksinnön riidattomasti luotettavaa taloudellista arvoa saattaa olla mahdotonta määritellä kuin ehkä vasta useita vuosia, kenties vasta jopa yli kymmenen vuotta luovutus sopimuksen tekemisen jälkeen, kun keksinnöstä on

⁶⁴ Harvemmin esiintyvänä jätetään nyt huomioimatta lainkohdan mukainen toinen vaihtoehto petollisen viettelyn osalta. Sen mukaan toinen sopimuspuoli on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että joku kolmas henkilö oli sopimuksen tekijän sen tekemiseen petollisesti vietyt. Ks. tästä esim. *Kivimäki – Ylöstalo* s. 408 s.

⁶⁵ Ks. esim. *Kivimäki – Ylöstalo* s. 372 s.

⁶⁶ Edellä s. 51 av. 47 kuvattu keksijän jättäminen pois lisenssisopimusneuvotteluista saattaa olla taitamatonta menettelyä esimerkiksi, jos se kireässä kilpailutilanteessa muiden saman alan yritysten kanssa ratkaisevasti hidastaa uuden tekniikan markkinoille saamista ajoissa ennen kilpailijoita. Toisinaan keksijän korvaaminen uudella yhteistyökumppanilla voi välien kärjistyttyä myös olla vaikeaa.

muodostunut markkinoilla riittävän vakiintunut myönteinen käsitys. Näin on erityisesti silloin, jos tuoretta keksintöä koskevan myönteisen ensivaikutelman jälkeen sen todella perustellusti havaitaan kaipaavan runsaasti jatkokehittelyä.

Toiseksi luovutuksensaaja on saattanut uhrata jatkokehittelyyn ja sitä sekä markkinointia työstävään henkilöstöön mittavasti varoja ”omasta pussistaan” tai lainaamalla. Näitä uhrauksia ja niiden rahamääräistä arvoa on verrattava keksinnön ja mahdollisten sen ohella hankittujen muiden immateriaalioikeuksien selvitettyyn tai ainakin oletettuun arvoon. Tuomioistuimen oikeudellinen ”heilurivaaka” saattaa tällöin kallistua luovutuksensaajan hyväksi siitä syystä, että kärsimästään vastapuolensa menettelystä huolimatta keksijän katsoneen saaneen luovutussopimuksesta ja mahdollisista jatkosopimuksista (osakas- ym. sopimukset) kohtuullisen vastikkeen immateriaalioikeuksiensa luovutuksesta.

Lisäksi vastikkeesta on voitu sopia sellaisissa olosuhteissa, ettei vastapuolen menettelyn tiettyä sopimusta solmittaessa myöskään ole katsottu vaikuttaneen harhauttavalla tavalla sopimuksen tekemiseen, koska keksijä ei ole voinut näyttää olosuhteiden harhautukseen viittaavasta syystä, esimerkkinä luovutuksensaajayhtiön heikon taloudellisen tilan tai huonojen tulevaisuudennäkymien salaaminen, poikenneen hänen vahingokseen siitä, mitä hänellä perustellusti on ollut aihetta olettaa kutakin sopimusta tehtäessä.⁶⁷ Saattaahan olla niin, että hän on joutunut alistettuun, epäsuhtaiseen asemaan jo välittömästi keksintönsä luovutushetkellä. Yksityisoikeudellista, OikTL 3 lukuun perustuvaa pätemättömyysperustetta arvioitaessa ei esimerkiksi OikTL 31 §:ään perustuvan kiskomisen osalta voitane, ottaen huomioon lainkohdan sanamuoto,⁶⁸

⁶⁷ Ainakin mahdollinen tahallinen luovutuksensaajayhtiön ajaminen maksukyvyttömyystilaan (ks. edellä luku 4.3.3) saattaa kuitenkin erillisenä lisätoimenpiteenä nimenomaan keksijän vahingoittamiseksi, olosuhteista riippuen ja ajallisesti riittävän lähelle osakassopimuksen tekoa sen jälkeen ajoitettuna olla riittävä osoitus petollisesta viettelystä osakassopimuksen tekohetkellä. Ilman maksukyvyttömyyttäkin saattaa keksintöoikeuksien tai koko luovutuksensaajayhtiön edelleen myynti odottamattoman korkeaan hintaan vastaavasti ajoitettuna osoittaa samaa.

Mikäli luovutuksensaajayhtiö saa valtiolta taloudellista tukea luovutetun keksinnön jatkokehittelyyn ja sittemmin voidaan osoittaa tuen valuneen esimerkiksi keksijää vastaan keksintöoikeuksista käydyin oikeudenkäynnin kuluihin, saattaa tämä viitata yhtiön epälojaaliin menettelyyn keksijän luultua keksintöä luovuttaessaan myöhemmän jatkokehittelyn viemiseen kaikin keinoin mahdollisimman pitkälle. Jos jatkokehittelyyn tarpeellisen rahoituksen voidaan näyttää oikeudenkäyntikuluista johtuen jääneen puutteelliseksi, saattaa kysymyksessä olla OikTL 33 §:ssä tarkoitettu kunnian vastainen ja arvoton menettely, jonka perusteella sopimus vastapuolen epärehellisen menettelyn vuoksi voidaan saada julistettua pätemättömäksi monienkin vuosien kuluttua sen tekemisestä (ks. *Kivimäki – Ylöstalo* s. 373). Jos rahoitus on ollut riittävä, saattaa joka tapauksessa olla kysymys varojen palautusvastuun aiheuttavasta julkisesta lähteestä saadun rahoituksen väärinkäytöstä tuen tullessa käytetyksi muuhun kuin tukipäätöksen mukaiseen tarkoitukseen (esim. valtionavustuslain 27.7.2001/688 13 ja 22 §). Näin on korostetusti esimerkiksi silloin, jos asianajajapalkkioihin yms. asianosaiskuluihin valuneen valtionavustuksen lisäksi vielä on myönteiseen oikeuden päätökseen perustuen peritty samat kulut asian hävinneeltä vastapuolelta.

⁶⁸ OikTL 31.1 §: ”Jos joku, käyttäen hyväkseen toisen – – hänestä riippuvaista asemaa, on ottanut – – aineellista etua, joka on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä hän on antanut tai myöntänyt – –.”

kiinnittää huomiota osapuolen kiskomiseksi väitettyyn käyttäytymiseen suhteutettuna muuhun kuin juuri kulloinkin tehtävän sopimuksen, esimerkiksi osakassopimuksen tai muun mahdollisen jatkosopimuksen teko-olosuhteisiin eikä siis voida ”peilata” taaksepäin luovutussopimuksen tekoajankohtaan. OikTL 36 §:ään perustuvan sovittelun osalta tällainen laajempi tarkastelukulma sen sijaan on perusteltavissa, koska lainkohdan mukaan kohtuuttomuutta arvosteltaessa kaikki mahdolliset seikat on otettava huomioon.⁶⁹

OikTL 3 luvun mukaisten pätemättömyysperusteiden lisäksi keksinnön ym. immateriaalioikeuksien luovutussopimus mahdollisine osakas- ja muine myöhempien sopimuksineen voi *raueta* esimerkiksi sen vuoksi, että sopimuksen pohjana olevat immateriaalioikeudet joutuvat kolmannen tahon nostaman patentinsiirto- yms. kanteen (mm. PatL 53 §, HyödMalliL 42 §) perusteella hänen omistukseensa, esimerkiksi patentti mitätöidään (PatL 52 §, HyödMalliL 21 §). Niin ikään sopimus voi raueta immateriaalioikeuksien hyödyntämisen tultua luovutuksensaajalle mahdottomaksi, milloin näytetään oikeuksien loukkaavan kolmannen patentti- tai muita yksinoikeuksia tai että luovutettu tekniikka ei yllä sopimuksessa edellytetylle tekniselle tasolle.⁷⁰

4.3.4 Oikeusseuraamukset luovutus- ym. sopimusten pätemättömyydestä

Mikäli keksintönsä ja mahdollisia muita immateriaalioikeuksia luovuttanut taho voittaa nostamansa luovutuksen pätemättömyysoikeudenkäynnin, seurauksena on irtainta varallisuutta koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti luovutussopimuksen perusteella tehtyjen suoritusten palautusvelvollisuus. Tämä merkitsee patentti-, hyödyllisyysmalli- ja liikesalaisuustyyppisten tietotaito-oikeuksien ja mahdollisten muidenkin samalla luovutettujen tekijän- ym. oikeuksien palautumista luovuttajalle. Mahdollisesti suoritettut kauppahinta- ja lisenssimaksusuoritukset on myös palautettava keksintö- ym. oikeuksien luovutuksensaajalle.

Luovutussopimuksen pätemättömyydestä ei automaattisesti seuraa sitä myöhempien osakas- ym. mahdollisten jatkosopimusten pätemättömyys. Ne saattavat kuitenkin olla niin läheisessä riippuvuussuhteessa luovutussopimukseen, että ne raukeavat niiden pohjana olevien keksintöoikeuksien palautuessa luovuttajalle.

Jos luovutuksensaaja kuitenkin on ennen oikeuden päätöstä luovutussopimuksen julistamisesta pätemättömäksi ehtinyt tehdä kolmansien tahojen kanssa li-

⁶⁹ Periaatteessa sama koskee myös mainitussa suhteessa tosin sanamuodoltaan jossain määrin rajatumpaa OikTL 38 §:ää (kohtuuton kilpailukiello).

⁷⁰ Ks. *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 188, 285, *Castrén* 1973 s. 172 s.

senssi- ym. sopimuksia ostamiensa oikeuksien käytöstä, eivät tästä luovutuksensaajalle kertyneet tulot automaattisesti kuulu oikeutensa takaisin saaneelle keksijälle tai muulle taholle. Esimerkiksi OikTL 30 §:ään perustuva petollinen viettely mahdollisesti yhdistyneenä vielä RL 36 luvun petostunnusmerkistöön saattaa joka tapauksessa johtaa luovutuksensaajan korvausvastuuseen oikeutensa myynyttä tahoa kohtaan, jos luovutuksensaajan toimien vuoksi keksijä on kärsinyt taloudellista vahinkoa ollessaan mainitusta syystä itse kykenemätön käyttämään oikeuksiaan tuloa tuottavalla tavalla. Vastuu perustuu tällöin VahL 5:1:n 2 virkkeeseen. Sen mukaan vahingonkorvausvastuu seuraa rangaistavaksi säädetystä teosta ja myös silloin, jos muissa kuin rangaistavissa tapauksissa on olemassa erittäin painavia syitä.⁷¹ Esimerkiksi OikTL 30 §:ssä tarkoitetun petollisen viettelyn esiintyessä tarkastelluissa tilanteissa erittäin painavia syitä epäilemättä on.

Immateriaalioikeuksien luovutus sopimuksen osoittautuessa pätemättömäksi seuraa monesti velvollisuuksia korvata toiselle osapuolelle pätemättömän sopimuksen tekemisen vuoksi hyödyttömiä kuluja. Pätemättömyyden esimerkiksi viettelyllään aiheuttanut luovutuksensaaja on velvollinen korvaamaan vasta puolelle kuluja esimerkiksi turhista sopimusneuvotteluista *negatiivisena sopimusetuna*.⁷²

Mikäli luovutuksensaaja puolestaan on uhrannut omia tai lainaksi saamiaan varoja esimerkiksi ostamiensa immateriaalioikeuksien jatkokehittelyyn ja sarjatuotannon käynnistämiseen rakentamissaan tuotantolaitoksissa ja oikeudet pätemättöminä palautuvat luovuttajalle, ei ole asianmukaista, että luovutuksensaaja ei missään olosuhteissa saisi niistä korvausta luovuttajalta. Velvoiteoikeuden yleisten oppien mukaisesti voidaan pitää pääsääntönä, että pätemättömyyden oikeudenvastaisella, tahallisella menettelyllään (esim. OikTL 30 ja 31 §) aiheuttanut osapuoli ei saa senkaltaisista kustannuksistaan korvausta vastapuoleltaan. Kysymyksen ei edes välttämättä ole tarpeellisista kustannuksista ostettujen varallisuusarvojen säilyttämiseksi ennallaan, vaan monesti pikemminkin hyödyllisistä, omalla riskillä uhratuista kuluista varallisuuden arvon lisäämiseksi.⁷³ Olosuhteisiin nähden huomattavan suurista investoinneista esimerkiksi tuotantoaineisiin, -välineisiin ja -laitoksiin samoin kuin keksintöjen ym. immateriaalioikeuksien jatkokehittelyyn tulisi kuitenkin voida myöntää tapauskohtaisesti luovutuksensaajalle korvausta, mikäli luovuttajan voidaan katsoa hyötyvän kustannuksista voidessaan ottaa pätemättömäksi osoittautuneen

⁷¹ Ks. Hemmo s. 137.

⁷² Ks. Hakulinen s. 240, Hemmo s. 136.

⁷³ Hakulisen (1965 s. 215) mukaan sillä, joka on pätemättömään saantoon nojaten hallinnut toisen omaisuutta, on oikeus saada korvaus sekä tarpeellisista että hyödyllisistä kustannuksista, jos hän on ollut vilpittömässä mielessä, mutta ainoastaan tarpeellisista kustannuksista, jos vilpittömä mieli on puuttunut. Joka on pätevä sopimussuhteen nojalla hallinnut toisen esinettä, voi yleensä saada korvauksen vain tarpeellisista (välttämättömistä) kuluista.

luovutus sopimuksen kohteena olleen tekniikan käyttöönsä pätemättömyystuomion tultua lainvoimaiseksi. Jos näin ei meneteltäisi, saattaisi luovuttaja tapauksesta riippuen saada vastapuolensa kustannuksella perustetonta etua. Koska mainitunlaiset investoinnit keksinnön hyödyntämiseen tarpeelliseen välineistöön ja tuotantomateriaaliin kuitenkin normaalisti koskevat luovutuksensaajan eikä luovuttajan omaisuutta, ei vilppiin syyllistymätöntä luovuttajaa pääsääntöisesti voida velvoittaa näiden investointien korvaamiseen.⁷⁴ Niiden korvaaminen voidaan joka tapauksessa monesti hoitaa siten, että esimerkiksi tuotantolaitosten ja -välineistön siirtymisestä luovutuksensaajalta luovuttajan omistukseen tehdään kauppasopimus tai muu järjestely.

Keksinnön ym. liitännäisten immateriaalioikeuksien luovutus sopimuksen pätemättömyys palauttaa keksijälle kuten myös muulle luovuttajalle oikeuden käyttää keksintöä ym. liitännäisoikeuksia tulonmuodostuksensa kannalta mahdollisuuksien mukaan tyydyttävällä tavalla, tässä suhteessa epäonnistuneen sopimuksen muodostaman esteen lakattua.

4.3.5 Yrityssalaisuuteen ja tekijänoikeuteen perustuva suoja

Keksintö- ja muiden immateriaalioikeuksien osalta yrityssalaisuuteen eli liikesalaisuuteen⁷⁵ kohdistuva loukkaus on mahdollinen erityisesti silloin, kun salaisuudella on vielä taloudellista arvoa. Itsenäinen keksijä saattaa olla erityisen haavoittuva tämänkaltaisille toimille. Hän ei monestikaan huomaa epäillä yhtiö- tai neuvottelukumppaniensa rehellisyyttä eikä hänellä ole riittäviä oikeudellisia ja taloudellisia voimavaroja pystyäkkeen vastustamaan oikeuksiensa vaarantamista.

Patentin saatuaan keksijä saattaa kuvitella saavansa korvauksena keksinnöstään jatkuvaa ruhtinaallista tuloa erityisesti silloin, jos keksintöä voidaan käyttää maamme teollisuuden tukijalkoihin kuuluvassa paperi-, puunjalostus- tai elektroniikkateollisuudessa, joissa massatuotteiden valmistussarjat ovat suuria. Erityisesti valmistusmenetelmiin kohdistuvista keksinnöistä voi ajan mittaan hyvinkin kertyä kustannussäästöjä kymmenistä miljoonista euroista ylöspäin. Näillä aloilla tutkimusintensiiteetti on laajaa ja aktiivista. Esimerkiksi pape-riteollisuudessa ei alan teknisten perusrakenteiden vakiintuneisuuden vuoksi uusille keksinnöille kuitenkaan ole yleisesti ottaen tilaa kuin tiettyjä tekniisiä yksityiskohtia koskevana menetelmä-, laite- ym. parannuksina, jotka voivat joka tapauksessa tuottaa suuriakin säästöjä. Koko ajan koveneva kilpailu voi saada alan toimijat enenevässä määrin käyttämään moraalisesti epäilyttäviä,

⁷⁴ Ks. *Domeij* 2010 s. 222.

⁷⁵ Kuten aiemmin (2.1) on todettu, näitä termejä voidaan pitää olennaisessa suhteessa synonyymeinä.

tyypillisesti yrityssalaisuuksien kaappaamisena ilmeneviä keinoja kilpailussa menestymiseen tarvittavan tietopääoman kasvattamiseksi.⁷⁶ Nämä toimet kohdistetaan monesti vähäväkisempiin toimijoihin, muun muassa itsenäisiin keksijöihin. Mikäli tieto näistä uhkista leviää keksijäpiireihin riittävän laajalti, voi tällä, samoin kuin todetuilla yksittäisten keksijöiden oikeuksien loukkauksilla, olla ehkäisevä vaikutus keksinnölliseen aktiviteettiin maassamme.

Tuotantotoiminnassa hyödynnetään patenttien lisäksi myös patenttien optimaaliseen hyödyntämiseen tarpeellista monesti yrityssalaisuuden luonteista tietotaitoa. Tilanne saattaa muodostua keksijälle ja hänen pienyritykselleen erityisen kriittiseksi, jos hänelle myönnetty patentti tai hyödyllisyysmallioikeus uhkaa tulla tai tulee mitätöidyksi tai muusta syystä menetetyksi.

Käytännössä on voinut sattua, että keksijä A on saanut esimerkiksi paperikoneen toiminnoissa käytettävän keksintönsä Suomessa patentoiduksi ja on perustanut kokeneen liikemiehen B kanssa yhtiön C keksinnön hyödyntämiseksi. Patentin myöntämisaikoihin suuryritys D on tehnyt tiettäväksi patentoidun menetelmän olleen ennestään tunnettu ja käytetty. C:n toimitusjohtaja B on A:lta salassa neuvotellut D:n kanssa ja sitä ennen saanut A:n suostumaan siirtämään patentin C:lle ja C:n hallituksen puheenjohtajuuden itselleen. D on pitänyt näennäisesti yllä neuvotteluyhteyttä A:han patentin ostamiseksi tai lisenssin hankkimiseksi siihen, mutta on samalla nostanut kanteen sekä Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämän että Euroopan patenttiviraston (EPO) myöhemmin myöntämän patentin mitätöimiseksi väittäen keksinnön olleen jo ennen patenttien hakemista ennestään tunnettu. B on jättänyt useamman vuoden patenttimaksut suorittamatta. A ei ole huomannut tätä ajoissa tarkistaa ja patentti on tämän vuoksi rauennut (PatL 40, 41 ja 51 §). Patentin raukeamisesta ja EPO:n suorittamasta eurooppapatentin mitätöinnistä⁷⁷ johtuen keksinnöstä on tullut jokaiselle vapaasti hyödynnettävissä olevaa tietoa. D ryhtyykin pian hyödyntämään paperin tuotannossa laitteistoa, joka vastaa täysin tai epäolennaisin muutoksin A:n rauennutta patenttia. B on A:lta salassa luovuttanut D:lle A:n keksinnön optimaaliseen tekniseen käyttöön tarvittavaa, yrityssalaisuutena pidettävää A:n ainakin osaksi luomaa tietotaitoa, jonka D on huomannut soveltuvan myös D:lle patentoidun laitteiston käyttöön.

⁷⁶ Tällaisista keinoista puheen ollen kyseessä on kirjoittajan oma käsitys, joka perustuu viime vuosina todettuun yrityssalaisuuksiin kohdistuneiden oikeudenloukkausten yleiseen lisääntymiseen. Tähän saattaa osaltaan vaikuttaa eri alojen yrittäjien ja yritysten henkilöstön lisääntynyt huolestuneisuus ja suoranainen epätoivo kilpailun ja ajoittaisten lamakausien paineessa. Taloudellisesti voimakkaammilla yrityksillä on luonnollisesti monesti käytössään monipuolinen valikoima erilaisia houkuttimia, joiden avulla ne voivat hankkia esimerkiksi keksijän lähipiiristä liitolaisten saadakseen kaapatuksi keksijän elämäntyön toisinaan kyseenalaisilla keinoilla. Tämä saattaa johtaa innovatiivisten pienyritysten päätymiseen suurempien ”suupalaksi” ja samalla yleiseltä kannalta vahingolliseen kartellisoitumiseen sekä viime kädessä maamme tietopääoman valumiseen yritysostojen taikka keksintöoikeuksien myynti- tai lisenssisopimusten kautta ulkomaisten suuryritysten haltuun.

⁷⁷ Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämä kansallinenkin patentti saattaa mitätöityä samassa yhteydessä ja samalla perusteella riippumatta mahdollisesta aiemmin tapahtuneesta eurooppapatentin raukeamisesta.

Kuvattu patentin mitätöimisuhka saattaa saada keksijän yhtiökumppanin mainituin tavoin avustamaan suuryritystä epävarmoista tulevaisuudennäkymistä johtuen.⁷⁸ Normaalisti yhtiösopimuksesta johtuva uskollisuus- eli lojaliteettivelvollisuus velvoittaa avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä olemaan yhtiösuhteen kuluessa ilmaisematta tai käyttämättä omaksi tai toisen hyväksi yhtiön yrityssalaisuuksia.⁷⁹ Tämä mainittujen henkilöyhtiöiden vastuunalaisille yhtiömiehille itsestään selvä *yhtiöoikeudellinen* velvollisuus koskee myös kommandiittiyhtiön äänetöntä yhtiömiestä riippumatta siitä, onko hänelle yhtiösopimuksessa annettu oikeus tai jopa velvollisuus tiettyjen hallintotehtävien suorittamiseen.⁸⁰ Toisaalta rangaistussanktion puuttuessa henkilöyhtiölaista voidaan epäkohtana pitää sitä, että yrityssalaisuuden rikkomista koskevat RL 30:5:n rangaistussäännökset on laadittu sanamuodoiltaan siten, että ne eivät yleensä näytä koskevan henkilöyhtiöitä, kun vielä otetaan huomioon asianomaiset hallituksen esitykset.⁸¹ Rikosoikeudellista säännöstä ei laillisuus- eli legaliteettiperiaatteesta johtuen saa tulkita sanamuotoa laajemmin, vaan rangaistavan vääryyden muodot on tyhjentävästi lueteltava eri rikostunnusmerkeissä.⁸² Silloin, kun keksijä sen sijaan on mukana osakeyhtiössä, soveltuu RL 30:5 riittävän kattavasti yhtiön johdon tahallisesti rikkoessa velvoitteitaan yhtiön yrityssalaisuuksien suhteen.⁸³ Tämä merkitsee, että yleisesti ottaen keksijälle saattaa olla riskialttiimpaa olla mukana henkilöyhtiössä kuin osakeyhtiössä, jos hän tahtoo varjella liikesalaisuutenaan säilyttämäänsä keksintöä ja sen yhteydessä syntynyttä, taloudellista merkitystä omaavaa tietotaitoa yhtiökumppaniaan vastaan.

Keksijä on haavoittuvaisimmillaan silloin, kun hän on saanut keksinnön mahdollisesti jo patentoiduksikin tai hyödyllisyysmallioikeudella suojatuksi, mutta keksintöä ei ole – yleisen epävarmuuden keksinnön merkityksestä ja yk-

⁷⁸ Esimerkki saattaa erityisesti yrityssalaisuuden tarkastelun osalta olla osaksi fiktiivinen, mutta käytännössä tapahtumat saattavat edetä juuri näin.

⁷⁹ Ks. *Castrén 1973* s. 44 viitaten av. 35 GmbH-yhtiötyypin osalta Saksan korkeimman oikeuden ratkaisuun *RG 4.10.1938*, *GRUR 1939* s. 706 (soveltuu myös Suomen oikeuden mukaiseen avoimeen tai kommandiittiyhtiöön, joita GmbH ei vastaa), *Wilhelmsson – Jääskinen* s. 154 ss. Uskollisuusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että yhtiömiestä ei yhtiön ja yhtiömiehen välisessä eturistiriidassa saa asettaa omaa etuaan yhtiön edun edelle. Ks. *Nial 1983* s. 169, *Hyvönen – Caselius 1972* s. 30 s.

⁸⁰ Pääsääntöisesti äänetönnä yhtiömiehellä ei ole hallintovaltuutta (AKL 7:3.1). Tällöin uskollisuusvelvollisuus jää hänen osaltaan korostetun *passiiviseksi velvollisuudeksi*. Hyvä esimerkki tällaisesta myös äänetöntä yhtiömiestä sitovasta passiivisesta velvollisuudesta on yhtiömiehen velvollisuus olla paljastamatta liikesalaisuuksia ulkopuolisille. Ks. *Wilhelmsson – Jääskinen* s. 157.

⁸¹ Ks. *HE 1978:114* s. 15, *HE 1988:66* s. 86. RL 30:5:ssä esimerkiksi puhutaan ”*palveluksessa olevasta*”, joka koskee työsuhdetta mutta ei missään tapauksessa henkilöyhtiön yhtiömiestä. Mikäli pienyhtiössä poikkeuksellisesti on toimitusjohtaja, voidaan RL 30:5.1 §:n 2 kohtaa sen sijaan mielestäni soveltaa. Siinähan puhutaan toimimisesta mm. *yhteisön toimitusjohtajana*.

⁸² Ks. *Koskinen 2009* s. 162.

⁸³ Ks. *Vapaavuori* s. 95 ss., *Castrén 2003* s. 28 s.

sinoikeuden mahdollisesta mitätöimisestä kanneteitse vielä vallitessa – ehditty tai kenties vielä uskallettukaan tuotannollisesti hyödyntää. Tällöin hänen asemansa saattaa olla epävakaa erityisesti taloudellisessa suhteessa, luotettavien ja vakiintuneiden yhteistyösuhteiden monesti ainakin toistaiseksi puuttuessa.⁸⁴

Edellä kuvatusta esimerkistä ilmenee, miten yhtiökumppanin tai oman yrityksen muun henkilöstön suorittamia yrityssalaisuuteen kohdistuvia oikeudenloukkauksia on monesti vaikeaa havaita ajoissa. Yrityssalaisuuden olemassaolo on myös pystyttävä todistamaan mahdollisessa tulevassa oikeudenkäynnissä, mikä saattaa olla ongelmallista erityisesti silloin, jos väitetystä oikeudenloukkauksesta on kulunut pitkä aika ja mahdollisia yrityssalaisuuksia ei ole riittävän huolellisesti dokumentoitu. Tuomioistuinin joutuu arvioimaan, milloin yrityssalaisuus on olemassa vai onko kysymys teknisesti tai kaupallisesti merkityksellisestä tiedosta. Tämä koskee myös peruskeksinnön optimaalista hyödyntämistä edesauttavia teknisiä piirustuksia, jotka eivät useinkaan vaikuta riittävän monimutkaisilta ollakseen riidattomasti yrityssalaisuuksia.

Piirustusten kuten minkään muunkaan asian monimutkaisuus ei periaatteessa lainkaan vaikuta siihen, onko yrityssalaisuus olemassa. Liikesalaisuuden käsite SopMenL 4 §:ssä ja yrityssalaisuuden käsite RL 30:11:ssä ovat olennaisessa suhteessa synonyymejä. Molemmissa säännöksissä kysymys on tyypillisesti sellaisesta tiedosta, jonka salassa pitämisellä on merkitystä asianomaisen yrityksen kilpailukyvyille. Kaikenlainen tekninen tai taloudellinen tieto, kirjallinen tai suullisesti kerrottu, dokumentoitu tai muistinvainen, voi periaatteessa muodostaa liike- tai yrityssalaisuuden.⁸⁵ Kuitenkin yrityssalaisuuden olemassaolon toteennäytön onnistuminen oikeudenkäynnissä näyttää erityisesti teknisten salaisuuksien osalta pitkälti riippuvan siitä, onko yrityssalaisuudesta esimerkiksi teknisinä piirustuksina olemassa riittävän monimutkainen ja vaikeasti muistettavissa oleva kirjallinen esitys. Tämä liittyy siihen, että helpommin muistettavissa olevien yksinkertaisempien asioiden katsotaan varsin monesti kuuluvan kaikille vapaasti hyödynnettävissä olevaan yleiseen ammattitietoon, jota ei yritys- tai liikesalaisuuksia koskevilla SopMenL 4 §:n ja RL 30:4–6:n erityisnormeilla voida suojata.

Valaiseva esimerkki tarjoutuu ratkaisusta *KKO 1984 II 43*: A oli uudessa työpaikassaan X Oy:ssä käyttänyt lamellikoneen suunnittelussa hyväkseen entisen työnantajansa H Oy:n vastaavanlaisen koneen piirustuksia tai niiden luonnoksia. A tuomittiin yhteisvastuullisesti uuden työnantajansa kanssa maksamaan tästä vahingonkorvausta. KKO:n mukaan X Oy:n ja H Oy:n piirustukset olivat useilta osin niin tarkoin toistensa kaltaisia, ettei niin suuri yhdenmukaisuus ollut selitettävissä muutoin kuin kopiointimenetelmiä käytämällä. Tämän kantansa KKO perusti Valtion teknisen tutkimuskeskuksen metallilaboratorion tiettyyn lausuntoon. Vaikka H Oy:n koneen toiminta-

⁸⁴ Luonnollisesti sama arviointi sopii myös sellaiseen tyypillisesti pienehköön yritykseen, jolle keksijä on saattanut siirtää keksintöön liittyvät oikeutensa.

⁸⁵ Ks. *Castrén 2003* s. 28, *sama 1997* s. 267 s., *HE 1978:114* s. 14, *HE 1988:66* s. 92.

periaate ja rakenteen pääpiirteet olivat olleet tunnetut alan ammattimiehelle ja näin ollen sisältyneet hänen yleiseen ammattitietoonsa tai -taitoonsa, yksityiskohtaiset tiedot koneesta olivat olleet yhtiön laissa suojattuja liikesalaisuuksia.⁸⁶

Monesti keksimiseen ja muihin usein työläisiin ongelmiin uppoutunut itsenäinen keksijä ei aina edes huomaa yrityksensä salaisuuksia/henkilökohtaista tietopääomaansa⁸⁷ vaarannetun. Juridiikan pelisäännöt saattavat olla hänelle vaikeasti tiedostettavia ja yllättäviä. Tämä koskee luonnollisesti myös *tekijänoikeutta*, josta keksijöille saatavaa turvaa keksijäpiireissä toisinaan yliarvioidaan.

Tekijänoikeudellisesta suojasta ei itse asiassa voida puhua ennen kuin luomus, omaperäinen teos, on saanut konkreettisen ilmenemismuodon. Tekijänoikeuslaista ei ole apua vielä siinä vaiheessa, kun keksinnöllinen idea on pelkästään synnyttäjänsä aivoissa; tekijänoikeus ei suojaa ideoita tai tietoa selaisenaan⁸⁸ mutta voi kuitenkin suojata niiden muillekin kuin tekijälle itselleen havaittavissa olevia tyypillisesti kirjallisia, riittävän omaperäisiä ilmenemismuotoja.⁸⁹ Tässäkin mielessä keksijä on alkuvaiheessa haavoitettavissa. Tosin sama tilanne jatkuu paljon pitempäänkin. Se johtuu tekijänoikeuden sekä patentti- ja hyödyllisyysmallioikeuden välisistä peruseroavuuksista. Kaksi jälkimmäistä yksinoikeutta on perimmäisen tarkoituksensa mukaisesti muotoiltu soveltuviksi nimenomaan suojaamaan käyttökelpoisia teknisiä ideoita ja keksintöjä itse asiassa monin verroin lyhyemmän ajan kuin 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä voimassa oleva tekijänoikeus suojaa kirjallisia ja taiteellisia teoksia (TekijäL 43 §).⁹⁰

⁸⁶ Tapahtuma-aikaan rikoslaki ei vielä sisältänyt yrityssalaisuuksia koskevia erityissäännöksiä eikä SopMenL 4 §:kään silloiselta soveltamisalaltaan liian suppeana sovelnutun tapaukseen. Vahingonkorvaus langetettiin SopMenL 1 §:ää edeltäneeseen VilpKilpL 1 §:ään ja VahL 4:1.2 §:ään perustuen. Ks. lähemmin *Castrénin* kommentti, DL 1984 oikeustapaosasto s. 85 ss.

⁸⁷ Henkilökohtaisesta tietopääomasta on soveliasta puhua nimenomaan silloin, kun itsenäisellä keksijällä ei ole omaa yritystä. Silloin hänellä ei keksintöjensä tai salaisen tietotaitonsa suojaamiseksi välttämättä ole muuta tehokkaampaa keinoa kuin säilyttää tietopääomansa joko muistissaan tai niin turvallisesti arkistoituna, ettei juuri kukaan muu pysty saamaan salaisuuksia selville. Yritys- tai liikesalaisuutta suojaavat normit tulevat kuvioihin mukaan vasta sitten, kun salaisuuden haltija on mukana jossakin yrityksessä. Yksityishenkilönä ilman omaa yritystä toimiva itsenäinen keksijä ei myöskään välttämättä vaikuta riittävän ammattimaiselta, jotta hänen keksintönsä ja muun henkisen pääomansa hyödyntämisestä neuvotteleva yritys laskisi häntä vakavasti otettavaksi neuvotteluosapuoleksi. Tämä saattaa keksijän kannalta vaikuttaa kielteisesti hänen menestymismahdollisuuksiinsa neuvotteluissa.

⁸⁸ Ks. mm. *Sorvari 2007* s. 39 s.

⁸⁹ Ks. *Kivimäki 1966* s. 19 ss., *Haarmann 2005* s.47 ss. Tosin mahdollisesti pelkästään haltijansa aivoissa ”muhivaa” yrityssalaisuuttakin saattaa olla mahdollonta suojata johtuen vaikeuksista todistaa salaisuuden olemassaolo ja sen haltija. *Uotila* (s. 39) toteaa työsuhteita silmällä pitäen, että henkisen pääoman kodifiointiprosessin (ts. tiedon fyysisen tai sähköisen taltioimisen, *tekijän huom.*) edetessä kyseinen pääoma saa helpommin liikesalaisuusluonteen ja työnantajan asema tyypillisesti vahvistuu.

⁹⁰ Yhteisteoksen (jonka useammat ovat luoneet yhteen sulauttamalla omat osuutensa: TekijäL 6 §)

Esimerkiksi patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden mitätöinnillä oikeusteitse (PatL 52 §, HyödMalliL 3 luku) tai yhtiökumppaninsa laiminlyömiä patenttimaksujen vuoksi (PatL 51 §) yksinoikeutensa menettäneellä taholla taikka salaisen keksinnön tultua julkisuuteen keksijään tai häneltä keksintöoikeudet hankkineeseen kohdistetun oikeudenvastaisen teon johdosta mahdollisuutensa yksinoikeuden hankkimiseen menettäneen tahon⁹¹ intressissä olisi luonnollisesti tämän yksinoikeuden edes osittainen korvaaminen toisella yksinoikeudella, tekijänoikeudella. Tekijänoikeus ei tosin estä esimerkiksi patenttivaatimuksen selitykseen sisältyvistä teknisistä piirustuksista ilmenevien teknisten ideoiden hyödyntämistä tuotannollisessa yms. toiminnassa, mutta omaperäisyysvaatimuksen täyttäviä piirustuksia ei kuitenkaan saa kopioida ammattimaiseen käyttöön.⁹²

Riittävän monimutkaisia piirustuksia saattaa olla vaikea käyttää kopioimatta niitä; toisaalta esimerkiksi tietokoneen avulla tapahtuvan kopioinnin selvittäminen saattaa olla vaivalloista ja edellyttää poliisin apuun turvautumista.⁹³

Toisinaan on pyritty saamaan keksijälle oikeudessa vahvistetuksi tekijänoikeussuoja sellaisiin teknisiin piirustuksiin ja muihin sellaisiin kohteisiin, joista etenkin piirustukset ovat saattaneet kuulua keksijälle aikoinaan patentoidun keksinnön patenttivaatimusten selitykseen. Tämä ei kuitenkaan seuraavassa tarkasteltavan *Helsingin käräjäoikeuden* 3. osaston 22.12.2009 antaman välituomion⁹⁴ 45778, 08/25626 mukaan ole kovinkaan helppoa. Välituomion *hovi-oikeus* pysytti ennallaan tuomiossaan 3806/28.12.2011, S 10/413, eikä *korkein oikeus* (0609/23.3.2012, S 2012/70) antanut tuomioon valituslupaa.

Keksijä A ja B Ky lisenssin haltijana olivat vaatineet, että käräjäoikeus vahvistaisi A:lla olevan tekijänoikeus a) yhdeksänsivuiseen kirjalliseen esitykseen, joka oli nimetty Easy Way -järjestelmäksi pitkänomaisten ja painavien esineiden, ensisijaisesti paperikoneiden telojen ja kaavareiden siirtämiseen, b) mainitun esityksen yksilöimistä, tarkempaa kuvaamista ja käytettävyyttä koskeviin erilaisiin piirustuksiin, valokuvaan, tietokoneohjelmiin, käsikirjoihin ja käyttöohjeisiin suunnitteluineen, koulutuksineen, asennus- ja do-

osalta suoja-aika on 43 §:n mukaan useimmiten vielä pitempi, koska suojan päättymisen laskeaan 70 vuotta eteenpäin viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuoden lopusta. Niin ikään tekijänoikeuslain 5 lukuun perustuen suojaa saavien *lähioikeuksien* suoja-aika saattaa olla yli kaksinkertainen patentin normaalisti kahdenkymmenen vuoden suoja-aikaan verrattuna.

⁹¹ Sellaisesta esimerkiksi SopMenL 4 §:n tai RL 30:4–6:n tarkoitetusta teosta huolimatta patentti voidaan kuitenkin myöntää, jos tuosta ilmeisestä väärinkäytöstä on kulunut patenttihakemuksen tekemiseen enintään kuusi kuukautta (PatL 2.5 § 1 k).

⁹² Ks. *Kivimäki*, DL 1954 s. 137, *Sorvari* 2007 s. 46 s., 61.

⁹³ Erityisesti on muistettava rikosprosessuaaliset pakkokeinot, mm. takavarikko ja kotietsintä.

⁹⁴ Kysymyksessä oli OK 24:6.2:ssa tarkoitettu välituomio tekijänoikeuden olemassaolosta ennen kanteessa esitettyjen kielto- ja korvausvaatimusten käsittelyä.

kumentaatiopalveluineen, tarjouksineen ja vastuuselvityksineen ja c) tietyn liiketoimintamallin mukaiseen liiketoimintaan, jota kuvattiin 10-sivuisella englanninkielisellä asiakirjalla.

Käräjäoikeus totesi, että saadakseen tekijänoikeussuojaa kirjallisen teoksen on ylittävä *teoskynnys*. Se merkitsee, että teoksen on oltava itsenäinen ja omaperäinen.⁹⁵ Näin ollen a-kohdassa tarkoitettujen esitysten osalta teoskynnys ei ylittynyt, koska sen sisältämillä teknisillä kuvilla tyypillisesti toinenkin teknisen koulutuksen saanut henkilö olisi kuvannut kyseisiä teknisiä ilmiöitä, ja esityksessä ilmiöistä käytettyihin käsinkirjoitettuihin ilmaisuihin olisi kuka tahansa voinut päätyä.⁹⁶ B-kohdan mukaisiin asiakirjoihin käräjäoikeus ei myöskään vahvistanut tekijänoikeutta itsenäisyyden ja omaperäisyyden puuttumisen perusteella.⁹⁷ Sama koskee c-kohdan mukaista liiketoimintamallia, joka abstraktisena ideana tai toimintamallina ei silläkään perusteella saa tekijänoikeussuojaa,⁹⁸ eikä tekijänoikeudella suojata investointeja.

Jutun vastaaja M Oyj oli esittänyt, että a-kohdan mukainen asiakirja sisälsi yksinkertaisia teknisiä kuvia, jotka eivät voineet olla itsenäisiä ja omaperäisiä. Asiakirjan väitettyä yksinkertaisuutta käräjäoikeus ei kuitenkaan mainitse ratkaisuperusteissaan, mutta kylläkin sen, että toinen teknisen koulutuksen saanut henkilö tai käsinkirjoitettujen ilmaisujen osalta jopa periaatteessa kuka hyvänsä olisi kuvannut kyseisiä teknisiä ilmiöitä tyypillisesti a-kohdan mukaisesti. Tar kasteltavassa tapauksessa paperikoneen tiettyjä toimintoja koskevan abstraktin teknisen ratkaisun kuvaaminen näyttää siis olevan sidottu tiettyyn vaihtoehtoa vailla olevaan muotoon. Jos tämä sen sijaan olisi ratkaisussa katsottu epätodennäköiseksi ja ratkaisun kuvaamiseksi olisi ollut tarjolla eri vaihtoehtoja, olisi käräjäoikeus saattanut vahvistaa asiakirjalle tekijänoikeussuojan. Tämä on tyyppillistä esimerkiksi monille tietokoneohjelmille.⁹⁹

Jos taas kenenkään toisen kuin tekijän ei olisi voitu olettaa päätyneen samankaltaiseen lopputulokseen, jos toinen olisi itsenäisesti ryhtynyt vastaavaan

⁹⁵ Tekijänoikeuslaissa ei missään kohdin määritellä teoksen käsitettä. Perinteisesti ja tänä päivänäkin noudatetaan vakiintunutta käsitystä, jonka mukaan tekijänoikeus tulee kysymykseen vain itsenäisten ja omaperäisten teosten osalta. Ks. mm. *Castrén 2006* s. 77, *SOU 1956:25* s. 66, *KM 1953:5* s. 44.

⁹⁶ Niin ikään lausunnon *TekijäN 2006:10* mukaan mainittu esitys ei ollut siinä määrin itsenäinen ja omaperäinen, että se nauttisi tekijänoikeussuojaa.

⁹⁷ Tältä osin käräjäoikeus ei laajemmin perustellut ratkaisuaan. Käräjäoikeus ei katsonut näiden asiakirjojen myöskään saavan luettelosuojaa (TekijäL 49.1 § 1 k) ja tietokantojen suojaa (TekijäL 49.1 § 2 k).

⁹⁸ Liiketoimintamalli saattaa toisinaan olla patentoitavissa (*Oesch – Pihlajamaa* s. 97 s.). Siitä ei asiassa nyt kuitenkaan ole kysymys. Esimerkiksi liiketoimintamallit, jotka palvelevat ainoastaan taloudellisia tarkoituksia, eivät välttämättä täytä teknisyyden vaatimusta. Ks. *Europat.virasto valitusltk. T 931/95*. Teknisten ja ei-teknisten piirteiden yhdistäminen on kuitenkin mahdollista. Ks. *Europat.virasto valitusltk. T 769/92*.

⁹⁹ Ks. mm. *Sorvari 2007* s. 47 s.

luomistyöhön, olisi tässä osoitus tekijänoikeudellisesti suojattavalta teokselta vaadittavasta omaperäisyydestä.¹⁰⁰ Jos tämä olisi omaperäisyydelle yleisesti asetettuna vaatimuksena, saattaisi suojattavalta teokselta edellytettävä omaperäisyys ainakin käytännössä suhteellisen alhaista omaperäisyystasoa edellyttävien kirjallisten teosten osalta¹⁰¹ asettua liian korkealle tasolle.

M Oyj:n asiantuntijatodistajana käräjäoikeudessa kuullun professori *Niklas Bruunin* mukaan kuvatussa hypoteettisessa ajatuskokeessa kahdelle samat tekniset tiedot omaavalle kuvitteelliselle henkilölle annetaan sama toimeksianto, joka siis tarkoittaa esimerkiksi saman innovaation kuvaamista teknisin piirustuksin. Jos heidän oletetaan voivan päätyä identtisiin tai hyvin samankaltaisiin lopputuloksiin, ei tekijänoikeuslain mukaan suojattavalta teokselta edellytettävä itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimus täyty.¹⁰² On kuitenkin pantava merkille, että tarkasteltu välituomio koskee jo toista vuosikymmentä aiemmin samalle kantaja-keksijälle patentoidun keksinnön piirustuksia, patentin tosin sittemmin rauettua vuosimaksujen maksamatta jäämisen vuoksi. Itsenäisyys ja omaperäisyys sekä tekijänoikeudellisesti suojattuihin teoksiin liitetty luovuus näyttäytyy nimenomaan silloin, kun keksijä laatii ensimmäistä kertaa nuo piirustukset keksintönsä syntyvaiheessa. Teos syntyy jo *tuona luomisajankohdalla* eikä tuolloin vielä ole helposti otaksuttavissa kenenkään toisen henkilön pystyvän saamaan aikaan identtisiä tai hyvin samankaltaisia piirustuksia, Tekijänoikeus on voimassa samansisältöisenä aina siihen asti, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Voimassaoloaikana käydyssä oikeudenkäynnissä suoritettu hypoteettinen koe kuvaa kokeen suorittajan, tässä tapauksessa professori Bruunin henkilökohtaista näkemystä *oikeudenkäyntihetkellä*. Hänen näkemyksensä soveltuu kyllä arkisempiin tekniisiin piirustuksiin, joista esimerkkejä tarjoavat esimerkiksi rakennustyömailla käytössä olevat työmaakokouspöytäkirjat, mutta yleisesti ottaen myös keksinnöllisyyteen yltämättömät, monesti rutiininomaiset konepiirustukset. Bruunin esittämä todistajanlausuma tarkastellussa tilanteessa on sen sijaan liian kategorinen ja kaipaasi vakuuttavia lisäperusteluja. Näin ollen ei voida katsoa, että välituomion ja myöhemmän hovioikeustuomion lopputulokset tekijänoikeuden puuttumisesta olisivat riidattomasti oikeat.

¹⁰⁰ Ks. *Kummer* s. 30 ss., 38 ja 80, *Troller* s. 365, *Haarmann* 2005 s. 63, *Castrén* 2006 s. 779. Käräjäoikeus mainitsee kyllä teokselta vaadittavaa omaperäisyyttä kuvatessaan myös tämän tunnetun ja laajasti käytetyn käsityksen omaperäisyydestä, joka samalla on mm. Haarmannin mukaan osoitus suojattavalta teokselta edellytettävästä tilastollisesta ainutkertaisuudesta.

¹⁰¹ Ks. kirjallisilta teoksilta edellytettävästä yleisesti ottaen alhaisesta teostasosta eli teoskynnyksestä mm. *Haarmann* 2005 s. 69, joka s. 73 katsoo alhaisen teoskynnyksen koskevan myös esimerkiksi selittäviä piirustuksia, joihin juuri tekniset piirustukset luetaan.

¹⁰² Ks. Bruunin kuuleminen todistajana 26.10.2009, *Helsingin käräjäoikeuden välituomion* 4578/22.12.2009, 08/25626 pöytäkirjat.

Jos omaperäisyyden poissulkeva tai päinvastoin sen puolesta puhuva oletamus voidaan samalla tukea aiemmasta oikeuskäytännöstä tarjoutuviin riittävän vertailukelpoihin tapauksiin, ollaan omaperäisyyttä arvioitaessa varmemmalla pohjalla.¹⁰³ Esimerkiksi digitaalikameran ohjekirjan selittävistä piirustuksista katsottiin lausunnossa *TekijäN 2004:2*, että selittävien piirustusten yltäminen teostasoon edellyttää piirustusten olevan ilmaisumuodoltaan sillä tavoin omaperäisiä, ettei kukaan muu asiantuntija voi itsenäisesti päätyä esittämään samoja asioita muodoltaan samanlaisilla piirustuksilla. Tämä vaatimus on mielestäni kohtuuttoman ankara ja saattaa mahdollistaa arvokkaidenkin ja paljon luomistyötä vaatineiden piirustusten nopean korvauksettoman kopioinnin.¹⁰⁴

Käytännössä vaatimus saattaa itse asiassa merkitä, että ainoastaan laajoja, monimutkaisia projekteja koskevat tekniset piirustukset ylipäänsä voivat saada tekijänoikeussuojaa. Esimerkkinä mainittakoon Saksan korkeimman oikeuden muuan ratkaisu vuodelta 1985.¹⁰⁵ Sen mukaan tekijänoikeussuojaa saivat elektroditehtaan rakentamista koskevat piirustukset teknisiä tietoja koskevine vuokaavioineen, joista sai nopeasti tarpeellista tietoa.

Juuri nopeus tietojen saatavuudessa ja siitä mahdollisesti johtuva tuotteiden laskemisen markkinoille nopeutuminen tai tuotantotekniikkaan liittyvän innovaation käyttöönoton aikaistumiseen perustuva kustannussäästö on seikka, jonka perusteella tekijänoikeudellisesti suojattujen piirustusten luoja on oikeutettu saamaan kopioijalta TekijäL 57.1 §:ssä tarkoitetun kohtuullisen hyvityksen, vaikka kopioija olisikin vilpittömässä mielessä, eli hänen ei voida katsoa olleen tai tarvinneenkaan olla selvillä kopiointinsa oikeudenvastaisuudesta. Tällä tavoin ilman mitään tahallisuutta tai edes tuottamusta elinkeinotoiminnassa suoritettu kopiointi tapahtuu kuitenkin erittäin harvoin. Jos kopiointi on tuotamuksellista tai tahallista, on kopioijan maksettava kohtuullisen hyvityksen lisäksi korvaus kaikesta muustakin vahingosta (TekijäL 57.2 §),¹⁰⁶ jolloin vastuu yltää täyteen vahingonkorvaukseen kaikesta tekijänoikeuden haltijan kärsimästä vahingosta, mutta ei sen yli. Kohtuullisen hyvityksen määräytymisestä ja hyvityksen ylittävän vahingon korvaamisen arviointiperusteista ei kuitenkaan

¹⁰³ Tarkastellussa Helsingin kärjäoikeuden välituomiossa mainitaan kyllä todisteluaineistoon kuuluvien lukuisten tekijänoikeusneuvoston lausuntojen numerot. Niitä ei kuitenkaan tuomiossa analysoida. Tuomio on tosin tarkastellussa suhteessa epäolennaisiin poikkeuksiin yhteneväinen lausunnon *TekijäN 2006:10* kanssa. Tässä lausunnossa puolestaan mainitaan luettelomaisesti ja lyhyin kuvauksin useita tekijänoikeusneuvoston aiempia lausuntoja. Niitä ei analysoida, joten niiden merkitys lausunnon lopputuloksen kannalta jää avoimeksi.

¹⁰⁴ *Sorvari (2007 s. 47)* toteaa, että viimeaikaisessa käytännössä selittävien piirustusten teoskynnysvaatimukset on asetettu varsin korkealle.

¹⁰⁵ Ks. *BGH 10.5.1984*, GRUR 1985.129 (seloste *Schricker s. 153*).

¹⁰⁶ Ks. tekijänoikeudellisen korvausvastuun edellytyksistä ja määräytymisestä *Sorvari 2007* passim, *Castrén 1979 s. 133 ss., 185 ss., 213 ss.*

nimenomaan teknisten piirustusten ja niihin liittyvien muiden asiakirjojen osalta ole toistaiseksi asiaa valaisevaa suomalaista oikeuskäytäntöä.

Vahingonkorvausta voidaan vahingonkorvauslain 2:1.2:n nojalla sovitella, jos korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet.¹⁰⁷ Tahallisten rikosten, esimerkiksi RL 49:1:ssä tarkoitetun tekijänoikeusrikoksen ollessa kyseessä sovittelu on kuitenkin sanotun 2.1.2:n nojalla mahdollista vain, jos korvauksen alentamiseen on erityisiä syitä. Muissakin tapauksissa elinkeinotoiminnassa aiheutuneen korvausvastuun sovittelu on poikkeuksellista ja harvinaista.

Edellä tarkasteltua Easy Way -järjestelmää sen keksijä A pyrki varsinaiselle tekijänoikeudelle kielteisten tuomioiden jälkeen suojaamaan TekijäL 49.1 §:n 2 kohdan mukaisena tietokantana. Tekijänoikeuslaissa ei ole tietokannan määrittelmää, mutta lainkohdan muutosta koskevan hallituksen esityksen mukaan tietokannalla tarkoitetaan teosten, tietojen ja muiden itsenäisten aineistojen kokoelmaa, joka on järjestetty järjestelmällisellä tai menetelmällisellä tavalla ja johon kootut tiedot ovat elektronisesti tai muulla tavoin helposti ja nopeasti haettavissa.¹⁰⁸

Käräjäoikeus katsoi, ettei Easy Way -järjestelmä täyttänyt tätä edellytystä. Lisäksi käräjäoikeuden mukaan Easy Way -järjestelmä muodosti kirjallisen, myös disketeille lähinnä varmuuskopiointina tallennetun koosteen erään huoltomenetelmän kehitystä kuvaavista dokumenteista. Yksinomaan tällainen tallennus ei tarkoita, että tallennus olisi edellä kuvatun määrittelyn mukainen TekijäL 49.1 §:n 2 kohdassa tarkoitettu tietokanta. Lainkohdan mukaan tietokannan sisällön keräämisen, varmistamisen tai esittämisen tulee edellyttää huomattavaa panostusta. Tämä investointi ei tarkoita niitä voimavaroja, joita käytetään sisältöaineiston luomiseen, vaan voimavarojen tulee kohdentua tietokantaan sisältyvien aineistojen järjestämiseen tai niiden sisältämien tietojen oikeellisuuden varmistamiseen.¹⁰⁹ Näillä perusteilla käräjäoikeus hylkäsi kanteen. *Turun hovioikeus* ei tuomiossaan 2276/19.12.2013, S 13/1209 muuttanut käräjäoikeuden tuomiota, eikä *korkein oikeus* (0635/21.3.2014, S 2014/183) myöntänyt valituslupaa.

¹⁰⁷ TekijäL 57.4 § sisältää viittaussäännöksen vahingonkorvauslakiin.

¹⁰⁸ Ks. HE 1997:170.

¹⁰⁹ *Harenko, Niiranen ja Tarkela* viittaavat s. 420 EY-tuomioistuimen 13.11.2002 antamaan, mainitut edellytykset asettavaan *tuomioon C-42/02*.

4.4 TIETYISTÄ KESKEISISTÄ ONGELMAKOHDISTA SOPIMUSNEUVOTTELUISSA

Edeltävästä esityksestä ilmenee, että tekijänoikeuslaki varsin harvoin turvaa esimerkiksi keksijöitä suuryrityksiä vastaan, jotka tavalla tai toisella pyrkivät ilmaiseksi hyödyntämään syystä tai toisesta patenttisuojaa vailla olevia keksintöjä. Erityisesti tuotantotoimintaansa aloittelevan keksijän asemaa vaikeuttaa myös se, että hänen yrityksessään valmistettujen innovatiivisten tuotteiden tulee täyttää eri aloilla noudatettavat EU-direktiiveihin perustuvat muun muassa tuoteturvallisuutta tehostavat, valtioneuvoston asetuksessa koneiden turvallisuudesta 12.6.2008/400 asetetut tekniset vaatimukset, joiden täyttyminen asetuksen 9 §:n mukaan on ilmoitettava koneeseen kiinnitettävällä CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä. Tämä on omiaan lisäämään suunnittelu- ja valmistuskuluja etenkin yritystoiminnan alkuvaiheessa ja saattaa yhdessä oikeudenkäyntiuhun tai oikeudenkäynnin käynnistymisen kanssa muodostua jopa ylittämättömäksi kynnykseksi sarjatuotantoon pyrkivälle pienyrittäjälle. Onkin syytä vakavasti harkita, olisiko oikeuskäytännössämme korkeaksi muodostunutta teknisten piirustusten tekijänoikeudellista suojakynnystä syytä madaltaa. Siitä olisi positiivisena seurauksena markkinoilla toimivien pk-yritysten lisääntyminen ja hintakilpailun tehostuminen.

4.4.1 Itsenäinen keksijä uhkaavien tai puhjenneiden oikeusriitojen paineessa

Yksityishenkilön ominaisuudessa tai pienyrityksessä toimintaansa harjoittava keksijä tulee todennäköisesti harvemmin kuin suuremmasta yrityksestä toimeentulonsa hankkiva, tyypillisesti enemmän asiantuntijoiden apua hyödyntävä henkilö miettineeksi tekemiensä keksintösopimusten mahdolliseen päättymiseen tulevaisuudessa liittyviä ongelmia. Niiden huomioiminen keksintöoikeuksia koskevia luovutus sopimuksia tehtäessä on omiaan turvaamaan oikeuksien luovuttajaa mahdollisilta monesti vasta pitemmän ajan kuluttua ilmeneviltä taloudellisilta vahingoilta. Irtautuminen epäedulliseksi osoittautuneesta sopimuksesta tosin ei useinkaan onnistu jo siitä syystä, että sopijapuolten tulee kantaa tekemistään sopimuksista normaali taloudellinen riski kuten liiketoiminnassa yleensäkin. Epäedullisesta sopimuksesta vapautumista toivova saattaa toisinaan jankuttaa mielestään vääryydellä syntyneestä, erityisesti oikeus-toimilain 3 luvun vastaisesta ja siten pätemättömästä sekä omalta kannaltaan kohtuuttomana pitämästään sopimuksesta¹¹⁰ sekä mahdollisesti vielä irtisanoa

¹¹⁰ Pätemättömyysperusteita ja kohtuuttomuutta on tarkasteltu edellä luvuissa 4.3.2–4.3.4.

ja/tai purkaa sopimuksen. Keksintöoikeuksien luovutuksensaaja saattaa ärsyyn-
tyä tästä siinä määrin, että hän nostaa vahvistuskanteen sopijapuoltaan vastaan
vaatien tuomioistuinta vahvistamaan, että patentti- tai hyödyllisyysmallioikeu-
det mahdollisine muine liitännäisineen ovat siirtyneet hänelle laillisesti ja myös
hänellä säilyvät, koska hänen mielestään luovutussopimukseen ei sovellu mi-
kään vastapuolen vetoama pätemättömyys-, irtisanomis- tai purkamisperuste,
tai vaikka näin periaatteessa saattaisi ollakin, perusteen olemassaoloa ei ole ky-
seisessä tapauksessa näytetty toteen.¹¹¹ Jutun hävinnyt luovuttaja voidaan tuo-
miossa velvoittaa suorittamaan voittajalle kymmenien, ellei satojentuhansien
eurojen suuruiset oikeudenkäyntikulut. Usein myös asiantuntijatasoista sel-
vittelyä edellyttävät immateriaalioikeudelliset oikeusjutut voivat johtaa siihen,
että jo pelkkinä oikeudenkäyntikuluina yksityishenkilönä tai pienyrityksessään
toimiva keksijä voi hävitessään menettää käytännöllisesti katsoen koko omai-
suutensa tai valtaosan siitä.¹¹² Tämän vuoksi hänelle ei mahdollisesti jää riittä-
västi varoja voidakseen käydä hänen mahdollisesti tekemiään muita keksintöjä
koskevia oikeudenkäyntejä, joita toisinaan saatetaan käydä rinnakkain vahvis-
tuskanne- tai muun tyyppisen oikeudenkäynnin kanssa tai jotka saattavat olla
luonnollinen jatke tälle oikeudenkäynnille.¹¹³ Oikeudenkäyntikulujen vähentä-

¹¹¹ Kysymyksessä on sopimusoikeudellinen vahvistuskanne eikä esimerkiksi tilanne, jossa pa-
tentinhaltija ajaa vahvistuskannetta siitä, nauttiiko hän patentin perusteella suojaa toista vastaan,
jos asiasta syntyy epäselvyyttä ja siitä aiheutuu hänelle haittaa (PatL 63.1 §). Hyödyllisyysmalli-
oikeudesta annetusta laista vastaava säännös puuttuu. Joka tapauksessa vahvistuskannetta pi-
detään suorituskanteen tavoin ns. *yleiskanteena*. Ilman nimenomaista vahvistuskanteeseen
oikeuttavaa lainsäädännöstäkin oikeus ajaa vahvistuskannetta syntyy paitsi väitetyistä oikeuden-
loukkauksesta myös sen johdosta, että viitataan oikeussuhteen olemassaolosta tai ei-olemassa-
olosta vallitsevaan epävarmuuteen. Ks. *Lappalainen 1995 s. 370, Honkasalo s. 128 ss., Tirkkonen*
1974 s. 390. Mainituissa olosuhteissa vahvistuskanne on oikeutettu esimerkiksi epävarmuuden
syntyessä hyödyllisyysmallioikeuden olemassaolosta.

¹¹² Näin voi käydä erityisesti välimiesmenettelyssä. Siihen ei maksutonta oikeudenkäyntiä voida
myöntää eikä sen oikeudenkäyntikuluja korvata oikeusturvavakuutuksesta lainkaan. Tietoisuus
tästä saattaa hyvinkin vähentää keksintöihin tähtäävää luovaa toimintaa; tilastollisia selvityksiä ei
tosin ole tehty. Tämän yhteiskunnallisen epäkohdan kuten yleensäkin liiallisen kuluriskin
alentamiseksi oikeudenkäynneissä voitaisiin kehittää uudentyyppisiä vakuutusjärjestelmiä, joilla
autettaisiin erityisesti riittämättömän taloudellisen kantokyvyn omaavia henkilöitä pääsemään
oikeuksiinsa siten, että he uskaltautuisivat entistä enemmän nostamaan oikeudenkäyntejä myös
lopputulokseltaan epävarmoissa tapauksissa. Nykytilanteen vallitessa itsenäisen keksijän olisi
melkein poikkeuksetta viisainta vaatia toisen osapuolen keksintöjen luovutussopimukseen tavan
takaa tarjoaman välityslausekkeen jättämistä pois sopimuksesta. Kirjallisuudessa toisinaan suo-
siteltu ”kevyehkö”, ainoastaan yhden välimiehen käsittävä välimiesmenettely (ks. mm. *Koulu –*
Turunen – Koulu, DL 2009 s. 392 s.) ei sekään välttämättä tuo etenään vaikeissa ja työläissä im-
materiaalioikeudellisissa asioissa olennaista kuluhelpotusta; usein käytettyjen huippuasianaja-
jien useiden kymmenien sivujen kirjelmistään ym. työstään perimien korkeiden palkkioiden rin-
nalla välimiehen palkkio on enää toisarvoinen seikka.

¹¹³ Keksintöoikeutensa luovuttaneella keksijällä saattaa samanaikaisesti luovutussopimuksen
pätevyyttä tai oikeutta siitä vapautumiseen irtisanomisen tai purkamisen kautta koskevan riidan
kanssa olla vireillä luovutuksensaajaa vastaan myös esimerkiksi keksinnön jatkokehittelyä kos-
kevasta työsuhteesta johtuvia palkka- ym. saatavia koskeva riita. Luovutussopimusta koskeva,

minen verotuksessa luonnistuu myös paremmin suurehkolle yritykselle verrattuna itsenäiseen keksijään, jolle yksityishenkilönä tai pienyrityksessä toimimisaan ei yhtä usein kerry sellaista tuloa, josta kulut saataisiin vähennetyksi.

Erityisesti rajoitetut taloudelliset voimavarat omaavan keksijän olisi oikeudenkäyntien välttämiseksi kiinnitettävä keksintöoikeuksiensa luovutusneuvotteluissa huomiota tiettyihin ensiarvoisen tärkeisiin kysymyksiin, joiden sääntelemisellä luovuttajalle epäedullisiksi osoittautuvilla sopimusehdoilla saattaa olla ratkaiseva merkitys luovuttajan suunnitelmien saada keksinnöstä riittäväksi katsomansa tulolähde raukeamiseen.

Mitä helpommin keksijä tai muu luovuttaja pystyy tarpeen vaatiessa irrottautumaan sopimuksesta ja palauttamaan keksintöoikeuksien määräämisvallan riittävän laajasti itselleen, sitä vähemmän merkitystä luonnollisesti on muilla luovuttajan taloudellisia oikeuksia turvaavilla sopimuslausekkeilla. Koska luovutussopimuksen irtisanomis- ja purkamisoikeuden asianmukaisella huomioimisella luovutussopimusta laadittaessa on suuri merkitys sopijapuolten oikeudellisen aseman kannalta, tarkastellaan aluksi sopimuksen lakkaamista eri tilanteissa.

4.4.2 Keksintöoikeuksien luovutussopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Jos keksintöä koskeva patentti tai hyödyllisyysmallioikeus lisensioidaan, mahdolliset liitännäiset immateriaalioikeudet mukaan lukien,¹¹⁴ on keksinnön tähän liittyvine muine immateriaalioikeuksineen hyödyntämisoikeuksien siirtäminen lisenssinsaaajalta takaisin lisenssinantajalle periaatteessa yksinkertaisempi asia kuin jos kysymyksessä olisi periaatteessa kertaluonteinen ja siten vain poikkeuksellisesti peruutettavissa oleva keksintöoikeuksien myynti. Oikeudelliselta kannalta sopimuksen irtisanomis- ja purkamisoikeuden olemassaolon suhteen vaikeimpia arvioida ovat kuitenkin keksintöoikeuksien kertaluonteisen myynnin ja lisensioinnin välimuodot. Niihin turvauduttaessa sopimuksen laatijoiden on oltava erityisen huolellisia ja kaukonäköisiä vähentääkseen omia sopimusriskejään.

lainvoimaiseen tuomioon päättynyt riita voi myöhemmin antaa sysäyksen uusille oikeusriidoille samojen osapuolten välillä, jos keksijä esimerkiksi vaatii käräjäoikeudessa itselleen epäedullisen välitystuomion mitätöimistä (VML 40 §) tai kumoamista (VML 41 §) tai jatkaa keksinnöllistä toimintaansa alueella, jonka ainakin osittaisesta sisältymisestä luovutussopimuksella jo siirrettyihin oikeuksiin on tulkinnallista epävarmuutta.

¹¹⁴ Edellä esitetystä (4.3.5) ilmenee, miten esimerkiksi lisenssisopimuksiin liittyvät tekniset piirustukset harvoin täyttävät tekijänoikeudellisesti suojattavalta teokselta edellytettävän omaperäisyyssvaatimuksen.

Lisenssi eli käyttöoikeus patenttiin tai hyödyllisyyssmallioikeuteen mahdollisine liitännäisine immateriaalioikeuksineen voidaan ensiksikin myöntää määräajaksi, normaalisti joiksikin vuosiksi, tai esimerkiksi siihen asti, kunnes viimeisenkin lisenoidun patentin voimassaolo lakkaa. *Domeij'n* mukaan lisenssisopimus voidaan katsoa tehdyksi patentin ”eliniäksi”, jos muuhun viittaava selvitys puuttuu tilanteesta, jossa lisenssi tiettyyn patenttiin myönnetään mainitsematta mitään sopimuksen kestoajasta.¹¹⁵ Tässä tapauksessa lisenssisopimus on jo sisällöltään ja vaikutuksiltaan varsin lähellä patenttioikeuksien konalaisluovutusta (assignment).¹¹⁶

Määrävuosiksi tehty lisenssisopimus saattaa sisältää määräyksen sopimuksen automaattisesta jatkumisesta kulunutta sopimuskautta vastaavan ajan, mikäli jompikumpi sopijapuoli ei tietyssä määräajassa ennen sopimuksen sovittua päättymisaikaa ilmoita haluavansa sopimuksen lakkaavan. Automaattisen jatkamisedhon puuttuessa sopimus lakkaa sopimuskauden päättyessä, ellei yhteisymmärrykseen päästä sopimuksen jatkamisesta.

Lisenssi voidaan myöntää myös toistaiseksi, jolloin sopimukseen yleensä otetaan tietty, esimerkiksi kuuden kuukauden pituinen irtisanomisaika,¹¹⁷ jonka kuluessa sopijapuolet – enemmän tai vähemmän onnistuneesti – pyrkivät ennalta sopeuttamaan toimintaansa kohta päättyvän yhteistyösopimuksen jälkeiseen aikaan. Vaikka irtisanomisajasta ei olisi nimenomaisesti mitään sovittukaan, on monivuotisiksi tarkoitetuissa *kestosopimuksissa*,¹¹⁸ joihin muun muassa useimmat lisenssisopimukset luetaan, noudatettavana kohtuullinen irtisanomisaika, jollei sopimusta tulkittaessa löydy seikkoja, jotka osoittavat irtisanomisoikeuden osalta olevan olemassa rajoituksia.¹¹⁹

Yleensä ei voida lähteä siitä, että kestosopimuksen osapuolet olisivat tarkoittaneet sopimuksen olevan voimassa ikuisesti ilman mitään oikeutta sen lak-

¹¹⁵ Ks. *Domeij 2010* s. 369, 371.

¹¹⁶ Tässä on tyypillisesti kysymys kauppasopimuksesta, jossa oikeudet hakea keksintöön patenttia tai oikeudet myönnettyyn patenttiin myydään sovittua vastiketta vastaan. Ks. lähemmin edellä s. 38.

¹¹⁷ Kuuden kuukauden pituinen irtisanomisaika mainitaan esimerkkinä siksi, että se ei etenkin pitempään jatkuneissa sopimussuhteissa välttämättä ole aivan kohtuuttoman lyhyt. Useampia vuosia kestäneen sopimussuhteen kuluessa lisenssinsaaja on kuitenkin saattanut tehdä mittavia tuotannollisia ja jakelua koskevia investointeja. Ne saattavat vaikuttaa pidentävästi kohtuulliseen irtisanomisaikaan, mikäli esimerkiksi OikTL 36:n sovittelusäännöksen mahdollisesta soveltamisesta herää kysymys. Ks. *Hemmo 2008a* s. 528 s. ja vertailevasti samantyyppisiä ongelmia synnyttävien ulkomaankaupan jälleenmyyntisopimusten kannalta *Castrén 1975* s. 144.

¹¹⁸ Esimerkiksi huoneenvuokra-, yhtiö-, yksinmyynti- tai lisenssisopimusta tarkoittavan kestosopimuksen vastakohtana on *kertasopimus*. Sillä toteutetaan yksittäinen vaihdantatoimi, esimerkiksi irtaimen esineen kauppa ilman, että osapuolten välille jäisi jatkuvaa sopimussuhdetta ja että sopimuksen ajallinen ulottuvuus olisi oikeudellisesti merkityksellinen (ks. *Hemmo 2008a* s. 42 s.).

¹¹⁹ Ks. *Hemmo 2008a* s. 521 ss., 528 s., *Castrén 1975* s. 135 ss., 142 ss.

kauttamiseen.¹²⁰ Tämä ei olisi järkevä ratkaisu, koska markkinataloudelliset ja muut olosuhteet saattavat muuttua niin ratkaisevasti, ettei mitään edellytyksiä sopimussuhteen jatkamiselle esimerkiksi huonontuneen markkinatilanteen vuoksi ole olemassa.¹²¹

Kestosopimuksen lakkaamisen suhteen esitys koskee vain sopimuksen normaalia lakkauttamista. Poikkeustapausten, esimerkiksi sopijapuolen konkurssiin joutumisen ja yleensäkin maksukyvyttömyyden varalle sopimukseen otetaan monesti sopimuksen lakkauttamiseen oikeuttavia turvalausekkeita.¹²² Samaten sopimuksessa voidaan esimerkiksi nimenomaisella kiellolla varautua mahdollisuuteen siirtää sopimukseen perustuvat velvollisuudet jollekin kolmannelle. Sen sijaan *alilisensiointi* siinä muodossa, että osa sopimusvelvoitteista siirtyy kolmannelle, hyväksytään jo käytännöllisistä syistä usein, yleensä lisenssinantajan suostumuksella, jota ei saa ilman perusteltua syytä evätä, esimerkiksi siten, että velvoitteitaan siirtävä lisenssinsaaja vastaa edelleen lisenssinantajaa kohtaan siirrettyjen velvoitteiden täyttämisestä.¹²³ Nämä erityistilanteet eivät tässä yhteydessä kuulu tarkastelun piiriin.

Jos lisenssinsaaja on maksanut saamastaan lisenssistä kertakorvauksen, ja lisenssi on sovittu *yksinomaiseksi*, so. lisenssin antaja on sitoutunut olemaan myöntämättä lisenssin tarkoittamalle maantieteelliselle alueelle, esimerkiksi Suomeen tai Saksaan, samanaikaisesti muita lisenssejä, saattavat nämä seikat yhdessä viitata siihen, että ainakaan lisenssinantajalla ei ole oikeutta vapaasti irtisanoa sopimusta.¹²⁴ Jos nimenomaista irtisanomisoikeuden rajoitusta ei kuitenkaan ole otettu sopimukseen, edellyttää sanottu tulkinta mielestäni, että lisenssimaksut yltyvät kohtuullisena pidettävään tasoon tasapainottamaan rajoituksesta lisenssiantajalle aiheutuvaa taloudellista menetystä tai että lisenssinsaaja panostaa sopivassa määrin lisenssioidun tekniikan jatkokehittelyyn, jonka tulokset on tarkoitettu hyödyttämään molempia osapuolia.

4.4.3 Suoritusten palautusvelvollisuudesta luovutussopimusta purettaessa

Patentti- tai hyödyllisyysmallioikeutta koskevan lisenssisopimuksen kuten lisenssisopimuksen yleensäkin *purkamisen* edellyttää vastapuolen *olennaista*

¹²⁰ Ks. *Nial* s. 279 s. *Castrén* 1975 s. 135 ja *Hakulinen* s. 56, joka lausuu mm., että laki ei yleensä hyväksy täysin epämääräisen ajan jatkuvia velvoitteita.

¹²¹ Ks. *Castrén* 1975 s. 135.

¹²² Ks. *Domeij* 2010 s. 353 s.

¹²³ Ks. *Domeij* 2010 s. 330 ss., *Sund-Norrgård* s. 215 s. ja lisenssinsaajalle mahdollisesti asetetun best efforts -velvoitteen osalta 4.4.6.

¹²⁴ Ks. *Domeij* 2010 s. 371, *Thorley* s. 303 viittauksin Englannin oikeuskäytäntöön.

sopimusrikkomusta.¹²⁵ Tämä puolestaan merkitsee, että ottaen huomioon sopimuksen rikkomisen kyseisessä tapauksessa vähäistä suurempi merkitys rikkomuksen kohteeksi joutuneelle osapuolelle¹²⁶ tämän pakottaminen jatkamaan sopimussuhdetta olisi kohtuutonta.¹²⁷

Purkamisen lakkauttaa sopimuksen välittömästi. Se eroaa tältä osin irtisanomisesta, johon tavallisesti, vaikkakaan ei poikkeuksetta, liittyy irtisanomisaika.¹²⁸

Irtisanomista pidetään melkein poikkeuksetta kohtuuttomana, jos irtisanomisaikaa ei myönnetä. Useimmat pitempiaikaiset, normaalisti monivuotiset kestosopimussuhteet ovat jo luonteeltaan sellaisia, että kohtuullista irtisanomisaikaa edellytetään. Esimerkiksi immateriaalioikeuksien lisenssisopimuksissa irtisanotulle sopijapuolelle on poikkeuksetta annettava aikaa sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen.

Sopimusvelvoitteiden lakkauttamisen lisäksi sopimuksen purkamisen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi perustaa osapuolille velvollisuuden palauttaa tehdyt suoritukset periaatteessa aina, jos kysymys on tyypillisestä kertosopimuksesta, esimerkiksi irtaimen tavaran käteiskaupasta.¹²⁹

Pelkkä sopimuksen irtisanominen ilman purkamiseen oikeuttavaa perustetta sen sijaan lakkauttaa sopimuksen ainoastaan irtisanomishetken jälkeiseltä ajalta (oikeusvaikutus *ex nunc*), eikä irtisanominen aikaansaa mennyttä aikaa koskevaa *ex tunc* -vaikutusta.

Palautusvelvoite on pääsääntöisesti voimassa myös, kun patentin tai patenttihakemuksen kokonaisluovutus (koskee vastaavasti hyödyllisyysmallioikeuksien myyntiä) puretaan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta yhdellä kertaa maksetun kertakorvauksen muodostaessa koko kauppahinnan. Mikäli mainituksa kokonaisluovutuksessa kauppahinta kuitenkin on määritetty vastaamaan esimerkiksi myydyin patentin arvioitua jäljellä olevaa voimassaoloaikaa ja luovutussopimus puretaan vasta, kun lisenssinsaaja on kenties useammankin vuoden

¹²⁵ Hemmo (2008a s. 510) toteaa: ”Lainsäädännön taustalta on helposti tunnistettavissa yleinen periaate, jonka mukaan purkamisen vaatii olennaista sopimusrikkomusta.”

¹²⁶ Oesch, Pihlajamaa ja Sunila (s. 187) puhuvat *vähäistä tuntuvammasta* sopimusrikkomuksesta purkamisen edellytyksenä. Se on ymmärrettävä samaa tarkoittavaksi kuin olennainen sopimusrikkomus; kun sopimusrikkomuksella on vähäistä suurempi merkitys, se on tuntuva.

¹²⁷ Ks. Domeij 2010 s. 371 viitaten Saksan oikeuskäytäntöön.

¹²⁸ Ks. Hemmo 2008a s. 514. Sopimuksen päättämistavoista irtisanomisella ja purkamisella on siis terminologisesti erilainen sisältö. Kansainväliset lisenssi- kuten muutkin yhteistoimintasopimukset ja myös monet suomalaisten sopijapuolten väliset vastaavat sopimukset laaditaan usein englannin kielellä. Tällöin on termien käytössä oltava tarkkana. Toisin on englanninkielisessä sopimustermistössä, jossa sanalla *terminate* voidaan käsittää kumpaakin edellä mainituista (ks. Oesch – Pihlajamaa – Sunila s. 187).

¹²⁹ Ks. kertosopimuksen määritelmä s. 73 av. 118.

ehtinyt hyödyntää lisenssiä liiketoiminnassaan, saattaisi hän hyötyä kohtuuttomasti, jos luovutus sopimuksessa katsottaisiin tarkoitetun hänen tässä tapauksessa saavan maksamansa kertalicenssimaksun takaisin kokonaisuudessaan, so. myös purkamishetkeä edeltävältä ajalta.

Patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden lisensioinnissa määräjain maksettavia lisenssimaksuja ei normaalisti tarvitse palauttaa purkamishetkeä edeltävältä ajalta. Tämä on kestopimukseen sovellettavien yleisten periaatteiden mukaista.¹³⁰

Mainittujen yksinoikeuksien optimaaliseen hyödyntämiseen tarvittava yksinoikeuteen sisällymätön tietotaito saattaa yksinoikeuslisenssisopimuksen purkamisen jälkeenkin olla lisenssinsaaajan hyötykäytössä esimerkiksi jossain muussa kuin lakanneen sopimuksen tarkoittamassa tuotannossa. Tämä on syytä ottaa huomioon lisenssimaksuvelvollisuuden määräytymisessä samoin kuin kysymyksessä maksujen palauttamisesta.¹³¹ Tuotannossa tarvittava lisenssinantajalta saatu yksityiskohtainen tieto (kunkin tuotteen valmistuksessa tarvittava lämpötila, raaka- ja apuaineiden koostumus ja määrä yms. yksityiskohdat) on ainakin osaksi voinut olla suullista tai joka tapauksessa tallentamatonta informointia tuotantovälineiden käytöstä, mikä ajan mittaan on ehtinyt sulautua lisenssinsaaajan itse luoman tietotaidon kanssa yhteen kokonaisuudeksi, josta lisenssinantajalta saatua osuutta tiedosta on enää mahdotonta erottaa. Näin ollen informaation hallinnan poistaminen lisenssinsaajalta (”palautus” lisenssinantajalle) ei enää ole käytännössä mahdollinen. Alun perin salainen tieto saattaa myös menettää taloudellisen merkityksensä yrityssalaisuutena tullessaan osaksi periaatteessa kaikkien vapaasti käytettävissä olevaa alan yleistä ammattitietoa, etenkin yritysten henkilöstön vaihtaessa työnantajaa tai siirtyessä itsenäiseksi yrittäjiksi ja samalla levittäessä tietoa hyvinkin laajalle. Tällöin käytännön merkitys ”palautukselta” puuttuu täysin.¹³²

¹³⁰ Ks. *Hemmo 2008a* s. 514 ss.: ”Kestopimuksissa purkaminen ei sen sijaan vaikuta purkamishetkeä edeltävään aikaan. Tehdyt suoritukset jäävät tätä edeltävältä ajalta voimaan ja sopimus on siltä osin toteutunut asianmukaisesti.”

Eri asia on, että lisenssinantajan mahdollinen olennainen sopimusrikkomus oikeuttaessaan lisenssinsaaajan purkamaan sopimuksen, saattaa myös itse asiassa merkitä lisenssimaksujen ”palautusta” toisesta syystä, so. lisenssinantajan sopimusrikkomuksestaan seuraavan vahingonkorvausvastuun lisenssinsaajaa kohtaan itse asiassa merkittävä jo saatujen lisenssimaksujen menetystä vahingon hyvittämiseksi.

¹³¹ Jos tällaista tietotaitoa on patenttilisenssisopimuksen osana luovutettu lisenssinsaaajan uuden tuotannollis-kaupallisen toiminnan käynnistämiseksi, on englantilaisen ratkaisun *Court of Appeal Regina Glass Fibre Limited v. Werner Schuller* [1972] R.P.C. 229 (selostettu *Domeij 2010* s. 374) mukaan tietotaidon käyttöoikeus katsottava luovutetuksi ikiajoiksi, mikäli ei ilmene lisenssinsaaajan olleen tietoinen siitä, että tietotaidon käyttö kenties kuuluisi lopettaa samalla kun lisenssikin lakkaa.

¹³² Ks. *Castrén 2003* s. 41 s., *sama 1973* s. 209 ss. Jos tieto taas on edelleen yrityssalaisuuden luonteista, soveltuu tulkinnalliseksi lähtökohdaksi *Uotilan* (s. 48 s.) kanta, jonka mukaan lisenssinsaaaja ei saa käyttää sopimussuhteen päättymisen jälkeen yrityssalaisuuden kohteena olevaa tietotaitoa. Tässä tarkastelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota lisenssinantajan ja -saaajan kes-

4.4.4 Sopimusvaihtoehdot keksijän varautuessa sopimuksesta vapautumiseen

Kaupallista toimintaansa vasta suunnittelevan keksijän kannalta patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden lisensiointi mahdollisine muine liitännäisine immateriaalioikeuksineen on joka tapauksessa yleisesti ottaen turvallisempaa kuin oikeuksien kokonaisluovutus myymällä patentinhakuoikeudet tai jo myönnetty patentit. Näin on erityisesti silloin, jos keksijä pystyy tekemään kohtuullisen irtisanomisaikalausekkeen sisältäviä tai lyhyehkön, mieluummin vain 1–3 vuoden määräajan kestäviä *yksinkertaisia lisenssisopimuksia*, joissa lisenssinantajalla on oikeus myöntää samalle sopimusalueelle lisenssejä yhtä useammalle lisenssinsaajalle.¹³³ Hänellä on harvemmin kuin asemansa jo vakiinnuttaneilla yrityksillä omistuksessaan enempää kuin 1–2 patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta, joten turvataksaan tulonsaantimahdollisuutensa niistä hänen on oltava erityisen huolellinen. Nuo yksinoikeudet ja niistä odotettavissa olevat tulot muodostavat useasti olennaisen osan hänen omaisuudestaan, jota hänellä ei ole varaa menettää. Sen varmistamiseksi, että lisenssinsaaaja riittävän aktiivisesti hyödyntää lisenssin kohdetta tuotannollisessa ja kaupallisessa toiminnassaan, lyhyehkö, monesti tavallaan koeluonteinen sopimuskausi saattaa olla hyvinkin tarkoituksenmukainen. Tällöin lisenssinsaaaja voidaan vaihtaa helpommin, mikäli tulo-odotukset lisenssistä eivät riittävästi täyty.

Luonnollisesti riittävään tulonmuodostukseen voidaan pyrkiä myös esimerkiksi *minimimaksu-* eli *minimirojaltimääräyksillä*. Tällöin vähintään tietynsuuruinen lisenssimaksu on aina suoritettava esimerkiksi vuosittain tai lyhyemmin väliajoin erääntyvinä maksuina, vaikka lisenssinsaajalle ei kertyisi lisenssin käytöstä mitään tuloja.¹³⁴ Minimirojaltin saannin varmistamiseksi lisenssi- ym. kaupallisiin yhteistyösopimuksiin otetaan tavanomaisesti määräyksiä minimirojaltin saantioikeuden haltijan oikeudesta tarkistaa vuosittain tai useamminkin toisen osapuolen kirjanpitoa.

Toinen neuvottelupuoli ei kuitenkaan ymmärrettävästi kovin helposti myönnä kaupallista toimintaansa aloittelevan keksijän mahdollisiin yrityksiin saada aikaan lisenssinsaaajien välisen kilpailun ja normaalisti lisenssinantajan kilpailun lisenssinsaajatahon kanssa salliva yksinkertainen lisenssisopimus,¹³⁵ puhumattakaan esimerkiksi minimimaksuvelvoitteesta. Voimakkaampi osapuoli

kinäisten intressien turvaamiseen ja pyrkiä tässä tasapainotilan löytämiseen. Uotilan mukaan sopimuksen tulkinnassa ja osapuolten intressien punninnassa tulee ottaa keskeisesti huomioon kohtuullisuusperusteet myös riskien jakaantumisen osalta.

¹³³ Ks. erityyppisistä lisenssisopimuksista esim. *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 174 s.

¹³⁴ Ks. minimimaksusta mm. *Castrén* 1973 s. 198 av. 195, *Domeij* 2010 s. 160 ss. Sopimuksessa mahdollisesti määrätyistä minimimaksuista ja erityisesti siitä, milloin lisenssinsaajalla on velvollisuus pyrkiä aktiivisesti käyttämään lisenssiä tuotannossa ja myynnissä ks. jäljempänä luku 4.4.6.

¹³⁵ Ks. yksinkertaisesta lisenssistä esim. *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 174 s., *Castrén* 1973 s. 172 av. 59 kirjallisuusviittein.

ei monestikaan vielä tuossa vaiheessa varauksetta luota hänen käyttöönsä tarjottavan keksinnön kuvailtuihin erinomaisiin teknisiin ominaisuuksiin ja helpoon markkinoitavuuteen käyttäjän omassa tuotannossa tai lisenssitarjonnassa. Niinpä hän pyrkii monesti saamaan keksintöön mahdollisine liitännäisine immateriaalioikeuksineen yksinomaisen lisenssin, johon pääsääntöisesti vielä sisältyy kiello keksijälle tai hänen pienyritykselleen hyödyntää tekemäänsä keksintöä ammattimaisesti lisenssinsaajan kanssa kilpaillen.¹³⁶ Monesti tämäkään ei riitä, vaan edellytetään keksinnön ja liitännäisten oikeuksien myyntiä, ts. täydellistä kokonaisluovutusta. Tällä tavoin vahvempi osapuoli pyrkii samalla turvaamaan sen, että hänen tulevat investointinsa keksinnön jatkokehittelyyn (joihin yrittäjän toimintaansa aloittelevalla keksijällä ei useinkaan ole varaa) tulevat – mieluiten voitollisesti – katetuiksi immateriaalioikeuksien ja niiden avulla valmistettujen tuotteiden markkinoinnista odotettavissa olevilla tuloilla. Niinpä lisenssinsaajien keskinäisen kilpailun mahdollistavien yksinkertaisten lisenssien myöntäminen jää pääosin toimintansa jo markkinoilla vakauttaneille ja käyttökelpoisia immateriaalioikeuksia hallitseville yrityksille, joilla saattaa myös olla riittävästi oman tuotannon ylläpitoon tarvittavia resursseja. Tällaiset toimijat hallitsevat myös monesti riittämiin erilaisia käyttökelpoisia immateriaalioikeuksia, joita voidaan käyttää esimerkiksi ristikkäislisensiointiin lisenssinsaajilta vastavuoroisesti saatavien immateriaalioikeuksien kanssa.

Tällaisen kehityksen huipentumana ovat tyypillisesti isohkojen yritysten väliset *patentti- yms. poolisopimukset*. Niissä sopimuspuolten hallitsema, immateriaalioikeuksille rakentuva teknologia on tapana arvioida lisensioitavaksi vastavuoroisesti kaikkien sopijapuolten hyödynnettäväksi vastikkeettomasti tai poolikomiteassa sovittuja rojaltimaksuja vastaan.¹³⁷

Neuvotellessaan keksintöoikeuksien kokonaisluovutuksesta tai patentin voimassaoloajan kattavasta yksinomaisesta lisenssistä keksijän on oltava erityisen valppaana. Onhan kysymys kauaskantoisen sopimuksen teosta, jossa hänen joissain tapauksissa ainoan todella arvokkaan omaisuutensa muodostavasta yhdestä tai useammasta keksinnöstä mahdollisine liitännäisine immateriaalioikeuksineen (keksintöjen optimaaliseen hyödyntämiseen tarvittava yleensä salainen tietotaito, mahdolliset tekijänoikeudet laite- yms. piirustuksiin¹³⁸)¹³⁹

¹³⁶ Poikkeuksena pääsäännöstä ns. *sole-lisenssissä* lisenssinsaaja kyllä saa kilpailusuojan sopimusalueella: mikään kolmas taho ei voi määrättyllä alueella kilpailla hänen kanssaan, mutta lisenssinantaja voi kyllä itse kilpailla lisenssinsaajan kanssa. Ks. *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 175, *Domeij* 2010 s. 144, jonka mukaan eräänlaisena kompromissina voidaan sopia esimerkiksi siitä, että lisenssinantaja saa myydä suoraan esimerkiksi sopimuksessa määritellyille ”tärkeille” asiakkaille mutta ei muille.

¹³⁷ Ks. *Uotila* s. 178, *Merges* s. 135 ss.

¹³⁸ Ks. näiden immateriaalioikeuksien suojasta erityisesti teknisten piirustusten osalta edellä luku 4.3.5.

¹³⁹ Suomessa olennaisimman osan useimpien varallisuudesta muodostavan asunto-osakkeen tai muun asunnon arvo pois lukien.

voidaan sekä neuvotteluissa että sen jälkeen tehtävässä sopimuksessa lupailla periaatteessa mitä hyvänsä. Yhdellä ainoalla harkitsemattomalla kynänvedolla sopimusasiakirjan allekirjoituskohtaan keksijä voi menettää monivuotisen työnsä tulokset saamatta koskaan muun kuin nimellisen korvauksen siihenastisesta tutkimustyöstään ja keksinnöllisestä toiminnastaan. Erästä todellisuuspohjaista esimerkkitapausta vuosikausia jatkuvine, suurta henkistäkin kärsimystä keksijälle aiheuttavine riitoineen keksintöoikeuksien luovutuksensaajan kanssa on tarkasteltu edellä.¹⁴⁰

4.4.5 Keksinnön odotusarvot luovutussopimuksen, tulevan kehityksen ja sopimuksen mahdollisen purun kannalta

Pohtiessaan tekemänsä keksinnön tulevaisuutta keksijä joutuu monesti jo taloudellisista syistä mukautumaan siihen, että hän myy keksintönsä liitännäisine immateriaalioikeuksineen siten, että mahdollisten vaikeuksien koittaessa kaupan oikeudellisia kysymyksiä joudutaan pohtimaan PatL 44.1 §:ssä mainitun ”toiselle siirtyneen patentin” eli patentin kokonaisluovutuksen tai vastaavasti kokonaan luovutetun hyödyllisyysmallioikeuden (HyödMalliL 27.1 ja 28.1 §) näkökulmasta.

Mikäli keksintö on vähemmän merkittävä edustaen pikemminkin vähäisempää muutosta ennestään tunnettuun tekniikkaan, ei *itsenäinen keksijä* yleensä menettäne paljoakaan, vaikka hän myisi keksintöoikeutensa luontevasti luovutussopimuksen teon yhteydessä yhdellä kerralla maksettavaa korvausta vastaan. Tällainen kertakorvausluonteinen jo myönnetyn patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden taikka oikeuksien hakea näitä yksinoikeuksia myynti ei perusolemukseltaan eroa kauppalain (27.3.1987/355) mukaan arvosteltavasta irtaimen omaisuuden kaupasta. *Työsuhtekeksinnöistä* puheen ollen työnantaja saa todennäköisesti vielä nykyäänkin oikeudet niihin useimmissa tapauksissa kertakorvausta vastaan.¹⁴¹

Mitä suurempaa parannusta ennestään tunnettuun tekniikkaan keksintö edustaa, sitä suurempia rahassa mitattavia odotusarvoja keksintö sisältää. Vaikka esimerkiksi valmistusmenetelmää ja siihen tarvittavia laitteita koskeva keksintö¹⁴² olisi tekniseltä kannalta vain pieni edistysaskel, saattaa se kuitenkin,

¹⁴⁰ Ks. erityisesti luku 4.3.3.

¹⁴¹ Ks. *Bruun – Kilpeläinen – Mansala* s. 70 s., *KM* 1985:45 s. 42. Sen mukaan valtaosa keksinnöistä on taloudelliselta merkitykseltään pieniä ja korvaukset käsitellään TyösKeksA 7.2 §:n mukaan kertakorvauksina.

¹⁴² On mahdollista suojata keksintö siten, että koko keksintö menetelmineen ja laitteistoineen sijoitetaan samaan patenttivaatimukseen, mutta myös siten, että menetelmä sijoitetaan itsenäiseen patenttivaatimukseen (aiemmin puhuttiin päävaatimuksesta) ja laitteet epäitsenäisiin patenttivaatimuksiin eli alivaatimuksiin. Epäitsenäiset patenttivaatimukset ovat suojattuja edellyttäen, että

tyypillisesti valmistuskustannus- yms. säästöinä, luvata tulevaisuutta silmällä pitäen paljon erityisesti silloin, jos, kuten esimerkiksi lääke- tai paperiteollisuudessa, tuotteiden valmistussarjat ovat hyvin suuria¹⁴³ ja niitä voidaan viedä usean maan markkinoille. Erityisesti tällaisissa tapauksissa keksijän on oltava tarkkana pohtiessaan keksintönsä tulevaa kohtaloa ja hahmotellessaan sitä koskevia kauaskantoisia monesti kokonaisluovutustyyppisiä sopimuksia.

Keksijän mahdollisesti pettyessä odotuksissaan saattaa olla mahdotonta saada keksintöoikeuksia palautetuksi keksijälle tai hänen yritykselleen. Edellä on jo todettu, miten keksinnön optimaaliseen hyödyntämiseen tarvittavan yksinoikeudella suojaamattoman salaisen tietotaidon palautus keksijän yksinhallintaan on käytännössä useimmiten mahdotonta erityisesti silloin, kun tietotaito on muistiin tallentamatonta ja tästä riippumattakin erityisesti, jos tietotaito on tullut alalla yleiseen tietoon yrityshenkilöstön työpaikkavaihdosten myötä.¹⁴⁴ Näin on vaikka keksintöoikeuksien luovutussopimus olisi molemminpuolisella sopimuksella purettu syystä tai toisesta.

Patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden kokonaisluovutus on monesti sopimustyybiltään irtaimen hyödykkeen luotolla myyntiä. Mitä suuremmasta kauppahinnasta keksintöön kohdistuva yksinoikeus mahdollisine liitännäisine immateriaalioikeuksineen myydään, sitä merkittävämmäksi muodostuu kysymys siitä, miten ja millaisina erinä (esim. vuosittain tai useamminkin suoritettavat lisenssimaksut) kauppahinta suoritetaan, kuinka kauan, kenties periaatteessa ikuisesti ellei laillista sopimuksen purkamista tapahdu,¹⁴⁵ maksuja suoritetaan ja onko ylipäänsä mahdollista päästä siinä suhteessa molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun sopimusneuvotteluissa.¹⁴⁶ Etenkin jos luovutettaviin immateriaalioikeuksiin sisältyy huomattavia tulevaisuuden odotusarvoja eikä huomionarvoista tuloa ole välittömästi odotettavissa, voi kysymyksellä keksintöoikeuksien palautuksesta tulonmuodostuksen osoittauduttua riittämättömäksi useamman vuoden kuluttua olla olennaista merkitystä luovuttajan kannalta.

Patentti- ja hyödyllisyysmallioikeuslaeissa ei ole säännöksiä siitä, miten keksintöoikeuksien kokonaisluovutussopimusta on oikeudellisesti arvosteltava

itsenäinen patenttivaatimus saa patenttisuojaa ja että epäitsenäisiin vaatimuksiin sisältyvät kaikki itsenäisen vaatimuksen määritteet. Ks. *NU* 1963:6 s. 186, *Stenvik* 2001 s. 316, *Norrgård* s. 121.

¹⁴³ *Uotilan* (s. 83) mukaan hitaasti kehittyvälläkin tuotannonalalla, kuten paperiteollisuudessa (lääketeollisuus taas sisältää monesti hyvin merkittäviä innovaatioita), tuotantomenetelmissä tapahtuvat vähäiset innovaatiot voivat merkitä huomattavaa kustannussäästöä suurilla määrillä tuotettaessa, minkä vuoksi niillä voi olla olennainen taloudellinen merkitys.

¹⁴⁴ Ks. s. 76.

¹⁴⁵ Edellä luvussa 4.4.2 lisenssisopimuksen (keksintöoikeuksien osittaisluovutus) näkökulmasta tarkasteltu sopimuksen irtisanominen ei ole mahdollinen keksintöoikeuksien kokonaisluovutuksessa. Ks. jäljempänä s. 82 s.

¹⁴⁶ Luvussa 4.4.6 tarkastellaan näitä kysymyksiä samoin kuin luovuttajan mahdollisuuksia saada luovutussopimukseen mukaan takeita kauppahinnan saamisesta esimerkiksi minimilisenssimaksujen yms. suoritusten muodossa.

edes keskeisten sopimusvelvoitteiden kannalta. Kysymys on irtainta hyödykettä koskevasta oikeustoimesta. Tällöin yksinoikeus luovutetaan pysyvästi, mikä sopimustarkoitus on normaalisti luettavissa suoraan sopimustekstistä.¹⁴⁷ Määräyksiä yksinoikeuden palautuksesta luovuttajalle esimerkiksi sopimuksen osoittauduttua tämän kannalta epäonnistuneeksi heikon tai olemattoman tulonmuodostuksen johdosta ei normaalisti sisällytetä kokonaisluovutussopimukseen. Patentti tai hyödyllisyysmallioikeus taikka oikeus sellaisen yksinoikeuden hakemiseen on usein luovutettu tarkoituksella, että luovutussopimus keksinnön liitännäisten immateriaalioikeuksien (mm. yrityssalaisuuden luonteinen tietotaito) on voimassa jopa yksinoikeuden kestoaikaa pitempään.¹⁴⁸ Yksinoikeuksien palautus sitä ennen saattaisi tehdä sopimuksen täysin kannattamattomaksi luovutuksensaajalle jo sen vuoksi, että näistä yksinoikeuksista edes niiden rajoitetun kestoajankaan puitteissa ei jatkuvasti aina kerry riittävästi tuloa¹⁴⁹ ottaen samalla huomioon luovutuksensaajan mahdollisesti tekniikan jatkokehittelyyn, markkinointiverkoston rakentamiseen ym. tarpeisiin uhraamat kustannukset.

4.4.6 Best efforts -velvoite ja lojaliteetti keksintösopimuksissa

Keksijä voi pyrkiä saamaan sopimusneuvotteluissa läpi esittämänsä vaatimuksen patentti- ja/tai muiden keksintöoikeuksien palauttamisesta sopimukseen poikkeuksellisesti otetulla purkavalla ehdolla esimerkiksi sillä perusteella, että luovutuksensaaja ei olisi sopimuksen kuluessa pyrkinyt parhaansa mukaan edistämään kokonaan luovutettujen immateriaalioikeuksien avulla valmistamiensa tuotteiden tuotantoa ja myyntiä (ns. *best efforts -lauseke*). Tällainen vaikeasti täsmennettävissä oleva yleinen menekinedistämisvelvoite soveltuu paremmin lisenssisopimukseen, joissa patentti- tai hyödyllisyysmallioikeudet eivät siirry kenellekään vaan keksintöön ainoastaan luovutetaan käyttöoikeus.¹⁵⁰ Täsmen-tämisvaikeuksia ei vähennä sellaisen menekinedistämisvelvoitteen vastavuoroi-nen sisällyttäminen myös luovuttajalle siinä muodossa, että tämän pitää antaa teknistä ym. avustusta luovutuksensaajalle edesauttamaan velvoitteen täyttä-

¹⁴⁷ Ks. sopimuksen tulkinnasta ensi kädessä sopimustekstin mukaisesti mm. *Kivimäki – Ylöstalo* s. 319 ss.

¹⁴⁸ Mahdollisesti osapuolet ovat tarkoittaneet tietotaidon käyttöoikeuden lisenssinsaajalle jatkuvan alennettuja lisenssimaksuja vastaan tietotaidon ympäröimän patentin voimassaolon lakattua-kin. Ks. edellä s. 76 av. 132, miten ilman mainittua tarkoitusta tietotaidon käyttöoikeus näyttää pääsääntöisesti lakanneen.

¹⁴⁹ Patenttisuojan alkuvaiheessa patentoitu tekniikka ei aina kovin nopeasti, jos koskaan, yllä eniten tuloja tuottavaan massatuotantovaiheeseen. Patenttisuojan ollessa lopullaan patentin kiertämiseksi kehitetty kilpaileva tekniikka puolestaan alkaa nakertaa patentinhaltijan tuloja. Ks. *Uotila* s. 181 ss.

¹⁵⁰ Ks. menekinedistämisvelvoitteesta patenttilisenssisopimuksissa myös *Domeij 2010* s. 163 ss.

mistä.¹⁵¹ Menekinedistämisvelvoitetta silmälläpitäen saattaa olla myös syytä ottaa luovutussopimukseen riittävän täsmennetyt määräykset niistä ehdoista, joilla luovutuksensaaja velvoitetaan myöntämään asiantunteville kolmansille yrityksille alilisenssejä teknisen ja markkinointiavun saamiseksi siltäkin taholta.¹⁵²

Patenttilisenssisopimuksiin yleinen menekinedistämisvelvoite ei kaikissa tapauksissa sovellu yhtä luontevasti kuin esimerkiksi yksinmyynti- ym. jälleenmyyntisopimuksiin, joissa tuotannollis-tekniset kysymykset eivät ole yhtä keskeisessä asemassa. Jälleenmyyjähän myy eteenpäin valmistajalta tai maahantuojalta ostamiaan tuotteita harjoittamatta omaa valmistustointiaan.¹⁵³

Oikeuksien kokonaisluovutussopimus sen sijaan edellyttää olennaisesti enemmän tulkinnallista selkeyttä jo sopijapuolten omassa intressissä riitaisuuksien välttämiseksi. Onhan sopimuksen tarkoituksena tällöin lähtökohtaisesti yksinoikeuksien luovutus pysyvästi. Vaikeasti tulkittavissa oleva menekinedistämisvelvoite ei oikein nivelly yhteen sen kanssa, että osapuolten kuuluisi määritellä kokonaisluovutuksen ehdot – sopimuksesta johtuvat liiketoimintariskit huomioon ottaen – siten, ettei menekinedistämisvelvoitetta tarvita.

Mikäli nimenomaista purkumahdollisuutta edellä mainitunlaisilla perusteilla ei ole otettu keksintöoikeuksien kokonaisluovutussopimukseen, ei purkuoikeutta yhtä helposti ole. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti ja myös kauppalain purkuoikeussäännökset (25 ja 39 §) huomioon ottaen kokonaisluovutussopimuksen purkuoikeus edellyttää olennaista sopimusrikkomusta luovutuksensaajan puolelta. Sen sijaan pelkkä sopimuksen irtisanominen ei nyt voi tulla kysymykseen. Kysymyshän on nimenomaan yksinoikeuksien *myynnistä* mahdollisine liitännäisine tietotaito- ym. oikeuksineen, so. lähtökohtaisesti pysyväksi oikeuksien luovutukseksi tarkoitettusta sopimuksesta.

Tässä suhteessa patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden kokonaisluovutus eroaa niin samoja oikeuksia koskevasta käyttöoikeuden luovutus- eli lisenssisopimuksesta kuin esimerkiksi yksinmyynti- tai muusta jälleenmyyntisopimuksesta ja huoneenvuokrasopimuksesta. Niissä normaalisti kuten kes-
tosopimuksissa yleensäkin noudatettavaa kohtuullista irtisanomisaikaa on käsitelty jo aiemmin luvussa 4.4.2.¹⁵⁴

¹⁵¹ Ks. *Sund-Norrgård* s. 167.

¹⁵² Ks. *Sund-Norrgård* s. 216.

¹⁵³ Ks. menekinedistämisvelvoitteesta jälleenmyyntisopimuksissa *Castrén* 1975 s. 56 ss.

¹⁵⁴ Ks. edellä s. 35 s. *Tavaramerkeistä* puheen ollen niitä on tapana Suomessa kuten muissakin maissa rekisteröidä esimerkiksi agentin tai jälleenmyyjän nimiin tavaramerkillä varustettujen tavaroiden markkinoinnin edesauttamiseksi. Tällöin ei kuitenkaan yleensä ole ollut tarkoitus luovuttaa merkioikeutta pysyvästi vaan ainoastaan yhteistyön kestoajaksi edellytyksellä, että tavaramerkioikeus siirretään takaisin merkin alkuperäiselle haltijalle yhteistyösuhteen päättyessä.

Tekijänoikeudet puolestaan luovutetaan normaalisti määräajan tai toistaiseksi voimassa

Luonnollisesti keksijän kannattaa erityisesti, jos keksinnön arvo on huomattava, toisinaan pyrkiä saamaan purkuehto luovutussopimukseen siltä varalta, että keksintöä ei todistettavasti hyödynnetä kohtuullisesti edellytetyssä määrin tuotannossa ja markkinoinnissa, vaikka tätä ei voitaisikaan pitää nimenomaisena sopimusrikkomuksena. Mikäli luovutuksensaajan tarkoituksena on voimakkaasti panostaa luovutetun tekniikan jatkokehittelyyn ja muihin tarpeellisiin toimiin, ei hän otaksuttavasti ole yleensä kovin halukas hyväksymään purkuehtoa ainakaan, ellei luovuttaja puolestaan sitoudu yksinoikeuksien palautuksen yhteydessä korvaamaan mainittuja kustannuksia.

Toisaalta aiemmin on viitattu yleensäkin maksukyvyttömyyden varalle teknis-kaupallisiin yhteistyösopimukseen tavanomaisesti otettaviin purkulausekkeisiin.¹⁵⁵

Luovutussopimuksen laillinen purkaminen synnyttää luovutuksensaajalle velvollisuuden suorittaa immateriaalisten yksinoikeuksien palauttamiseen normaalisti sisältyvät käytännön toimenpiteet, kuten palautettujen oikeuksien osoittamiseksi Patentti- ja rekisterihallitukselle tai muulle taholle tarpeellisen patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden siirtokirjan tai muun tarvittavan asiakirjan allekirjoittaminen.

Olennainen sopimusrikkomus oikeuttaa teknis-kaupallisen yhteistyösopimuksen purkamiseen, oli kysymys sitten esimerkiksi keksintöoikeuksien myynnistä tai lisensioinnista. Näiden oikeuksien kokonais- tai osittaisluovuttaja voi pyrkiä turvaamaan mahdollisuuksiaan päästä luovutussopimuksella tavoittelemaansa tulokertymään vaatimalla sopimukseen nimenomaisen purkuoikeuden esimerkiksi silloin, jos luovutuksensaajalta tuleva maksutulo keksinnön käytöstä ei yllä sovitulle minimitasolle. Jos luovutuksensaajan vastattaviksi sopimuksesta neuvoteltaessa kuitenkin on tulossa keksinnön kaupallistamiseen liittyviä kustannuksia mm. keksinnön jatkokehittelystä, markkinointiverkoston luomisesta ja lisähenkilöstön palkkaamisesta, voi hän olla erityisen haluton mainittuun purkuklausuuliin puhumattakaan siitä, että hän suostuisi sopimaan purkuoikeuden automaattiseksi seuraukseksi mahdollisesti sovitun minimirojaltin vähäisestä viivästymisestä.

Vaikka mitään nimenomaista purkuperustetta ei olisi keksintöoikeuksien kokonais- tai osittaisluovutukseen otettu, on purkuoikeus olemassa olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta. Olennainen sopimusrikkomus merkitsee periaatteessa, että sopimusrikkomuksen jälkeen olisi kohtuutonta pakottaa vastapuoli

olevilla, irtisanomiseen kohtuullisella ajalla oikeuttavilla kustannus- tai muilla sopimusjärjestelyillä, eikä tekijänoikeuteen sisältyviä moraalisia oikeuksia ole mahdollista luovuttaa kuin rajoitetusti (TekijäL 3.3 §). Tekijänoikeuteen sisältyvät taloudelliset oikeudet on tosin mahdollista luovuttaa kokonaisuudessaan pysyvästikin (TekijäL 3 luku, erityisesti 27.1 §).

¹⁵⁵ Ks. s. 74.

jatkamaan sopimusta.¹⁵⁶ Mikäli luovuttajan intressissä sopimuksessa asetetut myynti- ym. tavoitteet vuosikausia alittuvat estäen lisenssimaksuille rakentuvan sopimuksen tarkoituksen toteutumista, voi herätä kysymys, onko tässä kysymys olennaisesta sopimusrikkomuksesta. Lähtökohtaisesti tällaiset tavoitteet eivät kuitenkaan ilman nimenomaista ja riittävän yksityiskohtaista sopimusehtoa velvoitteesta ehdottomasti päästä tavoitteisiin ole sitovia vaan pelkästään suuntaa antavia, oli sitten kysymys keksinnön kokonais- tai osittaisluovutuksesta. Tämä soveltuu aina kokonaisluovutustilanteisiin; niissähän ei ottaen huomioon sopimuksen perustarkoitukseen kuuluva oikeuksien lopullinen siirto voi automaattisesti olla yleistä menekinedistämisvelvoitettakaan muulloin, kuin jos tämän ns. best efforts -velvoitteen sisältö luovutettujen immateriaalioikeuksien hyödyntämisen laajuuden suhteen tuotannossa ja markkinoinnissa on riittävästi täsmennetty.¹⁵⁷ Myös puhtaiden osittaisluovutusten eli lisenssien osalta purkuoikeus yleiseen menekinedistämisvelvoitteeseen perustuen edellyttää velvoitteen täsmentämistä.¹⁵⁸

Mikäli keksintöoikeuksien myyntisopimukseen (kokonaisluovutus) on otettu täsmentämätön viittaus best efforts -velvoitteeseen silmällä pitäen kauppahinnan vähittäistä maksamista luovutuksensaajalle oikeuksien hyödyntämisestä vuosien mittaan kertyvistä lisenssimaksu- ym. tuloista, voidaan tätä kuitenkin liittyneenä sopimusoikeudessamme mm. *Muukkosen* puoltamaan kestosopimusten osapuolten yleiseen lojaliteettivelvoitteeseen toisiaan kohtaan olosuhteista riippuen kohtuullisissa määrin tulkita luovuttajan eduksi.¹⁵⁹ Tulkinta edellyttää mielestäni, että luovuttaja pystyy todistamaan luovutuksensaajan jatkuvasti, esimerkiksi vuosikausia piittaamattomuudellaan tai välinpitämättömyydellään luovuttajan intresseistä, ts. *törkeän tuottamuksellisesti*,¹⁶⁰ tai *tahallisesti* laiminlyöneen saamiensa keksintöoikeuksien liiketaloudellisesti

¹⁵⁶ Ks. *Domeij 2010* s. 371. Hän toteaa samassa yhteydessä myös, että sopimuksen purkuoikeus Ruotsin oikeuden mukaan on riippumaton niistä subjektiivisista syistä, esimerkiksi sairaudesta, onnettomuustapahtumista tai viranomaisen väliintulosta, jotka ovat purkamisen aiheena.

¹⁵⁷ Ks. lisäksi edellä s. 81.

¹⁵⁸ Ks. *Domeij 2010* s. 163 s. Niin kokonais- kuin osittaisluovutuksissa pelkkä maininnan ”best efforts” tai vastaavanlaisen sanonnan ottaminen sopimukseen ilman yksityiskohtaista määrittelyä voidaan kuitenkin tapauksesta riippuen erityisesti lisenssinsaajan tahallisuutta tai törkeää tuottamusta osoittavissa tilanteissa tulkita jonkinlaiseksi lisenssinsaajan minimivelvoitteeksi käyttäen hankittuja oikeuksia liiketaloudellisesti hyväksyttävällä tavalla, vaarantamatta muita hänelle mahdollisesti vielä tärkeämpiä kaupallisia mahdollisuuksia muiden yritysten kanssa. Ks. *Domeij 2010* s. 165 s.

¹⁵⁹ Ks. *Muukkonen*, Juhlajulkaisu Urho Kaleva Kekkonen s. 357 ss.

ORGALIME:n mallisopimuksen teknologian lisensioinnille kohta 6 sisältää yhdistetyn lojaliteetti- ja best efforts -velvoitteen. Sen mukaan lisenssinsaaja sitoutuu käyttämään lisensioitua teknologiaa ”good faith and best efforts -velvoitteen mukaisesti”. Jos hän ei viimeistään tietynä päivänä täytä velvollisuuttaan, on lisenssinantajalla oikeus purkaa sopimus välittömästi.

¹⁶⁰ *Hemmon (2008a* s. 485) mukaan törkeä tuottamus eli törkeä huolimattomuus on kysymyksessä silloin, kun menettely on lähellä tahallisuutta tai saa aikaan epäilyksiä tahallisuudesta, vaikka sitä ei voitaisikaan näyttää toteen. Esimerkiksi sopii toiminnan selkeä piittaamattomuus.

kohtuudella edellytettävän käytön tuotannossaan ja/tai markkinoinnissaan. Toisin sanoen tässä tapauksessa purkuoikeus – toisin kuin sopimusoikeudessa yleensä – edellyttäisi luovutuksensaajan korostetun moitittavaa suhtautumista sopimuksen täyttämiseen.¹⁶¹ Tällainen menettely synnyttäisi samalla myös luovutuksensaajalle vahingonkorvausvastuun luovuttajaa kohtaan yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan.

Lojaliteettiperiaatteen merkitys sopimussuhteissa ei kuitenkaan rajoitu pelkään tahallisuutta tai törkeää tuottamusta osoittaviin tilanteisiin:

Tietyissä lainvoimaisissa ratkaisussa vuodelta 2006 (kantajana ruotsalainen kustannusyhtiö Norstedts Förlags Grupp AB ja vastaajana suomenruotsalainen kustannusyhtiö Schildts Förlags Ab)¹⁶² *Helsingin käräjäoikeus* katsoi vastaajan oikeutetuksi *sanomaan irti* kolmen kuukauden irtisanomisajalla ilman määräaikaista sopimuskautta tehdyn, normaalista kustannussopimuksesta tietyiltä osin poikkeavan yhteistyösopimuksen. Kulunut irtisanomisaika mukaan lukien sopimus oli ollut voimassa lähes seitsemän vuotta ja tuona aikana kantaja oli ollut passiivinen sopimuksen kohteina olleiden Tove Janssonin kirjojen markkinoinnissa. Muumi-kirjoilla oli vaatimaton osa kirjamessuilla, ja kirjojen markkinointi ja myyntiluvut yleensäkin huolestuttivat vastaajaa. Koska vastaajalla oli osoitettu olleen perusteltu syy olla tyytymättömän kantajan tapaan hoitaa omaa osaansa sopimuksesta, ei lojaliteettiperiaate edellyttänyt muuta kuin että irtisanomisaika oli riittävän pitkä kantajan välttymiseksi kärsimästä kohtuuttomasti sopimussuhteen lakkaamisesta. Koska kantaja ei ollut taloudellisesti eikä muutenkaan erityisemmin panostanut kirjojen markkinointiin, oli kolmen kuukauden irtisanomisaika kohtuullinen.

Ratkaisu koskee kestosopimuksen irtisanomista, ei sen purkamista. Käräjäoikeus ei perustele ratkaisuaan viittaamalla mihinkään sopimusrikkomukseen vaan yleisellä lojaliteettiperiaateella. Viitatussa yhteistyösopimuksessa ei ollut nimenomaista best efforts -velvoitetta. Pysyväksi tarkoitettu yksinoikeuksien kokonaisluovutuksesta ei myöskään ollut kysymys. Sellaisessa tapauksessa irtisanominen ei tule kysymykseen. Sopimuksen purku taas edellyttää todettua sopimusrikkomusta. Pelkkä best efforts -velvoitteen mainitseminen ilman sen täsmentämistä sopimuksessa luovutuksensaajan velvoitteeksi muun muassa asettaa tuotantokapasiteettinsa hyödyntämisessä luovuttajan edut muiden liikeyhteyksiensä intressien edelle ei pysyviksi tarkoitetuissa luovutuk-

¹⁶¹ Hemmo (2008a s. 512 s.) toteaa, että sopimusrikkomuksen tuottamuksellisuus ei normaalisti kuulu purkamisoikeuden edellytyksiin. Tuottamuskysymys ei hänen mukaansa silti ole kokonaan merkityksetön, vaan sopimuspuolen toiminnan moitittavuudella voi olla vaikutusta siihen kokonaisarvioon, jolla sopimusrikkomuksen olennaisuutta punnitaan. Huomattavan moitittava käytäytyminen voi olla peruste sopimuksen purkamiselle. Tällä on merkitystä erityisesti luottamussuhteista yhteistyösuhteista edellyttävissä kestosopimuksissa.

¹⁶² Ks. H:gin KO 3. os. t. 6226/13.3.2006, 04/25762.

sisä automaattisesti oikeuta sopimuksen purkamiseen.¹⁶³ Toisin on kylläkin, jos luovutuksensaajan voidaan katsoa törkeän tuottamuksellisesti tai tahallaan laiminlyöneen saamiensa keksintöoikeuksien liiketaloudellisesti kohtuudella edellytettävän käytön tuotannossaan ja/tai markkinoinnissaan ja tällä tavoin vaarantaneen luovuttajan mahdollisuuden saada vähitellen perityksi lisenssimaksuiksi sovittuja kauppahintasaataviaan. Niiden lopullinen määrä sekä se, joudutaanko niitä lainkaan suorittamaan, on saatettu luovutussopimuksessa jättää riippumaan luovutuksensaajan liikevaihdon kehityksestä vuosien mittaan. Mikäli keksintöoikeudet on luovutettu hyvin laajan tuotantokapasiteetin ja hyvät kaupalliset yhteydet joka puolella maailmaa omaavalle suuryritykselle, on myös mahdollista, muu sopimuksen syntyä ja tarkoitusta valaiseva tulkinta-aineisto huomion ottaen, toisinaan tulkita täsmentämätöntä best efforts -sopimusehtoa siten, että luovutuksensaajalla on sopimusperusteinen velvollisuus asettaa tuotannollis-teknisessä ja kaupallisessa toiminnassaan luovuttajan intressit muiden liikeyhteyksiensä edelle.¹⁶⁴

Keksijän tai hänen pienyrityksensä ollessa keksintöoikeuksien luovuttajana luovutuksensaajan mahdollisesti yhteistoiminnassa keksijän kanssa harjoittaman keksinnön jatkokehittelyn ollessa vielä kesken on varsin epätodennäköistä, että täsmentämätöntä best efforts -velvoitetta tulkittaisiin mainitulla tavalla luovuttajalle edullisesti riippumatta siitä, millainen ja minkä kokoinen yritys luovutuksensaaja itse asiassa on. Harvemmin luovutuksensaaja tällöin edes suostuu ottamaan sopimukseen mukaan mitään best efforts -velvoitetta.¹⁶⁵

4.4.7 Luovuttajan taloudellisten etujen turvaaminen luovutussopimuksessa

4.4.7.1 Riittävä rojalti tai muu vastike, lisäksi ”turvatakuut” sopimukseen

Varsinkin kaupallista toimintaa aloittelevan keksijän mutta yleensä pienyritystajan on syytä olla erityisen huolellinen sekä myydessään patentti- tai muut keksintöoikeutensa ym. mahdolliset liitännäiset immateriaalioikeudet että lisensioidessaan niitä. Sopimuksesta neuvoteltaessa on syytä olla valppaana sen varalta, että mahdollisesti tarjottuihin rojalteihin ym. lisenssimaksuihin¹⁶⁶

¹⁶³ Näin myös *Domeij 2010* s. 166 lisenssisopimuksia silmällä pitäen.

¹⁶⁴ *Domeij 2010* (s. 165) toteaa yleisesti, että *lissensinsaajan* best efforts -sopimusvelvoitteiden voidaan joissain tilanteissa katsoa riippuvan hänen käytännön mahdollisuuksistaan hyödyntää parasta osaamistaan ja optimaalisia resurssejaan.

¹⁶⁵ Ks. edellä s. 83 lausuttua.

¹⁶⁶ Tässä sopii muistuttaa siitä, että lisenssimaksuista voidaan puhua sekä varsinaisten lisenssisopimusten (keksintöoikeuksien osittaisluovutus) yhteydessä että myös silloin, kun on kysymys

saattaa joskus kätkeytyä erinäisiä vaikeastikin tunnistettavia ”sudenkuoppia”. Näin on erityisesti myytessä patentti- ja/tai muut oikeudet (kokonaisluovutus) toivon mukaan tulevaisuudessa kertyviä tyypillisesti luovutuksensaajan liikevaihdon kehityksestä riippuvia vuosittaisia rojalteja vastaan. Jos keksintö luovutus sopimuksen tekoaikoihin arvostetaan hyvin korkealle, voidaan tuo rojalte poikkeuksellisesti sopia esimerkiksi 40–50 prosentiksi luovutuksensaajalle keksintöoikeuksien edelleen lisensioinnista kertyvistä nettotuloista.¹⁶⁷ Tällöin kysymys saattaa olla esimerkiksi monien lääkkeiden valmistukseen soveltuvasta, valmistuskustannuksia alentavasta ja lääkkeiden käyttöä helpottavasta menetelmäkeksinnöstä laitteistoihin, joka alan asiantuntijapiireissä on saatettu arvioida useiden satojen miljoonien eurojen arvoiseksi, mikäli sitä koskevat kaikki patentti- ym. immateriaalioikeudet myydään samalla kertaa kokonaisluovutuksena (patentin siirto: PatL 44.1 §).

Keksijä saattaa pahimmassa tapauksessa vasta vuosia sopimuksenteon jälkeen havahtua siihen, että luovutus sopimuksesta puuttuvat kaikki mahdolliset turvalausekkeet, jotka hänen intressissään olisi ollut syytä ottaa mukaan sopimukseen. Luovutuksensaaja ei ole niitä mahdollisesti edes ehdottanut otettaviksi sopimukseen, haluten säilyttää itsellään tulevaisuudessa täyden toimintavapauden hankkimiensa immateriaalioikeuksien osalta ja antaen samalla neuvottelupuolensa olla siinä uskossa, että keksinnön markkinointinäkyvät ovat erinomaiset ja näin tulee jatkuvasti olemaan. Jos keksijää ei sopimusneuvotteluissa ole immateriaalioikeudellisiin sopimuksiin perehtyneeltä asiantuntijataholta varoitettu, saattaa hänen olla mahdotonta enää myöhemmin puhjenneen riidan päädyttyä oikeuteen todistaa, että häntä olisi neuvotteluissa tahallaan erehdytetty (OikTL 30 §: petollinen viettely) tai että sopimus edes olisi kohtuuton kokonaan tai osittain (OikTL 36 ja 38 §).¹⁶⁸

Käytännössä rojaltiprosentit vaihtelevat riippuen keksinnöstä ja alasta. *Domeij’n* mukaan rojaltien sanotaan monesti vaihtelevan tavanomaisesti kolmesta prosentista 10 prosenttiin yleensä lisenssinottajan nettomyynnistä¹⁶⁹ laskettuna. Esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa rojalit vaihtelevat puolesta prosentista viiteen prosenttiin, konepajateollisuudessa 1/3:sta viiteen prosenttiin ja kemian teollisuudessa kahdesta viiteen prosenttiin.¹⁷⁰ Esimer-

kokonaisluovutukseksi luonnehdittavasta, pysyväksi tarkoitetusta keksintöoikeuksien mynnistä, jossa kauppahinta on sovittu maksettavaksi vähitellen yleensä vuosien mittaan kertyvinä rojalteina.

¹⁶⁷ Ks. lisenssikorvauksen tarkemmasta määrittelystä esimerkkiä s. 37.

¹⁶⁸ Ks. esimerkkitapaus edellä s. 50 ss. ja 54 ss.

¹⁶⁹ Tuotteen nettomyynti lasketaan tuotteesta perittyjen nettomyyntihintojen mukaan. Nettomyynti lasketaan vähentämällä bruttomyyntistä palautukset, annetut alennukset ja hyvitykset vahingoittuneista tai puuttuvista hyödykkeistä. Ks. *Toiminnot ja ominaisuudet – Investis*. Monesti sovitaan bruttomyyntistä vähennettäväksi myös pakkaus-, lastaus-, kuljetus-, vakuutus-, tilausten käsittely-, luotto-, varastointi-, alv- yms. kulut. Ks. *Domeij 2010* s. 286.

¹⁷⁰ Ks. *Domeij 2010* s. 287, *Bartenbach* s. 484.

kiksi alasta, jolla esiintyy muihin aloihin verrattuna korkeampia lisenssimaksuja, kelpaa lääketieteellisyys.¹⁷¹ *Sandgren* mainitsee vuonna 1974 ilmestyneessä kirjassaan yleisesti viittaamatta mihinkään erityiseen tuotannonalaan, että rojaltiprosentti voi olla esimerkiksi 10, jos kyseinen tuote on hyvin suojattu, kilpailu heikkoa ja voittomarginaalit sen vuoksi korkeat.¹⁷²

Luovuttajan kannattaa toisinaan vakavasti harkita luopumista tavoittelemasta neuvotteluissa korkeinta mahdollista lisenssimaksua. Toisen osapuolen liialliseksi katsoma rojal tikorvaus saattaa nimittäin, esimerkiksi kannattavuussyistä, hyvinkin vähentää hänen kiinnostustaan sekä luovuttajaa turvaavien klausuulien ottamiseen sopimukseen että sopimuksen asianmukaista täyttämistä kohtaan, mikäli sopimukseen ylipäänsä päästään.

Mahdollisesti vuosittain kertyväksi sovittu minimirojal timaksu on luonteeltaan tyypillinen luovuttajaa suojaava turvalauseke. Siihen ei toinen osapuoli ainakaan yhteistyön alkuvaiheessa yleensä halua sitoutua, peruskeksinnön ollessa monesti vielä edelleen kehitettävänä ja kokemusten sen kaupallistamisesta vielä puuttuessa.¹⁷³

Myös sopiviksi muotoillut irtisanomis- ja purkuehdot sekä oikeus saada luovutuksensaajalta rojal tin laskemiseksi tarpeelliset raportit liikevaihdon kehityksestä kerran tai useamman kerran vuodessa sekä mahdollisesti myönnetty oikeus tarkistaa luovutuksensaajan kirjanpitoa¹⁷⁴ vahvistavat luovuttajan sopimusturvaa.

Luovuttajan neuvotteluasemasta riippuen voidaan mahdollisesti onnistua sopimaan raportoinnista tilintarkastuskuluineen aiheutuva kustannusvastuu luovutuksensaajalle, mikäli liikevaihdon kehitys poikkeaa liiallisessa määrin negatiiviseen suuntaan, esimerkiksi viiden prosentin verran luovuttajan perustelluista odotuksista luovutussopimusta tehtäessä.¹⁷⁵

¹⁷¹ Ks. *Rantala*, DL 2005 s. 290, *Gozzo* s. 136 ja *Somers*, Journal of Biolaw and Business, Vol. 6, No. 3 (2003). Biotekniikassa käypä lisenssimaksu vaihtelee noin kahdesta prosentista hiljattain keksitystä yhdisteestä tai aineesta noin 20 prosenttiin kysymyksen ollessa valmiiksi kehitetystä ja myyntiin hyväksytystä tuotteesta. *Domeij'n* (2010) ja *Bartenbachin* (s. 484) mukaan lääketieteellisyydessä rojal tit vaihtelevat yleensä kahden ja kymmenen prosentin välillä.

¹⁷² Ks. *Sandgren* s. 52 s., *Castrén* 1979 s. 208 s., jossa hän mainitsee rojal tien mallioikeuslailla (12.3.1971/221) suojatuista tuotteen tai sen osan ulkomuotoa koskevista malleista jäävän patentoituihin keksintöihin verrattuina jonkin verran alhaisemmiksi. Samaa voitaisiin yleisesti ottaen olettaa hyödyllisyysmallien suhteen; luotettavaa tietoa tästä ei kuitenkaan liene saatavilla.

¹⁷³ Ks. minimirojal tista lisäksi edellä s. 77.

¹⁷⁴ *Domeij'n* (2010 s. 300) mukaan kirjanpidon tarkistusoikeus saattaa olla aiheellista pidättää sopimuksessa lisenssinantajalle erityisesti, jos lisenssimaksuja ei ole sovittu liikevaihdon kehityksestä riippumattomiksi kiinteiksi summiksi. Sama periaate soveltuu luonnollisesti myös sellaiseen keksintöoikeuksien kokonaisluovutukseen, jossa kauppahinta sovitaan maksettavaksi vähitellen esimerkiksi vuosien mittaan tietynä prosenttina luovutuksensaajan liikevaihdesta tai keksintöoikeuksien edelleen lisensioinnista perittävistä lisenssimaksuista.

¹⁷⁵ Mainitut viisi prosenttia perustuvat asianajaja *Bernt Juthströmiltä* (Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy) 30.11.2010 saatuaan esimerkkiin lisenssisopimuksissa usein esiintyvistä lausekkeista.

4.4.7.2 *Luovutus sopimuksen tasapuolisen toimivuuden varmistaminen*

Tähän kuuluu sen kontrollointi, että sopimus ei palvele pelkästään luovutuksensaajaa. Riittävästä sopimustasapainosta molempien osapuolten hyväksi on pidettävä huolta neuvoteltaessa keksintöoikeuksien luovutus sopimuksesta. Tasapuolinen toimivuus on varmistettava yleensäkin toisen osapuolen toimintaan kohdistuvilla asianmukaisilla valvontakeinoilla ja sopimuksen noudattamista turvaavilla sanktioilla, jotta sopimustasapaino ei jää pelkästään teoreettiseksi.

Sanktioina toimivat lähinnä sopimuksen irtisanomis- ja/tai purkamisoikeudesta sopiminen siltä varalta, että toinen sopijapuoli ei pyri täyttämään sopimusta siten, että hän ottaisi tasapuolisesti huomioon myös sopimuspuolensa edut omien intressiensä varjelemisen ohella. Tässä yhteydessä aktualisoituvat erityisesti edellä (4.4.4 ja 4.4.6) problemaattiseksi havaittu ns. best efforts -lauseke, kysymys menekinedistämismenettelyistä ja minimirojaltimääräykset, jolloin valvontakeinoksi soveltuu esimerkiksi edellä (4.4.7.1) mainittu raportointivelvollisuus ja kirjanpidon tarkastusoikeus. Tällöin varsin heikossa neuvotteluasemassa saattavat olla sellaiset keksijät, jotka luovuttavat keksintöoikeuksiaan PatL 44.1 §:ssä ja HyödMalliL 28.1 §:ssä tarkoitetulla kokonaisluovutuksella (patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden siirtyminen) ollessaan vielä periaatteessa itsenäisiä keksijöitä mutta käydessään jo neuvotteluja esimerkiksi siirtymisestä työsuhdekeksijöiksi suorittamaan keksintöjensä jatkokehittelyä. He eivät välttämättä ole riittävän valvutuneita vaatiakseen neuvoteltavaan keksinnön kokonaisluovutus sopimukseen mainittuja valvontaoikeuksia puhumattakaan täsmennettyjen best efforts -oikeuksien varaamisesta. Voihan olla, että neuvotteluissa keskeistä on peilata heikommalle luovuttajaosapuolelle keksinnön häikäiseviä hyödyntämismenettelyjä tulevaisuudessa, kun massatuotanto toivon mukaan saadaan käynnistettyä. Kaikenlaisten turvatakuiden vaatiminen omien sopimusoikeuksien tehokkuuden varmistamiseksi ei välttämättä tuossa tilanteessa tule keksijälle edes mieleen. Neuvotteluihin mahdollisesti osallistunut oikeudellisten ja taloudellisten asioiden asiantuntija saattaa joskus jopa pikemminkin huolehtia vastapuolen kuin luovuttajan intressien huomioon ottamisesta neuvoteltavassa sopimuksessa.¹⁷⁶

Erityisesti vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleva keksijä saattaa joutua alistumaan erilaisiin yksipuolisesti toista sopimuspuolta palveleviin ehtoihin, luovutetuista oikeuksista sovitun vastikkeen maksamisen jäädessä täysin tämän osapuolen kyvystä ja halusta riippuvaksi. Aiemmin kuvatusa pitkästä esimerkiksi kitapauksesta ilmenevästi keksijän riippuvuussuhde keksinnön jatkokehittelyn rahoituksen maksajaksi luovutus sopimuksessa sitoutuneeseen luovutuksensaajaan saattaa vaarantaa keksijän asemaa. Riippuvuussuhdetta korostaa keksintöoikeuksien kokonaisluovutuksessa luovutuksensaajalle normaalisti kuuluva

¹⁷⁶ Ks. lähemmin edellä s. 54 av. 59.

(toisinaan erikseenkin keksijältä hankittu) oikeus keksijän tekemän patenttihakemuksen peruuttamiseen ja mahdollinen keksijän erityisasiantuntemuksen tahallinen hyödyntämättä jättäminen luovutuksensaajan neuvotellessa hankkimiansa keksintöoikeuksien lisensoinnista kolmannelle taholle. Tämän tyyppisten asioiden sääntelyä luovutussopimuksessa olisi monesti syytä ainakin harkita.¹⁷⁷

4.4.7.3 Immateriaalioikeuksien siirto kolmannelle

Luovuttajan mahdollisuudet saada esimerkiksi lisenssimaksujen muodossa vastike luovuttamistaan keksintöoikeuksista mahdollisine liitännäisine immateriaalioikeuksineen saattaa vaarantua, jos luovutuksensaaja myy tai muulla tavoin siirtää nuo oikeudet edelleen kolmannelle taholle. Mikäli alkuperäinen patentti- tai hyödyllisyysmallioikeuksien luovutus¹⁷⁸ on osittaisluovutuksen, tyypillisesti käyttöoikeus- eli lisenssisopimuksen luonteinen ei osittain luovutettuja oikeuksia pääsääntöisesti voida luovuttaa edelleen kuin alkuperäisen luovuttajan suostumuksella (PatL 43 §, HyödMalliL 27.2 §).

Kielto koskee kategorisesti oikeuksien osittaisluovutusta kolmansille tahoille lisenssisopimuksen ollessa voimassa. Alilisenssikielto sen sijaan ei ole voimassa yhtä ehdottomasti, vaan esimerkiksi lisenssinsaajalle asetetun menekin edistämismääräyksen (monesti ilmaistuna ns. best efforts -lausekkeella) täyttämisen tekemiseksi mahdolliseksi alilisenssi saattaa olla välttämätön toimenpide.¹⁷⁹

Asiallisesti luovutuskieltoa voidaan perustella myös muun muassa sillä, että lisenssissä on kysymys luottamuksellisesta liikesuhteesta ja että näin patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltija tai oikeutensa tällaisten yksinoikeuksien hakuun luovuttanut taho voi kontrolloida keksinnön hyödyntämistapoja.¹⁸⁰ Edelleen luovutuskielto soveltuu jo vanhastaan yhtenäisen oikeuskäsitteen mukaan myös mm. liikesalaisuuden luonteisen tietotaidon eli know how'n ja tekijänoikeuksien lisensointiin.¹⁸¹

¹⁷⁷ Ks. edellä s. 51 av. 47 ja 48.

¹⁷⁸ Soveltuu sekä jo myönnetyn patentin käyttöoikeuden luovutukseen että jo patentinhakuvaiheessa tehtyyn patenttilisenssin luovutukseen, vaikka PatL 43 § sananmukaisesti koskee vain *patentinhaltijaa* luovuttajana. Ei ole asiallista perustetta asettaa näitä kahta tilannetta toisiinsa nähden eri asemaan. HyödMalliL 27.2 §:n mukainen edelleen luovutuskielto koskee vastaavasti sanamuotonsa mukaan vain hyödyllisyysmallioikeuden haltijaa luovuttajana, mutta kielto soveltuu myös hyödyllisyysmallioikeuden käyttöoikeuden luovutukseen hyödyllisyysmallioikeutta vasta haettaessa.

¹⁷⁹ Ks. edellä s. 82.

¹⁸⁰ Tämä todetaan *patentinhaltijan* osalta. NU 1963:6 s. 286, *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 185, mutta perustelu soveltuu yleisemminkin immateriaalioikeuksia koskeviin lisenssisopimuksiin.

¹⁸¹ Ks. *Castrén* 1973 s. 181, *Stumpf* 1971 s. 68 s., *Lisensavtaler* s. 94, *ORGALIME Model form of a Know-How Contract clause 1:11*.

Nimenomaisen sopimusehdon puuttuessa voimassa oleva oikeuksien edelleen luovutuskielto sopii käsitykseni mukaan myös osaan keksintöoikeuksien kokonaisluovutussopimuksista. Tällöin kohteina ovat myönnetty ja vasta hakuvaiheessa olevat patentit ja hyödyllisyysmallioikeudet ja niiden liitännäiset liikesalaisuudet / know how ja tekijänoikeudet silloin, kun riittävän merkittävä osa kauppahinnasta on sovittu maksettavaksi vähitellen, esimerkiksi patentin koko voimassaoloajan kertyvillä lisenssimaksuilla. Jos kokonaisluovutussopimuksen mukainen kauppahinta keksinnöstä mahdollisine liitännäisoikeuksineen sen sijaan on sovittu maksettavaksi kokonaisuudessaan sopimusteen yhteydessä yhtenä kertakorvauksena, ovat luovutuksella hankitut oikeudet sen jälkeen vapaasti luovutettavissa edelleen, kuten ostettu varallisuus yleensäkin.

Jos luovutettujen immateriaalioikeuksien edelleen luovutuskieltoa rikotaan, on rikkoja edelleen vastuussa lisenssimaksujen ja/tai muun sovitun vastikkeen maksamisesta oikeuksien alkuperäiselle luovuttajalle. Mikäli keskeiset patentit ym. mahdolliset luovutussopimuksessa keskeisessä asemassa olevat immateriaalioikeudet on luovutettu edelleen ja muutenkin sopimuksen tultua olennaisesti rikotuksi alkuperäinen luovuttaja on oikeutettu purkamaan luovutussopimuksen ja saamaan tätä kautta luovutetut oikeudet palautetuksi itselleen.

Keksijän, kuten muunkin immateriaalioikeuksien luovuttajan, etuja voidaan loukata myös siirtämällä hankitut immateriaalioikeudet alimitoitettua kauppahintaa tai muuta vastiketta vastaan edelleen kolmannelle taholle ennen luovutuksensaajayhtiön ajautumista konkurssiin sellaisissa olosuhteissa, että luovutettuihin keksintö- ym. oikeuksiin voidaan kohdistaa takaisinsaanti- ym. toimia.¹⁸²

4.4.8 Keksijä luovutuksensaajayhtiön osakkaana

Aiemmin on kuvattu, miten keksijä, luovutettuaan ensin kaikki keksintöään koskevat patentti- ym. immateriaalioikeudet keksinnön jatkokehittelytyötä rahoittamaan lupautuneelle yhtiölle, myöhemmin tekee tämän yhtiön kanssa osakkaaksi liittymissopimuksen. Siinä hän – epätodennäköisiksi kuvatuista lisenssimaksujen saantimahdollisuuksista pelästyneenä – suostuu kokonaan luopumaan oikeudestaan lisenssimaksuihin vastikkeena luovuttamistaan immateriaalioikeuksista. Näin menettäneen oikeutensa tilalle hän saa sovitun määrän luovutuksensaajayhtiön osakkeita osinko-oikeuksineen, mikäli yhtiö päättää jatkaa osinkoa mahdollisesti kertyneistä voittovaroista.¹⁸³

Keksijän, kuten muunkin keksintöoikeuksien luovuttajan, asema saattaa muodostua varsin epävarmaksi, jos hän sitoutuu siihen, että hänen oikeuten-

¹⁸² Näistä toisinaan myös rikosoikeudellisista tilanteista edellä s. 53 s.

¹⁸³ Ks. edellä s. 52 s.

sa saada keksinnön hyödyntämisestä luovutuksensaajalle kertyvistä tuloista lisenssimaksuperusteista korvausta vastikkeena keksintöoikeuksien luovutuksesta muunnetaan osakeomistukseksi.¹⁸⁴ Voi olla niinkin, että ainoa mahdollisuus irtautua vaikeasta tilanteesta olisi osakkaaksi liittymissopimuksen sovitteluun eli kohtuullistamiseen tähtäävän kanteen nostaminen luovutuksensaajaa vastaan. Henkilö- tai pääomayhtiön osakkaaksi liittymissopimusten kohtuullistaminen on periaatteessa mahdollista lähinnä OikTL 36 §:n yleiseen sovittelusäännökseen perustuen.

Osakkaaksi liittymissopimukset ovat yleensä sitovia kuten muutkin sopimukset pääsääntöisesti. Tarkoitettujen liittymissopimusten sovittelu vaatii erityisen painavia perusteita, sovittelukynnyksen ollessa korkeampi kuin yleensä liike-elämässä käytetyissä sopimuksissa.¹⁸⁵ Otettaessa huomioon osakeyhtiölain keskeiset, mm. osingonsaantia ja osakeantia koskevat säännökset osakkaaksi liittymissopimuksen sovittelu on harvoin ajateltavissa siinä muodossa, että keksintöoikeuksien luovuttajalle myönnettäisiin oikeus vaatia osinkoa jaettavaksi itselleen silloinkin, kun hänen osakeomistuksensa on liian vähäinen oikeuttaakseen vaatimaan edes OYL 13:7.1 §:ssä tarkoitettua vähemmistöosinkoa. Sama koskee esimerkiksi sellaista poikkeusta osakkeiden uusmerkinnöissä (maksullinen osakeanti) noudatettavista normaaliperiaatteista, että keksijän suhteellinen osuus yhtiön osakepääomasta pysyy entisen suuruisena keksijän samalla saadessa täyden vapautuksen uusien osakkeiden merkintämaksuista, muista osakkeiden merkitsijöistä poiketen. Tällaiset poikkeukset osakkaiden periaatteellisesta yhdenvertaisuudesta heidän taloudellisten yhtiöoikeuksiansa osalta ovat käytännössä mahdollisia itse asiassa vain siten, että poikkeuksista otetaan erityinen ehto osakkaaksi liittymissopimukseen tai niistä sovitaan myöhemmin erikseen.¹⁸⁶

4.4.9 Keksijän nimi ja kunnia

Vanhastaan on katsottu, että keksijällä on oikeus tulla nimetyksi keksintönsä aikaansaajana. Edellisen, vuoden 1943 patenttilain 74.2 §:ään sisältyi ns. keksijänkunniaa suojannut säännös: ”Jokaiselle keksijälle kuuluu oikeus vaatia,

¹⁸⁴ Ks. edellä s. 53 s.

¹⁸⁵ *Kyläkallion ja Irolan* (s. 564) mukaan sovittelua osakeyhtiöoikeudellisissa tilanteissa voidaan pitää hyvin poikkeusluontoisena. *Timosen* (KKO:n ratkaisut kommentein I 1999 s. 336) mukaan sovittelukynnys on esimerkiksi osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen osalta selvästi korkeammalla kuin mihin oikeustoimiopissa ja sopimusoikeudessa on totuttu.

¹⁸⁶ Ks. edellä s. 53 av. 57 siitä, miten tekstissä kuvattu poikkeus osakkaiden yhdenvertaisuudesta maksullisissa osakeanneissa on Yhdysvalloissa tavanomaisempi kuin Suomessa.

Ratkaisuista *KKO 1990:171* ja *1999:42* ilmenee, miten yhdenvertaisuusperiaate vaikuttaa sovitteluharkinnassa.

että hänet *tunnustetaan* keksijäksi.” Nykyisestä patenttilaista vastaava säännös jätettiin pois tarpeettomaksi katsottuna. Oikeuden tulla patenttiasiakirjoissa *nimetyksi* keksijänä katsottiin riittävän tässä suhteessa.¹⁸⁷

Nykyisin keksijän oikeudesta tulla nimetyksi keksintönsä aikaansaajana mainitaan keksijän taloudellisia oikeuksia turvaavassa, patenttihakemusta koskevassa PatL 8.4 §:ssä ja hyödyllisyysmallioikeushakemuksen osalta vastaavasti HyödMalliL 6.3 §:ssä. Lisäksi ilmoituksen keksijästä tulee sisältyä Patentti- ja rekisterihallituksessa patentin myöntöpäivästä lukien yleisön saatavana olevaan patenttijulkaisuun (PatL 21 §, PatA 31 §), saapuneita patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksia koskeviin patenttinviraston päiväkirjoihin (PatA ja HyödMalliA 7 §) ja hakemuksen hyväksymisen jälkeen patentti- ja hyödyllisyysmallirekistereihin (PatA 38 §, HyödMalliA 17 §).

Itse asiassa keksijän oikeus tulla nimetyksi keksinnön tekijänä ja oikeus tulla tunnustetuksi keksijänä menevät pitkälti päällekkäin. Oikeuteen tulla tunnustetuksi keksijänä kuuluu erottamattomasti oikeus tulla nimetyksi keksijänä. Oikeutta tulla ”tunnustetuksi” keksijänä koskeva pakollinen maininta edellä mainituissa patenttinviraston asiakirjoissa olisi omiaan tuomaan epäselvyyttä sen suhteen, mitä tällä oikeudella itse asiassa tarkoitetaan. Oikeus tulla nimetyksi keksijänä on sen sijaan selkeä asia.

Keksijän nimen ilmoittamisen yhteydessä voidaan hyvällä syyllä puhua keksijän moraalisista oikeuksista.¹⁸⁸ Niiden turvaamiseksi nimen ilmoittaminen totuudenmukaisesti ja muutenkin asianmukaisella tavalla on tähdellistä keksijänkunnia huomioiden. Sitä voidaan pitää eräänlaisena keksijän hyväksi kertyvänä arvonantona eli goodwillina. Keksijänkunnia ilmenee tyypillisesti keksijän saamana henkisenä tyydytyksenä keksinnöstään ja monesti myös arvostuksena asiantuntijataholla ja yleensä tiedemaailmassa sekä viime kädessä suuren yleisön keskuudessa. Tällaiset keksijän kannalta positiiviset asiat ilmentävät keksijänkunnian henkilökohtaista puolta.

Näin ollen keksijän persoonaan erottamattomasti liittyvinä oikeus keksijänkunniaan ja siihen sisältyvä oikeus tulla nimetyksi keksijänä ovat keksijälle kuuluvia ei-luovutettavissa olevia ja ajallisesti rajoittamattomia oikeuksia. Nämä oikeudet ovat riippumattomia siitä, haetaanko keksinnölle patentti tai

¹⁸⁷ Tämä ilmenee *NU 1963:6* s. 190.

¹⁸⁸ Patentti- ja hyödyllisyysmallioikeudessa taloudelliset näkökohdat ovat selvästi hallitsevammassa asemassa kuin esimerkiksi tekijänoikeudessa. Tekijän moraalisten oikeuksien loukkaamisesta on oikeuskirjallisuudessa pohdittu enemmän kuin vastaavasti keksijöiden osalta. Lainsäädännökset tekijän moraalisista oikeuksista ovat suhteellisen selväpiirteisiä, esim. TekijäL 3.2 ja 3.3 §: ”Teosta älköön muutettako tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, älköönkään sitä myöskään saatettako yleisön saataviin tekijää sanotuun tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Oikeudesta, joka tekijällä on tämän pykälän mukaan, hän voi sitovasti luopua vain mikäli kysymyksessä on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen.” Termi moraalinen oikeus soveltuu asianmukaisesti käytettynä myös tiettyihin keksijän oikeuksiin.

hyödyllisyysmallioikeus vai ei. Keksijän kuoltua mainittuja keksijän henkilöön liittyviä oikeuksia käyttävät hänen perillisensä tai hänen määräämänsä henkilö.¹⁸⁹

Keksijän nimen totuudenmukaisella ilmoittamisella on toisinaan merkitystä hänelle myös taloudelliselta kannalta. Keksijän henkilön mainitsematta jättäminen tai muiden henkilöiden kuin ainoan ja todellisen keksijän (”sole and true inventor”,¹⁹⁰ kun keksintö on yhden ja saman henkilön tekemä) lisääminen keksinnön tekijöiksi haettaessa patenttia Patentti- ja rekisterihallitukselta tai vientimarkkinoille tähdättäessä etenkin Yhdysvaltain patenttivirastolle toimitettavissa patentinhakuasiakirjoissa saattaa välistä vakavasti vahingoittaa paitsi keksijän mainetta myös hänen mahdollisuuksiaan saada tulokertymää keksintönsä taloudellisesta hyödyntämisestä. Varsinkin jos patentoidun tuotteen markkinoille laskemiseen vaaditaan viranomaisen lupa (Yhdysvalloissa lääkevalvontavirasto eli *Food and Drug Administration*), saattaa keksijän tai keksijöiden nimen virheellisestä ilmoittamisesta seurata paitsi myyntilupahakemuksen käsittelyn viivästyminen vuosikausiksi tai luvan jääminen lopullisesti saamatta esimerkiksi Yhdysvalloissa myös rikosoikeudellinen rangaistus-seuraamus.

Saatuaan tietoonsa, että joku muu on keksijän mielestä aiheettomasti lisätty keksijäksi samaan patenttihakemukseen, hänellä saattaa olla syytä esittää tästä perusteltu huomautus patenttivirastolle. Jos häneltä kaikki oikeudet keksintöön ostanut luovutuksensaaja tai, oikeuksista työsuuhdekeksintöön puheen ollen, hänen työnantajansa kuitenkin on jo ehtinyt esittää patenttiasiakirjat lääkkeiden myyntilupaviranomaiselle (Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle; ent. Lääkelaitos), on mainittu huomautus esitettävä myös lupaviranomaiselle. Yhdysvalloissa keksijän tahallisuudesta virheellisestä nimeämisestä saattaa seurata tuomioistuimen langettama sakko tai pitkä vankeusrangaistus. Lisäksi myönnetty patentti voidaan samasta syystä mitätöidä, vaikka patentista johtuvat taloudelliset oikeudet olisi esimerkiksi keksijän työnantajan toimesta ehditty laillisesti myynti- tai muulla luovutustoimella siirtää uudelle omistajalle. Yhdysvaltain patenttilain mukaan patentinhakijana tai -haltijana on Suomen laista poiketen aina keksijä ja hän säilyttää tämän asemansa taloudellisten oikeuksien luovutuksesta (assignment) huolimatta.¹⁹¹ Keksijän nimeäminen virheellisesti on sel-

¹⁸⁹ Ks. Kivimäki – Ylöstalo s. 87.

¹⁹⁰ ”True inventor” -termin synonyymina voidaan käyttää myös termiä ”authentic inventor”. Tällä tarkoitetaan vaatimusta, että patentinhakuasiakirjoissa on mainittava nimenomaan luovalla keksinnöllisellä panoksellaan keksinnön synnyttänyt yksi tai useampi fyysinen henkilö. Tämä vaatimus on sama Suomen ja Yhdysvaltain oikeudessa. Erityisesti Yhdysvaltain patentointikäytännössä todellisen keksijän nimeäminen patenttihakemuksissa on ankarasti tulkittava vaatimus, jolla pyritään estämään todelliselta keksijältä vilpillisellä tavalla tietoon hankitun tai laillisestikin tietoon saadun keksinnön esittäminen patenttihakemuksessa toisen henkilön tekemänä. Ks. esim. *Miller – Davis* s. 98 ss.

¹⁹¹ Ks. mm. *Miller – Davis* s. 98 s.

laisenaan patentin mitätöintiperuste Yhdysvalloissa, ja näitä mitätöintejä on siellä myös tapahtunut.¹⁹²

Suomessa keksijän virheellinen nimeäminen saattaa tulla tietyin edellytyksin rangaistavaksi sakolla tai enintään kolmen vuoden vankeudella sanktioituna rekisterimerkintärikoksena (RL 16:7). Esimerkiksi patentti- ja hyödyllisyysmallirekisterit lukeutuvat säännöksessä tarkoitettuihin rekistereihin. Säännöksen tarkoituksena on suojata viranomaisen pitämän yleisen rekisterin luotettavuutta ja rekisterin sisältämien tietojen totuudenmukaisuutta. Rekisterimerkintärikokseen syyllistyy se, joka aiheuttaakseen oikeudellisesti merkityksellisen virheen antaa yleiseen rekisteriin rekisteriviranomaiselle väärän tiedon suullisesti tai kirjallisesti (RL 16:7.1 1 k). Toiseksi rangaistavaa on myös edellä mainitulla menettelyllä aiheutetun virheen hyväksikäyttö hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa (RL 16:7.1 2 k).¹⁹³

Suomessa kuten muuallakin Euroopassa erityisesti työsuhdekeksintöihin kanssakeksijöiksi työnantajan patenttihakemuksiin merkitään usein laboratoriodien johtajia ym. työnantajan johtohenkilöitä, vaikka he eivät olisi luovalla keksinnöllisellä panoksellaan olleet mukana synnyttämässä keksintöä.¹⁹⁴ Syyt tähän esimerkiksi *Domeij'n* virheelliseksi mainitsemaan menettelyyn¹⁹⁵ ovat monenlaisia. Varsinkin vähemmän merkittävien keksintöjen osalta voidaan työnantajan keskuudessa ajatella, että keksijän kannalta hänen nimensä poisjättämisellä patenttihakemuksesta ei ole merkitystä. Keksijän katsotaan saavan riittävästi arvostusta jo siten, että työnantaja suorittaa keksijälle TyösKeksL 7 §:n mukaisen, yritysten maksukäytännössä monesti varsin alhaisen pakollisen työsuhdekeksintökorvauksen. Myös työnantajan yrityksen neuvotteluaseman parantaminen esimerkiksi keksintöä markkinoitaessa ja yleisemmin yrityskuvan kohentaminen saattaa olla syynä kanssakeksijöiden merkitsemiseen patenttiasiakirjoihin pyytämättä tähän aina edes keksijän suostumusta.

Joissain tilanteissa todellisen keksijän tunnistaminen ei onnistu, ennen kuin patentti on myönnetty. Näin on erityisesti silloin, kun alkuperäinen patenttihakemus on ollut patenttiviraston mielestä liian laaja käsittäen sellaista tekniikkaa, johon patenttia ei loppujen lopuksi myönnetäkään, vaan se myönnetään esimerkiksi jollekin pelkästään alivaatimuksessa määritellylle detaljille.¹⁹⁶ Tällöin on keksijöinä alun perin voitu hakemuksessa mainita lukuisia henkilöitä, myönnetyn patentin itse asiassa koskiessa vain yhden henkilön keksimää detaljia. Joskus kanssakeksijöiden lisääminen patenttihakemukseen voi johtua myös pyrkimyksestä syrjäyttää oikeuksiensa peräämisessä kiusalliseksi koettu keksijä.¹⁹⁷

¹⁹² Ks. Ehrlich – Cohen s. 2.

¹⁹³ Ks. Majanen 2009 s. 353.

¹⁹⁴ Ks. Ehrlich – Cohen s. 2.

¹⁹⁵ Ks. Domeij 2010 s. 104.

¹⁹⁶ Alivaatimus on alun perin ollut epäitsenäisessä suhteessa patenttihakemuksen päävaatimukseseen. Päävaatimuksen jäädessä mainitusta syystä ilman patenttisuojaa epäitsenäisestä alivaatimuksesta tulee patenttisuojaa nauttiva itsenäinen päävaatimus. Ks. itsenäisistä ja epäitsenäisistä patenttivaatimuksista Norrgård s. 121 ss.

¹⁹⁷ Pyrkimys poistaa keksijältä mahdollisuudet hyötyä keksinnöstä suuremmassa määrin saattaa ilmetä myös siinä työnantajan ja muunkin luovutuksensaajan kannalta edellä (s. 51 av. 47) esitel-

Mitä merkittävämmästä keksinnöstä on kysymys, sitä tähdellisempää keksijälle voi joka tapauksessa olla, että henkilöitä ei lisätä keksijöinä patenttihakemuksiin totuudenvastaisesti. Euroopassa keksijän julkisuudessa saamaa arvonnantoa ja yleensäkin keksijänkunniaa ei painoteta (lukuun ottamatta varsin rutiininomaista keksijän pakollista nimeämistä patentinhakuasiakirjoissa) samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa, jossa myönnetyn patentinkin tulee olla ainoastaan todellisen keksijän nimissä huolimatta patenttiin kuuluvien taloudellisten oikeuksien siirrosta toiselle. Esimerkiksi pyrittäessä markkinoimaan uusia lääkkeitä maailmanlaajuisesti saattaa keksijän oikealla nimeämisellä olla paljon merkitystä keksinnön taloudellisessa hyödyntämisessä. Onkin ajateltavissa, että tarkastellulla rekisterimerkintärikosta koskevalla RL 16:7:llä saattaisi joskus olla tällaisissa tilanteissa käyttöä.¹⁹⁸

Patenttilakimme rakentuu mainitussa suhteessa olennaisesti yksityisoikeudelliselle perustalle. Jos joku katsoo, että keksijänä patenttihakemuksessa tai myönnetyssä patentissa esiintyy yksi tai useampi virheellisesti keksijäksi merkitty henkilö, eikä Patentti- ja rekisterihallitus katso voivansa oikaista merkintää erehdyksessä yms. syystä tehtynä, hän voi esittää saman oikaisuvaatimuksen myöhemmin oikeudessa. Vaatimus voidaan esittää samassa yhteydessä, jossa keksijä mahdollisesti vaatii myönnetyn patentin siirtämistä itselleen. Pääsääntöisesti patentin siirtämistä koskeva kanne on pantava vireille vuoden kuluessa siitä, kun keksijä tai muu kantaja on saanut tiedon patentin myöntämisestä ja muista kanteen perusteena olevista seikoista (ns. kanne paremmasta oikeudesta keksintöön; PatL 52.5 §).¹⁹⁹

Helsingin hovioikeuden tuomiollaan 23.7.1996, S 95/1095 ratkaisemassa tapauksessa muun muassa patenttirekisteristä ilmenevän keksijän nimeä koskevan merkinnän oikaiseminen erillisellä vahvistuskanteella hylättiin lakiin perustumattomana. Yksinomaan nimen oikaisua koskeva kannevaatimus oli esitetty ilman, että samalla olisi PatL 52 §:n mukaisessa määräajassa vaadittu vahvistettavaksi, että patentti oli myönnetty sellaiselle taholle, joka ei ollut siihen oikeutettu. Kantaja oli maininnut vastaajayhtiön kanssa tekemänsä yhteistyösopimuksen perusteella ilmoittaneensa vastaajalle keksintöön johtaneen oivalluksensa. Keksijäksi patenttirekisteriin oli merkitty vastaajan palveluksessa ollut henkilö. Kantaja oli perustellut itsensä oikeaksi

lyssä toisinaan riskialttiissa menettelyssä, että keksijää ei hyväksytty asiantuntijana mukaan keksinnön taloudellisesta hyödyntämisestä kolmansien yritysten tai muiden yhteistyökumppanien kanssa käytäviin lisenssisopimus- ym. neuvotteluihin.

¹⁹⁸ On mahdollista, että RL 36 luvun petosrikoksetkin toisinaan soveltuvat tarkoitettuun tilanteeseen. Myös esimerkiksi tuomioistuin tai muu viranomainen voi olla RL 36:1.1:n mukaisen petoksen tunnusmerkistöön kuuluvan erehdyttämisen kohteena, vahingon kohdatessa esimerkiksi keksijää. Ks. *Nuutila – Majanen* s. 977.

¹⁹⁹ Oikeudenkäynti ei ole tarpeen, jos tapaukseen soveltuu seuraava säännös (PatL 18.1 §): ”Jos joku näyttää patenttiviranomaiselle, että hänellä on parempi oikeus keksintöön kuin hakijalla, patenttiviranomaisen tulee hänen vaatimuksestaan siirtää hakemus hänelle.” Vastaava säännös on HyödmalliL 16.1 §:ssä.

ja ainoaksi keksijäksi nimeämistä koskevaa vahvistuskannevaatimustaan ja samalla tekemäänsä vaatimusta patenttirekisterin keksijämerkinnän muuttamisesta mm. keksijänkunnialla ja selittänyt, ettei hän vaadi samalla patentin siirtämistä.

Hovioikeuden mukaan PatL 1 §:ään perustuen periaatteessa jokaisen patentoitua keksintöä käyttävän on kyettävä johtamaan oikeutensa alkuperäisestä keksijästä. Näin ollen kantajan vaatima vahvistustuomio olisi ainakin joissakin tilanteissa merkinnyt keksijän oikeuden²⁰⁰ sekä patenttioikeuden siirtojen ja käyttöoikeuksien luovutusten pätemättömyyttä ja vahingonkorvausseuraamuksia. Tällaisten oikeuden mukaan kuviteltujen tilanteiden varalta patenttilaissa ei ole säännöksiä eikä asiaa voida myöskään ratkaista patenttia koskevien yleisten oikeusperiaatteiden nojalla. Päinvastoin järjestelmä tähtää patenttiasiakirjojen julkiseen luotettavuuteen.

Henkilön oikeutta tulla nimetyksi keksijänä koskevan vaatimuksen tutkiminen muulla kuin patenttilaista johtuvalla perusteella ei ollut hovioikeuden mukaan mahdollista, koska patenttilaki on muiden teollisoikeudellisten yksinoikeuslakien tavoin poikkeus kilpailun vapauden periaatteesta, ja vanhaan on katsottu, ettei tällä alueella voida tunnustaa lakiin perustumattomia oikeuksia. Hovioikeuden mukaan oli perusteltua päätellä, että kysymys keksijän oikeudesta oli patenttilaissa tarkoitettu säännellä tyhjentävästi. Patentin siirtämiskanteelle PatL 52 §:ssä säädetyn määräajan päätyttyä keksijän oikeus patentoituihin keksintöön oli menetetty. Näin ollen hovioikeus hylkäsi kanteen lakiin perustumattomana.²⁰¹

Valitettavasti keksijäksi nimeämisestä ei löydy korkeimman oikeuden ratkaisuja. Hovioikeuden on katsottava tarkoittaneen, että keksijän oikeus on patenttilaissa säännelty tyhjentävästi. Patenttilaissa samoin kuin hyödyllisyysmallioikeuslaissa painotetaan nimenomaan keksintöön kohdistuvia oikeuksia taloudellisesta näkökulmasta, eikä näissä laeissa keksijän oikeus vaatia itsensä nimeämistä keksijäksi ole hovioikeuden mielestä taloudellisista oikeuksista (joita PatL 52 §:n ja HyödMalliL 43.1 2 kohdan mukainen yksinoikeuden siirtämiskannekin eli kanne paremmasta oikeudesta keksintöön ensi sijassa ilmen-

²⁰⁰ Puhuminen *keksijän oikeudesta* on paikallaan silloin, kun puhutaan keksijällä olevasta jostaakin yksittäisestä oikeudesta, mikä saattaa ilmetä esimerkiksi keksijän luovuttaessa toiselle oikeutensa hakea keksintöönsä patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta. Työsuhtekeksinnöstä puheen ollen keksijän oikeus saattaa käytännössä rajoittua pelkkään TyösKeksL 7 §:n mukaiseen työsuhtekeksintökorvaukseen, jos työnantaja TyösKeksL 6.1 §:n nojalla ottaa itselleen kaikki oikeudet, so. kaikki mahdolliset patentti- tai hyödyllisyysmallioikeudet Suomessa ja ulkomailla mukaan lukien oikeuden käyttää keksintöä liikesalaisuutenaan. Ks. vastaavasti KorkeakoulukeksL 6–9 §.

Kun ei puhuta keksijän oikeudesta vaan yhteen kirjoitettuna *keksijänoikeudesta*, tarkoitetaan tiettyä patenttioikeudesta periaatteessa erotettavissa olevaa, erityisesti immateriaalioikeuden ja sopimusoikeuden yleisemmille periaatteille rakentuvaa oikeudenaalaa. Se koostuu pitkälti kirjoitetun lain ulkopuolisista normeista, jotka ilmentävät keksijän yksittäisiä oikeuksia. Voidaankin puhua henkilöllisestä keksijänoikeudesta erotuksena sekä yksittäisiin keksijöihin että liiketoimintayksikköihin ja oikeushenkilöihin yleisesti soveltuvasta patenttioikeudesta. Ks. keksijänoikeudesta *Hakulinen 1945* erit. s. 396 ss., 417 ss., *Kivimäki – Ylöstalo* s. 86 s., *Castrén 1979* s. 76.

²⁰¹ Ks. ratkaisun seloste *Heinonen* s. 88 s.

tää) erotettava itsenäinen oikeus silloin, kun joku muu kuin keksijä on patentin hakija tai haltija.

Patenttilain painottuminen taloudellisiin aspekteihin kuvastuu myös työsuhtekeksijän riitelemistä työnantajansa kanssa paremmasta oikeudesta keksintöön koskevassa *Helsingin hovioikeuden* tuomiossa 1140/16.4.2013, S 11/2766. N.N. ei ollut esittänyt minkäänlaista selvitystä tai todistusaineistoa keksintöön johtaneesta tutkimustyöstä. Hän työskenteli vuonna 2005 kesäkuusta marraskuuhun BookIT:llä ja teki hakemuksen riitapatentista pian työsuhteensa päättymisen jälkeen, kun hänen työskentelynsä BookIT:ssä oli päättynyt. Kirjallisten todisteiden perusteella voitiin katsoa N.N:n saaneen kaikki patenttihakemukseen sisältyvät tiedot BookIT:ssä työskennellessään. Näin ollen BookIT:llä oli parempi oikeus riitapatentilla suojattuun keksintöön.²⁰²

Toisaalta *hovioikeuden* tuomiossa 23.7.1996, S 95/1095 asetettu vaatimus, jonka mukaan jokaisen patentoitua keksintöä käyttävän on kyettävä johtamaan oikeutensa alkuperäisestä keksijästä, ei tuomiossa toteudu täysimääräisesti. Kuten yleisesti muuallakin maailmassa maamme oikeusjärjestelmä ei koostu pelkästään lainsäädännössä riidattomasti tunnustetuista oikeuksista. Mitä erikseen tulee oikeuteen tulla nimetyksi keksijänä, voidaan tämä oikeus PatL 8.4 §:stä ja HyödMalliL 6.3 §:stä ilmenevästi ymmärtää nimenomaan oikeudeksi tulla nimetyksi *oikeana* ja toisinaan *ainoana* keksijänä. Säännösten mukaan patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksessa on ilmoitettava keksijän nimi. Jos patentti- tai hyödyllisyysmallioikeutta hakee muu kuin keksijä, hakijan on selvitettävä oikeutensa keksintöön.

Vaikka oikeus tulla nimetyksi keksijänä esiintyy ko. laeissa ainoastaan mainitussa yhteydessä, ei se merkitse, ettei tähän oikeuteen voitaisi laajemminkin vedota. Onhan keksijämerkinnän vastattava totuutta, mikä vaatimus asetetaan viranomaistoiminnalle yleensäkin. Patentti- tai hyödyllisyysmallioikeuksien siirryttyä keksijältä toiselle keksijällä saattaa edelleen olla keksijänkunniaan liittyvää taloudellistakin intressiä olla nimettynä (todellisena) keksijänä viranomaisasiakirjoissa.²⁰³ Tämäkin huomioon ottaen keksijällä tulisi periaatteessa olla oikeus vaatia erillisellä kanteella itsensä nimeämistä keksijänä Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin ym. asiakirjoihin. Edellä sanotusta ilmenevästi tässä voidaan katsoa olevan kysymys välittömästi lakiin perustuvasta oikeudesta.

Vaikka jossakin tilanteessa kanteen hyväksyminen aiheuttaisi patentti- tai hyödyllisyysmallioikeuksien tai niihin myönnettyjen lisenssien luovutusten pätemättömyyden kokonaan tai osittain, tulisi oikeus tulla nimetyksi keksijä-

²⁰² Ks. ratkaisun seloste STY AIPPI -uutiset 4:2013 s. 21 ss.

²⁰³ Ks. keksijänkunnian merkityksestä taloudelliselta kannalta edellä s. 94 s.

nä myöntää, mikäli keksijällä on tätä koskevan vahvistuskanteen nostamiseen oikeutettu intressi. Vahvistusintressi syntyy paitsi väitetystä oikeudenloukkauksesta myös sen johdosta, että kantaja viittaa oikeussuhteen olemassaolosta vallitsevaan epävarmuuteen.²⁰⁴ Suomen oikeusjärjestyksen mukaan keksijämerkinnän oikaisemista koskevan vahvistuskanteen hyväksyminen ei toisin kuin Yhdysvaltain oikeudessa (jonka mukaan patentinhaltijana on aina keksijä itse eikä kuten Suomessa ja muualla Euroopassa toisinaan patenttioikeuksien ostaja, työnantaja tai muu taho) myöskään yleensä voi aiheuttaa keksintöoikeuksien laillisesti tapahtuneiden luovutusten pätemättömyyttä.

Itsenäisellä keksijällä saattaa olla keksijämerkinnän oikaisemista koskeva vahvistusintressi muun muassa, jos hän luovuttaessaan kaikki mahdolliset immateriaalioikeudet tekemäänsä peruskeksintöön on samalla keksinnön jatkokehittelyn osalta säilyttänyt oikeutensa mahdollisesti myönnettäviin immateriaalisiin yksinoikeuksiin. Peruskeksintöä koskevissa patenttiasiakirjoissa oleva totuudenvastainen keksijämerkintä saattaa vahingoittaa keksijän mainetta sekä siitä johtuen vaikeuttaa hänen mahdollisuuksiaan markkinoida jatkokehitettyä keksintöä. Vahvistusintressi on sitäkin suurempi, jos jälkimmäinen keksintö on tarkoitettu patentoitavaksi Yhdysvalloissa, jonka lain mukaan patentin on aina oltava nimenomaan keksijän nimissä riippumatta siitä, onko hän mahdollisesti luovuttanut toiselle taloudelliset oikeudet keksintöön.

Tilanteen muistuttaessa riittävästi edellä tarkasteltua oikeustapausta (v:lta 1996) pitäisi vahvistuskanne virheellisen keksijämerkinnän oikaisemiseksi mielestäni joka tapauksessa hyväksyä. Aiemmin siteeratut hovioikeuden perustelut kanteen hylkäämiseksi lakiin perustumattomana vaikuttavat keinotekoisilta lähdetessä siitä, että keksijänkunnialla todellisen keksijän nimeämistä koskevina ydinalueineen (PatL 8.4 § ja HyödmalliL 6.3 §) on keksijän kannalta usein taloudellistakin merkitystä. Hovioikeuden vetoaminen patenttiasiakirjojen julkiseen luotettavuuteen ei ole kestävä peruste ajateltaessa sitä, että viranomaisen asiakirjoihin sisältyvien keksijämerkintöjen tulisi olla totuudenmukaisia eikä johtaa yleisöä harhaan. Patenttiasiakirjojen julkisesta luotettavuudesta ei myöskään ole säädetty laissa päinvastoin kuin on tehty esimerkiksi kiinteistökirjojen (lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin) positiivisesta julkisesta luotettavuudesta.²⁰⁵

Mitä työsuhdekeksijöihin tulee, voi näiden virheellinen ilmoittaminen vaikuttaa pakottavaan lainsäädännökseen (TyösKeksL 7 §) perustuviin keksintö-

²⁰⁴ Ks. *Lappalainen*, Siviiliprosessioikeus I s. 370.

²⁰⁵ Esimerkkinä kiinteistökirjan positiivisesta julkisesta luotettavuudesta on vilpittömässä mielessä olevan pantinsaajan luottamuksen suojaaminen sen osalta, että kiinteistön ostajan saama lainhuuto on pätevä (maakaari 13:4–5, 17:11). Tämä merkitsee, että kiinteistöpanntioikeus jää pääsääntöisesti pysyväksi, vaikka kiinteistö X:n kanteen johdosta palautuisi ostajalta takaisin X:n omistukseen. Ks. *Kartio* 2001 s. 701.

korvauksiin työnantajalta.²⁰⁶ Näin on erityisesti silloin, kun työnantaja pyrkii minimoimaan keksijän luovan panoksen merkityksen keksinnön synnyttämisessä jättämällä todellisen keksijän mainitsematta patentti- tai hyödyllisyysmallioikeushakemuksessa tai lisäämällä perusteettomasti esimerkiksi teknologiajohtajan kanssakeksijäksi.²⁰⁷ Keksinnöstä voidaan tällöin tehdä patentti- tai hyödyllisyysmallioikeushakemuksia siten, että hakemuksessa keksintöä kuvataan vähäisessä määrin muunnellussa muodossa tai lisäämällä keksintöön pelkkiä ideatasolla olevia, patentoitavuuteen tai hyödyllisyysmallioikeuteen riittämättömiä piirteitä siten, että itse asiassa kysymys on näennäis- eli pseudokeksinnöstä. Sitä koskeva hakemus saattaa olla tehty vain keksijän pudottamiseksi ”pois kerkasta” mutta samalla myös kilpailijoiden hämäämiseksi pelottelemalla heidät toistuvilla, toisistaan vain vähän poikkeavilla patenttihakemuksilla pois kyseisen tekniikan tutkimus-, tuotanto- ja kaupallisesta toiminnasta. Todellinen keksijä on tällöin monesti varsin vaikeassa asemassa. Työnantaja saattaa pyrkiä määrittelemään korvauksen työsuhtekeksinnöstä yksipuolisesti omien ohjesääntöjensä tai muun käytäntönsä mukaan neuvottelematta lainkaan keksijän kanssa. Jotta tämä pääsisi oikeuksiinsa erityisesti työsuhtekeksintökorvauksen suhteen, hänellä on mahdollisessa oikeudenkäynnissä näyttövelvollisuus sen osalta, että hänen osuutensa keksinnön synnyttämisessä on huomattavampi kuin mitä keksijämerkinnästä ilmenee tai että hän on ainoa keksijä. Työsuhtekeksijällä on esimerkiksi oikeuden tulla nimetyksi patenttiasiakirjoissa keksijänä osalta samat oikeudet kuin muillakin keksijöillä (TyösKeksL 2–3 §). Lisävaikeuksia voi kuitenkin koitua siitä, että työsuhtekeksintökorvaus määritetään yleensä varsin aikaisessa vaiheessa silloin, kun keksinnön todellinen, monesti vasta myöhemmin massatuotannossa selviävä taloudellinen merkitys markkinoilla on vielä avoinna.

Silloin, kun keksijä on jo ennen työsuhteensa alkua luovuttanut tulevalle työnantajalleen mahdolliset immateriaaliset yksinoikeutensa ennen työsuhteen alkua tekemäänsä keksintöön, kaikkien liitännäisoikeuksien usein seurattessa mukana, keksijän työtehtävät saattavat koostua lähinnä erilaisista peruskeksinnön teknistä käyttökelpoisuutta ja soveltuvuutta markkinoille edistävistä parannuksista.²⁰⁸ Tällöin keksijä voidaan toisinaan pyrkiä eliminoimaan keksintön-

²⁰⁶ Sama koskee KorkeakouluKeksL 9 §:ään perustuvaa keksijän korvausta.

²⁰⁷ Tämä saattaa heijastua todellisen keksijän työsuhtekeksintökorvauksiin niiden vastaavasti pienentyessä. Kanssakeksijöiden pelkkä lukumääräkin saattaa vaikuttaa mainitussa suhteessa, vaikka keksinnöstä tulevaa taloudellista hyötyä ei automaattisesti jaetakaan tässä suhteessa. Ks. *Bruun*, NIR 1993 s. 597.

²⁰⁸ Kaikki mahdolliset immateriaalioikeudet mainittuihin parannuksiin on tulevan työnantajan oikeusaseman vahvistamiseksi suhteessa keksijään voitu jo ennen työsuhteen alkua tehdyssä keksintöoikeuksien luovutussopimuksessa määrätä kuuluviksi luovutuksensaajalle. Tällöin sovellettavaksi parannuksiin jää kuitenkin pakollista työsuhtekorvausta koskeva TyösKeksL 7 §. Ks. mainitunlaisten sopimusehtojen kohtuuttomuuden arvioinnista edellä s. 43 ss.

Vaikka peruskeksinnön parannusten mahdolliset patentti- ym. immateriaalioikeudet jäisivät luovutussopimuksessa keksijälle itselleen, saattaa hän olla ongelmallisessa asemassa, jos sellainen patentti on liian läheisessä suhteessa luovutettuun keksintöön siten, että uudempi keksintö on riip-

sä taloudellisesta hyödyntämisestä merkitsemällä näihin ajan mittaan patentoitaviksi haettuihin todellisiin tai pseudokeksintöihin kanssakeksijöiksi luovaa keksinnöllistä panosta ko. keksintöjen synnyttämiseen vailla olevia henkilöitä. Tästä voi koitua keksijälle sekä taloudellista menetystä että keksijänkunnian vähenemisenä ilmenevää arvonannon menetystä sitä enemmän, mitä arvokkaammasta keksinnöstä on kysymys.

Keksijä ja työnantaja saattavat riitautua siitä, onko jo ennen työsuhdetta tehdyn (perus)keksinnön kokonaisluovutuksesta, mukaan lukien ennakoidun työsuhteen aikana suoritettavasta keksinnön jatkokehittelystä luovutussopeumuksessa sovittu korvaus lain mukaan riittävä silloin, kun keksijä on sittemmin työsuhteensa aikana suorittanut pakottavan TyösKeksL 7 §:n mukaan työsuhdekeksintökorvaukseen oikeuttavaa jatkokehittelyä päätyen mahdollisesti uuteen patentoitavaan keksintöön. Tällöin työnantaja on saattanut sekä perusteettomasti lisätä kanssakeksijän yksinoikeutta koskevaan hakemukseen että suorittaa keksijälle varsin alhaisen kertakorvauksen jatkokehittelystä. Se, ovatko keksijälle kokonaisluovutuksesta ennen työsuhdetta ja sen kuluessa jatkokehittelystä suoritettavat korvaukset yhteenlaskettuina TyösKeksL 7 §:n mukaan riittäviä, riippuu olennaisesti siitä, kuinka suuri merkitys perus- ja jatkokeksinnön yhteenlaskettua taloudellista arvoa pohdittaessa annetaan jatkokehittelylle suhteessa peruskeksintöön. Mikäli keksinnön varsinainen arvo on pelkässä peruskeksinnössä jatkokehittelyn ollessa taloudellisesti merkityksetöntä tai johtaessa pelkkään pseudokeksintöön, työsuhdekeksintökorvaus lienee käytännössä poissuljettu, koska peruskeksintö on tehty jo ennen työsuhteen alkua eikä siihen sovelleta työsuhdekeksintölakia (TyösKeksL 1.1 §).²⁰⁹

Kun huomioon otetaan vielä keksijän oikeussuoja muun muassa liike- tai yrityssalaisuuksia suojaavan lainsäädännön ja tekijänoikeuslain nojalla, voidaan hyvällä syyllä puhua *keksijänoikeudesta* yhteisenä nimityksenä oikeudenalalle, joka laajempaan kuin patentti- ja hyödyllisyysmallioikeus, tekijänoikeus sekä liike- tai yrityssalaisuuksia suojaava normisto turvaa hyvin sekä keksijän taloudellisia oikeuksia että niihin monesti kiinteästi kytkeytyviä moraalisia oikeuksia kuten keksijänkunniaa.²¹⁰ Erityisesti keksijän *salaisuuspiirin* (Geheimsphäre) suojaamista mainituilla normistoilla on Keski-Euroopas-

puvuuskeksintö. Tätä koskevan patentin haltija on tosin velvollinen hankkimaan vanhemman patentin haltijalta lisenssin, jos hän haluaa käyttää vanhemman patentin suojapiiriin lankeavaa keksintöään loukkaamatta vanhempaa patenttia. Ks. riippuvuuskeksinnöstä esim. *Norrgård* s. 206.

²⁰⁹ Oikeudellinen arviointi on vastaavanlainen KorkeakoulueksL 9 §:n mukaisen korkeakoulukeksintökorvauksen osalta.

²¹⁰ Myös esimerkiksi TekijäL 3 ja 51–52 § voivat toisinaan turvata keksijänkunniaa, jos kysymys on tekijänoikeussuojaa poikkeuksellisesti saavasta riittävän omaperäisestä keksintöä kuvaavasta piirustuksesta. Ks. tällaisista teknisistä piirustuksista edellä 4.3.5.

Luonnollisesti keksijänoikeuteen voidaan lukea sopimusoikeuskin siinä mielessä, että keksijän oikeudet voivat olennaisesti riippua kulloinkin käytetyistä sopimusehdoista.

sa totuttu pitämään tiettyä yleisen *persoonallisuus*oikeuden ilmentymänä.²¹¹ Salaisuuspiirille saadaan jonkinasteista suojaa myös SopMenL 1.1 §:n hyvää liiketapaa koskevan yleislausekkeen ja yleisemmin yhteiskunnassa niin elinkeinoelämässä kuin muutenkin (vaikka esim. keksijä ollessaan yksityishenkilö ilman omaa yritystä ei saisi suojaa edes liike- tai yrityssalaisuusnormiston nojalla²¹²) noudatettavana olevan hyvää tapaa koskevan käyttäytymisnormiston perusteella.²¹³ Termiä keksijänoikeus on myös käytetty olennaisesti suppeamassa merkityksessä. Sen mukaan keksijänoikeus käsittää lähinnä patentti- ja työsuhtekeksintöoikeuden;²¹⁴ nykyisin myös hyödyllisyysmallioikeuden.

Keksijänkunniasta puheen ollen on vielä syytä tarkastella tiettyä välitystuomioiden täytäntöönpanoon liittyvää kysymystä. Keksintöä koskevien patentti- ym. immateriaalioikeuksien luovutussopimuksiin sisältyy monesti välityslauseke, jossa kaikki luovutussopimuksesta koituvat erimielisyydet osapuolten välillä on määrätty ratkaistaviksi esimerkiksi Suomessa asetetussa useimmiten Suomen lakia sopimukseen soveltavassa välimiesoikeudessa mutta monesti myös jonkin vieraan valtion lain lakia soveltavassa oikeudessa.

Keksijä saattaa olla tyytymätön luovutussopimukseen siinä muodossa, kuin välimiesoikeus on tuomiossaan sopimusta tulkinnut katsoessaan keksijän esimerkiksi rikkoneen luovutussopimukseen perustuvia velvoitteitaan. Luovutussopimuksessa on saattanut olla määräys siitäkin, että keksijällä on oikeus tulla nimetyksi ja/tai tunnustetuksi keksijänä. Riippumatta siitä, että keksijän nimi on mainittava patentti- tai hyödyllisyysmallioikeushakemuksissa (PatL 8.4 §, HyödMalliL 6.3 §), tämä keksijänkunniaa ilmentävä oikeus on henkilökohtainen, luovutuskelvoton oikeus samoin kuin tekijän isyysoikeus ja muut moraaliset oikeudet TekijäL 3 §:n mukaan yleisesti ottaen ovat.²¹⁵

²¹¹ Ks. mm. *Blum – Pedrazzini I* s. 156 s., *Hubmann* s. 235 ss., 240 ss.

²¹² Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain esitöiden mukaan laki koskee välittömästi ainoastaan elinkeinonharjoittajien välisiä toimia. Ks. *KM 1977:40* s. 25, *Vapaa-vuori* s. 34 av. 49. Tilanteen muistuttaessa riittävästi em. lain mukaista tunnusmerkistöä on kuitenkin ajateltavissa, että yksityisoikeudellisessa suhteessa ko. lainsäädännöstä sovellettaisiin analogisesti tapaukseen tuomioistuimen harkinnan mukaan. Keksijä on monesti vailla omaa yritystä, joten hän saattaisi joissain tilanteissa muuten jäädä täysin ilman oikeussuojaa jossakin keksintönsä väärinkäyttötilanteessa.

²¹³ Ks. *Kivimäen ja Ylöstalon (1973)* s. 458 av. 3 mukaan sanottua käyttäytymisnormistoa ilmentävä ratkaisu *KKO 1952 II 43*: Luottamusmies tietäen, ettei hänellä ollut oikeutta jättää antamat-ta työntekijälle tämän pyytämää työkorttia ja hän siten käyttäen väärin sitä asemaa, jonka hän oli saanut ollessaan tosiasiallisesti yksin oikeutettu ratkaisemaan kenelle työkortti oli annettava, oli aiheuttanut, ettei työnhakija ollut saanut työtä paikkakunnalla. Luottamusmies tuomittiin korvaamaan vahinko, minkä hän oli sanotulla hyvän tavan vastaisella menettelyllä aiheuttanut työnhakijalle.

²¹⁴ Näin *Hakulinen 1945* s. 383 ss., *Kivimäki – Ylöstalo 1981* s. 84 ss.

²¹⁵ *Kivimäki ja Ylöstalo (1981)* s. 21) toteavat asiasta näin: ”Tekijä ja keksijä eivät voi kokonaan luopua tekijän- tai keksijänkunniastaan. Luopuminen tekijän moraalisisista oikeuksista on sitova vain, mikäli kyseessä on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu käyttäminen” (TekijäL 3.3 §).

Välimiesoikeuskäsittelyn kuluessa osapuolet ovat saattaneet riidellä siitäkin, onko luovutuksensaaja kunnioittanut peruskeksintöä koskevan luovutussopimuksen tekemisen jälkeen työsuhteeseen palkkaamansa keksijän oikeutta tulla nimetyksi tai tunnustetuksi keksijänä. Riita saattaa koskea esimerkiksi sitä, onko keksijä oikeassa katsoessaan itsensä ainoaksi keksijäksi työsuhteen kuluessa tekemiensä siinä vaiheessa työnantajan toimesta patentoitaviksi haetuissa peruskeksinnön teknisissä parannuksissa, joihin työnantaja on merkinnyt keksijöiksi muitakin työntekijöitään. Vaikka välimiesoikeus olisi ratkaisussaan katsonut luovutuksensaajan mainitussa suhteessa riittävästi kunnioittaneen keksijän luovutussopimuksessa tunnustettuja moraalisia oikeuksia, saattaa riita toisinaan jatkaa välitystuomion jälkeenkin, kun oikeudenkäynnin voittanut luovutuksensaaja pyytää käräjäoikeudelta välitystuomion täytäntöönpanoa.

Luovutussopimuksessa keksijä on voitu velvoittaa allekirjoittamaan kaikki tarpeelliset jo myönnettyjen tai haussa olevien patenttien tai hyödyllisyysmallioikeuksien ja liitännäisten immateriaalioikeuksien päteväksi ja tehokkaaksi siirtämiseksi luovutuksensaajalle tarpeelliset asiakirjat. Niitä voivat olla esimerkiksi vieraan valtion patenttivistossa vireillä oleviin patenttihakemuksiin liittyvät, luovutuksensaajan käyttämille patenttiasiamiehille annettavat valtakirjat ja keksijän aiemmin tekemien patenttihakemusten siirto- tai luovutusasiakirjat. Yhdysvaltain patenttivistolle toimitettavaan patenttihakemukseen on myös liitettävä keksijän juhlallinen vakuutus, jonka mukaan kaikki hänen patenttihakemuksessa esittämänsä informaatio, keksijän nimeäminen mukaan lukien, on hänen tietämänsä mukaan totuudenmukaista.

Riippumatta siitä, että keksijä normaalisti on sopimusoikeudellisesti, so. suhteessa luovutuksensaajaan, sidottu mainittuihin allekirjoitusvelvoitteisiin,²¹⁶ voidaan katsoa niitä voitavan ainoastaan rajoitetusti määrätä välitystuomiossa, jonka täytäntöönpano saattaa olla vaikeata. Mainittuihin asiakirjoihin keksijäksi merkittävien henkilöiden lukumäärästä riippumatta keksintöoikeutensa luovuttaneella keksijällä saattaa olla perusteltu aihe olla allekirjoittamatta patenttivistaille ym. tahoille toimitettaviksi tarkoitettuja asiakirjoja siitä syystä, että luovutuksensaajan pyytämien keksijämerkintöjen osoittautuessa virheellisiksi keksijän maine saattaa vahingoittua, ja ainakin Yhdysvalloissa hän saattaa joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen allekirjoittaessaan tietoisesti totuudenvastaisen merkinnän.

²¹⁶ Jos keksijä ilman hyväksyttävää syytä kieltäytyy allekirjoittamasta mainittuja asiakirjoja, hän on tästä tahallista tai tuottamuksellista menettelystään sopimukseen perustuvassa vahingonkorvausvastuussa luovutuksensaajaa kohtaan. Mikäli tästä syystä on kanteessa vaadittu korvausta, voi sen tuomita maksettavaksi niin yleinen tuomioistuin kuin välimiesoikeuskin. Hyväksyttävänä kieltäytymisyytenä allekirjoittaa asiakirjoja on pidettävä keksijän perustellusta kannasta johtuvaa oikeudellista epäselvyyttä todellisesta keksijästä, yhdestä tai useammasta. Jos osapuolet eivät pääse asiasta keskenään yhteisymmärrykseen, saattaa toisinaan ainoana ulospääsytienä tilanteessa olla luovutussopimuksen purkaminen ilman uutta kuluttavaa oikeudenkäyntiä.

Itse asiassa on mahdollista katsoa, että välimiesoikeus ei voi olla toimivaltainen määräämään mainitunlaisia allekirjoitusvelvoitteita. PatL 8.4 §:ään ja HyödMalliL 8.4 §:ään sisältyvät määräykset keksijän nimen ilmoittamisesta patenttihakemuksessa ja erityisesti Yhdysvaltain patenttilaissa korostuva, rangaistuksella sanktioitu totuusperiaate ilmentävät yleismaailmallista ja yhteiskunnan intressissä pakottavaa sääntelyä mainitulla immateriaalioikeuden sektorilla. Kolmansien (kanssakeksijäksi merkitty henkilö, keksijänmerkinnän totuudenmukaisuuteen luottava yleisö) oikeusasemaan vaikuttaessaan kysymys on samalla oikeusjärjestelmämme syvärakenteista (public order), jolla alueella välimiesoikeus ei mielestäni ole toimivaltainen päinvastoin kuin pelkästään sopijapuolten kesken vaikuttavissa oikeussuhteissa, joita koskevista riitakysymyksistä voidaan tehdä sovinto (VML 1 §).²¹⁷ Seurauksena toimivaltan ylityksestä välitystuomio voidaan mitätöidä (VML 40.1 § 1 k).

Esittämästäni kannasta poikkeaa *Helsingin käräjäoikeus* tietyn välitystuomion osittaista mitätöintiä koskeneessa tuomiossaan 11/15497 29.4.2011, L 10/11660. Tapauksessa keksijä oli teollisoikeuksien siirtosopimuksen nojalla luovuttanut keksintöä koskevat oikeutensa. Välimiesoikeus oli velvoittanut keksijän allekirjoittamaan Yhdysvalloissa osittain jatkuvaan patenttihakemukseen liittyviä luovutus- ja patenttiasiamieskirjoja, joihin oli lisätty keksijäksi keksijän entisen työnantajan teollisoikeudellisista asioista vastaavan henkilön nimi. Käräjäoikeus hylkäsi keksijän nostaman välitystuomion osittaista mitätöintiä koskevan kanteen *katsoen, että kysymys oli sopimusoikeudellisesta velvoitteesta*, joka koski keksijän ja hänen entisen työnantajansa välistä oikeussuhdetta Suomen lain mukaan tulkittuna. Oikeuden mukaan välitystuomiossa ei käsitelty kolmansien osapuolten oikeuksia.

Riippumatta siitä, miten välimiesoikeuden toimivaltaan tässä tarkoitettuisia asioissa suhtaudutaan, on syytä kiinnittää huomiota myös välitystuomioiden kuten muidenkin tuomioiden täytäntöönpanokelpoisuutta sääntelevään UK 17:5.2:een. Sen mukaan ulosottoperusteella, jossa velvoitetaan allekirjoittamaan kauppakirja tai muu asiakirja taikka antamaan suostumus, hyväksyminen tai muu vastaava lausuma, on ulosottoperusteen tultua lainvoimaiseksi sama vaikutus kuin velvoitteen täyttämisellä.

Tämän mukaan tarkoitettu velvoite on täytetty heti tuomion tultua lainvoimaiseksi, eikä tuomion muu täytäntöönpano enää ole tarpeen. UK 17:5.2:n prosessioikeudellinen luonne edellyttää säännöksen soveltamisen ennakoitavuutta, eikä säännöksen soveltaminen siinä nimenomaan mainittujen asiakirjojen lisäksi myös valtakirjaan ole näin ollen mahdollista.²¹⁸ Lisäksi valtakirjan alle-

²¹⁷ Välimiesoikeuden ratkaisuvallan ulkopuolisista asioista kirjallisuudessa mainitaan erikseen teollisoikeuksien pätevyyttä tai peruuttamista koskevat riidat ainakin silloin, jos tällainen pätevyys- tai peruuttamiskysymys ei esiinny pelkästään välimiesten ratkaistavan sopimusriidan esikysymyksenä. Ks. *Möller* s. 16 s.

Mainittu public order -periaate välimiesmenettelyn poissulkeutumisesta on yleismaailmallinen.

²¹⁸ Vastaavansisältöistä entistä ulosottolain 3:4.2:a kommentoidessaan *Tauno Ellilä* (s. 172) kiinnittää huomiota siihen, että kysymyksessä on yksi prosessuaalinen säännös muiden joukossa. Samalla hän tähdentää myös sitä, että ”tuomiota annettaessa on pidettävä huoli siitä, että tuomion käsittämä lausuma saa tarpeeksi kiinteän ja selvän sisällön, jotta se täyttää tarkoituksensa”.

kirjoittamisvelvoite on tyypiltään henkilökohtainen tekemisvelvoite, ja valtakirja on peruutettavissa milloin hyvänsä antamisensa jälkeen (OikTL 15 §).²¹⁹

Kuitenkin *Helsingin käräjäoikeus* edellä tarkastellussa tuomiossaan 11/15497 29.4.2011, L 10/11660 katsoi välimiesoikeudella olleen oikeus määrätä keksijä allekirjoittamaan patenttiasiamiehelle annettava valtakirja sopimusosoikeudellisena velvoitteena samoilla perusteilla kuin edellä on mainittu. Ratkaisu ei muuttunut *Helsingin hovioikeudessa* (t. 2058/8.8.2012, S 11/1592), eikä korkein oikeus (1138/27.5.2013) myöntänyt valituslupaa.

4.5 LOPPUPÄÄTELMÄT LUVUSTA 4

Luvussa 4 on tarkasteltu keksijän, patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden haltijan sekä vastapuolen asemaa keksintöoikeuksia koskevissa sopimusneuvotteluissa, eri tilanteisiin soveltuvia sopimusehtoja ja sanktioita etenkin keksijän korvauksen keksintöoikeuksiensa luovuttamisesta turvaamiseksi, luovutussopimuksen ja sitä myöhemmin korvanneiden sopimusten mahdollista pätemättömyyttä, keksijän oikeutta tulla nimetyksi keksijänä sekä keksijänkunniaa.

Esityksestä ilmenee, että heikoin asema mainituissa neuvotteluissa on yksityishenkilön asemassa olevalla tai pienyrityksessä toimivalla keksijällä. Hän joutuu tavallista useammin luovuttamaan kaikki oikeutensa hakea patenteja tai hyödyllisyysmallioikeuksia mahdollisine liitännäisine immateriaalioikeuksineen eikä monestikaan kykene tai huomaa neuvotella itselleen luovutuskorvaustaan riittävästi turvaavia sopimusehtoja. Mitä enemmän vastapuolella on tarkoitus panostaa hankkimiensa keksintöoikeuksien jatkokehittelyyn, sitä suurempi on taloudellinen riski jatkokehittelyn ja keksintöoikeuksien markkinoinnin onnistumisesta. Tämä on omiaan vähentämään vastapuolen intressiä luovuttajalle edullisten sopimusehtojen ottamiseen neuvoteltavaan sopimukseen.

Tarkastelusta ilmenee, kuinka erimielisyyksien kehkeytyessä osapuolten välille luovutussopimuksen ja sitä korvaavien sopimusten mahdollisen pätemättömyyden näyttäminen toteen on yleensä vaikeaa, ellei mahdotonta, vetoamalla nykyisen sopimusosoikeuden normeihin.

Luovutussopimuksen purkaminen korvausoikeuksien vaarantuessa on luovuttajalle normaalisti vaikeaa, jos minimirojaltilausekettä oikeuksineen pystyä tehokkaasti seuraamaan luovutuksensaajan liikevaihdon kehitystä ei ole luovutussopimukseen otettu ja mikäli sopimuksesta puuttuvat asianmukaiset sanktiot luovutuksensaajan sopimusrikkomusten varalta. Purkusoikeudesta olisi monesti hyvä ottaa sopivasti eri tilanteita kattavat ehdot sopimukseen.

²¹⁹ Tämäkin huomioon ottaen valtakirjan allekirjoitusvelvoitetta ei käsitykseni mukaan voi määrätä välimiesoikeus eikä yleinen tuomioistuin.

Liike- ja yrityssalaisuuksia sekä tekijänoikeuksia suojaava rikoslaki, sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettu laki ja tekijänoikeuslaki turvaavat keksintökorvauksia ainoastaan rajoitetusti ja poikkeuksellisesti. Patenttilaki on luonnollisesti keskeisin normisto tällä alalla.

Keksijän nimi ja kunnia ovat asioita, joilla on sekä keksijän persoonaan liittyvä että taloudellinen puolensa. Erityisesti keksijän nimen suojalla on tuki patenttilaissa ja laissa hyödyllisyysmallioikeudesta.

Erityisesti itsenäisen keksijän kannalta joutuminen vastakkain luovutuksen-saajan kanssa välimiesmenettelyssä saattaa olla kohtalokasta. Tosin välimies-oikeuden oikeudesta määrätä keksijälle velvoitteita allekirjoittaa erinäisiä patentti- yms. asiakirjoja voidaan esittää perusteltuja epäilyjä.

5 Patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkaaminen

5.1 KIRJAN LOPPUOSAN TARKASTELUKULMA

Kirjan alkuosan luvuissa 1–3 on käsitelty keksintöjä koskevia yleisiä kysymyksiä. Luvussa 4 on tarkasteltu keksintöoikeuksien ja niiden liitännäisten immateriaali-oikeuksien luovutus sopimuksia ja niitä sittemmin korvanneita muita järjestelyjä. Tässä huomiota on kiinnitetty erityisesti yksityishenkilönä tai pienyrityksessä toimivan, lähinnä itsenäisen keksijän näkökulmaan,¹ mutta samalla on otettu huomioon muutkin keksintöoikeuksia ja niiden liitännäisiä immateriaali-oikeuksia luovuttavat tahot. Tarkastelussa keskeisintä on ollut patentti- tai hyödyllisyysmallioikeuksien ja liitännäisoikeuksien kokonaisluovutuksesta suoritettavien vastikkeiden turvaaminen luovuttajalle pääosin monen vuoden aikajänteellä suoritettavien lisenssimaksujen muodossa. Lisäksi on käsitelty myös varsinaisia lisenssisopimuksia, joissa yksinoikeudet jäävät luovuttajalle luovutuksensaajan puolestaan saadessa yksinomaisen tai yksinkertaisen lisenssin eli käyttöoikeuden luovutuksen kohteeseen.

Jatkossa sopimusoikeudellisen tarkastelun tilalle tulee toinen näkökulma. Keksintö on johtanut keksijälle tai hänen luovutuksensaajalleen myönnettyyn patenttiin, eivätkä näiden osapuolten välille mahdollisesti kehkeytyneet sopimusoikeudelliset riidat enää ole tarkastelun kannalta relevantteja. Sen sijaan yksinoikeuden haltija voi huolestua kolmansien yritysten, monesti kilpailijoiden toimista, joiden epäillään loukkaavan tai voidaan jopa osoittaa loukanneen patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta.

5.2 YKSINOIKEUDEN LOUKKAUS ESIKYSYMYKSENÄ LOUKKAUKSESTA JOHTUVALLE KORVAUSVASTUULLE

Kulmassa olevalla vuosituhannella on korvausvastuuta koskevassa immateriaali-oikeudellisessa kirjallisuudessa kiinnitetty entistä enemmän huomiota immateriaalisen yksinoikeuden loukkaukseen siihen perustuvan vahingon-

¹ Huomiota on kiinnitetty myös työsuuhdeksijään erityisesti sen vuoksi, että itsenäinen keksijä saattaa mm. toimeentuloonsa liittyvistä syistä muuttua työsuuhdeksijäksi.

korvausvastuun esikysymyksenä.² Näiden asioiden oikeuskäsittelyssä annetaan monesti erillinen välituomio siitä, onko yksinoikeutta mahdollisesti loukattu. Mikäli välituomiossa katsotaan loukkauksen tapahtuneen, annetaan myöhemmin vahingonkorvauspuolesta oma tuomionsa. Vasta tämän jälkeen on mahdollista hakea muutosta jompaankumpaan tai molempiin tuomioihin (OK 24:6). Luonnollisesti mainittu esikysymys on ratkaistava riippumatta siitä, annetaanko erillinen välituomio tai ei.

Vuonna 2009 ilmestyneen monografiansa ”Patentin loukkaus” osassa II *Marcus Norrgård* tarkastelee erikseen patenttia loukkaavia tekoja (mm. tuotteen valmistaminen, tarjoaminen, käyttäminen ja maahantuonti, välillinen patentin loukkaus) sekä yksinoikeuden rajoituksia, ja teoksensa loppuosassa III (s. 117–265) patentin suojapiirin laajuutta pääosin patenttivaatimusten tulkinnan, ekvivalenssiopin ja analogiamenetelmäpatentin³ suojapiirin näkökulmasta.

Päähuomioni kiinnittyy joka tapauksessa tahallisuudesta tai tuottamuksesta koostuvaan syyksiluettavuuteen⁴ patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkaamisesta aiheutuvan korvausvastuun pääsääntöisenä edellytyksenä ja toiseksi vahingonkorvausmäärän arvioimiseen.⁵ Otaksuttavasti yksinoikeuteen kohdistetun loukkauksen tarkempi laatu ja todetun loukkauksen kohdistuminen esimerkiksi patentin suojapiirin keskeiselle alueelle tai suojapiirin raja-alueelle saattaa monesti vaikuttaa myös siihen, minkä asteisesta tuottamuksesta kulloinkin on kysymys. Onko loukkaus siis ollut tahallista, törkeän tai lievän tuottamuksellista vai onko loukkaus suoritettu jopa vailla mitään tuottamusta? Yksinoikeuden loukkausta korvausvastuun esikysymyksenä tarkastellaan nimienomaan tästä näkökulmasta, jotta esitys ei laajenisi liikaa kirjan loppuosan päätarkoitus huomioon ottaen.

² Esimerkiksi *Katariina Sorvari* tarkastelee väitöskirjassaan ”Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta erityisesti tietoverkkoympäristössä” (2005, s. 73–268) oikeudenloukkausta vastuun syntyamisen edellytyksenä.

³ Analogiamenetelmäpatentilla tarkoitetaan patenttia, jonka vaatimuksissa kuvataan yksi tai useampi ennestään tunnettu valmistusmenetelmä, jolla pystytään valmistamaan uusi tuote. Tämä on tyypillisesti uusi kemiallinen yhdiste. Ks. *Domeij* 1998 s. 92, *NU* 1963:6 s. 105 s.

⁴ Tuottamuksesta voidaan puhua myös laajassa merkityksessä. Tällöin tuottamus käsittää rasikaammanasteisen tuottamuksen eli tahallisuuden ja toiseksi tuottamuksen ahtaassa merkityksessä eli huolimattomuutena tai välinpitämättömyytenä ilmenevän varsinaisen tuottamuksen. Ks. *Castrén* 1979 s. 51, *Routamo* s. 37 ss., *Hakulinen* s. 293.

⁵ Myös kirjani ”Vahingonkorvaus immateriaalioikeudessa silmälläpitäen patentti-, tavaramerkki-, mallioikeus-, tekijänoikeus- ja valokuvauslakia” (1979) rakentuu pääosin tälle pohjalle.

5.3. PATENTIN LOUKKAUS KEKSINNÖLLISYYDESTÄ JA YKSINOIKEUDEN LAAJUudesta LÄHTIEN

Patentin suojapiirin laajuus (suoja-ala) määräytyy PatL 39 §:n mukaan seuraavasti: ”Patenttivaatimukset määräävät patenttisuojan laajuuden. Patenttivaatimusten käsittämiseksi voidaan [keksinnön, tekijän huom.] selitystä käyttää apuna.” Vastaava periaate sisältyy HyödMalliL 24 §:ään. Sen mukaan hyödyllisyysmallisuojan laajuus määräytyy hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröintiä haettaessa esitetyn suojavaatimuksen mukaan:

”Suojavaatimus määrää hyödyllisyysmallisuojan laajuuden. Suojavaatimusta tulkittaessa voidaan selitystä ja [hyödyllisyysmallin, tekijän huom.] kuvia käyttää apuna.”⁶

Hyödyllisyysmallisuojan määräytymisperiaatteet muistuttavat PatL 39 §:ää.⁷ Hyödyllisyysmallisuojan laajuutta koskevien lakiesitöiden niukkasanaisuus ja oikeuskirjallisuuden vähäisyys huomioon ottaen voidaan hyödyllisyysmallisuojan alan tarkastelussa pitkälti nojautua patenttialan lähdemateriaaliin. Eroavuutta suoja-alassa voi käytännössä kuitenkin esiintyä siitä syystä, että hyödyllisyysmallioikeuden kohteena olevalta keksinnöltä edellytettävän keksinnöllisyyden vaatimustaso on alhaisempi kuin patentoitavalta keksinnöltä.⁸ Tähän palataan jäljempänä.

Edellä todetun mukaan PatL 39 §:n mukaan patenttisuojan laajuuden määrittävät patenttihakemuksen sisältämät patenttivaatimukset. Patenttivaatimusten tarkoituksena on tuoda selvyys siihen, mitä itse asiassa halutaan patentoida. Näin ollen patenttisuoja ei voi käsittää mitään, mikä ei olisi luettavissa patenttivaatimuksista.⁹

Toisaalta patenttivaatimuksia ei tulisi tulkita siten, että patenttisuoja aina määräytyisi sen mukaan, mitä patenttivaatimuksissa kirjaimellisesti sanotaan. Tämän osoittaa jo se, että PatL 39 §:n mukaan keksinnön selitystä voidaan käyttää apuna patenttivaatimusten käsittämiseksi. Tulkinta voi johtaa siihenkin, että patenttivaatimusten tietyille ilmaisuille annetaan sanamuotoaan laajempi ulottuvuus (ns. ekvivalenssioppi).¹⁰

⁶ Ks. myös *KM 1986:48* s. 38.

⁷ Ks. *Castrén 2006* s. 853.

⁸ Ks. hyödyllisyysmallioikeudessa edellytettävästä keksinnöllisyydestä *Castrén 2006* s. 852 ja edellä luku 2.3.

⁹ Ks. *HE 1966:101* s. 19, *Castrén 2006* s. 844.

¹⁰ Ks. *Castrén 2006* s. 844.

Ekvivalenssioppi tarkoittaa, että patenttivaatimuksessa mainitut keksinnön yksittäiset rakenneosat (komponentit, elementit¹¹) voidaan korvata toisilla teknisesti samanarvoisilla rakenneosilla, jolloin kysymyksessä on sama keksintö. Ekvivalenssiopin vastustajat pitävät oppia kuitenkin tautologisena ja tyhjänä; ne, jotka kokevat ilmiöt samanarvoisiksi, kutsuvat niitä ekvivalenteiksi. Jos erot sen sijaan koetaan merkittäviksi, ilmiöitä ei pidetä ekvivalenteina.¹² Se, mihin tulokseen päädytään, riippuu siis ilmiöitä tarkastelevasta henkilöstä.¹³

Eurooppapatenttia koskeva Euroopan patenttisopimus (EPC) tuli Suomen osalta voimaan 1.3.1996 (asetus 8/1996). EPC 69 artiklan soveltamisesta 5.10.1973 tehdyn, PatL 39 §:n, kuten muidenkin EPC:hen liittyneiden maiden vastaavien säännösten, soveltamisohjeena toimivan pöytäkirjan mukaan patenttivaatimusten tulkinta kulkee jossakin vaatimusten kirjaimellisen tulkinnan ja ekvivalenssitulkinnan välillä:

EPC 69 artiklan soveltamisesta on 5.10.1973 tehty lisäpöytäkirja, jonka mukaan 69 artiklaa ei tulisi tulkita siten, että eurooppapatentin tuottaman suojan laajuus ymmärrettäisiin suppean kirjaimellisesti patenttivaatimusten perusteella, keksinnön selitysten ja piirustusten kuitenkin helpottaessa patenttivaatimusten epäselvyyksien ratkaisemista. Sitä ei tulisi tulkita myöskään siten, että patenttivaatimuksia käytetään ainoastaan ohjeena ja että myönnetty suoja tosiasiallisesti kattaisi sen, mitä alan ammattimies patenttiselityksen ja piirustusten pohjalta päättelee patentinhakijan tarkoittaneen. Pikemminkin tulkinnalla tulisi määritellä suojan laajuus näiden kahden äärimmäisyyden välillä tavalla, joka yhdistää patentinhaltijalle annettavan kohtuullisen suojan ja kolmansille osapuolille taattavan kohtuullisen varmuuden (pöytäkirjan alkuperäistä sanamuotoa vastaava, Suomenkin osalta asetuksella 116/2007 voimaan 13.12.2007 tulleen uusitun pöytäkirjan 1 artikla; SopS 93/2007).¹⁴

Jos ns. yhtenäispatentin ja yhdistetyn patenttituomioistuimen (UPC)¹⁵ mukainen järjestelmä tulee eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistuksen lopputuloksena Suomenkin osalta voimaan, ei tämä aiheuttane dramaattisia muutoksia patenttivaatimusten tulkinnan osalta. Jo ennestään EPC:n piiriin kuuluvissa maissa on EPC:hen perustuen olennaisilta osin pitkälti harmonisoitu sekä patentin myöntämisedellytykset että patenttivaatimusten tulkinnan mukaan määrittyvä patentin suojapiiri.

¹¹ Komponenteista sopii puhua erityisesti koneita tai laitteita koskevan keksinnön osalta, elementeistä taas esimerkiksi kemian alaan lukeutuvan keksinnön osalta.

¹² Ks. *Haarmann 2014* s. 217.

¹³ Ks. *Castrén 2006* s. 845.

¹⁴ Ks. *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 236 ss.

¹⁵ Yhdistettyä patenttituomioistuinta (UPC) koskevan multilateraalisen sopimuksen allekirjoitti 25 EU-jäsenmaata 19.2.2013. Ks. *Unified Patent Court*, http://www.unified_patent_court.org.

Tässä suhteessa UPC-järjestelmä ei muuta patenttijärjestelmän perusrakenteita. Valtaosa EPC:n jäsenvaltioita liittyy myös UPC:hen. Tässä suhteessa keskeistä on erityisesti se, että UPC-järjestelmä ei tule voimaan, ennen kuin merkittävimmät EPC:n jäsenmaat Iso-Britannia, Saksa ja Ranska ovat liittyneet UPC-järjestelmään.¹⁶ Huomionarvoista on myös, että järjestelmän mahdollisesti tullessa Suomenkin osalta voimaan Suomi ei todennäköisesti olisi mukana Tukholmaan perustettavassa Ruotsin, Viron, Latvian ja Liettuan muodostamassa UPC:n alueellisessa jaostossa, vaan Helsingissä sijaitsevaan markkinaoikeuteen perustettaneen oma paikallisjaosto käsittelemään Suomessa tapahtuneita mahdollisia UPC:n toimivaltaan kuuluvia yhtenäis- ja eurooppapatentteja koskevia patentinloukkausepäilyjä.¹⁷ Lisäksi markkinaoikeudessa voidaan edelleenkin käsitellä sellainen patentinloukkausepäily, jota koskeva patentti on voimassa Suomessa kansallisesti haettuna patenttina. Tällöin sovelletaan kansallista patenttilakiamme.¹⁸ Eurooppapatentin samoin kuin uuden yhtenäispatentin hakeminen ei ole pakollista. Kansallisten patenttien on arveltu jopa lisäävän suosiotaan uuden patenttijärjestelmän tultua voimaan.¹⁹

UPC-järjestelmän mahdollisesti tullessa Suomen osalta voimaan uudella yhdistetyllä patenttituomioistuimella eli UPC:llä on joka tapauksessa yksinomainen toimivalta yhtenäispatentteja, niiden suojaamille tuotteille myönnettyjä lisäsuojatodistuksia ja perinteisiä eurooppapatentteja koskevissa asioissa. Asian osapuolet voivat sopia esimerkiksi patentinloukkausepäilyä nostamisesta valitusasteessaan UPC:n jaostossa, myös toimintojensa puolesta Pariisiin, Lontoon ja Müncheniin jakautuneessa keskusjaostossa. Tällaisen sopimuksen puuttuessa loukkausepäily käsitellään ensisijaisesti sopimusvaltioiden perustamissa alueellisissa tai paikallisjaostoissa. Suomessa tapahtuneeksi väitetty yhtenäis- tai eurooppapatentin loukkaus käsitellään ensisijaisesti markkinaoikeudessa. Sen sijaan patentin mitätöintikanne käsitellään aina keskusjaostossa. Lisäksi seitsemän vuoden siirtymäaikana UPC-sopimuksen tultua voimaan eurooppapatentin loukkausta tai sen mitättömäksi julistamista koskeva kanne voidaan edelleen nostaa kansallisissa tuomioistuimissa tai muissa toimivaltaisissa kansallisissa viranomaisissa, ja yritys voi myös patenttikohtaisesti jättäytyä uuden tuomioistuinjärjestelmän ulkopuolelle patentin koko voimassaoloajaksi.²⁰

¹⁶ Ks. Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys s. 1.

¹⁷ Ks. Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys s. 69 av. 54.

¹⁸ Ks. Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys s. 97 ss., 128.

¹⁹ Ks. Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys s. 16, 29.

²⁰ Ks. Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys s. 67, 70.

Mainitut seikat lisäävät olennaisesti mahdollisuuksia hoitaa patentinloukkausasioita markkinaoikeudessa Helsingissä erityisesti muutamana vuotena uuden järjestelmän mahdollisen voimaantulon jälkeen. Sama koskee Suomen kansallisen patenttilain soveltamismahdollisuutta. Tällä on merkitystä muun muassa siltä kannalta, että jossakin päin Eurooppaa annettulla yhtenäispatentin mahdollista loukkausta koskevalla tuomiolla on sama oikeusvaikutus kaikissa UPC-jäsenvaltioissa siten, että patenttisuojan laajuuden kuuluu olla niissä kaikissa samanlainen ja samanlaajuinen²¹. Tämä merkitsee, että myös loukkauksesta määrätty vahingonkorvaukset ym. sanktiot on pyrittävä määräämään mahdollisimman yhtenäisten periaatteiden mukaan riippumatta siitä, missä UPC:n jäsenvaltiossa patentinloukkaus on tapahtunut. Jos patenttia on loukattu useissa jäsenvaltioissa, saattavat sovellettavat sanktiot ja niiden ankaruus kuitenkin vaihdella riippuen loukkauksen toteuttamistavasta ja sen vaikutuksista kussakin maassa. Tietyissä rajoissa loukkausasian osapuolet voivat myös vaikuttaa asiaa käsittelevän tuomioistuimen valintaan, mikä saattaa kansallisten lainsäädäntöjen eroista ja niitä soveltavien tuomioistuinten oikeuskäytännöstä riippuen aiheuttaa eroja jutun lopputuloksen suhteen. Oikeuskäytännön epäyhtenäisyyttä voi lisätä sekin, että esimerkiksi Saksassa saman patentin loukkaus- ja mitätöintioikeudenkäynnit käsitellään eri tuomioistuimissa, kun Suomessa oikeusistuin on sama.²²

UPC-sopimuksen 24 artiklan mukaan sopimuksen alaan kuuluvia asioita ratkovien tuomarien kuuluu perustaa tuomionsa 1) EU-oikeuteen, mukaan lukien yhtenäispatenttia koskevat EU- asetukset 1257/2012 ja 1260/2012, 2) UPC-sopimukseen, 3) EPC:hen, 4) patentteihin sovellettaviin ja kaikkia EU-jäsenvaltioita sitoviin muihin kansainvälisiin sopimuksiin ja 5) kansalliseen oikeuteen mukaan lukien luonnollisesti sekä lainsäädäntö ja kansalliset lainvalmistelutyöt että oikeuskäytäntö.²³ Patentinloukkausriitaan kuten yksityisoikeudelliseen riitaan yleensäkin sovellettava kansallinen oikeus määräytyy loukkauksen toteamisen ja niitä seuraavien sanktioiden osalta kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen mukaan²⁴ ottaen huomioon, mitä riidan osapuolet mahdollisesti ovat sopineet tuomioistuimessa käytettävästä laista. Tällaisen sopimuksen puuttessa määräytyy sovellettava laki pitkälti kansainvälisen yksityisoikeuden liittymäsääntöjen mukaan ottaen huomioon, missä valtiossa ratkaistavaksi patenttiriita luontevasti kuuluu. Patentinloukkausriita soveltuu yleensä ratkaistavaksi väitetyn patentinloukkauksen tapahtumavaltion tuomioistuimessa, joka nor-

²¹ Ks. Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys s. 7.

²² Tähän on kiinnitetty huomiota esimerkiksi *IPR University Centerin* Helsingissä 12.6.2014 järjestämän seminaarin ”Unitary Patent and Unified Patent Court Seminar” -tilaisuuden tietyissä esitelmissä.

²³ UPC -sopimuksen englanninkielisen version 24 artiklassa nämä kolme kansallisen oikeuden lähdettä kuitataan lyhyesti sanoilla *national law* (kansallinen oikeus).

²⁴ Ks. *Unified Patent Court*, http://www.unified_patent_court.org.

maalisti asianomaisen maan lainsäädännön mukaan on toimivaltainen käsittelemään riitaa.

EU:n jäsenvaltioissa patentinloukkausasioissa annettavat tuomiot saattavat edelleenkin poiketa toisistaan niin patenttisuojan laajuuden kuin patentin loukkauksesta määrättävien sanktioiden ankaruuden osalta, vaikka yhtenäisempään ”eurooppalaiseen” suuntaan ollaan jatkuvasti menossa.

Nykyisellään arvioituna UPC-järjestelmä otetaan käyttöön aikaisintaan vuoden 2016 alussa.

Patentin tarkoituksena on edistää teknistä edistystä yleisesti ottaen kohtuullisen pituisen, rajoitetun ajan voimassa olevan yksinoikeuden avulla. Toisaalta patentin suoja-ala ei saa ulottua niin pitkälle, että se on esteenä yhteiskuntaa hyödyttävälle, tekniikkaa eteenpäin vievälle tutkimus- ja kehitystyölle. Tutkimustyön päätteeksi voitaisiin muuten liian usein joutua havaitsemaan, että mahdollisesti patentoitavaksikin kaavailtu työn tulos sisältyy yllättäen jonkin ennestään voimassa olevan patentin suoja-alaan. Lainsäädännössämme omaksumtu tavoite pyrkiä edistämään tervettä taloudellista kilpailua on myös varteenotettava seikka.²⁵

Patentin liian laajaksi tulkitun suoja-alan osalta todetaan erään Norjan korkeimman oikeuden tuomion vuodelta 2009 (*Norges Høyesterett 2009-01735-A*) kohdassa 33 seuraavasti:

”Patenttisuojaa olisi muuten esteenä jatkotutkimukselle ja kehitykselle ja lailliselle kilpailulle markkinoilla. Näin on erityisesti silloin, kun patentoitu menetelmä itsessään ei ilmennä mitään uutta patentoitavaksi kelpaavaa, kuten analogiamenetelmäpatenttien osalta on laita (tekijän suom.).”

Toisin sanoen Norjan korkeimman oikeuden tuomiossa varoitetaan ulottamasta patenttisuojaa ekvivalenssitulkinnan avulla liian pitkälle silloin, kun patentoitu analogiamenetelmä itsessään ei sisällä mitään uutta.

Tuomion kohdassa 6 mainitaan, miten väliaikaisen turvaamistoimen myöntäneen paikallisviranomaisen asian alkuvaiheissa käyttämien asiantuntijoiden käsityksen mukaisesti kantajan analogiamenetelmäpatentti kondensaatio-reaktiolle rakentuessaan koski periaatteellisesti eri menetelmää kuin patenttia loukkaavaksi väitetty substituutioreaktioon perustuva menetelmä.

²⁵ *Castrénin* (2006 s. 826) mainitsema patenttisuojan tavoite kilpailijoiden kannustamiseksi etsimään patentoitua keksintöön verrattuna vielä edistyksellisempiä teknisiä ratkaisuja vaarantuu liiaksi, jos patentoiduilla keksinnöillä on liian laaja suoja-ala.

Tuomion kohdassa 32 lausutun mukaan ekvivalenssioppi on vain apuväline, jolla laajennetaan periaatteessa minkä hyvänsä patentin suoja *jokseenkin identtisiin menetelmiin*, joita voidaan kuvata patentin muunnoksina. Kantajan patenttiaan loukkaaviksi väittämät menetelmät eivät tässä tapauksessa kuitenkaan täyttäneet näitä edellytyksiä.

Ratkaisussaan *t. 3641/19.2.2010*, 08/38296 (3. os., patentinloukkausta koskeva välituomio; lainvoimainen samoin kuin myöhempi loukkauskorvauksen määrännyt käräjäoikeuden tuomio *49173/16.12.2010*, 08/38296 samassa asiassa) *Helsingin käräjäoikeus* toistaa norjalaisen tuomion perustelut ekvivalenssiopista kuvatunlaisena apuvälineenä, katsoessaan samalla tähän nähden ristiriitaisesti kyseisten, monessakin suhteessa toisistaan poikkeavien olantsapiini-lääkkeen valmistukseen käytettyjen patentoitujen menetelmien olevan keskenään ekvivalentteja ja näin ollen patenttia loukatun.²⁶

Samalla käräjäoikeus viittaa ekvivalenssin hyväksyvään tulkintasuuntaan mainitsemalla ratkaisun *KKO 1981 II 84* (ns. Lokari-tapaus) esimerkkinä patenttivaatimusten sanamuotoa laajemman tulkinnan periaatteellisesta hyväksymisestä oikeuskäytännössämme.

Ratkaisussaan *1981 II 84 KKO* kuitenkin hylkäsi ekvivalenssitulkintaan perustuvan patentinloukkauskanteen. Tämä autojen lisälokasuojia koskeva ratkaisu ei sisällä käräjäoikeuden mainitussa välituomiossaan nähtävästi tarkoittamaa KKO:n kannanottoa ekvivalenssitulkinnan periaatteellisesta soveltuvuudesta käräjäoikeuden viittaamaan maamme ”patenttioikeudelliseen perinteeseen”.²⁷ Sen sijaan KKO totesi, että patentinhaltijan ja väitetyn patentinloukkaajan lisälokasuojat olivat erilaisia rakenteita. Toisin sanoen kysymys oli erilaisista teknisistä ratkaisuista, eikä väitetyn patentinloukkaajan tekninen ratkaisu näin ollen myöskään voinut olla pelkkä patentin jokseenkin identtinen muunnos. *Castrén, Oesch, Pihlajamaa ja Sunila* sekä *Haarmann* puolestaan katsovat patenttivaatimusten keskeisen merkityksen patentin suojapiiriä arvioitaessa ilmentyvän tässä ratkaisussa, kuten myös ratkaisussa *KKO 1973 II 62* (tetrasykliini).²⁸ Päinvastoin kuin KKO:n tetrasykliini-ratkaisun patenttivaatimuksia painottavien perustelujen mukaan alempien oikeuksien mielestä kantajan patentoidun menetelmän ja sitä loukkaavaksi väitetyn, myös patentoidun menetelmän välillä ei ollut mitään olennaista eroa.

²⁶ Tähän asiaan (kantajina Eli Lilly and Company Limited ja Eli Lilly Finland Ab, vastaajana Oy Leiras Finland Ab) palataan lähemmin luvussa 5.4.

²⁷ *Pirkko-Liisa Aro* lausuu ratkaisua kommentoidessaan (DL 1982, oikeustapausosasto s. 25) seuraavasti: ”Vaille erityistä kannanottoa KKO on jättänyt jutussa esille tulleen ekvivalenssiopin samoin kuin kantajan näkemyksen keksinnöstään ns. pioneerikeksintönä. Kärjistetyksi kannanotoksi jälkimmäiseen voidaan ymmärtää HO:n väittämä patenttivaatimusten ahtaasta tulkinnasta vain pienehköä parannusta tunnettuun tekniikkaan nähden edustavien keksintöjen kohdalla.”

²⁸ Ks. *Castrén 2006* s. 845, *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 241 s., *Haarmann 2014* s. 218.

Ratkaisun pohjana esiintyneessä tapauksessa oli patentoitu mikrobiologin menetelmä. Sen osalta KKO katsoi olennaiseksi, että tietyn mikro-organismien tuottaessa käymisessä antibioottista ainetta täytyi käymisväliainetta *patenttivaatimuksen mukaan* säätää. Tämän keksinnön patenttisuojaa ei loukannut saman antibiootin valmistaminen käymismenetelmällä. Siinä valmistettiin samaa antibioottia vastaavissa olosuhteissa käyttäen mikro-organismeja, joka ei luokittelultaan eronnut ensiksi mainitusta, mutta tuotti antibioottia ilman että sen käymisväliaineen kloridi-ionipitoisuutta tarvitsi lähemmin säätää.

EPC 69 artiklan soveltamisesta 5.10.1973 tehtyyn pöytäkirjaan lisättiin marraskuussa 2000 diplomaattikonferenssissa uusi 2 artikla, jonka mukaan eurooppapatentin suojan laajuutta määriteltäessä on asianmukaisesti otettava huomioon osatekijät, jotka ovat *ekvivalentit* eli samanarvoiset patenttivaatimuksissa määritelyjen osatekijöiden kanssa. Vaikka loukkaavaksi väitetty ratkaisu ei kirjaimellisesti tulkittuna kuuluisi patenttivaatimusten piiriin, se saattaa kuitenkin olla siinä määrin samanarvoinen, että patenttivaatimusten voidaan tulkita kattavan sellaisen ratkaisun.²⁹ Samanarvoinen ratkaisu on ongelmallinen käsittekonaisuus, mutta silloisen kauppa- ja teollisuusministeriön erikseen teettämän selvityksen mukaan PatL 39 § vastaa hyvin EPC 69 artiklaa, vaikka PatL 39 § ei mainitse mitään ekvivalensseista.³⁰

Korkein oikeus ei ole julkaistuissa ratkaisuissaan nimenomaan lausunut ekvivalenssien vaikutuksesta patentin suojapiiriin siitä riippumatta, onko kysymys esimerkiksi analogiamenetelmää tai mitä hyvänsä muuta koskevasta patentista. Tarkastelluista kahdesta korkeimman oikeuden ratkaisusta on kuitenkin pääteltävissä, että yleisesti ottaen ekvivalenssiopin mukaiseen patentin suoja-alan laajaan tulkintaan on Suomessa suhtauduttu pidättyvästi.

Domeij puolestaan asettaa patentin tulkinnalle yleisen edellytyksen, että väitetyssä patentinloukkauksessa käytetyn patentoidun keksinnön vaihtoehdon tulee riittävästi tukeutua patenttivaatimuksiin siten, kuin alan keskivertoammattimies ymmärtää patentinhakijan aikoinaan tarkoittaneen. Jos näin arvioiden jotakin patenttivaatimuksen termiä voidaan katsoa käytetyn pikemminkin kuvaannollisesti kuin kirjaimellisessä merkityksessä, voidaan patenttivaatimusta tulkita sanamuotoa laajemmin; toisaalta suoja ei voi ulottua siihen, mitä keskivertoammattimies ei voisi ajatella alun perin patenttia haettaessa olleen tarkoitettu suojattavaksi.³¹

²⁹ Ks. HE 2005:92 s. 1 ja 9.

³⁰ Tämä todetaan *Helsingin käräjäoikeuden* mainitun välituomion 3641/19.2.2010 perusteluissa s. 10.

³¹ Ks. *Domeij* 2000 s. 314 ss., *sama*, Legal opinion (lausunto) s. 19 s., liite V.4 Leiraksen 11.3.2009 päivättyyn vastaukseen Eli Lillyn haastehakemukseen koskien *Helsingin käräjäoikeuden* välituomiossaan 3641/19.2.2010, 08/38296 3. os., (lainvoimainen) ratkaisemaa patentinloukkausta. *Domeij*'n käsitystä muistuttavat *Saksan korkeimman oikeuden* perustelut ratkaisussa

Lähtökohtaisesti patentin suojaapiiri määräytyy patenttivaatimusten sanamuodon perusteella siten kuin alan ammattimies ne ymmärtää,³² ekvivalenssitulkinnan merkittävässä sanamuotoa laajempaa tulkintaa. Alan ammattimies ei ole puhtaasti fiktiivinen luomus, vaan kyseessä on alalla toimivien ammattimiesten kykyjen ja ominaisuuksien keskiarvo. Kyse on muun muassa siitä, mikä alan kirjallisuus kuvastaa keskiverto-osaamista. Onkin ymmärrettävää, että kirjallisuudessa puhutaan usein alan keskivertoammattimiehestä. Alan huippuasiantuntija hän ei ole, mutta esimerkiksi geeni- tai nanoteknologiassa keskivertoammattimiehen osaamisen taso voi olla hyvinkin korkea.³³

Mainitulla tavalla määritellyn alan ammattimiehen näkemys patentinhakijan tarkoituksesta patenttivaatimuksiin tukeuduttaessa on siis mittapuuna patentin suoja-alaa määritettäessä, eikä patentin suoja-alaa tulisi oikeuskäytännössä laajentaa käsittämään patenttivaatimuksista riippumatta kaikenlaisia tilanteita, joissa keksinnön yksittäiset rakenneosat (komponentit, elementit) alan ammattimiehen mielestä voidaan korvata toisilla teknisesti samanarvoisilla rakenneosilla.³⁴ Näin laaja suoja-ala paitsi heikentää oikeusvarmuutta vaikeuttaessaan patenttien suojaapiirin arvioimista on myös yhteiskunnan kannalta vahingollista erityisesti haitatessaan entistä parempien keksintöjen tekemistä.³⁵

Patenttisuojan ulottuvuus on tarkastellun oikeuskäytännön ja kirjallisuuden valossa vaikeaselkoinen asia. Esimerkiksi patenttivaatimuksia painottavaa ratkaisua *KKO 1973 II 62* (tetrasykliini) edelsivät käräjä- ja hovioikeuden ekvivalenssitulkinnalle myönteiset ratkaisut.³⁶ Riittävän yhtenäistä, vallitsevana mielipiteenä pidettävää kantaa patenttisuojan laajuudesta ei voida katsoa muodostuneen patenttioikeuden asiantuntijataholla.³⁷ Patenttisuojasta käytävissä oikeusriidoissa asiantuntijat saattavat olla suojan laajuudesta hyvinkin erimielisiä ja esittää jutun vastapuolille asiantuntemuksellaan perusteltuja, vastakkaisia kantojaan, joihin osapuoli saattaa hyvällä syyllä luottaa. Vaikka ekvivalenssitulkinnan hyväksyttävyyttä jossakin käytännön tapauksessa ei pohdittaisikaan patentin suoja-alan ollessa pääpiirteissään jo määritelty esimerkiksi patenttivaatimuksissa olevien teknisten raja-arvojen (esim. mitat, paine, lämpötila

12.3.2002 asiassa ”Custodiol II” (IIC Vol. 34 2003 s. 198). Sen mukaan patentin suojaapiiriä on arvioitava patenttivaatimusten ilmentämän teknisen toimintasäännön semanttisen sisällön mukaan siten kuin keskivertoammattimies tältä pohjalta arvioisi kysymystä, onko patenttivaatimusten kirjaimesta poikkeavaa teknistä ratkaisua pidettävä erityisenä ekvivalenttina (samanarvoisena) ratkaisuna.

³² Ks. *Stenvik 2001* s. 465, *Norrgård* s. 167.

³³ Ks. *Nyberg* s. 65 s., *Norrgård* s. 164 s.

³⁴ Esitys kuvaa kirjoittajan näkemystä patenttisuojan laajuudesta. Se on tarkoitettu soveltumaan kaikenlaisiin patenteihin. Ks. kuitenkin seuraavassa luvussa 5.4 esitettyä tästä poikkeavaa *Bruunin* ja *Norrgårdin* näkemystä analogiamenetelmäpatenttien suojaapiiristä.

³⁵ Ks. lähemmin edellä s. 113.

³⁶ Ks. edellä s. 114.

³⁷ Ks. tästä tarkemmin analogiamenetelmäpatenttien suojaapiiriä koskeva luku 5.4.

yms.) puitteissa, saatetaan patenttisuojan ulottuvuutta joutua tarkastelemaan esimerkiksi siitä näkökulmasta, toimiiko keksintö patenttivaatimusten mukaisen teknisen toimintasäännön mukaisesti paitsi patenttivaatimuksista suoraan luettavissa olevalla ydinalueellaan myös suojan raja-alueella. Tällöin suoja-alasta voi olla epävarmuutta johtuen yhdessä keksinnön selityksen kanssa luettavien patenttivaatimusten tietyistä epäselvistä yksityiskohdista, joiden tulkinasta on erimielisyyttä riidan osapuolten välillä.

Mainittu patentoidun keksinnön toimivuus paitsi ydinalueellaan myös suojan raja-alueella näyttää olevan oikeuskäytännössä patentinloukkauksen toteamisen osalta irrelevantti kysymys siten, että tuomion perusteluissa toimivuuteen ei ole kiinnitetty huomiota. Riittävää on ollut, että patenttia loukkaavaksi väitetty tuote on sijoittunut patenttivaatimusten mukaisten raja-arvojen piiriin. Tällä edellytyksellä tuomiossa on katsottu patentinloukkauksen tapahtuneen. Esimerkiksi tämänsisältöistä *Helsingin käräjäoikeuden* 3. osaston tuomiota 45306/18.12.2009, 05/5943 (muuttui hovioikeudessa) voidaan kritisoida sillä perusteella, että patentoitavalta keksinnöltä edellytetään sekä oikeuskirjallisuudessa että käytännössä teknistä vaikutusta eli teknistä tehoa.³⁸ Jos jossakin tilanteessa väitettyä loukkausobjektia (tuote, laite, menetelmä) ei ole luotettavasti osoitettu toimivaksi, mitä tekniseen tehoon tulee, ei patentissa ilmentyvää keksinnöllistä ajatusta ole itse asiassa käytetty hyväksi patenttia loukkaavalla tavalla.

Mainitussa tapauksessa patentin tarkoittaman keksinnön kohteena oli teippi lentävää rullanvaihtoa varten sekä liitosmenetelmä tällaista teippiä käytäen, erityisesti paperinjalostuskoneissa, painokoneissa ja sen tapaisissa.³⁹ Ennen käräjäoikeuden tuomiota vastaajan, silloisen Oy Lindell Ab:n pyynnöstä antamassani, 3.11.2009 päivätyssä asiantuntijalausunnossa lausuin muun muassa näin: ”– on kylläkin luettavissa keksinnöllä oleva edullinen vaikutus ja sen siis toimivan tarkoituksensa mukaisesti vaihteluvälillä 1,5–3,5 millimetriä mutta ei tätä laajemmalla vaihteluvälillä.⁴⁰ Tuomioistuimeen asti menevissä loukkasriidoissa on yleensä kysymys yhden tai kahden tunnusmerkin eroavuudesta suhteessa patenttivaatimukseen muiden tunnusmerkkien vastaavuuden ollessa riidattomia. Periaatteessa patenttivaatimus käydään läpi tunnusmerkki tunnusmerkiltä verraten loukkaavaksi väi-

³⁸ Ks. *NU 1963:6* s. 96 ss., *Haarmann 2014* s. 180 s., *Castrén 2006* s. 830, 832, *KKO 1947 II 112* (sammansatt träplatta): patenttia ei myönnetty keksinnölle, jolla ei saavutettu väitettyä teknillistä vaikutusta. *Castrénin* (mts. 832) mukaan teknisen tehon vaatimuksella tarkoitetaan sitä, että tietty luonteeltaan tekninen ongelma pystytään todella ratkaisemaan keksinnön, ts. siihen sisältyvän toimintasäännön avulla. Alan asiantuntijalle ei saa jäädä epäselvyyttä tavoitellun vaikutuksen syntymisestä keksinnön avulla. *Haarmannin* (mts. 180) mukaan keksinnön tulee siis olla toimiva.

³⁹ Ks. *Helsingin käräjäoikeuden* tuomio 45306/18.12.2009 s. 3.

⁴⁰ Näin jutun asiakirjoihin sisältyvä patenttiasiamiesten *Jukka Korhosen* ja *Timo Helinon* lausunto 7.4.2009 kantajan tesa SE:n eurooppapatentin EP 1022245 suojapiiristä s. 2.

tettyä ratkaisua patenttivaatimuksen tunnusmerkkeihin.⁴¹ Patentinloukkaus edellyttää, että loukkaus toteutuu kaikkien tunnusmerkkien osalta. Jos väitetty loukkaus kuitenkin tapahtuu sellaisella patenttisuojan raja- eli perifeerisellä alueella, jossa keksinnön teknistä vaikutusta eli tehoa ei ole osoitettu, voidaan kuitenkin hyvällä syyllä kysyä, onko patentinloukkausta itse asiassa edes tapahtunut. Näin on erityisesti, mikäli patenttivaatimuksen kyseisen tunnusmerkin kattamat raja-arvot eivät esiinny loukkaustuotteissa kuin osittain (paikoitellen, sattumanvaraisesti jne.). Käsittäähän patentilla saavutettuun yksinoikeuteen kuuluva kieltovalta PatL 3 §:n 1 momentin mukaan nimenomaan sen, että kysymys on keksinnön käytöstä ilman patentinhaltijan lupaa. Jos keksinnöllä tavoitellun teknisen vaikutuksen ei voida osoittaa toteutuneen väitetyssä loukkauksessa, ei PatL 3 §:ssä tarkoitettua keksinnön hyväksikäyttöä patenttia loukaten voida katsoa tapahtuneen. Erityisesti milloin patentoidun keksinnön yleisesti ottaen aikaansaama tekninen kontribuutio on pikemminkin vähäisempää laatua, voidaan joka tapauksessa monesti suositella patentille suppeahkoa suojapiiriä.”

Käräjäoikeuden mukaan mitattu kaksipuolisten teippien etäisyyden keskiarvo teipin paperialustan reunasta lukien oli osassa teippinäytteitä patentin suojapiirin (0,5–15 millimetriä) sisäpuolella, joten patentinloukkaus oli tältä osin tapahtunut. Näytön puuttuessa patentoidun keksinnön toimivuudesta tuomion mukaisen patentin suojapiirin 0,5–15 millimetriä sisällä ei keksinnön toimivuudesta lausunnossani mainitulla toiminnallisesti keskeisellä vaihteluvälillä 1,5–3,5 millimetriä myöskään voitu tuomiossa lausua mitään.

Tarkastellussa teippiasiassa *Helsingin hovioikeus* katsoi tuomiossaan 2783/16.10.2012, 10/475 käräjäoikeuden tuomiosta poiketen, että 0,5 millimetriä oli kannepatentin absoluuttinen suojaraja, ja että tunnetun tekniikan mukaisista oli ollut sijoittaa teippi jonkin etäisyyden päähän reunasta. Näin ollen alan ammattimiehen on täytynyt lähteä siitä, että patenttivaatimuksessa tarkoitettu offset-etäisyyden alin raja-arvo 0,5 millimetriä on tarkka. Hovioikeus myös totesi nimenomaan, että kolmannen oli voitava luottaa siihen, että patenttivaatimukset oli kirjoitettu täsmällisesti.⁴² Hovioikeus siis rajasi asianosaisten pyytämättä, *ex officio* patentin suojarajaa täsmällisemmäksi kuin myönnettyssä patentissa. Tämä on epätavallista patenttiasioissa. Niin ikään hovioikeus totesi, että kannepatentin suojaa ei voitu ekvivalenssiopin perusteella laajentaa tunnetun tekniikan mukaisen offset-etäisyyden (josta hovioikeus vain siis totesi ”jonkin etäisyyden päähän reunasta”) ulkopuolelle. Tällä hovioikeus näyttää siis tarkoittaneen teipin etäisyyttä vähintään noin 0,5 millimetriä teipin paperialustan reunasta lukien. Hovioikeuden nimenomaisen toteamuksen mukaan paten-

⁴¹ Ks. *Norrgård* s. 164.

⁴² Hovioikeus lausui seuraavasti: ”Lähtökohtaisesti toteuttamismuodot, jotka ovat patentissa määritellyn minimin alapuolella, eivät ole patentin suojapiirin sisällä.” Ks. ratkaisun seloste *STY AIPPI -uutiset* 3:2013 s. 35.

tinloukkauksen täyttymiseksi ei kuitenkaan voitu edellyttää 0,5 millimetrin offset-etäisyyden ylittymistä teipin joka kohdassa. Hovioikeus ja käräjäoikeus eivät kummatkaan lausuneet mitään patenttia loukkaaviksi katsomiensa teipien keskimääräisestä etäisyydestä teipin paperialustan reunasta. Näin ollen hovioikeuden ja käräjäoikeuden tuomiosta ei löydy mitään kiinnekohtaa, josta olisi si voitu tehdä päätelmiä patentin mukaisen keksinnön toimivuudesta.⁴³

Erityisesti silloin, kun väitetty loukkaaja on edellä tarkasteltuja ekvivalensseja ja patenttivaatimusten sisältämiä teknisiä määritteitä koskevassa pohdinnassaan tukenut käsitystään patentin loukkaamattomuudesta jälleenmyytäviksi hankkimiansa tuotteiden valmistajan tai maahantuojaan vakuutuksilla tai suorittamalla tutkimuksilla taikka tekniikan tai patenttijuridiikan asiantuntijoiden lausunnoilla, luottamuksella näihin selvityksiin saattaa toisinaan olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko tuomioistuimen toteama patentinloukkaus tapahtunut tahallisesti, tuottamuksellisesti tai ilman tuottamusta. Luottamusta, kuten muitakin tuottamusarviointiin vaikuttavia seikkoja tarkastellaan jäljempänä luvussa 7.2.3.

5.4 ANALOGIAMENETELMÄPATENTIN SUOJAPIIRI

Analogiamenetelmäpatentilla tarkoitetaan patenttia, jonka patenttivaatimuksissa kuvataan yksi tai useampi ennestään tunnettu valmistusmenetelmä, jolla pystytään valmistamaan uusi lääkeaine tai muu kemiallinen yhdiste mutta periaatteessa myös mikä tahansa muukin uusi tuote.⁴⁴

Oikeuskirjallisuudessa *Godenhielm* on jo paljon ennen *Bruunia* ja *Norrgårdia* puoltanut analogiamenetelmäpatenteille muita menetelmäpatenteja laajempaa patenttisuojaa. Se, että uutuus analogiamenetelmäpatentista puheen ollen on lopputuotteessa eikä sen valmistusmenetelmässä, on kaikkien kolmen tutkijan pääargumentti laajemman suojan puolesta. Lisänäkökohtana he esittävät sen, että nyt patentinloukkaaja hyödyntää lopputuotetta täysin riippumatta sen valmistusmenetelmästä.⁴⁵ Analogiamenetelmäpatentin haltijan pakottaminen patenttoimaan jokaisen suojan arvoisen valmistusmenetelmän on Bruunin ja Norrgårdin mukaan yhteiskunnan kannalta hyödytöntä ”uudelleenkeksimistöimintaa”.⁴⁶

Toisaalta nykyisen patenttilakimme merkittävimmissä esityössä, yhteispohjoismaisessa patenttimietinnössä vuodelta 1963, viitataan siihen, että mainittuunlainen vaihtoehtoinen valmistusmenetelmä saattaa olla patenttoitua analogiamenetelmää parempi ja halvempi, mistä viime kädessä hyötyy koko yhteiskunta.

⁴³ Ks. ratkaisun seloste *STY AIPPI -uutiset* 3:2013 s. 35 s.

⁴⁴ Ks. *Domeij* 1998 s. 92, *NU* 1963:6 s. 105 s.

⁴⁵ Ks. *Godenhielm* 1990 s. 114 ss., *Norrgård – Bruun*, LM 2007 s. 855 ss.

⁴⁶ Ks. *Norrgård – Bruun*, LM 2007 s. 856.

Kaikkia mahdollisia analogiamenetelmiä ei pitäisi varata liian laajalla patenttisuojalla yksinoikeudeksi patentinhaltijalle, joka ei monopoli-asemassaan kenties ole lainkaan halukas kehittämään edullisempia menetelmiä saattaakseen ne myöhemmin yhteiskuntaa hyödyttävään käyttöön. Seurauksena tarpeettoman laajasta suojasta kukaan muukaan ei uskaltaudu ryhtymään aikaa vievään ja kalliiseen tutkimus- ja kehittelytoimintaan esimerkiksi lääkealalla.⁴⁷

Joka tapauksessa Godenhielm sekä myöhemmin Bruun ja Norrgård esittävät selostettuihin argumentteihinsa tukeutuen, että analogiamenetelmäpatentin suojan kuuluu kattaa kaikki alan keskivertoammattimiehelle ilmeiset ei-eksplisiittiset valmistusmenetelmät.⁴⁸ He esittävät näkemyksensä täsmälleen tässä kategorisessa muodossa, ilman sitä *Domeij*'n ekvivalenssitulkinnalle niin analogiamenetelmäpatenttien osalta kuin muidenkin patenttien suojapiiriä tulkittaessa asettamaa edellytystä, että keskivertoammattimiehelle ilmeisen valmistusmenetelmän tulee riittävästi tukeutua patenttivaatimuksiin siten, kuin keskivertoammattimies ymmärtää patenttia haettaessa aikoinaan tarkoitetun.⁴⁹ Näin esitettynä heidän kantansa irtautuu PatL 39 §:stä, jonka mukaan patenttivaatimukset määräävät patenttisuojan laajuuden. Näin ollen kantaa ei voida pitää PatL 39 §:n mukaisena, vaikka kannan mukainen tulkinta rajattaisiin koskemaan ainoastaan analogiamenetelmäpatenttien suojapiiriä ilman tulkin ulottamista koskemaan kaikkien muidenkin patenttien suoja-alaa. Kannan hyväksyminen oikeuskäytännössä johtaisi edellä kuvatulnaisiin yhteiskunnallisiin haittoihin.

Etenkin huomioon ottaen *Bruunin* aikaisemmin eräässä analogiamenetelmäpatenttia koskevassa, 17.1.2005 päivätyssä lausunnossaan PatL 39 §:ään viitaten esittämä näkemys patentinloukkausten arvioinnista vakiintuneiden kriteerien mukaan, lähtökohtana patenttivaatimusten mukainen suojapiiri,⁵⁰ *Domeij*'n kuvattu näkemys, *Olle Westlanderin* Ruotsin oikeuskäytäntöön tukeutuva kolmen edellytyksen asettaminen ekvivalenssille⁵¹ sekä norja-

⁴⁷ Ks. *NU 1963:6* (Yhteispohjoismainen patenttilakimietintö) s. 107.

⁴⁸ Ks. *Godenhielm 1990* s. 114, *Norrgård – Bruun*, LM 2007 s. 862.

⁴⁹ Ks. *Domeij 2000* s. 314 ss., *sama*, Legal opinion 1.3.2008 s. 19 s. *Domeij*'n käsitystä muistuttavat *Saksan korkeimman oikeuden* perustelut ratkaisussa 12.3.2002 asiassa ”Custodioli II” (II C Vol. 34 (2003), s. 198. Sen mukaan patentin suojapiiriä on arvioitava patenttivaatimusten ilmentämän teknisen toimintasäännön semanttisen sisällön mukaan siten kuin keskivertoammattimies tältä pohjalta arvioisi kysymystä, onko patenttivaatimusten kirjaimesta poikkeavaa teknistä ratkaisua pidettävä erityisenä ekvivalenttina (samanarvoisena) ratkaisuna.

⁵⁰ Ks. *Helsingin käräjäoikeuden* välituomion 3641/19.2.2010, 08/38296 asiakirjat.

⁵¹ *Norrgård* toteaa (s. 255) seuraavaa: erona Godenhielmin, hänen kirjoituksistaan käsityksensä muodostaneen *Mikael Nybergin* (1999 s. 16 s.): analogiamenetelmäpatentti kattaa jotakuinkin kaikki tunnetut tuotteen valmistustavat) ja *Domeij*'n toisaalta sekä toisaalta *Westlanderin* oikeuskäytäntöön tukeutuvan näkemyksen välillä on, että *Westlander* esittää kolme edellytystä ekvivalenssille: (a) samantapaiset reaktiot, (b) kemiallisesti samanarvoiset lopputulokset ja (c) että loukkaavaksi väitetty menetelmä on ilmeinen vaihtoehto alan ammattimiehelle. Laajemmin tulkin puolestapuhujat edellyttävät ainoastaan, että (c)-kohdan ilmeisyysehdollisuus täyttyy.

laisten *Håkon Blekenin* ja *Inger Berg Ørstavikin* tuoreet artikkelit ekvivalenssista mm. aiemmin tarkasteltua *Norjan korkeimman oikeuden* tuomiota 2009-01735-A valottaen,⁵² ei voida yhtyä *Helsingin käräjäoikeuden* välituomiossaan 3641/19.2.2010, 08/38296 esittämään käsitykseen, että Godenhielmin, Bruunin ja Norrgårdin kuvattu näkemys analogiamenetelmäpatentin suojapiiristä kuvaisi tästä asiasta Pohjoismaissa vallalla olevaa käsitystä.⁵³ Sitä paitsi Godenhielmin erityisesti vuonna 1990 ilmestyneessä kirjassaan ”Om ekvivalens och annat gott” esittämä laaja ekvivalenssitulkinta⁵⁴ on käräjäoikeuden välituomiota edeltäneessä oikeuskäytännössä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa yleisesti hylätty.⁵⁵

Erityisen vaikeaa patentin suojapiirin arviointi saattaa olla silloin, jos kannepatenttia loukkaavaksi väitetyle tuotteelle tai menetelmälle on myönnetty patentti. Myöntöpäätös on osoitus väitetyn loukkausobjektin keksinnöllisyydestä, mikä ei kuitenkaan sulje pois patentinloukkauksen mahdollisuutta (ns. riippuvaisuuskeksintötilanne).⁵⁶ *Helsingin käräjäoikeuden* aiemmin jo viitattu välituomio 3641/19.2.2010, 08/38296⁵⁷ kuvaa tällaista tilannetta:

Kantajan analogiamenetelmäpatentti koski normaalisti varsin rajoitettua patenttisuojaa saavaa valintakeksintöä⁵⁸ uuden lääkeaineen, olantsapiinin, valmistamiseksi; kysymys ei siis ollut mistään erityisen laajan suojan alan mahdollisesti ansaitsevasta pioneerikeksinnöstä.⁵⁹ Patenttia loukkaavaksi väitetty menetelmä saman olantsapiini-lääkkeen valmistamiseksi oli patentoitu myöhemmin. Käräjäoikeuden kutsumat teknillisen alan asiantuntijat esittivät oikeuskäsittelyn eri vaiheissa käräjäoikeudelle kaksi tietyiltä osin keskenään

Tähän Norrgårdin toteamukseen on luonnollisesti lisättävä, että Domeij muista poikkeavasti asettaa (c) kohdan mukaisen edellytyksen lisäksi ekvivalenssille tekstissä kuvatun merkittävän lisäedellytyksen. Sen mukaan hän asettaa ekvivalenssitulkinnalle niin analogiamenetelmäpatenttien osalta kuin muidenkin patenttien suojapiiriä tulkittaessa edellytyksen, että keskivertoammattimiehelle ilmeisen valmistusmenetelmän tulee riittävästi tukeutua patenttivaatimuksiin siten, kuin keskivertoammattimies ymmärtää patenttia haettaessa aikoinaan tarkoitetun. Ks. *Domeij 2000* s. 314 ss.

⁵² Ks. *Bleken*, NIR 2010 s. 108 ss., *Ørstavik*, NIR 2010 s. 134 ss.

⁵³ Ks. *Helsingin käräjäoikeuden* välituomio 3641/19.2.2010 s. 12.

⁵⁴ Ks. *Godenhielm* 1990 s. 93 ss.

⁵⁵ Godenhielm totesi itse em. kirjassaan (s. 102 ss.), että *Tukholman käräjäoikeuden* tuomio 20.6.1985, avd. 7, nr DT 73, mål nr T 213/83, jossa hänen laaja ekvivalenssitulkintansa on itse asiassa hylätty, ei omaa prejudikaattiarvoa arvosteltaessa analogiamenetelmäpatenttien suojapiiriä. Laajan ekvivalenssitulkinnan hylkäämisestä Suomen ja Norjan oikeuskäytännössä on tehty selkoa edellä s. 113 ss.

⁵⁶ Ks. *Norrgård* s. 205 ss.

⁵⁷ Ks. edellä s. 114.

⁵⁸ Valintakeksinnöstä on kysymys silloin, kun aikaansaatu yhdiste on erityinen valinta ennestään tunnetusta laajemmasta yhdisteiden joukosta. Ks. tällaisen keksinnön suojasta *Domeij 2007* s. 77, *Blum – Pedrazzini* s. 197 ss.

⁵⁹ Käräjäoikeus ei välituomiossaan (s. 13) pidä Eli Lillyn menetelmää pioneerikeksintönä. Pioneerikeksinnössä on kysymys erityisen merkittävästä teknisestä edistysaskelesta (ks. *Domeij 2007* s. 110).

ristiriitaista lausuntoa. Varsinaista patentinloukkausasiasa edeltäneessä turvaamistoimikäsittelyssä asiantuntijat katsoivat 30.10.2008 päivätyssä lausunnossaan, etteivät em. kaksi menetelmää olleet keskenään ekvivalentteja. Myöhemmin ennen patentinloukkaustoteamuksen sisältänyttä välituomiota antamassaan uudessa seikkaperäisemmässä lausunnossaan 26.1.2010 samat *asiantuntijat puolestaan katsoivat menetelmien olevan keskenään ekvivalentteja; samalla he katsoivat menetelmien olevan kemiallisesti (ja myös teknisesti) erilaisia*.⁶⁰

Kirjaimellisesti Eli Lillyn patentin suojapiiriä ei siis asiantuntijoiden mielestä ollut loukattu. Lisäksi he arvioivat käräjäoikeuden mukaan patenttia loukanneen ns. Adamedin menetelmän *kokonaissaannon* (= farmaseuttisesti puhtaan olantsapiini-lopputuotteen osuuden)⁶¹ melkein kaksinkertaiseksi verrattuna Eli Lillyn menetelmän saantoon.⁶² *Domeij'n* mukaan tällainen seikka viitteenä siitä, että patenttia loukkaavaksi väitetty menetelmä on ko. menetelmistä tehokkaampi, puhuu sen puolesta, että ekvivalenssioppia ei tulisi tapaukseen soveltaa.⁶³ Lausuntotapauksessa esiintyy toinenkin *Domeij'n* mukaan ekvivalenssiopin soveltamista vastaan puhuva seikka, nimittäin se, että sekä Eli Lillyn että Adamedin menetelmät ovat patentoituja.⁶⁴ Tässä yhteydessä sopii vielä viitata *Norrgårdin* ja *Bruunin* esittämään *Domeij'n* käsitystä muistuttavaan kantaan. Sen mukaan analogiamenetelmäpatentin suojapiirin ulkopuolelle voisivat yleensä jäädä patentoidut valmistusmenetelmät.⁶⁵

Käräjäoikeuden kutsumien teknisten asiantuntijoiden mainitut kannanotot huomioon ottaen Helsingin käräjäoikeuden viittaus tuomiossaan *Norjan korkeimman oikeuden* tuomion 2009-01735-A edellä viitattuihin perusteluihin ei oikein sovellu olantsapiini-lääkkeiden patentoitujen valmistusmenetelmien keskinäisen ekvivalenssin arviointiin käräjäoikeuden tuomiossa. Asiantuntijoiden tarkoittama ekvivalenssi ei nimittäin näytä täyttävän norjalaisessa tuomiossa ekvivalenssitulkinnalle patentinloukkauksen perusteena asetettuja edellytyksiä

⁶⁰ Molemmat lausunnot sisältyvät käräjäoikeuden asiakirjoihin.

⁶¹ Valmistusmenetelmien ns. lisäarvoa voidaan mitata menetelmän saannolla eli sillä, kuinka paljon haluttua lopputuotetta kullakin menetelmällä pystytään tuottamaan. Ks. *Norrgård – Bruun*, LM 2007 s. 841.

⁶² Ks. käräjäoikeuden asiakirjoihin sisältyvä teknillisten asiantuntijoiden lausunto s. 8.

⁶³ Ks. *Domeij 2000* s. 333. Esimerkkinä USA:n käytännöstä mainittakoon lainaus ratkaisun *Wyers v. Master Lock Co.*, 2009-1412 (Fed. Cir. July 22, 2010; twitter.com/winstonlaw) perusteluista: "Whether an invention would have been obvious at the time it was made is a mixed question of law and fact. In other words, the ultimate determination of obviousness is a question of law, and that determination is based on the following underlying factual determinations: (1) the scope and content of the prior art, (2) the differences between the prior art and the claims at issue, (3) the level of ordinary skill in the art, and (4) any relevant secondary considerations, such as *commercial success* [kurs. MC]."

⁶⁴ Ks. *Domeij 2000* s. 333 ja hänen käsitystään molemmissa viitatuissa suhteissa vastaava, samassa yhteydessä tarkastelun kohteena oleva Tanskan korkeimman oikeuden muuan ratkaisu vuodelta 1993 (*Højesteret Allen Hanburys Ltd v. A/S GEA Farmaceutisk Fabrik* of 27.8.1993, UfR 1993, 859).

⁶⁵ Ks. *Norrgård – Bruun*, LM 2007 s. 860.

keskenään vertailtavien menetelmien *jokseenkin identtisyydestä*, koska asiantuntijat molemmissa lausunnoissaan katsoivat kysymyksen olevan kahdesta kemiallisesti *erilaisesta* menetelmästä. Siitä poiketen käräjäoikeuden Eli Lillyn analogiamenetelmäpatenttia loukkaavaksi katsoma saman lääkkeen ns. Adamedin valmistusmenetelmä oli käräjäoikeuden mielestä norjalaisen ratkaisun edellyttämällä tavalla *jokseenkin identtinen* Eli Lillyn patentoidun menetelmän kanssa. Norjalaisessa ratkaisussa analogiamenetelmäpatenttia ei kuitenkaan katsottu loukatun, koska Norjan korkein oikeus nimenomaan katsoi menetelmät periaatteellisesti erilaisiksi. Eli Lillyn ja Leiraksen välistä patentinloukkausriitaa läheisesti seuranneena⁶⁶ olenkin sitä mieltä, että käräjäoikeus on katsonut patenttia loukatun nimenomaan ottaen huomioon mainittujen asiantuntijoiden myöhempi lausunto, jossa he pitivät ns. Adamedin menetelmää *alan ammattimiehelle ilmeisenä kantajan analogiamenetelmäpatentissa kuvattun menetelmän vaihtoehtona* ja tämä huomioon ottaen menetelmien olevan keskenään ekvivalentteja. Koska tästä syystä käräjäoikeuden mukaan analogiamenetelmäpatentin suoja ei rajoitu *pelkästään* patentoidun menetelmän kanssa jokseenkin identtisiin menetelmiin,⁶⁷ on käräjäoikeuden viittaus norjalaiseen tuomioon itse asiassa tarpeeton.

Toisaalta käräjäoikeuden tuomiosta ei ole luettavissa hyväksyntää Godenhielmin, Bruunin ja Norrgårdin analogiamenetelmäpatenteille esittämälle tulkinnalle, jonka mukaan analogiamenetelmäpatentin suojan tulee kattaa kaikki alan keski-vertaamattimiehelle ilmeiset ei-keksinnölliset valmistusmenetelmät.⁶⁸ Analogiamenetelmäpatentin suojan suhteen sama koskee myös lainvoimaista *Helsingin käräjäoikeuden* tuomiota 18550/24.5.2010, 08/909. Tämänkään tuomion mukaan analogiamenetelmäpatentin suoja ei rajoitu jokseenkin identtisiin menetelmiin.⁶⁹

Teknillisten asiantuntijoiden lausunnosta 26.1.2010 samoin kuin siihen ym. asiassa esitettyyn aineistoon pohjautuvasta käräjäoikeuden välituomiosta 19.2.2010 ilmenee, miten keskenään vertailtavissa menetelmissä lähtöaineet osaksi eroavat toisistaan, synteesireitit ovat erilaiset, suuremman kokonaissaannon tuottava Adamedin menetelmä on kaksivaiheinen ja Eli Lillyn menetelmä taas yksivaiheinen, ns. NMP:n valmistuksen vielä kuitenkin sisältyessä Eli Lillyn menetelmään välttämättömänä, Adamedin menetelmästä puuttuvana esivaiheena. Menetelmät eroavat näin ollen toisistaan enemmän kuin esimerkiksi johtavina kotimaisina oikeustapauksina edellä esitetyissä tuomioissa *KKO 1973 II 62* (tetrasykliini) ja *KKO 1981 II 84* (Lokari-tapaus) kantajan patentoima ratkaisu ja sitä loukkaavaksi väitetty vastaajan ratkaisu eroavat toisistaan.

⁶⁶ Vastaajan Oy Leiras Finland Ab:n pyynnöstä asiantuntijalausunnon antaneena.

⁶⁷ Tämän toteaa *Siivola*, IPRinfo 1:2011 s. 24.

⁶⁸ Samansuuntaisesti *Siivola*, IPRinfo 1:2011 s. 24. Ks. Godenhielmin, Bruunin ja Norrgårdin näkemyksestä ja siihen kohdistetusta kritiikistä edellä s. 119 ss.

⁶⁹ Ratkaisua on selostanut *Siivola*, IPRinfo 1/2011 s. 22 ss.

Norjan korkein oikeus hyväksyi viitatus tuomionsa 2009-01735-A kohdissa 31 ja 32 *Borgartingin laamannioikeuden* tuomion 5.3.2009⁷⁰ perustelujen mukaisen kannan, jonka mukaan eri menetelmänä eikä pelkästään kantajalle patentoidun analogisen menetelmän muunnoksena pidettävä väitetty loukkausobjekti ei voi kuulua patentin suojapiiriin, vaikka menetelmä olisi ammattimiehelle ilmeinen. Tämän kannan hyväksyy Suomen oikeuden kannalta patenttineuvos *Pia Hjelt*.⁷¹ Mainittua ilmeisyysepohdintaa käräjäoikeuden välituomion johtopäätöksiin patentin loukkauksesta ei sisälly.⁷² Näin ollen voidaan tästäkin syystä kysyä, onko käräjäoikeus riittävästi analysoinut tarkastelemaansa Norjan korkeimman oikeuden ratkaisun tulkintavaikutusta.

Vaikka patentinloukkauksen katsottaisiin tapahtuneen, saattavat loukkaukseen liittyvät selostetut erityisolosuhteet oikeuttaa katsomaan loukkauksen moitittavuuden (tuottamusarviointi) lieväksi tai olemattomaksi. Patentinloukkaajalla saattaa toisinaan olla perusteltu aihe luottaa yhteen tai useampaan patenttialan tekniseen ja/tai oikeudelliseen asiantuntijaan tai maahantuojaan, tällaisten tahojen esittäessä loukkaajalle hyvin perustellun lausuntonsa tai vakuutuksensa, jonka mukaan patenttia ei kyseisessä tilanteessa loukata. Näin on ainakin silloin, jos kysymys ei ole tyypillisesti erityisen laajan suojapiirin omaavasta, hyvin merkittäväksi tekniseksi edistysaskeleksi katsottavasta pioneerikeksinnöstä.⁷³ Sen sijaan kun kyseessä on pioneerikeksintöön verrattuna tyypillisesti suppeamman suojapiirin omaava patentoitu keksintö, jonka suojapiirin arvioinnissa joudutaan vaikeisiin mahdollisen ekvivalenssisuojan käyttöä koskeviin pohdintoihin samoin kuin edellä tarkastellussa *Helsingin käräjäoikeuden* tuomiossa 18550/24.5.2010, maininta korkeintaan lievän tuottamuksellisesta patentinloukkauksesta saattaa toisinaan olla tuomiossa paikallaan. Näitä kysymyksiä tarkastellaan lähemmin luvuissa 7.2.3 ja 7.3.3.

5.5 HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDEN SUOJAPIIRI

Hyödyllisyysmallioikeus varsin ”nuorena” oikeudenalana ja keksintöjä koskevien kysymysten perusteellisempi tarkastelu patenttioikeudessa aiheuttavat sen, että hyödyllisyysmallioikeudellinen lähdeaineisto on niukkaa (lukuun ottamatta rekisteröitävältä hyödyllisyysmallilta edellytettävää uutuutta ja keksinnöllisyystasoa). Vertailulla patenttioikeuteen on joka tapauksessa mahdollisuus tehdä tiettyjä päätelmiä hyödyllisyysmallioikeuden suojapiiristä.

⁷⁰ Ratkaisun nro: 09-017502ASK-BORG/04.

⁷¹ Ks. *Hjelt*, IPRinfo 1:2010 s. 20 s.

⁷² Ks. käräjäoikeuden johtopäätökset välituomio s. 20 s.

⁷³ Ks. pioneerikeksinnön käsitteestä *Domeij* 2007 s. 110.

Patentoitavalta keksinnöltä vaaditaan *olennaista eroavuutta* verrattuna patentin hakemispäivänä tunnettuun tekniikkaan, mutta rekisteröitävältä hyödyllisyysmallilta vaaditaan vain *selvää eroavuutta* siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeuden hakemispäivää. Selvän eroavuuden vaatimus tarkoittaa, että hyödyllisyysmallioikeudella suojattava keksintö ei saa olla aivan ilmeisesti johdettavissa aiemmin tunnetusta tekniikasta. Jos teknistä laatua olevan ongelman ratkaisu on itsestään selvä keskitason ammattimiehelle, ei selvän eron vaatimus täyty.⁷⁴ Ongelmallisempia tapauksia silmällä pitäen ei kuitenkaan tähän mennessä ole pystytty selkeästi erottamaan yksinoikeudella suojattavalta hyödyllisyysmallilta edellytettävää selvän eroavuuden vaatimusta verrattuna patentoitavalta keksinnöltä vaadittavaan olennaiseen eroavuuteen.

Edellä sanotun perusteella on joka tapauksessa lähdettävä siitä, että rekisteröitävältä hyödyllisyysmallilta edellytetään periaatteessa alhaisempaa keksinnöllisyystasoa kuin patentoitavalta keksinnöltä. Tämä huomioon ottaen on aiheellista kysyä, onko rekisteröidyn hyödyllisyysmallin suoja-ala periaatteessa suppeampi kuin myönnetyn patentin?

Hyödyllisyysmallioikeuden suoja-ala määräytyy PatL 39 §:n vastaavaa säännöstä läheisesti muistuttavan HyödMalliL 24 §:n mukaan: ”Suojavaatimus määrää hyödyllisyysmallisuojan laajuuden. Suojavaatimusta tulkittaessa voidaan selitystä ja kuvia käyttää apuna.” Kuten PatL 39 §:n osalta on myös yhtä yleisluontoisen HyödMalliL 24 §:n tulkinnassa turvaututtava muihin oikeuslähteisiin. Hyödyllisyysmallin suoja-alan laajuutta valaisevia, oikeusistumisamme käytyjen loukkausoikeudenkäyntien julkaistuja ratkaisuja on vain niukasti saatavilla.

Tapauksessa *Helsingin hovioikeus 2005:910* R:lle oli myönnetty hyödyllisyysmalli energiaturvetta suolta keräävän imuvaunun puhdistimelle. Kolme vuotta myöhemmin V:lle myönnettiin patentti keksintöön ”menetelmä ja laitteisto imuvaunun yhteydessä”.

Käräjäoikeuden mielestä laitteet eivät olleet samanlaisia, vaikka ne ratkaisivat saman pölyongelman. V:n laite ei erilaisen rakenteensa ja toiminnallisuutensa vuoksi loukannut hyödyllisyysmallin yksinoikeutta, vaan se oli uuden teknisen idean konkretisoitunut lopputulos. Kyseessä oli kaksi eri keksintöä, joten hyödyllisyysmalli ei ollut uutuuden tai keksinnöllisyyden esteenä V:n ratkaisun patentoinnille.

R:n mielestä hyödyllisyysmallin suojapiiriä oli tulkittu virheellisesti. Hän katsoi kaikkien hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen määreiden toteutuvan V:n tuotteessa. *Vähäiset erot eivät aikaansaaneet riittävää eroa*. Hovioikeus ei kuitenkaan löytänyt aihetta käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen.⁷⁵

⁷⁴ Ks. HE 232:1990 s. 7, *Castrén* 2006 s. 852.

⁷⁵ Ks. ratkaisun seloste *Oesch – Pihlajamaa* s. 386.

Ratkaisu kuvastelee 1.12.2008 voimaan tulleen hyödyllisyysmallilain uudistuksen esitöihin kirjattua pyrkimystä selvittää tämän lain tulkintaa. Sen mukaan hyödyllisyysmallilla tulisi olla suhteellisen suppea suojapiiri patenttiin verrattuna, koska hyödyllisyysmalleissa on usein kysymys esimerkiksi työkaluista ym. käyttöesineistä ja niiden osista ym. suhteellisen yksinkertaisista ja varsin vähäisen kehittämistason omaavista tuotteista.⁷⁶ Hyödyllisyysmallisuojan kohteen keksinnöllisyyden ero suhteessa aiemmin tunnettuun tekniikkaan voi olla hyvinkin pieni. Tämä on luonnollista ottaen huomioon, että HyödMalliL 2.1 §:ssä suojattavalta hyödyllisyysmallilta edellytetään patenttilta vaadittavaan keksinnöllisyydestä verrattuna vähäisempää ”selvää eroa” suhteessa aiempaan tekniikkaan. Tällä tarkoitetaan, että rekisteröitävän hyödyllisyysmallin ilmentämä keksintö ei saa olla aivan ilmeisesti johdettavissa aikaisemmin tunnetusta eikä se saa olla itsestään selvä keskitason ammattimiehelle.⁷⁷ Tämä huomioon ottaen hyödyllisyysmalli voi *Hovisen* ja *Konkosen* mukaan suojata ainoastaan ei ”aivan ilmeisen selvästi” hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen sanamuodosta eroavat kohteet.⁷⁸

Hovisen ja Konkosen mainittu tulkintasuositus HyödMalliL 24 §:n mukaan määräytyvän hyödyllisyysmallisuojan ulottuvuudesta ei ole aivan selkeä. Epämääräisyys johtuu siitä, että tulkintasuosituksesta on luettavissa vaikeasti hahmotettavissa olevan harmaan alueen (ei ”aivan ilmeisen”⁷⁹) muodostuminen selkeästi hyödyllisyysmallisuojan alaan kuuluvan suojan ydinalueen sekä selkeästi suoja-alaan kuulumattoman (”ilmeisen”) alueen väliin. Näissä puitteissa hyödyllisyysmallille voidaan ekvivalenssitulkintaan perustuen myöntää poikkeuksellisesti myös suojavaatimusten sanamuotoa laajempaa suojaa.⁸⁰

Helsingin hovioikeuden ratkaisemassa tapauksessa 2534/28.9.2001, S 00/320 jakolevy loukkaajan koneessa toimi rekisteröidyn hyödyllisyysmallin suojavaatimuksesta ainoastaan näennäisesti poikkeavalla tavalla. Siten kone toteutti jakolevystä huolimatta kantajan hyödyllisyysmallin suojavaatimuksessa 5 kuvatun puiden ohjauksen.⁸¹ Kyse ei kuitenkaan näytä olleen ekvivalenssitulkinta-

⁷⁶ *Castrén* (2006 s. 851) toteaa myös, että monestikaan tässä tarkoitetuille ”pikkukeksinnöille” ja laiteparannuksille ei kannata hakea patenttia keksinnön laadun tai esineen lyhyen käyttöajan vuoksi.

⁷⁷ Ks. *HE 2008:56* s. 17 ja ratkaisu *KHO 3679/2006*, 3718/3/05 (seloste *Oesch – Pihlajamaa* s. 385): Vaikka keksintö uuden suojavaatimuksen mukaisena täyttikin hyödyllisyysmallilaissa vaaditun uutuuden edellytykset, se ei kuitenkaan eronnut selvästi aiemmasta saman hakijan hyödyllisyysmallissa määritellystä teknisestä toteutustavasta, sillä valittu tekninen toteuttamistapa oli alan ammattimiehelle itsestään selvä ratkaisu. Siten selvää eroa ei voitu perustaa tälle itsestään selvälle ratkaisulle.

⁷⁸ Ks. *Hovinen – Konkonen*, DL 2010 s. 70.

⁷⁹ Erotuksena hyödyllisyysmallin suoja-alan ydinalueeseen luettavan kohteen kuvauksesta: ei ”aivan ilmeisen selvästi”.

⁸⁰ Ks. *Hovinen – Konkonen*, DL 2010 s. 70, *Björkwall*, DL 2011 s. 71.

⁸¹ Ks. ratkaisun seloste *STY AIPPI -uutiset* 1:2002 s. 4.

nasta vaan siitä, että kone mainittu näennäisyys huomioon ottaen toimi täysin mainitun suojavaatimuksen sanamuodossa kuvatulla tavalla.

Hallituksen esityksessä hyödyllisyysmallilain muuttamisesta vuodelta 2008 oleva lausuma hyödyllisyysmallin yleensä suhteellisen suppeasta suojapiiristä patenttiin verrattuna on nähtävä siinä valossa, että jokin osa rekisteröidyistä hyödyllisyysmalleista varmuudella olisi voitu saattaa voimaan vaihtoehtoisesti patenteina johtuen siitä, että näiden hyödyllisyysmallien keksinnöllisyys selkeästi ylittää rekisteröitävältä hyödyllisyysmallilta edellytettävän keksinnöllisyyskynnyksen ”selvä ero” ulottuen patentoitavalta keksinnöltä edellytettävän keksinnöllisyyden tasolle ”olennainen ero” (PatL 2.1 §). Tällaisen hyödyllisyysmallin suoja ei periaatteessa ole suppea-alaisempi kuin vastaavan patentin, suoja-alan voidessa ekvivalenssitulkintaan perustuen ulottua hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen sanamuodon ulkopuolelle samoja tulkintaperiaatteita soveltaen kuin patenttioikeudessa.⁸² Tosin hyödyllisyysmallioikeuden patenttiin verrattuna puolta lyhyemmän, enintään 10 vuoden voimassaoloajan (HyödMalliL 25 §) vuoksi hyödyllisyysmallioikeuden tehokas hyödyntämisai-ka tuotannossa ja markkinoinnissa voi toisinaan jäädä liian lyhyeksi.

Rekisteröidyistä hyödyllisyysmalleista valtaosa saa kuitenkin vähäisestä keksinnöllisyydestään johtuen varsin suppeaa, lähinnä vain suojavaatimukseen kirjaimellisesti tulkittuna perustuvaa suojaa. Ekvivalenssitulkinnalla suojaa ei tällöin pitäisi laajentaa kuin enintään niihin tapauksiin, joissa loukkaavaksi väitetty tekninen ratkaisu on toistuvasti tarkastellussa *Norjan korkeimman oikeuden* tuomiossa 2009-01735-A edellytetyllä tavalla jokseenkin identtinen hyödyllisyysmallioikeudella suojatun ratkaisun kanssa.⁸³

Edellä esitetystä ilmenee, miten myös hyödyllisyysmallisuojan osalta saat-taa esiintyä samantapaisia vaikeita tulkintaongelmia kuin patenttisuojan osalta. Kummankin yksinoikeuden loukkauksesta epäilty voi esittää puolustukse-seen samantyyppisiä näkökohtia, patenttialan asiantuntijalausunnot ja edellisen myyntiportaan sekä erilaisten tutkimuslaitosten eri alojen tekniikkaa valottavat lausunnot mukaan lukien. Ekvivalenssitulkinnan hyväksyttävyyys eri tilanteissa saattaa aiheuttaa erityisen vaikeita pohdintoja. Hyödyllisyysmallien pääsään-töisesti yksinkertaisempi tekninen rakenne verrattuna patentoituihin keksintöi-hin, hyödyllisyysmallisuojan lyhytaikaisempi kesto aika patenttisuojaan verrat-tuna ja yleisesti ottaen vähäisempi merkitys merkittäviin patenteihin verrattuna

⁸² Näin tulee olla suoja-alan määräytymistä sääntelevät, läheisesti yhdenmukaiset PatL 39 § ja HyödMalliL 24 § huomioon ottaen. Suoja-alan määräytymisen periaatteessa yhdenmukaisesti kummassakin laissa hyväksyvät *Hovinen* ja *Konkonen*, DL 2010 s. 70. Samaa tapaan Saksan hyödyllisyysmallilain (*Gebrauchsmustergesetz*) kannalta esim. *Wittmann*: Patentverletzung und Gebrauchsmusterverletzung s. 2. Näin myös ratkaisu *Bundesgerichtshof* 9.9.2007, AKZ X ZR 172/04.

⁸³ Ks. norjalaisesta ratkaisusta lähemmin edellä s. 113 s.

vaikuttavat luonnolliset siten, että hyödyllisyysmalleista käytäviä loukkausoi-
keudenkäyntejä ei ainakaan mainittavasti käydä ja loukkausriidoissa päästään
usein sovintoon.

6 Patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden loukkausta koskevan lainsäädännön kehitys ja nykyjärjestelmä pääpiirteittäin

6.1 PATENTTI- JA HYÖDYLLISYYSMALLILAIT

Patenttilait vahingonkorvausnormistoineen alkoivat hitaasti kehittyä nykyiseen muotoonsa yleismaailmallisesti 1800-luvulla.¹ Autonomian ajan Suomessa vuonna 1876 annettu ensimmäisen patenttiasetuksen 15 § sisälsi jo määräyksen patentinhaltijalle jokaisessa loukkaustapauksessa kuuluvasta täydestä vahingonkorvauksesta; tämä normi oli tarpeen asianomistajan sakko-osuuden mahdollisesti ollessa riittämätön vahingon korvaamiseen.² Patentinhaltijan osuutta sakkoihin koskeva määräys jätettiin sitten pois seuraavasta, 21.1.1898 annetusta patenttilaista. Tästä lähtien valtio tuli olemaan ainoa sakkojen saaja. Sakon menetettyä vahingonkorvauksellisen luonteensa tuli ainoana korvaussäännöksenä noudatettavaksi vuoden 1898 patenttiasetuksen 3 §, joka sisälsi paitsi periaatteen täydestä vahingonkorvausvelvollisuudesta myös *tuottamussäännön*:

”Jos patenttioikeutta on 1 §:ssä mainitulla tavalla loukannut joku, joka *tiesi* tai *jonka piti tietää* tekonsa loukkaavan toisen patenttioikeutta, korvatkoon tekijä kaiken vahingon, minkä patentinhaltijan harkitaan siitä kärsineen.”³

Sittemmin vuonna 1937 silloinen esittelijäneuvos *Y. J. Hakulinen* sai valmiiksi uutta patenttilakia koskevan ehdotuksen, jonka 79.2 §:ään sisältyi seuraava säännös:

”Jos loukkaus on tehty tahallisesti tai tuottamuksesta, saakoon loukattu myös vaatia syylliseltä korvausta kärsimästään vahingosta. Korvausta on suoritettava sellaisestakin vahingosta, joka ei ole laadultaan taloudellista. Milloin lievä tuottamus on kysymyksessä, ei korvausta ole määrättävä loukkaajalle oikeudenloukkauksesta koitunutta hyötyä suuremmaksi.”⁴

¹ Patenttioikeuden kehityksestä aina vanhan ajan valtioista (mm. Sybariksen kaupunki) lähtien ks. *Castrén* 1979 s. 11 ss.

² Ks. *Castrén* 1979 s. 21. Vrt. yleisemmin *Grevesmöhlen* s. 54, johon *Kivivuori* (s. 155 av. 4) on viitannut.

³ Ks. *Castrén* 1979 s. 22.

⁴ Ks. *KM 1937:5* s. 21 s., *Castrén* 1979 s. 28 s.

Hakulisen ehdottaman lievää tuottamusta koskevan korvaussäännöksen lähin esikuva on Saksan silloisen patenttilain 47 §. Se erosi suomalaisesta säännösehdotuksesta siinä, että oikeuden tuomitsema soviteltu vahingonkorvaus *ei* Saksan lain mukaan *saanut alittaa ”loukkaushyödyn”* määrää, jos vahinko oli em. hyötyä suurempi.⁵

Hakulisen lakiehdotuksen pohjalta ryhdyttiin yhteispohjoismaiseen lainsäädäntötyöhön,⁶ mikä Suomen osalta johti nykyisen patenttilain edeltäjän, vuoden 1943 patenttilain voimaantuloon vuoden 1944 alusta lukien. Tämän lain 74.3 §:n mukaan patenttia loukannut voitiin tietyin edellytyksin ja määrätyissä rajoissa velvoittaa luovuttamaan loukkaushyötynsä sekä patentinloukkauksen ollessa tuottamuksellinen että tuottamuksen puuttuessa.⁷

”Vaikkei sen viaksi, jolta keksinnön käyttäminen kielletään, voida lukea tuottamusta, saattaa tuomioistuin, mikäli vastaajan varoihin ja muihin asiahaaroihin nähden katsotaan kohtuulliseksi, velvoittaa hänet loukatulle luovuttamaan patentin loukkauksesta saamansa voiton, kuitenkin enintään kolmelta viimeiseltä vuodelta.”

Hakulisen esittämä keskeisempi korvaussäännös puolestaan sai hänen lakiehdotuksessaan ja myöhemmin vuoden 1943 patenttilain 74.2 §:ssä seuraavan sisällön:

”Jos loukkaus on tehty tahallisesti tai tuottamuksesta, on loukatulla oikeus saada syylliseltä korvausta kaikesta kärsimästään vahingosta. Milloin lievä tuottamus on kysymyksessä, voi tuomioistuin kuitenkin sovittaa vahingonkorvausta sen mukaan, kuin kohtuulliseksi havaitaan.”

Teksti vastaa vuoden 1968 alusta voimassa olleen nykyisen patenttilain 58.1 §:ää lukuun ottamatta nykyisen lain normia siitä, että patentinloukkaaja on minimikorvauksena velvollinen suorittamaan kohtuullisen korvauksen keksinnön hyväksikäyttämisestä. Yhteispohjoismaisen patenttimietinnön (1963)⁸ pohjalta syntyneen nykyisen patenttilain 58.1 § vastaa sisällöltään täysin Ruotsin 1.12.1967 annetun patenttilain 58.1 §:ää alkuperäisessä asussaan (myöhemmin Ruotsin vastaavaa pykälää on erinäisissä suhteissa muutettu⁹) ja kuuluu seuraavasti:

”Joka tahallaan tai tuottamuksesta loukkaa patenttia, on velvollinen suorittamaan kohtuullisen korvauksen keksinnön hyväksikäyttämisestä sekä kor-

⁵ Ks. *Castrén* 1979 s. 29, *Reimer* s. 1022, *Lindenmaier* s. 1339.

⁶ Ks. *Aro* s. 14 s., *Castrén* 1979 s. 30.

⁷ Ks. *Castrén* 1979 s. 30. *Hakulinen* s. 415.

⁸ *NU* (Nordisk utredningsserie) 1963:6.

⁹ Ks. muutoksista lähemmin luku 6.2.

vauksen muusta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Jos tuottamus on vain lievää, voidaan korvausta sovitella.”¹⁰

6.2 KORVATTAVA VAHINKO

6.2.1 Taloudellinen vahinko

Aiempaan lakiin verrattuna oleellisin muutos PatL 58.1 §:ssä koskee korvauksen arvioimista pääsääntöisesti *kohtuullisen lisenssimaksun* mukaan, joka periaatteessa aina katsotaan vahingonkorvauksen vähimmäismääräksi riippumatta siitä, kuinka paljon vahinkoa loukkauksesta itse asiassa on aiheutunut.¹¹ Lisenssimaksulla tarkoitetaan vastiketta, jonka patentinhaltija tai muu lisenssin antaja perii niiltä, joille hän (yleensä lisenssisopimuksella) on antanut luvan esimerkiksi patentoidun keksinnön tai rekisteröidyn hyödyllisyysmallin käyttöön.¹² Jos joku käyttää patentoitua keksintöä ilman lupaa, voidaan hänet velvoittaa suorittamaan siitä korvausta, ikään kuin hän olisi saanut siihen luvan. Yhteis-pohjoismaiseen patenttimietintöön kirjatuissa lakiperusteluissa todetaan, että katsottaessa vahingon vastaavan vähintään kohtuullista lisenssimaksua voidaan välttää monia niistä esim. vahingon toteennäyttöä koskevista vahingoista, jotka liittyvät muihin vahingonkorvauksen arviointiperusteisiin, erityisesti vahingonkorvauksen jääminen todisteluvaikkeuksien vuoksi liian alhaiseksi.¹³

Loukattu on oikeutettu PatL 58.1 §:n nojalla saamaan vahinkonsa korvatuksi myös siltä osin, kuin vahinko ylittää kohtuullisen lisenssimaksun mukaan määräytyvän minimikorvauksen. Lisäkorvaus edellyttää, että tällainen PatL 58.1 §:ssä mainittu *muu vahinko* pystytään näyttämään toteen.¹⁴

Mainitut korvauksen määrityisperusteet koskevat niin ikään PatL 58.1 §:n kanssa yhdenmukaista HyödMalliL 37.1 §:ää.¹⁵

Toisinaan, tosin harvemmin, patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkaus tapahtuu vilpittömässä mielessä, so. ilman tuottamusta.¹⁶ Pohjoismaiset

¹⁰ Vähäisiä kielellisiä eroavuuksia PatL 58.1 §:n ruotsinkielisen lakitekstin ja Ruotsin patenttilain vastaavan lainkohdan alkuperäistekstin välillä on tosin olemassa. PatL 58.1 §:ssä olevaa sanayhtymää ”on selvollinen” vastaa ruotsinkielisessä lakitekstissä ”är skyldig”, kun taas Ruotsin laissa käytetään sanaa ”skall” (pitää). Asiallisiin eroavuuksiin eivät nämä kielelliset erot kuitenkaan johda.

¹¹ Ks. *Castrén* 1979 s. 41, 144, *KM* 1964: B 27s. 84.

¹² Ks. *Castrén* 1979 s. 41, *Sandgren* s. 111 s., *Lüdecke – Fischer* s. 521 s.

¹³ Ks. *NU* 1963:6 s. 336, *Castrén* 1979 s. 42.

¹⁴ Ks. *Castrén* 1979 s. 42, *NU* 1963:6 s. 336, jossa sellaiseksi lisävahingoksi mainitaan esim. menetetyt pääomakustannukset tuotantovälineisiin, joita ei ole voitu patentinloukkauksen takia käyttää.

¹⁵ Ks. *KM* 1986:48 s. 39, *HE* 1990:232 s. 13.

¹⁶ Ks. *Levin* s. 528: ”Normalt anses det oäktsamt att inte ha respekterat en registrerad rätt. – Grund för god tro förekommer därför sällan i praktiken.”

patenttilakikomiteat olivat ehdottaneet patenttilakiin otettavaksi säännöstä, jonka mukaan tuottamukseton loukkaaja samoin kuin tahallisuuden puuttuessa joka tapauksessa tuottamuksellisesti patenttia loukannut olisi voitu velvoittaa kohtuuden puitteissa korvaamaan loukatulle enintään loukkausvoittonsa määrän.¹⁷ Tätä koskeva Suomen komitean ehdotus kuuluu näin:

”Milloin patentinloukkaus on tapahtunut ilman tahallisuutta tai tuottamusta ja milloin siitä on koitunut loukkaajalle hyötyä, hän on, mikäli ja siinä määrin kuin tuomioistuin katsoo kohtuulliseksi, velvollinen suorittamaan enintään voiton määrän korvauksena 1 momentin mukaan.”¹⁸

Nykyiseen patenttilakiin tämänsisältöistä säännöstä ei otettu. Tuottamusta vaila tapahtunutta patentinloukkausta koskeva PatL 58.2 § kuuluu näin: ”Milloin patentinloukkaus ei ole tahallinen eikä tuottamuksellinen, loukkaaja on velvollinen suorittamaan korvausta keksinnön hyväksikäyttämisestä vain siinä määrin kuin se katsotaan kohtuulliseksi.”

Hallituksen patenttilakiesityksen perusteluissa oli kuitenkin annettu PatL 58.2 §:lle Suomen komitean ehdottama sisältö kiinnittämättä huomiota lainkohdan po. suhteessa epäselvään sanamuotoon: ”Pykälän 2 momentti vastaa (vuoden 1943) patenttilain 74.3 §:ää. Säännös rajoittaa vahingonkorvausvelvollisuuden siihen kohtuulliseksi katsottavaan voittoon, minkä patentinloukkaus on tuottanut.”¹⁹

Patenttilain perusteluihin jäänyt vahingonkorvausvelvollisuuden kytkentä loukkausvoittoon ei kuitenkaan vastoin lain sanamuotoa voi johtaa vilpittömässä mielessä toimineen loukkaajan korvausvelvollisuutta koskevan säännöksen osalta erilaiseen tulkintaan kuin Ruotsissa. Siellä tekstiltään oleellisesti yhtäpitävän patenttilain 58.2 §:n on katsottu ilmentävän lähinnä vain kohtuullisen lisenssimaksun (jota periaatteessa voidaan sovitella aina nollaan asti) mukaan määräytyvää korvausvelvollisuutta. Ruotsissa pohjoismaisten komiteoiden kannanotosta luovuttiin myöhemmässä lainvalmisteluvaiheessa. Siellä katsottiin erityisesti, että vilpittömässä mielessä toiminutta patentin loukkaajaa ei voida velvoittaa laajempaan kuin kohtuullisen lisenssimaksun rajoissa määräytyvään vahingonkorvaukseen, jolloin samalla vältetään laajempaa vahinkoa koskevat todisteluvaikeudet.²⁰ Kannanotosta tarkoitettiin varmaan irtauduttavaksi Suomessakin, mutta lakitekstiä laadittaessa on nähtävästi unohdettu tehdä vastaava muutos lain perusteluihin.²¹

¹⁷ Ks. *Castrén* 1979 s. 43 s.

¹⁸ Ks. *KM* 1964: B 27 s. 26.

¹⁹ Ks. *HE* 1966:101 s. 25.

²⁰ Ks. kannanottoja (*departementschefen*) *NJA* 1968 II s. 93, *Bernitz – Karnell – Pehrson – Sandgren* s. 110 s.

²¹ Ks. *Castrén* 1979 s. 44.

Hyödyllisyysmallioikeutta vilpittömässä mielessä loukanneeseen sovelletaan PatL 58.2 §:n kanssa yhdenmukaistettua HyödMalliL 37.2 §:ää.

6.2.2 Aineeton (ei-taloudellinen) vahinko

Viitattuun Hakulisen yhden miehen komiteamietintöön sisältynyttä lakiehdotusta lieenee eri Pohjoismaissa pidetty liian pitkälle menevänä, kun tässä vuonna 1937 valmistuneessa ehdotuksessa oli myös nimenomainen sääntö patentinloukkauksesta aiheutetun aineettoman vahingon korvaamisesta:²² ”Korvausta on suoritettava sellaisestakin vahingosta, joka ei ole laadultaan taloudellista.”²³ Norjassa ja Tanskassa katsottiin, että ehdotettu normi muun kuin taloudellisen vahingon korvaamisesta ei soveltunut näiden maiden vahingonkorvausoikeuteen.²⁴ Vuoden 1943 patenttilaki kirjoitettiin vaille sellaista säännöstä. Kysymys patentinhaltijan loukkauksesta kärsimästä aineettomasta vahingosta näyttäytyikin vuoden 1968 alusta voimaan tulleen nykyisen patenttilain aikana edelleen lähinnä teoreettisena mahdollisuutena vaatia tästä vahingosta korvausta, oikeuskäytännön myös puuttuessa.²⁵

Oikeustieteessä vallinneen näkemyksen mukaan patentti- ja vastaavasti hyödyllisyysmallilainsäädännön varsinaisena tarkoituksena on toimia yllykkeenä yhteiskuntaa hyödyttävien keksintöjen tekemiselle keksijän puolestaan saadesa tästä vastikkeena taloudellista hyötyä. Vastikkeeseen ei ole tarkoitettu sisältyvän korvausta keksijän mahdollisista kärsimyksistä.²⁶

Patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltijan oikeus ja käytännön mahdollisuus saada korvausta aineettomasta vahingosta näyttää relevantilta muun muassa silloin, kun kyse on keksijän totuudenmukaisesta nimeämisestä ja/tai keksijän-

²² *Castrén* (1979 s. 31) toteaa, että Hakulisen ehdottama normi sai vastaansa voimakasta kritiikkiä yhteispohjoismaisissa neuvotteluissa, jo vuoden 1938 Tukholman kokouksessa.

²³ Ks. *KM 1937:5* s. 22. Hakulinen oli tässä suhteessa aikaansa edellä tavallaan ennakoidessaan keksijän puhtaiden sielullisten kärsimysten merkityksen kasvua suhteutettuna keksintöjen rahassa mitattavaan arvonnousuun globalisoituvassa elinkeinoelämässä.

²⁴ Ks. *Protokoll fört vid konferens i Stockholm den 28 november – den 5 december 1938* s. 89 s. ja *Godenhielm*, NIR 1954 s. 165.

²⁵ *Godenhielm* (NIR 1954 s. 162 s., *sama*, JFT 1965 s. 23) ja *Knophin* (s. 309) mukaan patentinloukkausta koskevat vahingonkorvaussäännökset suojaavat ainoastaan *patentinhaltijalle* lain mukaan kuuluvaa *yksinoikeutta*, joka on luonteeltaan melkein puhtaasti taloudellinen.

Myöskään muualla maailmassa ei nähtävästi yleensä myönnä korvausta aineettomasta vahingosta patentinloukkaustilanteissa. Ks. Englannin oikeudesta *Terrell* s. 266 s. ja Saksan edellisen patenttilain 47 §:ää. Saksassa voidaan kuitenkin loukkauksen ollessa tahallinen tuomita rangaistuksen ohella erityinen sakko, joka menee loukatulle. Tämä sakko voidaan tuomita silloinkin, kun mitään taloudellista vahinkoa ei ole esiintynyt (näin *Lindenmaier* s. 1394). Toisaalta tuomitu sakko on sulkenut loukatulta pois oikeuden muuhun vahingonkorvaukseen (lain 50 §).

²⁶ Ks. *Godenhielm*, NIR 1954 s. 166 s., *Knoph* s. 309, *Gaarder*, NIR 1968 s. 256, *Åkerberg*, NIR 2013 s. 366.

kunniasta. Tällainen tilanne saattaa esiintyä riippumatta siitä, onko yksinoikeuden haltijana keksijä tai joku muu, esimerkiksi hänen työnantajansa tai kilpaileva yritys. Näitä kysymyksiä on tarkasteltu lähemmin luvussa 4.4.9. Tarkastelusta ilmenee, että keksijän nimeäminen ja keksijänkunnia on persoonallisuus oikeuden tietty ilmentymä, jonka merkitys keksijän kannalta ei ole pelkästään ei-taloudellista laatua. Erityisesti keksijän virheellinen nimeäminen patentinhakuasiakirjoissa voi henkisen kärsimyksen lisäksi aiheuttaa keksijälle ajan mittaan taloudellistakin menetystä arvonannon menetyksenä, ja sitä kautta vaikeuttaa keksijän mahdollisuuksia hyötyä keksinnöstään taloudellisesti.²⁷ Kysymys on keksijän moraalisisista oikeuksista, joihin vetoaminen esimerkiksi vahingonkorvauksen saamiseksi on mahdollista yksinoikeuksia haettaessa sovellettavien keksijän nimeämisestä koskevien PatL 8.4 ja HyödMalliL 6.3 §:n nojalla.²⁸

Nykyisten patentti- ja hyödyllisyysmallioikeuslakien varsinaisissa korvaussäännöksissä (PatL 58.1 ja HyödMalliL 37.1 §) puolestaan ei ole suljettu pois yksinoikeuden haltijan oikeutta saada yksinoikeuden loukkaajalta vahingonkorvausta sellaisestakin aineettomasta vahingosta, joka ilmenee esimerkiksi keksijän patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltijana tuntemana arvonannon alennuksena tai suoranaisena kärsimyksenä sekä terveyden ja mielentilan järkkymisenä.²⁹ Se on loukkauksesta koituneen taloudellisen menetyksen oheisvahinkoa.

PatL 58.1:n ja HyödMalliL 37.1 §:n sanamuodot ovat yhtenevät: ”Joka tahallaan tai tuottamuksesta loukkaa patenttia/hyödyllisyysmallioikeutta, on velvollinen suorittamaan – – sekä korvauksen *muusta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa/on aiheuttanut.*” Esimerkiksi *Routamo* ja *Hoppu* ovatkin jo vuonna 1977 lausuneet yleisemmin kaikenlaisia immateriaalioikeuksia silmällä pitäen: ”Immateriaalioikeuksia suojaavat TekijäL, ValokuvaL, MalliL, PatL ja TMerkkiL sisältävät joukon korvaussäännöksiä, joita ei voida kuvata turvautumalla VahL:n vahinkolajisystematiikkaan. Korvausta on näiden lakien mukaan suoritettava hyvityksenä käyttämisestä, muusta menetyksestä, kärsimyksestä ja haitasta.”³⁰

Näin ollen patentinhaltijalle lain mukaan kuuluva yksinoikeus ei ole siinä määrin taloudellinen, että se merkitsisi estettä patentinhaltijalle (nykyisin myös vastaavasti hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle) vaatia yksinoikeuden loukkaajalta korvausta arvonantonsa alentumisesta, kärsimys- yms. vahingosta.³¹

²⁷ Ks. erityisesti s. 94.

²⁸ Ks. edellä s. 99 s.

²⁹ *Lundberg* (s. 152) vetoaa tässä suhteessa myös Ruotsin vahingonkorvauslakiin vahingonkorvausvaatimuksen perusteena.

³⁰ Ks. *Routamo – Hoppu* s. 203.

³¹ Vrt. *Castrén 1979* s. 131. Siinä esiintyvää mainitunlaiset korvausvaateet periaatteessa torjuvaa kantaani olen siis nyt muuttanut.

Aineeton vahinko mm. patentinloukkauksen yhtenä kielteisenä seuraamukse-
na mainitaan myös teollis- ja tekijänoikeuslakien muutosesityksessä vuodelta
2006.³²

Lisäksi voidaan viitata pitkälle globalisoituneisiin toimintoihin niin keksintö-
jen synnyttämiseen tähtäävän perus- ja soveltavan tutkimuksen alalla kuin elin-
keino toiminnassa. Tähän liittyy keksijöiden tarve saada harjoittaa toimintaansa
ilman tarpeetonta arvonannon vähentymistä jonkun muun tahon hyödyksi. Täs-
tä monesti taloudellisenakin menetyksenä ilmenevästä haitasta voidaan myöntää
korvausta kohtuullisissa rajoissa joko PatL 58. 1 §:n ja HyödMalliL 37.1 §:n no-
jalla tai muihin normeihin, erityisesti PatL 8.4 ja HyödMalliL 6.3 §:ään ja niitä
tukeviin VahL 5:1:een ja 6 §:ään nojautuen. Tosin tällaisen vahingon arvioimi-
nen on monesti vaikeampaa kuin taloudellista laatua olevan vahingon osalta.³³

VahL 5:1:n mahdollisesti tilanteeseen soveltuva 1 virke kuuluu näin: ”Vahin-
gonkorvaus käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta sekä 4a ja 6 §:ssä
säädettyin edellytyksin kärsimyksestä.” Tapauskohtaisen arvioinnin perusteel-
la keksijän totuudenvastaiseen nimeämiseen ja keksijän kunniaan yleisemmin
kohdistuneesta loukkauksesta aiheutunutta puhtaasti henkistäkin kärsimystä
voidaan vaatia korvattavaksi nykyisessä muodossaan (1.1.2006 alkaen) VahL
5:6:n nojalla: ”Oikeus korvaukseen loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä
on sillä: 1) jonka vapautta, kunniaa tai yksityiselämää on rangaistavaksi sää-
detyllä teolla loukattu; 2) jota on rangaistavaksi säädetyllä teolla syrjitty; 3)
jonka henkilökohtaista koskemattomuutta on tahallaan tai törkeästä huolimatt-
omuudesta vakavasti loukattu; 4) jonka ihmisarvoa on tahallaan tai törkeästä
huolimattomuudesta vakavasti loukattu muulla, 1–3 kohdassa tarkoitettuihin
loukkauksiin verrattavalla tavalla. Korvaus määrätään sen kärsimyksen perus-
teella, jonka loukkaus on omiaan aiheuttamaan ottaen erityisesti huomioon
loukkauksen laatu, loukatun asema, loukkaajan ja loukatun välinen suhde sekä
loukkauksen julkisuus.” Hemmon mukaan VahL 5:6:n tunnusmerkistöä on oi-
keuskäytännössä tulkittu laajentavasti. Joskus korvausta kärsimyksestä on tuo-
mittu jopa lainkaan käsittelemättä VahL 5:6:n korvausperusteiden olemassa-
oloa (*KKO 1985 II 57*). Kärsimyksen korvaamiseen on näin katsottu olevan
laajempaa tarvetta kuin vahingonkorvauslakia säädettyäessä on ajateltu.³⁴

Ruotsin patenttilain 58.1 §:ään vuonna 1986 tulleen maininnan mukaan kor-
vausta patentin loukkauksesta määritettäessä on kiinnitettävä huomiota myös
muihin kuin puhtaasti taloudellista merkitystä omaaviin seikkoihin. Lisäksi

³² Ks. *HE 2006:26* s. 14.

³³ Ks. henkilövahinkoihin luettavan kärsimyksen ja psyykkisen haitan arvioinnista *Viljanen*
s. 388 ss.

³⁴ Ks. *Hemmo 2001* s. 555, *sama 2005* s. 157. Näin ollen *Åkerbergin* (NIR 2013 s. 365) lausuma,
jonka mukaan *lähtökohtaisesti* aineettoman vahingon korvaaminen edellyttää Hemmon mukaan
nimenomaista lainsäädännöstä, on liian kategorinen.

vuoden 2009 huhtikuun alusta lukien Ruotsin patenttilain 58.1 §:n 4 kohtaan on sisältynyt nimenomainen maininta siitä, että vahingonkorvauksen suuruuden määrittelyssä erityistä huomiota on kiinnitettävä muun ohella myös aineettomaan vahinkoon (*ideell skada*). Nämä lisäykset lakiin on katsottu tarpeelliseksi seuraavassa jaksossa tarkasteltavan direktiivin 2004/48/EY 13 artiklan 1a-kohtaan sisältyvän vastaavan maininnan vuoksi. Lisäyksiä perusteltiin asianomaisissa hallituksen esityksissä muun muassa sillä, että erityisesti keksijän ollessa samalla patentinhaltija patentinloukkaus saattaa muodostaa samanlaisen henkilökohtaisen loukkauksen kuin tekijänoikeuden loukkaus saattaa aiheuttaa esimerkiksi sellaiselle kirjailijalle tai taiteilijalle, jonka teosta on plagioitu. Tällöin keksijä-patentinhaltijan henkisestä kärsimyksestä saattaa olla aihetta tuomita loukkausvoittoa vahingonkorvauksena.³⁵ Edellä sanottu soveltuu myös Suomen PatL 58.1 §:n tulkintaan, jota on vielä tarkasteltu jäljempänä.³⁶

6.3 EUROOPAN PATENTTISOPIMUS (EPC), EU:N LAINSÄÄDÄNTÖ JA TRIPS-SOPIMUS

Suomi liittyi EPC:hen Euroopan unioniin liittymisen yhteydessä³⁷ siten, että EPC tuli Suomen osalta voimaan 1.3.1996.³⁸ Patenttilakimme oli jo 1970-luvulla paljon ennen Suomen liittymistä EPC:hen muutettu melko tarkoin vastaamaan Euroopan patenttisopimusta. Muutokset eivät kuitenkaan koskeneet patentin suojapiiriä koskevaa PatL 39 §:ää, joka vastaa lähes täysin EPC 69 artiklan sanamuotoa.³⁹ Vahingonkorvausta patentinloukkauksesta EPC ei sääntele, vaan se määräytyy kansallisten säännösten mukaan.

Patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta johtuvasta korvausvastuusta puheen ollen relevantti yhteisön lainsäädäntö sisältyy direktiiviin 2004/48/EY teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta eli ns. *enforcement-direktiiviin*. Tämän varmistamisdirektiivin 13 artiklassa asetetaan jäsenvaltioille varsin kohtuulliset harmonisointivelvoitteet teollis- tai tekijänoikeuteen perustuvan yksinoikeuden loukkauksesta johtuvan vahingonkorvauksen määrittämisen osalta.⁴⁰ Varmistamisdirektiivi koskee tekijänoikeuden sekä patentti- ja hyödyllisyysmallioikeuden lisäksi muitakin teollisoikeuksiksi luokiteltavia yksinoikeuksia, joten direktiivi soveltuu kaikkiin immateriaali-oikeudellisiin yksinoikeuksiin. Direktiivin voimaantulo edellytti asianomaisen

³⁵ Ks. *Prop. 1985/86:86* s. 30 s. ja *Prop. 2008/09:67* s. 175.

³⁶ Ks. jakson 8.2 lopussa s. 197 s.

³⁷ Ks. *Norrgård* s. 13.

³⁸ Asetus eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen (Euroopan patenttisopimus) voimaansaattamisesta 117/1996.

³⁹ Ks. *Norrgård* s. 14 ja edellä luku 5.3.

⁴⁰ Ks. *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 324.

kansallisen lainsäädännön tarkastelemista sen selvittämiseksi, edellyttikö direktiivi muutoksia tähän lainsäädäntöön. Vahingonkorvauksen määrittämisen osalta lainsäädäntöemme katsottiin niin patentti- ja hyödyllisyysmallioikeuslakien suhteen kuin muiltakin osin jo ennestään täyttäneen direktiivin vaatimukset. Tämän vuoksi muutoksia patentti- ja hyödyllisyysmallilakien korvaussäännöksiin ei tehty. Immateriaalioikeudellisen lainsäädännön yhtenäistämiseksi mainitunlaisia muutoksia tehtiin esimerkiksi toiminimi- ja tavaramerkkilakeihin. Asianomaisessa hallituksen esityksessä lausutaan:

”Voimassa oleva lainsäädäntö täyttää [13; *tekijän huom.*] artiklan vaatimukset. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan kuitenkin tehtäväksi muutos, joka yhtenäistäisi sen muiden teollisoikeuslakien kanssa. Lisäksi toiminimilakiin ja piirimallilakiin ehdotetaan yhdenmukaisesti muiden teollisoikeuslakien ja tekijänoikeuslain kanssa säännöksiä käytön hyvittämisestä.”⁴¹

Riippumatta siteeratusta hallituksen lausumasta varmistamisdirektiivillä on joka tapauksessa merkitystä patentti- ja hyödyllisyysmallioikeuslakien vahingonkorvaussäännösten tulkinnassa. EU:n jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntööhän on mahdollisuuksien mukaan tulkittava direktiivien sanamuodon ja päämäärän (tavoitteiden) mukaisesti.⁴² Tavoitteista lausutaan direktiivin johdannossa seuraavaa:

Teollisoikeuksien suoja on olennainen tekijä, jolla edistetään EU:n sisämarkkinoiden toimivuutta. Nimenomaan sisämarkkinoiden toimivuus on yksi EU:n keskeisistä tavoitteista. Teollisoikeuksien suoja on tärkeä paitsi innovoinnin ja luovan toiminnan edistämisen myös työllisyyden ja kilpailukyvyyn parantamisen kannalta. Direktiivin tavoitteena on lähentää lainsäädäntöä, jotta voidaan varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojan korkea ja yhdenmukainen taso sisämarkkinoilla. Teollisoikeuksien suojan olisi mahdollistettava se, että keksijä tai tekijä saa oikeutettua hyötyä keksinnöstään tai luomistyönsä tuloksesta.⁴³

Direktiivin vahingonkorvausta koskevan erityissäännöksen, 13 artiklan alun suomenkielisessä tekstiversiossa samoin kuin vastaavasti direktiivin johdantokappaleessa 26 painotetaan, että tuomioistuimen on myönnettävä oikeudenhaltijalle sellainen vahingonkorvaus, joka vastaa tälle loukkauksen johdosta koitunutta tosiasiallista vahinkoa.⁴⁴ *Marcus Norrgårdin* mukaan 13 artikla kuitenkin poikkeaa artiklan ruotsin- ja vieraskielisistä versioista, joiden mukaan vahin-

⁴¹ Ks. HE 2006:26 s. 14.

⁴² EY:n tuomioistuinkäytännöstä ja oikeuskirjallisuudesta ilmenevä direktiivien tulkintavaikutus ilmenee esimerkiksi ratkaisusta asiassa *C-106/89 Marleasing*, ECR 1990 s. I-4135 kohta 8.

⁴³ Ks. direktiivin 2004/48/EY johdantokappaleet 1, 2 ja 10.

⁴⁴ Samaan tapaan Suomenkin allekirjoittaman, 23.8.2011 tehdyn kansainvälisen monenkeskisen väärennysten vastustamissopimuksen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement; ACTA) 9 artikla.

gonkorvauksen on esimerkiksi oltava *kohtuullisessa suhteessa vahinkoon* ("i rimeligt forhold till skaden" Tanskassa), *kohtuullinen* ("angemessener Schadensersatz" Saksassa) tai *todelliseen vahinkoon nähden asianmukainen* (Ruotsissa ja Englannissa).⁴⁵ Tämä huomioon ottaen 13 artiklan muut kuin suomenkieliset versiot eivät kielellisesti täysin vastaa PatL 58.1 §:ää. Asiallisessa suhteessa täyden korvauksen periaatteelle rakentuva PatL 58.1 § kuitenkin vastaa riittävästi 13 artiklaa, jonka muista kuin suomenkielisistä versioista luettuna yhdessä direktiivin 26. johdantokappaleen kanssa joka tapauksessa ilmenee täyden korvauksen olevan varmistamisdirektiivin varsinainen tarkoitus. Oikeudenhaltijan ylikompensoiminen todellista vahinkoa vastaamattomalla rangais- tuksenluonteisella korvauksella ei 26. johdantokappaleen mukaan ole direktiiv- in tarkoitus vaan objektiivisin perustein määritelty vahingonkorvaus mukaan lukien erinäiset oikeudenhaltijalle loukkauksesta aiheutuneet tutkimus-, tunnis- tus- ym. kulut.⁴⁶

Suomea sitovan monenkeskisen immateriaalioikeutta koskevan TRIPS-sopi- muksen 45 artiklan 1 kohta kuuluu näin: "Oikeusviranomaisilla tulee olla oi- keus määrätä oikeudenhaltijalle korvaus, joka riittää hyvittämään oikeuden- haltijan kärsimän vahingon teollis- tai tekijänoikeuden loukkauksesta, jos loukkaaja tiesi tai hänellä oli riittävät perusteet tietää, että hän oli ryhtynyt loukkaavaan tekoon." Mainitessaan tuottamuksesta täyden korvauksen edel- lytyksenä sopimuskohta vastaa patenttilain 58.1 §:ää.

Heti 13 artiklan jatkossa lausutaan, että määrittäessään vahingonkorvauksen teollisoikeuden loukkauksesta oikeusviranomaisten on otettava huomioon kaikki asianmukaiset näkökohdat, kuten vahingon kärsineelle osapuolelle ai- heutuneet kielteiset taloudelliset seuraukset, saamatta jäänyt voitto mukaan lu- kien sekä loukkaajan saama perusteeton etu.

Direktiivin mukaan patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkaaja voi- daan siis velvoittaa luovuttamaan loukkauksesta saamansa perusteeton etu, *sisällytettynä* yksinoikeuden haltijalle myönnettävään vahingonkorvaukseen. Direktiivissä ei puhuta siitä, että loukkaaja voitaisiin velvoittaa suorittamaan loukkauksesta saamaansa hyötyä perusteettomana etuna myös siltä osin, kuin hyöty mahdollisesti ylittää oikeudenhaltijan loukkauksesta kärsimän vahingon. Suomen immateriaalioikeudelliseen lainsäädäntöön ei myöskään nykyisin enää sisälly tällaista edes ajallisesti tai muulla tavoin rajattua säännöstä.⁴⁷ Jäljem- pänä (luku 8.2) tarkastellaan, voidaanko direktiivissä nimenomaan perusteet- tomasta edusta lausuttua joka tapauksessa käyttää argumenttina painotettaes-

⁴⁵ Ks. *Norrgård*, NIR 2004 s. 450.

⁴⁶ Näin myös *Norrgård*, NIR 2006 s. 591.

⁴⁷ Edellisen patenttilain (vuodelta 1943) 74.3 §:ään sisältyi sellainen säännös, samoin TMerkkiL 38.3 §:ään ennen 1.9.2006 voimassa olleessa asussaan. Ks. edellä s. 130.

sa tosiasiallisen vahingon täysimääräistä korvaamista direktiivin tarkoituksen mukaisesti erityisesti silloin, kun tosiasiallisen vahingon määrän arvioiminen on enemmän tai vähemmän harkinnanvaraista vahingon todisteluvaikeuksista johtuen.

Ruotsissa oli vuodesta 1986 lähtien voimassa patenttilain 58.1 §:ään tehty seuraava lisäys: ”Korvauksen suuruutta määritettäessä on kiinnitettävä huomiota myös patentinhaltijan intressiin, että patentinloukkauksia ei tehdä ja muihin kuin puhtaasti taloudellista merkitystä omaaviin seikkoihin [teki-jän suom.]” Vuoden 2009 huhtikuun alusta voimaan tulleen lainmuutoksen myötä muun kuin taloudellisen vahingon korvausvelvollisuutta on edelleen tähdennetty Ruotsin patenttilain 58.1 §:n 4 kohtaan nykyisin sisältyvällä nimenomaisella viittauksella aineettomaan vahinkoon (*ideell skada*), mikä on voimakkaampi ilmaus ei-taloudellisen vahingon korvausvelvollisuudesta kuin laista samalla poistettu maininta muista kuin *puhtaasti* taloudellisesta merkitystä omaavista seikoista.⁴⁸ Maininta patentinhaltijan intressistä välttyä patentinloukkauksilta on säilytetty entisellään mainitun lain 58.1 §:n 5 kohdassa.

Viitatus ruotsalaiset säännökset koskevat juuri sellaisia tilanteita, joissa tosiasiallisen loukkausvahingon toteennäyttö on vaikeaa. Ne soveltuvat erityisesti silloin, kun oikeudenhaltija vaatii korvausta vahingosta, jonka ei voida katsoa olevan puhtaasti taloudellista laatua, vaan joka sijoittuu taloudellisen ja aineettoman (ei-taloudellisen) vahingon raja-alueelle. Patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta loukkaavien tuotteiden ollessa laadultaan ala-arvoisia loukkaus saattaa ensinnäkin suuresti vahingoittaa oikeudenhaltijan tuotteiden arvostusta asiakkaiden keskuudessa eli goodwillia. Tällainen *markkinahäiriövahinko* saattaa tyypillisesti ilmetä hyvinkin kaukana tulevaisuudessa ja olla vaikeasti arvioitavissa.⁴⁹ Toiseksi loukkaus saattaa vähentää keksijän ja hänen keksintönsä alallaan nauttimaa arvonantoa ja tuottaa hänelle kärsimystä erityisesti silloin, jos keksijä on samalla patentinhaltija⁵⁰ tai hän on tai on ollut patentinhaltijan palveluksessa arvostettuna työsuhdekeksijänä. Ruotsin patenttilain 58.1 §:ssä vahinko keksinnön arvostukselle mainitaan nykyisin nimenomaisesti loukkauksesta seuraavan korvauksen määrittelyssä huomioon otettavana seikkana. Tällainen vahinko on myös omiaan heikentämään patentin kuten myös hyödyllisyysmallioikeuden haltijan asemaa markkinoilla suhteessa loukkaajaan, joten vahingolla siis on taloudellista merkitystä.⁵¹

⁴⁸ Ks. *Prop.* 2008/09:67 s. 175 s.

⁴⁹ Ks. markkinahäiriövahingonkorvauksesta *Castrén* 1979 s. 124 ss. ja lähinnä oikeuskäytännön valossa jäljempänä luku 8.5.6.

⁵⁰ Ks. *Bonthron ym.* s. 277.

⁵¹ *Domeij'n* (2007 s. 122 s.) mielestä osapuolten asemaan markkinoilla on kiinnitettävä huomiota loukkaustilanteessa.

Varmistamisdirektiivissä 2004/48/EY puolestaan puhutaan tosiasiallista vahinkoa koskevan vahingon korvaamisesta. Patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle loukkauksen johdosta aiheutunut muu kuin taloudellinen vahinko, so. aineeton vahinko, voidaan direktiivin mukaan ”soveltuissa tapauksissa” ottaa huomioon teollis- tai tekijänoikeuden haltijan vahingonkorvausta määrittäessä (13 art. 1a-kohta). Tämän mukaan myös patentinhaltijalle loukkauksesta koitunut arvonannon alennus ja siihen liittyvä kärsimys ovat korvattavissa jäsenvaltioiden kansallisessa oikeudessa, mikäli tuomioistuin pitää korvauksen myöntämistä asianmukaisena. Suomen patenttilain 58.1 §:ään ei sisälly Ruotsin patenttilain 58.1 §:ään tehtyjä viitattuja lisäyksiä, mutta ottaen huomioon molempiin säännöksiin sisältyvä täyden korvauksen periaate ja muut edellä esitetyt näkökohdat vastaavan normin voidaan katsoa olevan voimassa Suomesakin.⁵²

Kummankaan maan oikeuskäytännössä ei tosin tähän mennessä ole tuomittu patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle korvausta muusta kuin taloudellisesta vahingosta. Se on saattanut tosin johtua siitä, että keksijä patentinhaltijana ei ole pannut vireille sellaista kannetta, jossa taloudellisen vahingon lisäksi olisi vaadittu korvausta myös keksijän arvonannon alenemisesta ja siihen liittyvästä kärsimyksestä.

Varmistamisdirektiivin johdantokappaleen 17 mukaan direktiivissä säädetyt oikeussuojakeinot tulee määritellä aina erikseen siten, että kunkin tapauksen erityispiirteet otetaan huomioon, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeuden erityispiirteet. Tämä voidaan ymmärtää siten, että patentinloukkauksesta tyypillisesti aiheutuu tekijänoikeuden haltijan ns. moraalisiin oikeuksiin kohdistuvaan loukkaukseen verrattuna vähemmän kärsimystä, joten siitä ei yleensä ole aihetta tuomita korvausta patentinhaltijalle.⁵³ Niin ikään PatL 58 §:ään ja HyödMalliL 37 §:ään kuten muihinkaan teollisoikeuslakeihin ei rakenteellisesti sisälly aineetonta vahinkoa aina erikseen tiettyjen korvausperiaatteiden mukaan korvattavana vahinkotyyppinä samaan tapaan kuin esimerkiksi menetetyn voiton osalta, eikä aineetonta vahinkoa voida myöskään korvata kohtuullista käyttökorvausta soveltaen.⁵⁴ Niinpä aineettoman vahingon korvaaminen on aina pitkälti harkinnanvaraista.

Varmistamisdirektiiviin ei sisälly lainkaan mm. Suomen tekijänoikeus-, patentti- ja hyödyllisyysmallilakien mukaista, yksinoikeudella suojatun teoksen tai

⁵² Ks. edellä s. 135 s.

⁵³ Ks. Åkerberg, NIR 2013 s. 367, Riis s. 324, Oesch – Pihlajamaa – Sunila s. 322.

⁵⁴ Ks. Åkerberg, NIR 2013 s. 366 s., Pehrson, Ulf 50 år s. 104, Förnell, NIR 1997 s. 38, von Heidenstam, NIR 2000 s. 135 ja Ruotsin HD 1.4.2005, NIR 2005 s. 539. Tekstissä mainitun periaatteen vahvistamisen ohella HD kuitenkin tuomitsi loukkaajan suorittamaan mallioikeuden haltijalle 10 000 kruunun vahingonkorvauksen turvatakseen mallioikeuden haltijan intressiä, että mallioikeutta ei vastedes loukata (preventiivinen suojatarkoitus; Ruotsin mallioikeuslain 36.1 § 2 virke).

keksinnön laittoman käyttämisen perusteella suoritettavaa kohtuullista hyvitystä (TekijäL 57.1 §) tai samaa tarkoittavaa kohtuullista korvausta (PatL 58.1 ja HyödMalliL 37.1 §) vastaavaa säännöstä.⁵⁵

Varmistamisdirektiivin 13 artiklan 1b-kohdan mukaan tosiasiallista vahinkoa koskevaa vahingonkorvausta määritettäessä oikeusviranomaiset voivat vaihtoehtona 13 artiklan 1a-kohdan mukaiselle määrittämiselle soveltuvissa tapauksissa määrittää vahingot kiinteänä määränä esimerkiksi vähintään niiden rojaltien tai maksujen määrän perusteella, jotka oikeudenhaltija olisi joutunut suorittamaan, jos hän olisi pyytänyt lupaa käyttää kyseistä teollistai tekijänoikeutta.

Koska kysymys on minimidirektiivistä, jonka mukaan yksinoikeuden haltijoita direktiiviä tehokkaammin suojaavien keinojen käyttäminen kansallisessa lainsäädännössä on mahdollista,⁵⁶ viitatus kansalliset säännöksemme eivät ole ristiriidassa direktiivin kanssa,⁵⁷ eikä säännösten muuttamista ole katsottu tarpeelliseksi direktiiviä implementoitaessa.⁵⁸ Säännökset suojaavat yksinoikeuden haltijoita laajemmin ja samalla tehokkaammin kuin mitä direktiivin 13 artiklan 1b-kohdasta yhdessä 1a-kohdan kanssa luettuna ilmenee. Tämä johtuu siitä, että asianomaiset säännökset, so. TekijäL 57.1 ja 57.2 § yhdessä, PatL 58.1 ja HyödMalliL 37.1 § eivät sisällä vahingonkorvauksen määrityksen kannalta vaihtoehtoisia menettelyjä päinvastoin kuin on laita direktiivin 13 artiklan 1a-kohdan ja 1b-kohdan välisessä suhteessa. Viitatuissa kansallisissa säännöksissämme kohtuullinen hyvitys tai korvaus ei olekaan pelkkä vaihtoehto vahingonkorvauksen määritykselle vaan minimikorvaus, jonka lisäksi, yksinoikeuden loukkauksen ollessa tahallinen tai tuottamuksellinen, voidaan samalla kertoa vaatia korvausta myös minimikorvauksen ylittävältä osalta.⁵⁹

Lisäksi direktiivin 13 artiklan 2 kohtaan sisältyy seuraava säännös:

”Jos oikeudenhaltija ei ole tietoisesti ryhtynyt loukkaavaan tekoon tai ryhtyi loukkaavaan tekoon ilman, että hänellä oli riittävät perusteet tietää ryhtyvän siihen, jäsenvaltiot voivat säätää, että oikeusviranomaiset voivat määrätä voitot perittäviksi takaisin tai maksettavaksi vahingonkorvauksen, joka voi olla ennalta määrätty.”

⁵⁵ Ks. *Sorvari 2005* s. 379.

⁵⁶ Minimidirektiivin luonne todetaan direktiivin 2.1 §:ssä. Sen tekstissä tosin puhutaan oikeudenhaltijoille ”edullisemmista” keinoista. Direktiivin nimenomaisena tarkoituksena on kuitenkin tehostaa tekijän- ja teollisoikeuksien noudattamista. Oikeudenhaltijan kannalta tehokkaampi keino suojaa tätä direktiivin tarkoituksen mukaisesti paremmin, mikä on samalla myös edullisempaa oikeudenhaltijan kannalta.

⁵⁷ Ks. *Haarmann 2005* s. 62 ja asianomaisesta hallituksen esityksestä (*HE 2006:26*) direktiiviä implementoitaessa edellä s. 137.

⁵⁸ Ks. *Sorvari 2005* s. 379.

⁵⁹ Ks. *Castrén 1979* s. 37, 41 ss.

Säännös antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden säätää, että tuomioistuin voi määrätä loukkaajan menettämään yksinoikeuden haltijalle loukkausvoittonsa silloin, jos loukkaus ei ole ollut tahallinen mutta kuitenkin joko tuottamuksellinen tai tuottamukseton. Tätä jäsenvaltioille ei-pakollista säännöstä ei ole implementoitu lainsäädäntöömme. Implementoituna säännöksen on direktiivin johdantokappaleessa 25 ajateltu tulevan sovellettavaksi lähinnä tapauksissa, joissa esimerkiksi Suomen lainsäädäntöön sisältyvät kieltotuomiot (TekijäL 56g §, PatL 57.1 §, HyödMalliL 36 §) ja loukkauksen vahingollisia vaikutuksia loukatulle oikeudenhaltijalle vähentävät ja samalla loukkauksen jatkumista tai toistumista estävät ns. korjaavat toimenpiteet (loukkaustuotteiden muuntaminen, hävittäminen yms. toimet; TekijäL 58 §, PatL 59 §, HyödMalliL 38 §) koettaisiin suhteettoman ankariksi.

Direktiivin 13 artiklan 2 kohdan mukaista sääntelyä ei ole pidetty tarpeellisenä Suomessa ilmeisesti siitä syystä, että immateriaalisten yksinoikeuksien loukkauksia koskeviin vahingonkorvausnormeihin ei enää sisälly ainuttakaan loukkausvoiton luovuttamista koskevaa säännöstä viimeisen sellaisen normin (entinen TMerkkiL 38.3 §) tultua poistetuksi laista 1.9.2006 lähtien. Direktiivin em. säännöksen tarkoitus ei kuitenkaan näy olevan jo kärsityn vahingon korvaaminen, vaan säännöksellä pyritään varsinaisesti eliminoimaan jo tapahtuneen loukkauksen vahingollisia vaikutuksia tulevaisuudessa. Tämä saattaa toisinaan olla esimerkiksi patentinhaltijan kannalta tähdellisempää kuin täyden vahingonkorvauksen saaminen jo kärsityistä vahingoista. Tämä huomioon ottaen säännöksen implementoiminen immateriaalioikeudellisiin lakeihimme olisi toivottavaa, vaikka uusien voimaan tulleiden kansallisten säännösten mahdollisesti katsottaisiin – 13 artiklan 2 kohdan sanamuotoa noudattaen – oikeuttavan yksinoikeuden haltijan joissakin tapauksissa saamaan kärsittyä todellista vahinkoa suuremman vahingonkorvauksen, kun loukkausvoitto määrätään perittäväksi takaisin tai tuomittava vahingonkorvaus perustuu laissa valmiiksi määritettyihin vakiokorvauksiin.

On myös pantava merkille, että 13 artiklan 2 kohdan mukainen korvaus on direktiivin 25. johdantokappaleesta ilmevästi tarkoitettu sovellettavaksi ainoastaan poikkeuksellisesti kohtuuden rajoissa. Tosin lainsäädäntöömme jo sisältyvät, kohtuullista hyvitystä tai korvausta loukkaustapauksissa koskevat mainitut säännökset mahdollistavat jossakin määrin mahdollisesta loukkauksen jatkumisesta tai toistumisesta tulevaisuudessa oikeudenhaltijalle koituvan haitan tai suoranaisen vahingon huomioimisen kohtuullista hyvitystä tai korvausta määritettäessä.⁶⁰ Näin ei kuitenkaan välttämättä aina ole, ja lakeihimme sisältyvät korjaavat toimenpiteet (kieltotuomio, loukkaustuotteiden hävittäminen yms. sanktiot) saatetaan kokea esillä olevaan tilanteeseen soveltumattomiksi

⁶⁰ Ks. erityisesti luku 8.5.6.

tai ainakin epäkäytännöllisiksi. Tällöin tarkoitetuilla uusilla kansallisilla säännöksillä saattaisi olla käyttöä, kunhan samalla muistetaan, että varmistamisdirektiivillä tähdätään nimenomaan siihen, että loukkauksesta langetettava vahingonkorvaus enimmäismäärältään vastaa tosiasiallisesti kärsittyä vahinkoa, vastaavasti kuten nykyisessä kansallisessa lainsäädännössämme. Mahdollisesti lakiin otettavat uudet normit onkin tarkoitettu sovellettavaksi ainoastaan tuomioistuimen soveltaman kohtuusharkinnan perusteella.

7 Tuottamus ja sen merkitys korvausvastuun edellytyksenä

7.1 YLEINEN VAHINGONKORVAUSOIKEUS VERRATTUNA PATENTTI- JA HYÖDYLLISYYSMALLILAKEIHIN

Kuten luvusta 6.1 ilmenee, esimerkiksi patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta minimikorvauksena suoritettavan kohtuullisen korvauksen keksinnön käytöstä tuomitsemisen edellytyksenä on PatL 58.1 §:n ja HyödMalliL 37.1 §:n mukaan loukkaajan tuottamus. Menettelyn toteaminen tuottamukselliseksi edellyttää erityistä tuottamusarviointia.¹

Patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta syntyvä *täysi korvausvastuu* edellyttää sitä, että yksinoikeuden loukkaaja on menetellyt tuottamuksellisesti. *Minimikorvauksena* tällainen loukkaaja on joka tapauksessa velvollinen suorittamaan kohtuullisen korvauksen keksinnön hyväksikäytöstä. Koska käytännössä loukkaukseen melkein aina liittyy jonkinlainen tuottamus ja yksinoikeuden haltija monesti pystyy näyttämään loukkauksesta aiheutuneen hänelle muutakin vahinkoa lisenssimaksun tavoin arvioitavan kohtuullisen käyttökorvauksen ylittävältä osin, on luontevaa ensiksi tarkastella tuottamuksen merkitystä korvausvastuun edellytyksenä eikä aloittaa vahingonkorvauksellista analyysia käyttökorvauksen tarkastelulla.

Vahingonkorvauslain (VahL) 2 luvun 1.1 §:ssä lausutaan ytimekkäästi: ”Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.” Menettelyn toteaminen tuottamukselliseksi merkitsee, että tuottamusarvioinnin kohteena olevan henkilön olisi tullut toimia toisin tai pidättäytyä kokonaan toiminnasta.²

Tuottamuskäsitteen normatiivisuutta korostettaessa puhutaan monesti *tuottamussäännöstä*.³ Yksityisoikeudellinen tuottamussääntö kattaa sekä *tahallisuuden* että tietynasteisen *huolimattomuuden*.⁴ Tahallisesti menettelee se, joka joko tarkoittaa teollansa tai laiminlyönnillensä aikaansaada vahingon tai on ainakin tietoinen sen syntymisestä menettelynsä seurauksena. Tuottamus ahtaassa merkityksessä eli varsinainen tuottamus taas on huolimattomuutta; henkilö

¹ Ks. Hemmo 2001 s. 473.

² Ks. Hemmo 2001 s. 473, Mielityinen s. 308.

³ Ks. Hellner esim. s. 74, Routamo 1975 s. 35 ss.

⁴ Ks. esim. Routamo 1975 s. 37.

on toiminnassaan välinpitämätön toisen oikeudesta.⁵ Tuottamus (culpa) merkitsee sellaisen huolellisuuden tai varovaisuuden laiminlyöntiä, jota noudattaen vahinko olisi ollut vältettävissä ja jota asianomaiselta on tilanteessa voitu vaatia.⁶ Huolellisuusvaatimus asetetaan pääsääntöisesti sen mukaan, mitä henkilön teon tai laiminlyönnin hetkellä kuuluu tietää vallitsevista olosuhteista ja niistä luonnonlaeista, joiden mukaisesti tapahtumat seuraavat toisiaan.⁷

Usein voidaan osoittaa seikkoja, joiden perusteella tuottamusarviointi on tehtävissä edellä lausuttua tarkemmilla perusteilla.⁸ Tällöin lausutaan usein, että tuottamus on olemassa, milloin teko tai laiminlyönti poikkeaa hyväksytystä toimintamallista tai tapaohjeesta.⁹

Toimintamallin löytyminen on monesti suhteellisen yksinkertaista asianomaisen toimiessa omalla erityisalallaan ja laiminlyödessä sen huolellisuuden, johon hänellä erikoistietojensa mukaan ilman muuta olisi aihetta. Vahingon aiheuttajan antama selitys siitä, ettei hän ollut selvillä alansa yleisestä ammattitiedosta, ei poista tuottamusta siinäkään tapauksessa, että hän tekee selityksen uskottavaksi. Ratkaistavaksi tulee silloin korostetusti se, mitä hänen olisi pitänyt tietää.¹⁰

Niinpä yksityisoikeudellinen tuottamusmittapuu on yleisessä vahingonkorvausoikeudessa periaatteessa objektiivinen erotuksena rikosoikeudellisesta tuottamuksesta, jossa mittapuu on toisinaan objektiivinen (esim. tieliikenne, työturvallisuus) mutta monesti myös subjektiivinen: esimerkiksi vammaiselta ei useinkaan voida edellyttää objektiivisilla perusteilla määräytyvän yleisen huolellisuusnormin mukaista menettelyä.¹¹

Patenti- ja hyödyllisyysmallilakien mukainen tuottamusmittapuu ei periaatteessa poikkea yleisestä vahingonkorvausoikeudesta edellä esitetystä. Patentti- ja hyödyllisyysmallioikeudessa tuottamuksen toteaminen perustuu sen arvioimiseen, mitä väitetty yksinoikeuden loukkaaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää yksinoikeuden olemassaolosta ja riskistä, että hän syyllistyy yksinoikeuden loukkaukseen käyttäessään patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta.¹²

⁵ Näin mm. *Kivimäki – Ylöstalo* s. 458, *Routamo* 1975 s. 38.

⁶ Ks. mm. *Hakulinen* 1965 s. 293, *Routamo* 1975 s. 38 s.

⁷ Ks. *Ståhlberg – Karhu* s. 84, *Routamo* 1975 s. 39, *Hellner* s. 76 ss.

⁸ Ks. mm. *Routamo* 1975 s. 39.

⁹ Toimintamallin merkityksestä tuottamuskäsitteen sisällön suhteen ks. mm. *Jørgensen* s. 69, *Hemmo* 2001 s. 474 ss.

¹⁰ Ks. *Castrén* 1979 s. 51 s., *Routamo* 1975 s. 41 (ks. myös esim. *Hakulinen* s. 295 s.) viittaauksin oikeuskäytäntöön.

¹¹ Ks. *Koskinen* 2009 s. 175 s. Hän toteaa, että rikoslain yleisten oppien uudistuksessa lakiin otettiin määritelmäsäännös tuottamuksesta (RL 3:7). Sen mukaan tekijän menettely on huolimattontaa, jos hän rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan. Määritelmä tuo esiin niin tuottamuksen objektiivisen kuin sen subjektiivisenkin ulottuvuuden.

¹² Ks. *Åkerberg*, NIR 2013 s. 352, hänen viittaamansa *Helsingin käräjäoikeuden* ratkaisu 15040/9.6.2000, 98/12054, *Haarmann* 2014 s. 236 ja jäljempänä luvut 7.2.2–7.2.4 sekä 7.3.

Immateriaalioikeudessa on luontevaa kuvata vahingonkorvausvelvollisuuden synnyttävää tilannetta puhumalla yhteiskunnassamme vallitsevan yleisen toimintavapauden (johon myös kilpailuvapaus kuuluu) ylittämisestä.¹³

”Liikkeiden välisessä kilpailussa toisen liikkeen menestys voi samalla merkitä toisen liikkeen tuhoa, mutta vahingonkorvausvelvollisuutta ei periaatteellisesti synny, koska vahinko on seurauksena kaikille kuuluvasta kilpailuvapaudesta”, toteaa *Y. J. Hakulinen*.¹⁴

Vahingonkorvausvelvollisuus syntyy tällöin periaatteessa vain, kun toimintavapaus ylitetään. Tärkeimpiä tähän kuuluvia tapauksia ovat ne, joissa loukataan esimerkiksi patenttia, tekijänoikeutta tai muuta lakiin perustuvaa yksinoikeutta. Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen jää tällöin riippumaan siitä, kuinka pitkälle yksinoikeus ulottuu kunkin lain mukaan.¹⁵ Tässä mielessä patentti- ja hyödyllisyysmallioikeus eroaa tekijänoikeudesta. Tekijänoikeudessa ei nimittäin myönnetä *prioriteettisuoja*,¹⁶ vaan ainoastaan jäljittelysuoja. Jos joku on saanut patentin, on hän suojattu myös sitä vastaan, joka myöhemmin vilpittömässä mielessä ja itsenäisesti tekee saman keksinnön, mutta tekijä on suojattu pelkästään jäljittelyä vastaan.¹⁷

Palattaessa yleisen vahingonkorvausoikeuden ja immateriaalioikeuden keskinäiseen vertailuun sopii viitata siihen, että esimerkiksi patentin, hyödyllisyysmallioikeuden tai tekijänoikeuden loukkauksen johdosta suoritettavan vahingonkorvauksen oikeudellisena perusteena on aina *positiivinen loukkausteko*; yksinoikeutta ei voida loukata pelkällä laiminlyönnillä.¹⁸

7.2 TUOTTAMUS PATENTTIA TAI HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUTTA LOUKATESSA

7.2.1 Varmistamisdirektiivin 2004/48/EY ja TRIPS-sopimuksen merkitys

Aluksi on syytä todeta, että vuoden 1968 alusta voimaan tulleessa nykyisessä patenttilaissa vahingonkorvausta sääntelevä 58 § on yhä alkuperäisessä muodossa. Nykyisin säännöksen tulkinnassa on otettava huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin 2004/48/

¹³ Ks. *Castrén* 1979 s. 52 s., *Hakulinen* 1965 s. 264, *Koktvedgaard* mm. s. 317 s.

¹⁴ Ks. *Hakulinen* 1965 s. 264.

¹⁵ Ks. *Castrén* 1979 s. 53.

¹⁶ *Koktvedgaard* (s. 127) lausuu samaa tarkoittaen, ettei tekijänoikeus ole *prioriteettioikeus*.

¹⁷ Ks. *Castrén* 1979 s. 53, *Gaarder*, NIR 1968 s. 248 s.

¹⁸ Ks. *Castrén* 1979 s. 53.

EY 3 artiklan 2 kohta. Sen mukaan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista varmistavien oikeussuojakeinojen on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.¹⁹ Tässä suhteessa pääpaino on vahingonkorvauksen määrällisessä arvioinnissa, jota koskevat erityissäännökset sisältyvät 13 artiklaan.²⁰ Tuottamuksesta vahingonkorvausvastuun edellytyksenä sen sijaan säädetään ainoastaan lyhyesti direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa:

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset määräävät vahingon kärsineen osapuolen hakemuksesta loukkaajan, *joka tiesi tai jolla oli riittävät perusteet tietää* ryhtyneensä loukkaavaan tekoon, maksamaan oikeudenhaltijalle vahingonkorvauksen, joka vastaa tälle loukkauksen johdosta koitunutta tosiasiallista vahinkoa.”

Itse asiassa säännökseen ei sisälly muuta kuin PatL 58.1 ja HyödMalliL 57.1 §:ssä jo oleva velvoitus viranomaisille langettaa patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkaajalle velvoitus täysimääräisesti korvata tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahinko. Direktiivin ilmaisu ”riittävät perusteet tietää – ” viittaa kohta (7.2.2) esitettävään lisäkuvaukseen tuottamuskäsitteestä, johon PatL 58.1 ja HyödMalliL 57.1 §:n mielessä sisältyy edellytys, että loukkaajan häneltä vaadittava huolellisuus huomioon ottaen olisi pitänyt tietää ryhtyneensä yksinoikeutta loukkaavaan tekoon. Tässä on kysymyksessä normaaliasteinen törkeää lievempi tuottamus eli *tavallinen tuottamus*.²¹

Direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa puolestaan korostetaan sitä, että oikeussuojakeinojen on oltava tehokkaita ja varoittavia. Tämän voidaan katsoa tarkoittavan, että esimerkiksi yksinoikeuden loukkauksesta tuomittavan lähtökohdaisesti täysimääräisen vahingonkorvauksen on oltava siinä määrin tuntuva, että sillä on riittävä teho eliminoidessaan tai ainakin vähentäessään loukkauksen taloudellisia seurauksia. Samalla painotetaan tuomittua vahingonkorvausta muita mahdollisia oikeudenloukkaajia varoittavana seikkana, joka riittävän korkeaksi määrättyä on omiaan estämään muita ryhtymästä yksinoikeuden loukkaukseen.

¹⁹ Huomioon on syytä ottaa myös TRIPS-sopimuksen 41 artiklan 1 kohta: ”Jäsenten tulee varmistaa, että täytäntöönpanoon liittyvät menettelyt ovat käytettävissä niiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti siten, että ne mahdollistavat tehokkaat toimet tässä sopimuksessa tarkoitettujen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia vastaan, mukaan lukien joutuisat oikeuskeinot loukkausten torjumiseksi samoin kuin oikeuskeinot vastaisten loukkausten ehkäisemiseksi. Näitä menettelyjä tulee soveltaa siten, että vältetään esteiden syntyminen lailliselle kaupalle ja että luodaan takeet menettelyjen väärinkäyttöä vastaan.”

²⁰ Ks. tältä kannalta lähemmin luku 6.3.

²¹ Ks. *Prop. 2008:09:67* s. 228. Patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksen alimman asteen tuottamusta on tapana nimittää lieväksi tuottamukseksi. Ks. *Castrén* 1979 s. 59, *Saxén* s. 38 ss., *Taxell* s. 101, *Routamo – Hoppu* s. 54. Se on siis lievemmän asteista kuin tavallinen tuottamus. Lievän tuottamuksen esiintyessä korvausta voidaan sovitella (PatL 58.1 §, HyödMalliL 57.1 §).

Oikeussuojakeinoilta vaadittavaan tehokkuuteen ja varoittavuuteen kuuluu, ettei tuottamukselle täyden vahingonkorvausvastuun edellytyksenä aseteta kohtuuttoman tiukkoja edellytyksiä. Tämä luonnollisesti lisää tuottamusvastuun ankaruutta loukkaajan näkökulmasta. Toisaalta tuottamusvastuulta välttymiseksi vaadittavaa huolellisuutta ei myöskään pidä mitoittaa siten, että elinkeinoelämässä tärkeänä pidettävä vaihdannan sujuvuus nopeatempoisissa liike-elämän tilanteissa liiallisesti kärsii korkealle asetetusta huolellisuusmittapuusta yksinoikeuden loukkauksesta seuraavasta täydestä vahingonkorvausvastuulta välttymiselle. Tämä voi myös luoda esteitä lailliselle kaupankäynnille Suomea velvoittavan TRIPS-sopimuksen 41 artiklan 1 kohdan vastaisesti.²²

7.2.2 Tuottamuksen määrittelyä

Asianomaiset PatL 58.1 ja HyödMalliL 57.1 §:n säännökset ovat asiallisesti identtiset, joten patenttia koskeviin oikeuslähteisiin perustuva seuraava esitys soveltuu pääosin myös hyödyllisyysmallioikeuden loukkaukseen. Muutkin hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksen seuraamukset on samansisältöisinä omaksuttu patenttioikeudesta.²³

Mainittujen lainkohtien mukaan sekä tahallinen että tuottamuksellinen patentinloukkaus synnyttää täyden vahingonkorvausvelvollisuuden. Tämän mukaisesti lainkohdissa lukee, että keksinnön hyväksikäyttämisestä suoritettavan kohtuullisen korvauksen lisäksi on suoritettava korvaus *muusta vahingosta, jonka loukkaus on aiheuttanut*. Tahalliseen patentinloukkaukseen kuuluu, että loukkaaja on ollut tietoinen a) patentista, b) siitä, että patentti kuului toiselle henkilölle, c) siitä, että hänen menettelynsä lankesi patentin suoja-alan piiriin ja d) lopuksi siitä, että häneltä puuttui patentinhaltijan lupa käyttää keksintöä.²⁴ Tahallinen patentinloukkaus on erikseen rangaistava teollisoikeusrikoksena (RL 49:2). Rikoksentehtijän ei tarvitse tietää, kuka nimenomaisesti on patentin haltija.²⁵ Tietoa tästä ei edellytetä myöskään vahingonkorvausvastuuta koskevan PatL 58 §:n tekstissä, joten tältä osin rangaistus- ja korvausvastuuta koskee yhtäläinen sääntely.

Helsingin käräjäoikeus katsoi ratkaisussaan 8411/8.3.2011, 10/5181 patentinloukkauksen tahalliseksi, sillä vastaajayhtiö oli tuntenut markkinoilla kilpailevan toimijan Decocoat Oy:n sekä tiennyt, että N.N:llä on patentti ko. pinnoiteseoksen valmistamiseen. Vastaajayhtiö ei ollut esittänyt lainkaan tutkimukseen perustuvaa sellaista selvitystä pinnoiteseoksensa koostu-

²² TRIPS-sopimuksen 41 artiklan 1 kohta on siteerattu edellä s. 148 av. 19.

²³ Ks. *Haarmann* 2014 s. 262, *KM* 1986:48 s. 39.

²⁴ Ks. *NU* 1963:6 s. 332, *Castrén* 1979 s. 66.

²⁵ Ks. *HE* 1994:93 s. 215 vrt. s. 213 ja *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 249.

muksesta, että seos olisi sisältänyt muitakin ainesosia kuin selluloosakuitua. Tämä osoitti vastaajayhtiön olleen tietoinen harjoittamansa pinnoiteseoksen valmistus-, myynti- ja asennustoiminnan sisällyttämisestä N.N.:n patentin suoja-alan piiriin.²⁶

Myös selostettua lievemmän asteinen ns. *todennäköisyystahallisuus*²⁷ (dolos eventualis) riittää synnyttämään tahallisen patentinloukkauksen. Silloin loukkaaja ei ole selvästi tiennyt yhtä tai useampaa a)–d)-kohdissa mainituista seikoista, mutta olosuhteista kuitenkin ilmenee, että hän ilmeisesti olisi suorittanut ko. patentinloukkauksen, vaikka hän sitä ennen olisi saanut täyden selvyuden epäselviksi jääneistä seikoista.²⁸

Hahto toteaa todennäköisyystahallisuudesta seuraavasti: ”Todennäköisyystahallisuus muodostaa tahallisuuden alarajan. Sen arvioinnissa viitataan tekijän tiedollisiin käsityksiin. Rikoslain säännöksessä [3:6:ssa, tekijän huom.] todennäköisyystahallisuus määritellään sanomalla, että tekijä on pitänyt vahinkoa varsin todennäköisenä seurauksena. Tahallisuus täyttyy, jos tekijä on olettanut seurauksen olevan todennäköisempi vaihtoehto kuin seurauksen sattumatta jääminen (50 prosentin sääntö).²⁹

Hahdon käsitys todennäköisyystahallisuudesta vastaa hallituksen esityksessä vuoden 2002 valtiopäiville rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi esitettyä kantaa tahallisuuden alarajasta.³⁰

Käytännössä relevantein kysymys näyttää koskevan kysymystä patentin suoja-alan laajuudesta (seikka c). Jos loukkaaja on ollut suojapiirin laajuudesta epävarma siten, että hän on pitänyt loukkausta epätodennäköisenä mutta on siitä huolimatta ryhtynyt loukkaukseen tai jatkanut sitä, voidaan tällöinkin toisinaan katsoa kysymyksessä olevan tahallinen patentinloukkaus. Kanta on perusteltavissa sillä, että loukkaaja on joko ottanut laskelmoidun riskin patentin tai vastaavasti hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta³¹ tai hän on ainakin suhtautunut moitittavan välinpitämättömästi loukkauriskiin.³²

²⁶ Ks. ratkaisusta jäljempänä s. 149 s., 209.

²⁷ Todennäköisyystahallisuudesta ks. *Hahto* s. 103 s.

²⁸ Ks. *NU* 1963:6 s. 332 vrt. *SOU* 1958:10 s. 330, *Castrén* 1979 s. 66 s. ja yleisemmin esim. *Honkasalo* 1967 s. 88 ss., *Koskinen* 2009 s. 174. Mikäli loukkaaja ilmeisestikään ei olisi suorittanut ko. patentinloukkausta, jos hän sitä ennen olisi saanut täyden selvyuden epäselviksi jääneistä seikoista, on kysymys tuottamuksellisesta eikä tahallisesta patentinloukkauksesta.

²⁹ Ks. *Hahto* s. 103 s.

³⁰ Ks. *HE* 2002:44 s. 84, 87.

³¹ Ks. *Krasser* s. 851, *Benkard* s. 1409. *Axter* (Anmerkung zu *BGH* 8.3.1973, *Spielautomat II*, *GRUR* 1973.518) toteaa: ”Jos loukkaaja tiesi patentista ja otti lukuun mahdollisuuden, että oikeus voisi todeta loukkauksen tapahtuneen, ei mitään merkitystä voi olla sillä, onko hän tai hänen neuvonantajansa sitä mieltä, että patentinloukkausta itse asiassa ei ole [tekijän suom.]. Näin kategorinen kanta ei kuitenkaan ole patenttilakimme kannalta perusteltavissa. Ks. jäljempänä luku 7.3.

³² Ks. *Eltell – Radetzki*, *NIR* 2005 s. 235, jonka mukaan välinpitämättömyyskriteeri Ruotsin oikeuskäytännössä itse asiassa olisi korvannut edellä s. 150 viitatus kriteerin eventuaalinen tahalli-

*Helsingin hovioikeuden tuomio 3480/31.10.2007, R 05/3082*³³ on valaiseva esimerkki: Hovioikeuden mukaan teollisoikeusrikoksen (RL 49:2)³⁴ tahallisuuden edellytykset täytti myös sellainen suhtautuminen, jossa henkilö piti varmana tai varsin todennäköisenä, että loukkausajankohtana loukkaava tuote kuului teollisoikeuslainsäädännön suojapiiriin. N.F.:n kohdalla hovioikeus katsoi hänen voineen omien toimenpiteidensä johdosta perustellusti olettaa, että Oy Sinebrychoff Ab ei tulisi loukkaamaan toiminnassaan hyödyllisyysmallioikeutta. Hovioikeus totesi N.F.:n määränneen K.P.:n hoitamaan asiaa ja K.P.:n täytyneen ymmärtää, että Oy Sinebrychoff Ab oli jo ryhtynyt tai ryhtymässä hyödyllisyysmallioikeuden loukkaukseen ja että ilman hänen toimiaan yhtiö tulisi varmasti tai varsin todennäköisesti loukkaamaan hänen tietoonsa saatettua hyödyllisyysmallioikeutta. A.V. ja J.L. olivat hovioikeuden mukaan keskenään sopineet hyödyllisyysmallia loukkaavien korkinavaajien tilaamisesta tietoisena kantajien hyödyllisyysmallisuojausta ja avaajien hyödyllisyysmallin omistajan luvatta tapahtuvan maahantuonnin laittomuudesta ja että he olivat näin ottaneet tietoisin riskin hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta sekä olivat voineet pitää loukkausta vähintään menettelynsä todennäköisenä seurauksena. Hovioikeus totesi, että teollisoikeusrikoksena tuomittavan teon on RL 49:2 §:n mukaan *oltava omiaan* tuottamaan huomattavaa taloudellista haittaa loukatun oikeuden haltijalle, kuten asiassa olikin hyödyllisyysmallioikeutta loukkaavien tuotteiden laita. Lisäksi ei vaadita vahingon todellista syntymistä tai edes konkreettista vaaraa. Hovioikeus otti arviossaan huomioon myös suojatun tuotteen goodwill-arvon eli yleisesti nauttiman arvonannon vähenemisen ja tuotteen valmistustoiminnan liikevaihdon alenemisen. Hovioikeus tuomitsi K.P.:n, A.V.:n ja J.L.:n päiväsakkoihin ja suorittamaan Konetuote Piispanen Oy:lle ja Jyrekom Oy:lle 9.082,15 euroa menetetystä liikevoitosta.

Tämä ratkaisu pohjautuu mahdollisesti edellä mainittuun 50 prosentin sääntöön, jota ratkaisussa ei kuitenkaan mainita. Tähän viittaa hovioikeuden maininta A.V:n ja J.L:n tietoisuudesta kantajien hyödyllisyysmallisuojausta ja heidän tietoisesta riskinotostaan hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta. Tätä Saksan korkeimman oikeuden patenttioikeudellisessa käytännössä jo 1970-luvulla omaksuttua teoriaa laskelmoidusta riskinotosta tahallisuuden synnyttävänä seikkana³⁵ ei kuitenkaan ole aihetta soveltaa silloin, kun loukkaajalla on olut riittävän pätevät perusteet luottaa siihen, että loukkausriski on vähäinen tai

suus. Mielestäni näin ei kuitenkaan ole, vaan eventuaalinen tahallisuus on yläkäsite, johon sisältyy sekä laskelmoitu riskinotto että välinpitämättömyys toiselle kuuluvan yksinoikeuden merkityksestä mahdollisen loukkauksen kannalta.

³³ Ks. ratkaisuseloste *STY AIPPI -uutiset* 2:2008 s. 30 s.

³⁴ Tahallinen patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkaus tuomitaan teollisoikeusrikoksena.

³⁵ Ks. edellä s. 150 av. 31 ja *HE 2002:44* s. 76: Saksalaisessa rikosoikeustieteessä esitetyissä kognitiivisissa teorioissa tahallisuuden alarajaa määritettäessä ratkaisevalle sijalle asetetaan tekijän käsitykset tunnusmerkistön toteutumisen todennäköisyydestä sekä teolla aiheutettujen riskien suuruudesta.

jokseenkin olematon. Tällöin kysymys voi olla enintään tuottamuksellisesta mutta ei tahallisesta loukkauksesta.³⁶

Yhteispohjoismaisen patenttimietinnön mukaan rangaistavuudella (joka edellyttää tahallisuutta) ei ollut mietinnön laatimisajan, so. 1960-luvun alun, oloissa sanottavaa merkitystä. Käytännössä silloin kuten nykyisinkin saattaa myös olla vaikeata näyttää toteen rangaistavuuden edellytyksenä olevaa tahallisuutta. Patentin arvo yksinoikeutena vähenisi oleellisesti, mikäli ei tuottamuksellinenkin patentinloukkaus aikaansaisi velvollisuutta suorittaa täysi vahingonkorvaus kärsitystä vahingosta.³⁷ Tuottamuksellisen ja tahallisen patentinloukkauksen täsmällinen erottaminen toisistaan on vaikeaa. Tosin se ei myöskään ole kirjan aiheen kannalta välttämätöntä.³⁸ Aikaansaahan jo tuottamuksellinenkin loukkaus PatL 58.1 §:n nojalla periaatteessa täyden vahingonkorvausvastuun; mikäli tuottamus kuitenkin on lievää, *voidaan* korvausvastuuta sovitella. Nämäkin näkökohdat soveltuvat vastaavasti hyödyllisyysmallioikeuteen.

Tahalliseksi patentinloukkaukseksi otsikoitavia korkeimman oikeuden ratkaisuja olen löytänyt vain yhden:

A oli luvottomasti valmistanut patentilla suojattua kannatintankoa sekä patentinhaltijan keväällä ja kesällä vuonna 1954 A:lle antamista *varoituksista*³⁹ huolimatta myynyt tuota kannatintankoa senkin jälkeen, kun *patentinloukkausjuttu oli pantu vireille* raastuvanoikeudessa. Tämän vuoksi korkein oikeus katsoi A:n tahallaan loukanneen patenttia ja velvoitti hänet suorittamaan patentinhaltijalle vahingonkorvausta.⁴⁰

³⁶ Ks. tästä jäljempänä erityisesti s. 171 s.

³⁷ Ks. NU 1963:6 s. 331 ss., *Castrén* 1979 s. 67.

³⁸ Ks. tahallisen ja tuottamuksellisen teon toisistaan erottamisen vaikeudesta yleisemmin esim. *Honkasalo* 1967 s. 91 ss.

³⁹ Varoituksia oli annettu ainakin puhelimitse. Ks. KKO:n aktiin 388 RD 1956 sisältyvä H:gin RO:n 3. os. 1. j:n pöytäkirja 25.4.1955 13 § (patentinhaltijan oikeudenkäyntikirjelmä).

Holmqvist toteaa (s. 129), että ”ensimmäinen toimenpide, johon patentinhaltija ryhtyy patentinloukkauksen havaitessaan, on loukkaajan varoittaminen sellaisella tavalla, että jälkimmäisen vilpiltön mieli poistuu. Tämä tapahtuu käytännössä lähettämällä varoituskirje, jossa on tiedot siitä patenttisuojasta, minkä patentinhaltija väittää omaavansa; nämä tiedot voivat myös sisältyä varoituskirjeeseen oheistettuun kappaleeseen ko. patenttikirjaa. Samanaikaisesti pyydetään yleensä tietoja valmistettujen tuotteiden lukumäärästä ja niiden hinnoista sekä selvitystä siitä, kuinka kauan loukkaus on kestänyt [tekijän suom.].”

Varoitus voidaan tietysti antaa jo ennen patentin myöntämistäkin, so. hakemusvaiheessa. Tilannetta ennen patenttihakemuksen julkiseksi tuloa koskee PatL 56.1 §: ”Jos patentinhaltija vetoamalla hakemukseensa esittää vaatimuksen toiselle ennen kuin hakemusasiakirjat ovat 22 §:n mukaan tulleet julkisiksi, hänen on pyynnöstä annettava suostumuksensa siihen, että tämä saa tutustua asiakirjoihin. Jos patenttihakemukseen kuuluu 8a §:n mukainen biologisen materiaalin talletus, suostumuksen tulee koskea myös oikeutta saada näyte talletuksesta. – Tutustumismahdollisuuden olemassaolo on toisinaan omiaan poistamaan mahdollisen vilpittömän mielen.” Ks. *Castrén* 1979 s. 67 av. 8.

⁴⁰ Ks. ratkaisu KKO t. 72/14.1.1957, 388 RD 1956 ja ratkaisuseloste *Castrén* 1979 s. 67 s.

Helsingin käräjäoikeuden tuomiota 4671/12.12.2009, 00/12297 edeltäneestä, patentinloukkauksen todenneesta *Helsingin käräjäoikeuden* välituomios-ta 32653/20.12.2006, 00/12297 ilmenee, miten toinen vastaajista, muun muassa vedoten useiden kyseistä kemiallista tuotantoprosessia tuntevien osaksi professoritason asiantuntijoiden esittämiin kirjallisiin lausuntoihin ja suullisiin todistajankertomuksiin, oli esittänyt patenttivaatimusten olleen hyvin epäselviä. Tästä huolimatta käräjäoikeus korvauksen langettavassa tuomiossaan katsoi loukkauksen tahalliseksi lausuen: ”KHI on tarjonnut Kelcolle keksintöä ostettavaksi. Kelco ei ostanut keksintöä vaan se on ryh-tyntä tahallaan loukkaamaan patenttia.”⁴¹ Sitten *Helsingin hovioikeus* päätöksellään 3072/26.11.2009 kumosi ja poisti käräjäoikeuden tuomion ja välituomion KH Innovations Oy:n ja CP Kelco Oy:n väliseltä osin, koska osapuolet olivat päässeet sovintoon.

Helsingin hovioikeuden tuomion 1758/8.6.2011, S 09/1108 mukaan Chemi-tec Consulting Oy oli ollut mukana suunnittelemassa CP Kelco Oy:n tehtaal-le mainittua tuotantoprosessia siten, että siinä oli loukattu KH Innovations Oy:n patenttia. Chemitec oli osallistunut neuvotteluihin patentin tarkoitta-man keksinnön hyödyntämisestä.⁴² Niiden yhteydessä Chemitecin edustaja oli allekirjoittanut salassapitosopimuksen, jonka mukaan hän sitoutui ole-maan käyttämättä ko. keksinnöstä saamaansa tietoa muuhun kuin suunni-teltavan tuotantoprosessin tekniseen arviointiin. Edustajan oli alan ammat-tilaisena täytynyt olla perillä keksinnön oleellisesta sisällöstä ja hänelle oli ainakin syntynyt korostettu selonottovelvollisuus patentin tarkasta sisällöstä. Näissä olosuhteissa Chemitec oli tahallisesti loukannut patenttia.⁴³

Yhteispohjoismaisessa mietinnössä ei myöskään ole yritetty vetää rajaa tahal-lisen ja tuottamuksellisen patentinloukkauksen välille, vaan pyrkimättä mihin-kään tyhjentävään määritelmään on esitetty varsin käytännönläheinen, eri tilan-teet huomioon ottava kuvaus tuottamuskäsitteen sisällöstä:

Siviilioikeudellisesti tuottamukselliseen patentinloukkaukseen tai vastaa-vasti hyödyllisyysmallioikeuden loukkaukseen voidaan katsoa kuuluvan, että loukkaaja ei ole lainkaan tai ainakaan selvästi tiennyt yhtä tai useampaa edel-lä a)–d)-kohdissa mainittua seikkaa (esim. sitä, että hänen menettelynsä lanke-si patentin suoja-alan piiriin),⁴⁴ mutta hänen olisi kuitenkin hänen asemassaan olevalta henkilöltä normaalisti vaadittava huolellisuus huomioon ottaen pitänyt olla perillä ko. seikoista ja pidäytyä luvattomasta menettelystä. Niiltä, jotka toi-minnassaan hyödyntävät keksintöjä, voitaneen yleensä vaatia, että he pyrkivät ottamaan selvää, ovatko keksinnöt suojattuja toisen lukuun, joten he yleensä

⁴¹ Ks. tähän liittyen vielä jäljempänä s. 215 ss.

⁴² Tältä osin ks. ratkaisuseloste *STY AIPPI -uutiset* 2:2012 s. 35 s.

⁴³ Salassapitosopimuksen ym. viimeksi mainittujen seikkojen osalta ks. hovioikeuden tältä osin voimaan jättämät perustelut *Helsingin käräjäoikeuden* tuomiossa 4671/12.2.2009, 00/12297.

⁴⁴ Tällöin voi toisinaan olla kysymys eventuaalisesta tahallisuudesta (dolus eventualis), ks. s. 150.

ovat syyllystyneet tuottamukselliseen patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkaukseen, vaikka eivät itse asiassa olisi tienneet kyseistä keksintöä yksinoikeudella suojatuksi.⁴⁵

Mainittua selonottovelvollisuutta on voitu perustella nimenomaan sillä, että ennen eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta Lontoossa lokakuussa 2000 tehdyn sopimuksen⁴⁶ voimaan tuloa 1.11.2011 Suomen osalta tietojen saanti patentti- ja hyödyllisyysmallitilanteesta on yleensä ollut suhteellisen helppoa jo ennen mahdollista patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden myöntämispäivää. Siitä alkaen patenttia ja hyödyllisyysmallioikeutta koskevat hakemusasiakirjat ovat joka tapauksessa julkisia (PatL 22.1 §, HyödMalliL 18.1 §).⁴⁷ Jo tätä ennen yleisöllä on ollut mahdollisuus saada tieto mm. hakijan ja keksijän nimestä ja osoitteesta sekä keksinnön nimityksestä patenttivistastossa pidettävästä julkisesta päiväkirjasta saapuneista patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksista (1.11.2011 alkaen kumotut PatA 7 § ja HyödMalliL 7 §).⁴⁸

Asianomaisten lainmuutosten tultua voimaan 1.11.2011 lukien (VNA 27.10.2011/1096) esimerkiksi keksijän nimi ja osoite sekä keksinnön nimitys tulevat julkisiksi vasta samalla kuin patenttihakemuskin. Tästä on säädetty uudessa PatL 7a §:ssä, jolla pyritään turvaamaan hakijan liike- ja ammattisalaisuuksia esimerkiksi tuotekehityksen suhteen.⁴⁹ Vastaava säännös on uudessa HyödMalliL 6a §:ssä.⁵⁰ Näitä säännöksiä sovelletaan 1.11.2011 tai sen jälkeen tehtyihin hakemuksiin.

Patentti- ja hyödyllisyysmallijärjestelmän perusajatuksiin kuuluu, että yleisö ottaa selvää myönnettyistä patenteista ja mielellään patenttihakemuksistakin, jolloin samalla edistetään teknisen kehityksen jatkumista. Varsinkin suur- ja suurehkoilta yrityksiltä, jotka voivat myös perustaa omia patenttiosastoja, voidaan vaatia aktiivisuutta tässä selonotossa.⁵¹ Myös esimerkiksi pienteollisuus pystyy tähän turvautumalla tarpeen vaatiessa ulkopuolisiin ammattimiehiin.⁵²

⁴⁵ Ks. NU 1963:6 s. 334, *Castrén* 1979 s. 68.

⁴⁶ Ks. HE 2010:175 s. 1.

⁴⁷ Patentinhakuasiakirjat ovat myös julkisia, kun 18 kuukautta on kulunut patenttihakemuksen tekemispäivästä tai, jos etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty, vaikka patenttia ei vielä ole myönnetty (PatL 22.2 §).

⁴⁸ Ks. *Castrén* 1979 s. 69.

⁴⁹ Ks. HE 2010:175 s. 54.

⁵⁰ Ks. HE 2010:175 s. 81 s.

⁵¹ Ks. *Lindenmaier* s. 1326, *Riis* s. 351: Selonottovelvollisuus suppealla ammattialalla koskee etenkin suuria yrityksiä. Näin myös ratkaisu RG 16.3.1935, GRUR 1935.733,737: Saksan korkein oikeus perusteli patentinloukkausjutussa törkeää tuottamusta sillä, että suurena yrityksenä vastaajan velvollisuus olisi ollut ottaa selkoa suppean ammattialansa patenteista.

⁵² Ks. NU 1963:6 s. 334.

7.2.3 Selonottovelvollisuus myönnetystä yksinoikeudesta

Vahingonkorvaus patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden myöntämisen jälkeen tapahtuneesta loukkauksesta määräytyy lähtökohtaisesti täyden korvauksen periaatteen mukaan. Jos yksinoikeutta on loukattu tai väitetty loukatun mainittuna ajankohtana, ei loukkausjutun vastaaja voi yleensä vedota tietämättömyyteen-
sä oman alansa patenteista tai hyödyllisyysmallioikeuksista päästäkseen tuottamusvastuusta tai vähentääkseen sitä.⁵³ Eräässä vanhassa korkeimman oikeuden ratkaisussakin (vuodelta 1919),⁵⁴ pääsääntö näyttää tulleen hyväksytyksi:

Seppä V oli ammattimaisesti ilman lupaa valmistanut ainakin 15 karhia ja siten loukannut P:n patenttioikeutta, minkä vuoksi ja kun V:n *olisi pitänyt tietää P:lle myönnettyistä patenteista*, KKO velvoitti V:n korvaamaan vahingon P:lle. – P:n mukaan V:n olisi ammattimiehenä pitänyt ennen karhin valmistukseen ryhtymistä tiedustella, oliko ko. karhi patentoitu, mikä olisi vaivatta käynyt päinsä Patenttilehden avulla.⁵⁵

Tuotantoportaassa kuuluu yleisesti noudattaa em. ankaraa selonottovelvollisuutta, jonka sen sijaan voidaan katsoa lievenevän seuraavassa, so. vaihdantaportaassa.⁵⁶ Etenkin vähittäiskauppiaan on useimmiten käytännössä miltei mahdotonta tutkia jokaisen myytäväksi hankkimansa tuotteen ”immateriaalioikeudellista sidonnaisuutta” eli sitä, onko jokin tuote ehkä patentoitu tai suojattu hyödyllisyysmallioikeudella. Sen sijaan maahantuoja voidaan patentteja koskevan selonottovelvollisuuden ja siihen perustuvan korvausvastuun osalta usein rinnastaa teollisuudenharjoittajiin ym. valmistajiin.⁵⁷ Rinnastus soveltuu erityisesti sellaisiin tukku- ja vähittäiskauppiaisiin, joita tavaravalikoimansa suhteen voidaan pitää rajoitetulla ammattialalla toimivina erikoisliikkeinä ja joilta alan erityisinä asiantuntijoina ja ammattijulkaisuja sekä Internetiä seuraavina voidaan vaatia huolellisuutta myös teollisoikeuksien suhteen.⁵⁸

⁵³ Ks. *Castrén* 1979 s. 69.

⁵⁴ *KKO* 1919 p. 882.

⁵⁵ Ks. seloste *Castrén* 1979 s. 71 ja KKO:n aktiin pag. 589 SD 1918 sisältyviä Liedon KO:n pöytäkirjoja istunnosta 13.10.1915.

⁵⁶ Ks. *NU* 1963:6 s. 334, *Koktvedgaard* 1971 s. 240 s., *Castrén* 1979 s. 71, *Haarmann* 2014 s. 236 s. ja *Michaela Åkerbergin*, *NIR* 2013 s. 353 av. 5 viittaamat *Helsingin kärjäoikeuden* ratkaisut tuottajan vastuusta 15040/9.6.2000, 98/12054 ja 19825/9.8.2001, 97/23613.

⁵⁷ Ks. *Koktvedgaard* 1971 s. 240, *Aro*, *DL* 1985 s. 364; *Haarmann* 2014 s. 236 s. ja *Åkerberg*, *NIR* 2013 s. 354. *Förnelliin* (Immateriaalrättsliga skadestånd s. 19) Ruotsin oikeuskäytäntöön perustuvien päätelmien mukaan maahantuojan on varmistettava, että asianomaiset tuotteet eivät loukkaa kolmansien patenttioikeuksia ainakaan kysymyksen ollessa halvoista jäljitelmistä tai korkean teknologian tuotteista.

Oikeuskäytännöstämme ks. s. 118 s. tarkasteltu *Helsingin hovioikeuden* tuomio 2783/16.10.2012 ja s. 114 tarkasteltu *Helsingin kärjäoikeuden* tuomio 49173/16.12.2010, 08/38296.

⁵⁸ Ks. *Castrén* 1979 s. 71, *Åkerberg*, *NIR* 2013 s. 353, *Lindenmaier* s. 1326 ja saksalainen ratkaisu *Oberlandesgericht Düsseldorf* 24.10.1950, GRUR 1951.316: Suppeen ammattialan erikois-

Ratkaisussaan 1481/21.5.2002, 00/2238 *Helsingin hovioikeus* katsoi maito-tilan tuotantotarvikkeita myyvällä erikoisliikkeellä olleen patenttirekisteriä koskeva ankara selonottovelvollisuus.⁵⁹

Varhaisemmassa ulkomaisessa oikeuskäytännössä on voitu vaatia suurta valpautta patenttien suhteen mainitusta riippumattakin yleisesti, mikäli kysymys on tukkuportaasta.⁶⁰

Nykyisin voidaan kuitenkin jo yhteispohjoismaisessa patenttimietinnössä vuonna 1963 julkituotuun kantaan yhtyen katsoa, että pelkästään vaihdantaportaassa toimivaa yritystä, erikoisliikkeitä lukuun ottamatta,⁶¹ voidaan valmistajaa harvemmin pitää velvollisena olemaan perillä patentti- tai hyödyllisyysmallikysymyksistä. Sellainen yritys voi – etenkin jos se on ostanut tavaransa tunnetusti hyvämaineiselta tuottajalta – monesti luottaa siihen, että se ei ole loukannut vierasta patentti- tai hyödyllisyysmallioikeutta.⁶² Nimenomaan Suomesta sen suuntaista oikeuskäytäntöä tosin ei löydy. *Åkerberg* katsoo, että pienyhtiöllekin kuuluu pääsääntöisesti riski tilanteen väärinarvioinnista seuraavasta korvausvastuusta, vaikka yritys joutuisi uhraamaan varojaan patenttiasiamiehen palkkaamiseksi patenttitilanteen selvittämiseksi. Onhan esimerkiksi pienehköillä maahantuojalla mahdollisuus pyytää valmistajalta vakuutta kattamaan mahdollisia korvausvaatimuksia.⁶³

Toisaalta selonottovelvollisuuden yksinoikeuksista on katsottu puuttuneen esimerkiksi sellaiselta tuottajalta, joka valmisti tilaustyönä monimutkaisen

liikkeellä on velvollisuus hankkia informaatiota patenttitilanteesta, eikä sellainen vähittäisliike saa tässä suhteessa luottaa vakinaisen hankkijansa antamiin tietoihin, vaikka hankkija olisi tukkuliike.

⁵⁹ *Åkerberg* toteaa (NIR 2013 s. 353 av. 8) hovioikeuden hyväksyneen *Helsingin käräjäoikeuden* ratkaisun 15040/9.6.2000, 98/12054 perustelut, joissa viitattiin aiemmin esittämäni (*Castrén* 1979 s. 71) toteamukseen.

⁶⁰ Ks. *Koktvedgaard* 1971 s. 240 viitattu ratkaisu *UfR* 1913.288 *SH*: Tukkuliike, joka oli myynyt patentoidun konstruktion mukaisia pesuvälineitä, oli velvollinen korvaamaan patentinhaltijalle aiheutuneen vahingon riippumatta siitä, oliko vastaaja ehkä väittämänsä mukaan ollut perustelussa vilpittömässä mielessä myymiensä pesuvälineiden suhteen, kun hän ”ei ollut aavistanut, että tämä tai sentapainen konstruktio oli patentoitu”.

⁶¹ Erikoisliikkeitä ei yhteispohjoismaisessa mietinnössä tosin mainita, ks. sen sijaan edellä av. 58 viittausta saksalaisiin lähteisiin.

⁶² Ks. *NU* 1963:6 s. 334, *Castrén* 1979 s. 71 s., *Åkerberg*, NIR 2013 s. 353 ja *Domeij’n* (1997 s. 83) selostama *Svean hovioikeuden* tuomio *T* 742/89 DT 39/91: Tanskalaiselta valmistajalta hankittuja pakastepusseja tuotiin Ruotsiin sikäläistä patenttia loukaten. Loukkauksen katsottiin tapahtuneen ilman tuottamusta, koska maahantuojia oli pieni tukkuliike, jolla oli ollut aihe käsittää tanskalaisen hankkijansa olevan luotettava yritys. Tämä oli ilmoittanut ruotsalaiselle maahantuojalle, että pussit eivät loukanneet ruotsalaista patenttia samalla painottaen, että hän oli jättänyt pusseja koskevan oman mallisuojaohakemuksen. Maahantuojan vilpittömään mieleen perustuen vahingonkorvaus tuomittiin ainoastaan sellaisena kohtuullisena käyttökorvauksena, josta osapuolet todennäköisesti olisivat sopineet hypoteettisissa lisenssineuvotteluissa.

⁶³ Ks. *Åkerberg*, NIR 2013 s. 354 s.

lopputuotteen, joka syntyi aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien myötävai-
kutuksella:

Helsingin käräjäoikeus katsoi ratkaisussaan 19824/9.8.2001, 96/17306, että olisi ollut kohtuutonta edellyttää laivatelakan tutkivan patenttirekistereis-
tä jokaisen sille aluksen kokoonpanoa varten eri tahoilta toimitetun osan ja
tarvikkeen. Telakan katsottiin toimineen vilpittömässä mielessä, kun taas
patenttia loukkaavien tuotteiden valmistaja oli vastuussa vahingoista. Rat-
kaisussaan 19825/9.8.2001, 97/23613 sama käräjäoikeus puolestaan katsoi,
että Suomen valtion toimiessa hankkijana valtion velvollisuus tutkia patentti-
rekisteri ei ole ankarampi kuin vastaavilla yksityisillä toimijoilla. Tässä ta-
pauksessa valtiolle ei ollut esitetty vaatimusta oma-aloitteisesti tutkia myön-
nettyjä patenteja, joten valtion ei katsottu loukanneen patenttia tahallisesti
tai tuottamuksellisesti ennen yksinoikeuden olemassaoloa koskevan infor-
maation vastaanottamista.⁶⁴

Niin ikään esimerkiksi hyödyllisyysmallioikeudella suojatun keksinnön vähäi-
sen koekäytön on *Helsingin hovioikeuden* tuomiossa 1398/25.5.1999, S 98/641
katsottu tapahtuneen vailla tuottamusta, mikä vaikutti loukkauksesta tuomittua
korvausta alentavasti:

Käräjäoikeus oli katsonut vastaajan loukanneen kantajan hyödyllisyysmal-
lioikeutta leipomotuotteiden halkaisemis- ja leikattujen osien uudelleenkeh-
dennuslaitteeseen. Loukkaus ei kuitenkaan ollut tahallinen eikä tuottamuk-
sellinen, sillä asiassa ei ollut ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella
vastaajan olisi pitänyt tietää kantajan keksinnöstä. Vastaaja ei ollut saanut
korvausta koekäyttöön tarkoitetuista laitteistaan, ja vähän aikaa käytetty lai-
te oli poistettu käytöstä heti kun loukkausepäilyistä oli ilmoitettu. Siten kan-
tajalla ei ollut oikeutta korvaukseen muusta kuin keksinnön hyväksikäyttä-
misestä.⁶⁵

Tässä tilanteessa loukkaajan selonottovelvollisuus keksinnöstä ja sen mah-
dollisesta yksinoikeussuojasta siis puuttui. Tapauksen erityisluonteen vuoksi
tapauksessa sovelletulle ratkaisuperiaatteelle ei tule antaa yleisempää merki-
tystä.

Asian laatu muuttuu joka tapauksessa toiseksi, jos asianomainen on esimer-
kiksi yksinoikeuden haltijalta saamansa varoituksen perusteella tullut tietoisek-
si yksinoikeuden olemassaolosta tai on ainakin saanut aiheen ottaa asiasta tar-
kemmin selkoa.⁶⁶ Pohjoismaissa vallitsevan käsityksen mukaan varoituskirjeen
vastaanottamisen jälkeen loukkaaja ei enää ole hyvässä uskossa, vaan loukkaus

⁶⁴ Ks. ratkaisujen selosteet Åkerberg, NIR 2013 s. 353 s.

⁶⁵ Ks. IPR University Centerin ratkaisutiivistelmä ja korvauksen määräytymisestä lähemmin
s. 270.

⁶⁶ Ks. NU:1963 s. 334.

on tuottamuksellinen ja toisinaan tahallinenkin.⁶⁷ Myönnettyä tai haettua patenttia koskeva varoitus voi myös olla merkittynä itse tuotteeseen.⁶⁸

Tukholman käräjäoikeus katsoi 12.10.2006 antamassaan ratkaisussa T 27256-05, että pienyrityttäjän on viimeistään varoituskirjeen vastaanottamisen jälkeen täytynyt ymmärtää, että menettelyn jatkaminen ei ole sallittua.⁶⁹ Saksassa *Benkard* katsoo, että patentinhaltijan varoitukset pakottavat loukkaajan tutkimaan oikeustilanteen: jos on olemassa jonkinlainen vaikkapa epätodennäköinen loukkauksen mahdollisuus, niin hän toimii varoituksesta lähtien omalla vastuullaan ja joutuu korvausvelvolliseksi.⁷⁰

Ratkaisun *KKO 2003:127* mukaan Porin kaupunki oli patentinhaltijan ilmoituksen perusteella tiennyt öljynkeräysvalmiudessa pitämänsä öljynkeräyslaitteiston perustuvan kyseiseen patenttiin; valmiudessa pito katsottiin PatL 3.1 §:n 1 kohdassa kielletyksi patentoidun keksinnön hyväksikäyttöksi. Tahallisuudesta patenttiloukkauksesta ei kuitenkaan pelkästään tällä perusteella ollut kysymys, koska kaupungin ei ollut näytetty tienneen patentinloukkauksen muodostuvan jo öljynkeräyslaitteiston hallussapidosta. Patentinloukkaukseen oli kuitenkin varauduttu jo kaupungin tekemään hankintasopimukseen otetulla ehdolla, johon ja patentinhaltijalta tullessiin kirjeisiin perustuen kaupungin olisi tullut ymmärtää patentinloukkauksen mahdollisuus. Näin ollen kaupunki oli laiminlyönyt selonottovelvollisuutensa ja siten syyllistynyt tuottamukselliseen patentinloukkaukseen.

⁶⁷ Ks. *Åkerberg*, NIR 2013 s. 355 ja sen av. 18 viitattut vähintään tuottamuksellista patentinloukkausta koskevat ratkaisut *Helsingin hovioikeus* 2629/3.9.2007, 07/667 ja *Helsingin käräjäoikeus* 14339/15.4.2011, 02/1623, *Davidsson*, NIR 1979 s. 134 ja *Levin* s. 528: ”Normaalisti katsotaan rekisteröidyn oikeuden huomiotta jättäminen tuottamukselliseksi. Varmistukseen siitä, että loukkaus katsotaan ainakin tuottamukselliseksi, oikeudenhaltija tosin lähettää säännöllisesti nk. varoituskirjeen” [tekijän suom.]. *Bernitz, Karnell, Pehrson ja Sandgren* (2009 s. 390) toteavat: ”Käytännössä on hyvin tavallista, että oikeudenhaltija asiamiehensä, useimmiten asianajajan tai patenttiasiamiehen kautta lähettää varoituskirjeen elinkeinonharjoittajalle, jonka katsotaan suorittavan loukkausta. Näin varmistetaan se, että loukkaaja ei vastaisuudessa voi väittää olevansa hyvässä uskossa” [tekijän suom.]. Ks. myös *Schovsbo – Rosenmeier* s. 533 ja Tanskan oikeuskäytännöstä esim. *U 2000/212 SH* ja *U 2007/112 H* sekä Norjasta *Stenvik* 2006 s. 422.

Varoituskirjeet ovat saaneet *Åkerbergin* (NIR 2013 s. 356) mukaan tuomioistuimen päättämään tahallisen patentinloukkauksen olevan kyseessä esimerkiksi ratkaisuisa *KKO 72/14.1.1957*, 388 RD 1956 (patenttia loukkaava myynti jatkunut varoituksista huolimatta; ks. myös ratkaisuseloste edellä s. 152) ja *Helsingin hovioikeuden* ratkaisuja *1902/20.6.2011*, 10/1900 (ennen varoituskirjeen saamista patentinloukkaus oli tuottamuksellista ja sen jälkeen tahallista) ja *3817/29.12.2011*, 10/1374.

⁶⁸ *Koktvedgaard* 1971 s. 241, jossa mainitaan, että myönnettyä tai haettua patenttia koskeva varoitus voi myös olla merkittynä itse tuotteeseen.

⁶⁹ Ks. *Domeij* 2007 s. 121

⁷⁰ Ks. *Benkard* s. 1409, 1412.

Toisaalta *Helsingin kärjäoikeuden* lainvoimaisen tuomion 49173/16.12.2010, 08/38296⁷¹ mukaan varoituskirjeiden lähettämällä saattaa olla vähäinen merkitys tuottamuksen arvioinnin kannalta esimerkiksi silloin, jos loukkaajalla on ollut muita perusteita kannalleen, että hän ei ole loukannut patenttia.⁷² Samassa asiassa *Helsingin kärjäoikeus* oli 5.11.2008 antanut päätöksen, jolla oli hylätty patentinhaltijan Eli Lillyn turvaamistoimihakemus kieltää Leiraksen olantsapiinituotteiden tarjoaminen, vaihdantaan saattaminen ja käyttäminen,⁷³ eikä päätös muuttunut hovioikeudessa.⁷⁴

Helsingin kärjäoikeus totesi mainitussa pääasialtkaisussaan, että Eli Lillyn patentti koski menetelmäpatenttia lääketuotteen valmistamiseksi. Ryhtyesään hyödyntämään toisella menetelmällä valmistettua alkuperäisen lääkeaineen kanssa samanlaista *geneeristä* lääkeainetta⁷⁵ Leiras oli ottanut mahdollisesta patentinloukkauksesta riskin, joka sen oli osana kansainvälistä konsernia toimivana lääkealan yrityksenä täytynyt tietää. Sen vuoksi kärjäoikeuden mukaan Leiraksen tuottamusta oli arvioitava ankarammin kuin muiden tuotteiden valmistamista koskevien patenttien osalta.⁷⁶

Tähän kärjäoikeuden lausumaan lääketuottajan ankarammasta tuottamusvastuusta ei voida yhtyä.⁷⁷ Tuottamusvastuu on periaatteessa yhtä ankaraa kaikilla aloilla.

Johtuen monesti kymmenienkin vuosien kehitystyön vaativille lääkkeille ominaisista kalliista tuotekehittelykuluista ja suurista patentointi- ym. kuluista⁷⁸ lääkealan kustannustaso on merkittävän korkea, mutta samaa on monesti sanottu myös lääkkeiden hinnoista ja alan kannattavuudesta.⁷⁹ Esi-

⁷¹ Tämä lopullinen tuomio on jatkoa edellä luvussa s. 121 ss. tarkastellulle välituomiolle 3641/19.2.2010, 08/38296.

⁷² Vaikka maahantuoja ei saisi varoitusta, hän saattaa kuitenkin esimerkiksi tietää tuovansa maahan halpoja jäljitelmiä. *Tukholman kärjäoikeuden* tuomion T 7-119-88, DT 69/89 mukaan (selostettu *Domeij* 1997 s. 84–85) mukaan tällaisen maahantuojan on tarkistettava, ovatko tuotteet patentilla suojattuja. Maahantuoja ei voi lähteä siitä, että valmistajat kunnioittavat ruotsalaisia yksinoikeuksia.

⁷³ Ks. *H:gin kärjäoikeuden* päätös 32436/5.11.2008, 08/27937.

⁷⁴ Ks. *H:gin hovioikeuden* päätös 780/26.3.2009, S 08/3295.

⁷⁵ Geneerinen lääke(aine) on rinnakkaisvalmiste, joka sisältää samaa lääkeainetta kuin alkupe-
räisvalmiste.

⁷⁶ Ks. kärjäoikeuden tuomio s. 10.

⁷⁷ Huomionarvoista on, että kärjäoikeuden päätös jäi lainvoimaiseksi eikä mainitun perustelun sisältäviä hovioikeuden tai korkeimman oikeuden ratkaisuja näy olevan. Tämä huomioon ottaen en voi yhtyä *Åkerbergin* (NIR 1993 s. 355) näkemykseen, jonka mukaan asianomainen elinkeinoala saattaa periaatteessa aina olla ratkaiseva seikka tuottamusarvioinnissa. Myös jokaisen lääkealan yrityksen suhteen tuottamusarviointi on aina suoritettava yksilöllisesti, loukkaustilanteen kokonaisarvioinnista käsin.

⁷⁸ Lääkealalla patenteilla on tunnetusti suuri merkitys.

⁷⁹ Tämä tosin on vain tekijän oletamus siitä, mikä saattaisi olla kärjäoikeuden mielenkiintoisen lausuman taustana.

merkiksi suurilla kansainvälisillä lääkekonserneilla, kuten muidenkin alojen suuryrityksillä, on normaalisti käytettävissään suuret taloudelliset resurssit paitsi muuhun myös patenttitilanteen selvittämiseen. Tällaiset seikat on yhteispohjoismaisen patenttimietinnön mukaan otettava huomioon puntaroidaessa loukkaajan mahdollista tuottamusta.⁸⁰ Tämä hyväksyttävä näkökohta ei kuitenkaan ole sama asia kuin tietyn elinkeinoalan asettaminen ilman laajempia pohdintoja muista poikkeavaan asemaan tuottamustarkastelussa.

Yhden elinkeinoalan asettaminen erikoisasemaan suomalla sen alan patentinhaltijoille tuottamukseen perustuvaa oikeussuojaa erityisen lievillä edellytyksillä voi kyllä aiheuttaa haittoja kilpailun toimivuudelle. Tosin käräjäoikeus ei tarkemmin kuvaa, mitä edellytyksiä mainitulle ”riskivastuulle” tulisi asettaa. Tämä vähentää käräjäoikeuden lausuman painoarvoa.

Leiraksella oli käräjäoikeuden mukaan velvollisuus näyttää riittävät erityisolosuhteet tuottamusvastuusta vapautuakseen, mikä ilmenee seuraavista käräjäoikeuden tuomion perusteluista:

Leiras oli pyrkinyt selvittämään loukkausmahdollisuutta ensinnäkin oman konserninsa asiantuntijoiden kanssa, mutta selvityksen luotettavuutta heikensi se, että Leiras ei ollut käyttänyt suomalaisiin patenttiolosuhteisiin erikoistuneita asiantuntijoita. Leiraksen markkinoiman lääkkeen valmistaja oli antanut kirjallisen vakuutuksen, että sen käyttämällä menetelmällä, jolle oli myönnetty jopa kaksi EPO-patenttia, valmistetut tuotteet eivät loukanneet muiden immateriaalisia oikeuksia. Leiras oli teettänyt *Freedom of Operation* -tutkimuksen toimintaan erikoistuneelta ulkopuoliselta patenttitoimistolta, tutkimuksen lopputuloksen tukiessa Leiraksen käsitystä patentinloukkauksen puuttumisesta. Patentinhaltijalle kielteiset turvaamistoimipäätökset käräjä- ja hovioikeudessa tukivat Leiraksen kantaa, että kysymyksessä ei ollut patentinloukkaus. Samoin oli orgaanisen kemian professorin (emer.) käräjäoikeudelle esittämän lausunnon mukaan. Turvaamisasiassa käräjäoikeuden kutsumat teknillisen alan asiantuntijat olivat lausuneet, että Eli Lillyn patenti ja käräjäoikeuden jo pääasiaratkaisua edeltäneessä välituomiiossaan 3641/19.2.2010, 08/38296 patenttia loukkaavaksi katsoma ns. Adamedin menetelmä kuvasivat kahta kemiallisesti erilaista menetelmää olantsapiinin valmistamiseksi ja että menetelmät eivät olleet keskenään ekvivalentteja eikä alan ammattimiehelle Adamedin menetelmä ollut Eli Lillyn patentissa kuvatun menetelmän ilmeinen vaihtoehto.⁸¹ Tosin myöhemmässä perusteellisemmassa lausunnossaan käräjäoikeudelle ennen sen varsinaisessa loukkausasiassa antamaa välituomiota samat teknillisen alan asiantuntijat olivat päinvastaista mieltä.⁸²

Teknillisen alan asiantuntijoiden loukkaajalle myönteinen lausunto oli annettu 30.10.2008. Viitatus turvaamistoimiratkaisu oli annettu sen jälkeen, käräjäoikeuden 5.11.2008 ja hovioikeuden 26.3.2009. Leiras oli jo 5.9.2008

⁸⁰ Näin myös Åkerberg, NIR 2013 s. 354.

⁸¹ Ks. käräjäoikeuden tuomio 49173/16.12.2010 s. 10 s.

⁸² Ks. tästä myös s. 121 s.

aloittanut patenttia loukkaavien tuotteiden markkinoinnin. Sen vuoksi turvaamistoimiminen ei käräjäoikeuden mukaan ollut ehtinyt vaikuttaa Leiraksen päätökseen aloittaa markkinointi. Joka tapauksessa teknillisen alan asiantuntijoiden lausunto ja mainitut oikeuksien turvaamistoimipäätökset olivat vahvasti ylläpitäneet Leiraksen käsitystä, että Adamedin menetelmä ei loukannut patenttia ja että Leiras sen vuoksi voi edelleen jatkaa markkinointiaan.⁸³

Käräjäoikeus katsoikin nimenomaan, että Leiras oli pyrkinyt selvittämään loukkausmahdollisuutta ja etenkin turvaamisasian käsittely käräjäoikeudessa oli tukenut Leiraksen kantaa, että kysymyksessä ei ollut patentinloukkaus. Ottaen kuitenkin huomioon lääkealalla toimivan yrityksen tietoisuus geneeriseen lääketuotteeseen liittyvästä patentinloukkauksen riskistä Leiras oli loukannut patenttia tuottamuksellisesti.⁸⁴ Tosin käräjäoikeus oli välituomiossaan päättänyt toteamaan patentinloukkauksen olemassaolon vasta vaikeita pohdintoja patentin suoja-alasta sisältäneen ekvivalenssitulkinnan kautta, mikä esimerkiksi Saksan oikeuskäytännössä on joissakin tapauksissa edesauttanut loukkauksen katsomista lievän tuottamukselliseksi.⁸⁵ Lisäksi käräjäoikeuden mukaan näyttämättä oli jäänyt, että ennen viitehintajärjestelmän pakollisine lääkevaihtoineen voimaantuloa 1.4.2009 Eli Lillylle olisi aiheutunut vahinkoa hinnanalennuksista, jotka olivat välttämättömiä yhtiölle järjestelmän tultua voimaan, eikä tämän vahingon suuruus ollut ennen mainittua ajankohtaa Leiraksen ennakoitavissa. Tämän vuoksi Leiraksen tuottamus oli käräjäoikeuden mukaan lievä.⁸⁶ Tämä huomioon ottaen käräjäoikeus sovitteli tuomitsemaansa

⁸³ Ks. käräjäoikeuden tuomio 49173/16.12.2010 s. 11.

⁸⁴ Käräjäoikeuden tuomiossa (s. 11) lausutaan tältä osin seuraavasti: ”Joka tapauksessa teknillisen alan asiantuntijoiden lausuma ja oikeuksien päätökset ovat vahvasti ylläpitäneet Leiraksen käsitystä, että Adamedin menetelmä ei loukkaa patenttia ja että se voi jatkaa markkinointiaan. Leiras on pyrkinyt selvittämään loukkausmahdollisuutta ja etenkin käräjäoikeuden turvaamisasian käsittely on tukenut sen kantaa, että kysymyksessä ei ole ollut patentinloukkaus. Ottaen kuitenkin huomioon lääkealalla toimivan yrityksen tietoisuus geneeriseen lääketuotteeseen liittyvästä riskistä patentinloukkaukseen Leiras on loukannut tuottamuksesta patenttia. Sinänsä tuottamus on lievä.”

⁸⁵ *Benkardin* (s. 1411) mukaan patentinloukkaajan tuottamus voi olla lievä tai puuttua kokonaan erityisesti, milloin vastaaja on käyttänyt patenttia selkeästi patentin sanamuodon ulkopuolella siten, että patentinloukkaus on tapahtunut ekvivalentein keinoin. Hänen mukaansa saattaa toisinaan myös patentilla suojatun keksinnön rajaaminen suhteessa ennestään tunnettuun tekniikkaan tuottaa tuomioistuimellekin niin suuria vaikeuksia, että enintään lievä tuottamus on kyseessä. Näin ratkaisu *BGH* 27.3.1979, GRUR 1979.624 (palautuva ampumamaalitalu). Erikseen eurooppapatentin osalta tuottamus voi lieventyä tai eliminoidua vieraskielisen patenttijulkaisun käännöksen virheellisyys vuoksi. Vrt. *Rogge*, GRUR 1993.284.

Sen sijaan en ole *Åkerbergin* (NIR 2013 s. 357 s.) tavoin löytänyt *Helsingin käräjäoikeuden* tuomiosta 14339/15.4.2011 viitteitä siitä, että käräjäoikeus olisi tehnyt patentin suoja-alan merkittävästä muuttumisesta pitkään jatkuneen kannepatentin mitätöintimenettelyn (opposition procedure) kuluessa sellaisen johtopäätöksen, ettei mitätöintimenettelyllä ollut merkitystä tuottamussarvioinnin kannalta.

hinnanalennuskorvausta.⁸⁷ Sen sijaan loukkauksesta aiheutuneesta myynnin vähentymisestä tuomittua korvausta ei soviteltu tuottamuksen lieväksi toteamisesta huolimatta. Tähän vaikutti etenkin käräjäoikeuden seuraavin sanoin lääkkeiden maahantuojalle asettama ankara selonottovelvollisuus:

”Leiraksella on ollut selonottovelvollisuus maahantuojana siitä, että sen tuomat lääkkeet eivät loukkaa patenttia. Leiras ei ole täyttänyt selonottovelvollisuuttaan niin perusteellisesti, että se vaikuttaisi korvauksien määriin alentavasti.”⁸⁸

Tässä korostuu loukkaajan vastuun ankaruus hänelle myönteisistä asiantuntijajym. selvityksistä ja tuomioistuinten päätöksistä huolimatta.

Helsingin käräjäoikeuden tuomion 45306/18.12.2009, 05/5943 mukaan tuottamuksellinen loukkaus on kysymyksessä myös silloin, jos patentinloukkauksesta haastettu maahantuoja on jo aiemmin loukannut samaa patenttia samojen tai lähes samojen tuotteiden osalta. Tällaisessa tilanteessa hänellä on käräjäoikeuden mukaan ilman varoitustakin erityinen selonottovelvollisuus. Tällöin ei siis tavarantoimittajan antamiin tietoihin luottaminen poista velvollisuutta suorittaa lisätutkimuksia esimerkiksi Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa (VTT), vaikka tutkimukseen pääsyä jouduttaisiin jonottamaan kenties kuukausia ja tavarahankinnalla ulkomaiselta valmistajalta olisi jo kiire.⁸⁹ Käräjäoikeus ei myöskään pitänyt maahantuojan tuottamusta lievanä, joten patentinloukkauksesta tuomittua vahingonkorvausta ei soviteltu:

”Lindell on selvittänyt teippien ominaisuuksia esitteiden ja nimenomaisen kyselyn perusteella. Tavarantoimittajan antamia tietoja ei voi kuitenkaan pitää niin luotettavina, että Lindellillä ei olisi ollut velvollisuutta omiin lisätutkimuksiin. Lindell on laiminlyönyt lisätutkimukset. Lindell on loukannut patenttia tuottamuksesta uusien vuonna 2008 maahan tuotujen New Maxs -tuotteiden osalta. Lindell ei ole täyttänyt selonottovelvollisuuttaan niin perusteellisesti, että sen tuottamusta voisi pitää lievanä ja että se vaikuttaisi korvauksien määrään alentavasti.”⁹⁰

Lindellillä oli joka tapauksessa perusteltu syy luottaa tavarantoimittajansa News Maxs – Tech Co Ltd:n antamiin tietoihin siitä, että uudet teipit eivät loukanneet patenttia:

⁸⁶ Ks. *Helsingin käräjäoikeuden* tuomio 49173/16.12.2010 s. 14 s. ja 19. Ks. ratkaisusta lisäksi jäljempänä s. 184–185 ja vahingonkorvauksen arvioimisen kannalta s. 233–236.

⁸⁷ Ks. lähemmin s. 182 s. ja s. 234 s.

⁸⁸ Ks. käräjäoikeuden tuomio s. 19.

⁸⁹ Ks. *Castrén*, Asiantuntijalausunto 3.11.2009 s. 4. *Helsingin käräjäoikeuden* tuomion 45306/18.12.2009, 05/5943 asiakirjat.

⁹⁰ Ks. käräjäoikeuden tuomio s. 13 s.

”News Maxs oli toimittanut Lindellille tuoteselvityksen. Lindell oli lisäksi erikseen kysynyt teipin patentin haltijan kannalta kriittistä teipin reunan etäisyyttä ja saanut vastauksena News Maxs’lta telekopion, jonka mukaan aukko oli 0,1–0,5 millimetriä (tarkoittaa teipin siirtymää paperialustan reunasta, joka patentissa oli 0,5–15 millimetriä). Lindell oli luottanut saamiinsa tietoihin eikä se ollut ryhtynyt lisätutkimuksiin.” Patentinloukkauksen toteaminen käräjäoikeuden tuomiossa perustuu katselmusesineinä oikeudessa käytettyjen kaksipuolisten teippien mittauksella todetun etäisyyden eli siirtymien teipin paperialustan reunasta keskiarvoon. Osassa katselmusesineitä mitattujen siirtymien keskiarvo oli patentin suojapiirin asettaman 0,5–15 millimetriä sisäpuolella.⁹¹

Valituksen johdosta *Helsingin hovioikeus* totesi tuomiossaan 2783/16.10.2012, S 10/475 entisen Oy Lindell Ab:n, nykyisen Staples Finland Oy:n loukkauksen kannepatenttia tuottamuksellisesti, eikä tuottamusta ollut syytä määritellä lieväksi. Staplesia vastaan kannepatentin perusteella määrätyn turvaamistoimen, vireillä olleen patentinloukkauksenteen samantapaisessa asiassa ja Staplesin kannepatentin haltijaa vastaan ajaman, hylätyn patentin mitätöimiskanteen perusteella Staplesilla oli ollut korostettu selonottovelvollisuus kyseisten News Maxs -tuotteiden osalta. Staples ei ole voinut luottaa valmistajan käsitykseen, jonka mukaan teipit eivät loukkaa kannepatenttia.⁹²

Käräjäoikeuden ja hovioikeuden ratkaisuja voidaan arvostella erityisesti sen vuoksi, että tällaiset tuomiot saattavat haitata vaihdannan sujuvuutta nopeampoisissa liike-elämän eri tilanteissa erityisesti silloin, kun patentin suoja-alan ulottuminen loukkaaviksi väitettyihin tuotteisiin on työlästä selvittää.⁹³ Näihin ratkaisuihin palataan vielä jäljempänä.⁹⁴

Vaikka etenkin teollisuuden harjoittajilla ja maahantuojoilla on pitkälle menevä patentteja ja hyödyllisyysmallioikeuksia koskeva selonottovelvollisuus, voivat erityiset olosuhteet heidänkin osaltaan toisinaan poistaa tuottamuksen. Patentti voi esimerkiksi olla Patentti- ja rekisterihallituksen virheellisesti luokittelema sellaiseen patenttiluokkaan, jota asianomaisella ei ole ollut aihetta tutkia.⁹⁵

Puheena oleva selonottovelvollisuus koskee ensi sijassa elinkeinonharjoittajia, mutta myös mm. heidän palveluksessaan olevat henkilöt voivat tuottamuksellaan myötävaikuttaa patentinloukkaukseen.⁹⁶ Milloin elinkeinonharjoittaja-

⁹¹ Ks. käräjäoikeuden tuomio s. 13 ja 9.

⁹² Ks. ratkaisun selostus, *STY AIPPI -uutiset* 3:2013 s. 36.

⁹³ Ks. s. 162 av. 89 tarkoitettu asiantuntijalausunto s. 4 ja Suomea velvoittavan TRIPS-sopimuksen 41 artiklan 1 kohta. Sen mukaan kansallista lainsäädäntöä tulee soveltaa siten, että vältetään esteiden syntyminen lailliselle kaupalle.

⁹⁴ Ks. s. 253 s.

⁹⁵ Ks. *NU* 1963:6 s. 334, *Koktvedgaard* 1971 s. 241.

⁹⁶ Ks. *Koktvedgaard* 1971 s. 241.

na on esimerkiksi osakeyhtiö tai muu yhteisö, on sillä lain nojalla oltava tietyt orgaanit, kuten päätös- ym. valtaa käyttävä hallitus tai vastaava. Tuohon päätöksenteko-orgaaniin kuuluvan henkilön tuottamusta pidetään samalla yhteisön tuottamuksena.⁹⁷

Selonottovelvollisuuden em. henkilöllisestä ulottuvuudesta huolimatta on tapana esittää loukkaukseen perustuva vahingonkorvausvaatimus ainoastaan teollisuusyritykselle tai muulle elinkeinonharjoittajalle.⁹⁸ Loukkaukseen myötävaikuttaneet hallituksen jäsenet,⁹⁹ työntekijät ym. henkilöt voidaan kyllä saat-
taa vahingonkorvausvastuuseen; tällöin joudutaan *työntekijän*¹⁰⁰ osalta kiin-

⁹⁷ Ks. esim. *Routamo – Hoppu* s. 57.

⁹⁸ Ks. *Koktvedgaard 1971* s. 241 ja ratkaisu *KKO 1963 II 39* (ään. 3–2), jossa vahingonkorvaus-
ta vaadittiin paitsi oy:ltä myös sen toimitusjohtajalta ja hallituksen jäseniltä henkilökohtaisesti.
KKO hylkäsi vahingonkorvausvaatimukset mm. perusteluin, että oli jäänyt näyttämättä mainittu-
jen henkilöiden olleen tietoisia siitä, että tiettyä menetelmää ryhdyttiin käyttämään työmaalla,
taikka että he olisivat laiminlyöneet tässä kohden jotain ja siten tahallansa taikka edes tuottamuk-
sellisesti loukanneet B:n patenttioikeutta. Epäselväksi jää, onko KKO ylimalkaisten perustelu-
jensa lisäksi tarkoittanut RO:n ja HO:n seikkaperäisemmät perustelut täydentävästi sovellettaviksi.
(Eri asia on, että KKO velvoitti vuoden 1943 patenttilain 74.3 §:n nojalla A:n suorittamaan
B:lle tukisiteiden käytöstä saamastaan voitosta 600 mk; tämä siis oli perusteettoman edun luovu-
tusta eikä vahingonkorvausta.) – KKO:n vähemmistö taas sovelsi isännänvastuuta koskevia
periaatteita ja tuomitsi A:n suorittamaan B:lle vahingonkorvausta, vaikka keksinnön käyttö em.
työmaalla olikin tapahtunut ennen patenttihakemuksesta kuuluttamista: keksintöä oli vuonna
1953 julkisesti selostettu eräässä rakennusalan ammattijulkaisussa, ja se oli seuraavana vuonna
ollut näytteillä Helsingissä pidetyillä messuilla sekä siten ja muullakin tavoin tullut rakennusalan
ammattimiesten keskuudessa yleisesti tunnetuksi. Syksyllä 1955 oli em. työmaalla erään A:n pal-
veluksessa olleen insinöörin aloitteesta ja työmaan vastaavan rakennusmestarin suostumuksella
valmistettu ja käytetty sanotun, sittemmin 10.2.1958 patentoidun keksinnön mukaisia tukisiteitä,
mutta oli jäänyt näyttämättä, että tuo käyttö olisi tapahtunut yhtiön hallituksen jäsenen ja sen toi-
mitusjohtajan tietien. Koska mainitut (siis hallitukseen kuulumattomat) yhtiön palveluksessa ol-
leet toimihenkilöt, joiden rakennusalan ammattimiehinä olisi pitänyt olla selvillä B:n keksinnös-
tä, ennen tukisiteen käyttöönottoa olivat laiminlyöneet hankkia selvityksen sen mahdollisesta pa-
tenttisuojasta, oli yhtiö velvollinen vastaamaan näiden edellä kerrotusta laiminlyönnistä B:lle ai-
heutuneesta vahingosta; näille työmaalla vastuunalaisessa asemassa olleille toimihenkilöille oli
rakennuslalla yleisesti noudatetun käytännön mukaisesti delegoitu yhtiön toimielimille kuulu-
vaa päättämätvaltaa työmaalla ratkaistavissa rakennusteknisissä kysymyksissä. Vrt. VahL 3:1.1,
jonka mukaan työnantajan vastuu ulottuu periaatteessa jokaisen työntekijän virheellään tai lai-
minlyönnillään työssään kolmannelle aiheuttamaan vahinkoon.

⁹⁹ Yhteisön *toimitusjohtajan* tuottamusvastuuta voidaan monesti arvostella samaan tapaan kuin
hallitukseen tai vastaavaan orgaaniin kuuluvan henkilön ko. vastuuta, jolloin siis toimitusjohtajan
tuottamusta pidetään yhteisön tuottamuksena. Näin on, mikäli toimitusjohtajan suhdetta yhtei-
söön työn itsenäisen laadun vuoksi ei pidetä työsuhteena. Kuten *Pekkanen* (SVY XIX s. 73) to-
teaa, ei työsuhdetta ole, jos työnantajalta puuttuu *ylin määrittämisvalta* työn suorittamisen suh-
teen. Oikeuskäytännöstä ks. *KKO 1971 II 90* (palkanmaksuvaatimus): Oy:n toimitusjohtajalla,
jonka *kuului johtaa oy:n liiketoimintaa*, oli sellainen itsenäinen asema, ettei silloista työsopimus-
lakia voitu soveltaa hänen oy:n kanssa tekemäänsä toimisopimukseen. Vrt. lisäksi s. 165 av. 101.

¹⁰⁰ Työntekijällä tarkoitetaan nykyisen työsopimuslain (26.1.2001/55) 1.1 §:ssä määritellyn työ-
sopimuksen toista osapuolta: ”Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (*työsopimus*), jolla työntekijä
tai työntekijät työkontana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän
johton ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.” Ks. työntekijän käsitteestä
vahingonkorvauslaissa tarkemmin *Kivivuori 1975* s. 54 s. Työntekijään rinnastetaan vahingon-

nittämään huomiota VahL 4.1 §:ään ja 6:2 §:ään. Niiden mukaan työntekijä ei ole lainkaan vastuussa kolmannelle aiheuttamastaan vahingosta, mikäli hän on syyllistynyt *lievään tuottamukseen*. Jos työntekijä on toiminut esimiestensä määräysten mukaan esimerkiksi valmistaessaan loukkaustuotteita, hänen tuottamuksensa, mikäli sitä lainkaan on, on normaalitapauksessa korkeintaan lievä.¹⁰¹ Jos tuottamus taas ei ole vain lievä,¹⁰² voi kolmas kyllä ajaa kannetta sekä työnantajaa että työntekijää vastaan, mutta oikeuden tuomitsemaa korvausta hänen on ensiksi vaadittava työnantajalta (kanavointi).¹⁰³ Vain tahallises-
ti menetellyt työntekijä vastaa ensisijaisesti vahingosta.

Ottaen huomioon VahL 1:1:n, jonka mukaan em. laki ei koske, ellei siinä tai muussa laissa toisin säädetä, sopimukseen perustuvaa tai muussa laissa säädettyä korvausvastuuta, ei vahingonkorvauslain em. säännöksiä kuitenkaan ehdottomasti ole pakko soveltaa; niiden soveltaminen voi myös tuoda mukanaan erityisongelmia.¹⁰⁴ Vahingonkorvauslain sijaan voidaan tällöin nojautua lähinnä niihin työnantajan ”isännänvastuuta” koskeviin periaatteisiin, jotka ovat muotoutuneet oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä ennen vahingonkorvauslakia. Senaikaisessa oikeudessa ei tunnettu vastuun kanavointia työnantajalle; työntekijä oli periaatteessa aina vastuussa kolmannelle lievästä tuottamuksestaan.¹⁰⁵

7.2.4 Selonottovelvollisuus hakemuksesta yksinoikeuteen

Laajuudeltaan normaali patenttioikeudellinen tuottamusvastuu edellyttää nykyisen PatL 60.1 §:n mukaan, että patentti on loukkauksen tapahtuma-aikana

korvauslaissa sellainen tehtävän saanut itsenäinen yrittäjä, joka huomioon ottaen toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet on rinnastettava työntekijään (lain 3:1.1 §).

Virkamies ja julkisyhteisön luottamushenkilö vastaa VahL 4:2:n nojalla virassaan virheellään tai laiminlyönnillään kolmannelle aiheuttamastaan vahingosta työntekijää koskevien em. sääntöjen mukaisesti.

¹⁰¹ Jos työntekijällä, kuten työmaan vastaavalla rakennusmestarilla, sen sijaan on oikeus esim. päättää toisen patenttia loukkaavan työvälineen käyttöönotosta, on tilannetta arvosteltava toisin. Ks. KKO:n vähemmistön kantaa edellä s. 164 av. 98 lähemmin selostetussa ratkaisussa *KKO 1963 II 39* (ään. 3–2).

¹⁰² Silloin se saattaa olla *törkeää* tai, mikäli halutaan erottaa kolme astetta tuottamusta, voi kyseessä myös olla *tavallinen tuottamus*. Ks. *Routamo – Hoppu* s. 54.

¹⁰³ Ks. *Kivivuori 1975* s. 68, *HE 1973:187* s. 22, *Routamo – Hoppu* s. 177 ss., *Hemmo 2001* s. 514 ja *KKO 1981 II 76*: Vahingon aiheuttanut työntekijä tuomittiin korvaamaan vahingosta kohtuulliseksi harkittu määrä siinä tapauksessa, ettei työnantajan maksettavaksi tuomittuja korvauksia saataisi perityksi.

¹⁰⁴ Ks. *Routamo – Hoppu* s. 150 s. Siinä todetaan mm., että mikäli vahingonkorvauslain soveltamisessa täydentävästi *muiden lakien*, so. erityislakien, tilanteissa pyritään johdonmukaisuuteen, jouduttaisiin työnantajan ja työntekijän vastuun osalta hyväksymään myös vahingonkorvauslain oikeuspaikkaa ja vanhentumista koskevat säännökset, jotka poikkeavat huomattavasti erityislakien säännöksistä.

¹⁰⁵ Ks. silloisesta oikeudesta esim. *Hakulinen 1965* s. 301 ss.

jo myönnetty. Ennen 1.4.1997 voimassa olleen patenttilain 60.1 §:n mukaan normaali vastuu edellytti, että patenttihakemuksen julkisesta nähtäväksi panosta oli kuulutettu.¹⁰⁶

Jos joku ammatillisesti käyttää hyväksi keksintöä ennen kuin sille on myönnetty patentti mutta hakemusasiakirjojen tultua PatL 22 §:n mukaan julkisiksi, on hän PatL 60.1 §:n mukaan velvollinen suorittamaan siitä korvausta patentinloukkausta koskevan PatL 58 §:n mukaan, jos patentti sittemmin myönnetään. Tämä vastuu on kuitenkin PatL 58.2 §:ssä tarkoitettua, lähinnä kohtuullisen lisenssimaksun mukaan määräytyvää vastuuta (PatL 60.1 §).¹⁰⁷

Kohtuusvastuuta näissä tilanteissa motivoitiin aikoinaan yhteispohjoismaisessa patenttimietinnössä mm. sillä, että varsin suuri osa julkisiksi tulleista patenttihakemuksista raukeaa jo ennen kuin nähtäväksi pannuista hakemuksista kuuluttaminen voi tapahtua. Nykyisin vasta hyväksytystä patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksesta on kuulutettava (1.4.1997 lukien voimassa ollut nykyinen PatL 20.1§). Lisäksi useiden patenttiin johtavien hakemusten patentti-vaatimukset on muotoiltu tähtäämään liian laajaan patenttisuojaan; patentti on sittemmin myönnetty oleellisesti alun perin tarkoitettua suppeampana. Mikäli ennen patentin myöntämistä tapahtunut keksinnön hyväksikäyttö voisi synnyttää periaatteessa täyden vahingonkorvausvastuun, saattaisi siitä olla erinäisiä haittavaikutuksia: elinkeinoelämä voisi tarpeettomasti tuntea itsensä pakotetuksi pidättymään itse asiassa patenttisuojan ulkopuolelle jäävien keksintöjen hyödyntämisestä, mikä saattaisi hidastaa yleistä teknistä ja taloudellista kehitystä.¹⁰⁸

Toisaalta patenttihakemusten yleensä pitkä, vuosien mittainen käsittelyaika luo hakijalle tarpeen saada tietynlaista edes PatL 58.2 §:ään perustuvaa kohtuussuojaa jo hakemusvaiheessa. Monilla aloilla tekninen kehitys on erittäin nopeaa, jolloin myös hakija keksintönsä kehityksestä jälkeen jäämisen pelossa saattaa olla pakotettu ryhtymään keksinnön hyödyntämiseen tuotantotoiminnassa jo varhain. Tämä monesti täysin avoimesti tapahtuva hyödyntäminen lisää mahdollisuutta, että keksintö tulee kilpailijoiden tietoon, vaikka heillä ei olisikaan tapana tutustua Patentti- ja rekisterihallituksessa jo julkisiksi tulleisiin, mutta hyväksymättöminä vielä kuuluttamattomiin hakemuksiin.¹⁰⁹

Toisin kuin patenttihakemuksia hyödyllisyysmallihakemuksia ei tutkita kuin siltä osin, että hakemus täyttää muodolliset vaatimukset.¹¹⁰ Niin ikään hyö-

¹⁰⁶ Voimaantulosäännöksen mukaan patenttihakemus, joka ennen lainmuutoksen voimaantuloa oli hyväksytty panttavaksi julkisesti nähtäväksi, kuului käsitellä ja ratkaista ennen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

¹⁰⁷ Ks. tästä vastuusta mm. edellä s. 132 lausuttua.

¹⁰⁸ Ks. NU 1963:6 s. 347, *Castrén* 1979 s. 75.

¹⁰⁹ Ks. NU 1963:6 s. 347 s., *Castrén* 1979 s. 75 ja saatavissa olevasta hakemustiedosta edellä s. 154.

¹¹⁰ Ks. *Castrén* 2006 s. 852.

dyllisyysmallihakemusten käsittelyaika on patenttihakemusten normaalisti useampia vuosia kestävään käsittelyaikaan verrattuna hyvin lyhyt, normaalisti kolmesta kuuteen kuukautta.¹¹¹ Näistä syistä johtuen PatL 60 §:n kaltaista erityissäännöstä hakemuksen käsittelyaikaa silmälläpitäen ei mahdollisesti ole pidetty tarpeellisena eikä sitä myöskään ole otettu hyödyllisyysmallioikeuslakiin. Riitoja mainitulta ajalta ei juuri ole. Hyödyllisyysmallin rekisteröinti (josta kuulutetaan: HyödMalliL 17.1 §) on voimassa jo hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä lukien (HyödMalliL 25 §),¹¹² joten hakemuksen käsittelyaikana tapahtuneeseen sittemmin myönnetyn hyödyllisyysmallioikeuden loukkaukseen voidaan hakemuksen käsittelyaikaa koskevien erityissäännösten puuttuessa soveltaa PatL 58 §:ää noudattelevaa HyödMalliL 37.1–2 §:ää koko laajuudessaan. Sen 2 momentissa on PatL 58.2 §:ää vastaava säännös tuottamuksettoman loukkaajan korvausvastuusta kohtuuden rajoissa.

Edellä lausutusta johtuu myös, että ennen hakemuksen hyväksymistä ei voida puhua mistään elinkeinonharjoittajien yleisestä selonottovelvollisuudesta patentti- tai hyödyllisyysmallihakemusten suhteen. Tuottamuksellisesta tai suorastaan tahallista keksinnön hyödyntämisestä voitaneen kuitenkin puhua esimerkiksi, kun yksinoikeuden hakija on ilmoittanut hyödyntäjälle hakemuksen vireilläolosta.¹¹³ Tahallinenkaan hyödyntäminen ei PatL 60.1 §:n mukaan kuitenkaan johda kuin em. kohtuusvastuuseen.¹¹⁴

Mikään ei tietenkään estä hakijaa tekemästä mainittua ilmoitusta jo ennen hakemuksen *julkiseksi tuloa*, joka PatL 22 §:n mukaan tarkoittaa hakemusasikirjojen tuloa yleisön saataviin jo ennen patentin myöntämistä. Hyödyllisyysmallihakemusta koskevat asiakirjat puolestaan tulevat julkisiksi pääsääntöisesti hyödyllisyysmallin rekisteröintipäivästä (HyödMalliL 18.1 §). Hakijan pyynnöstä julkiseksi tulo voi tapahtua aiemminkin kuin PatL 22 §:n tai HyödMalliL 18 §:n mukaan muuten on mahdollista. Korvauksena patenttilain tarkoituspäätä edistävästä hakemuksen julkiseksi tulosta hakijalle myönnetään siitä lähtien PatL 58.2 §:n mukaista kohtuussuojaa.¹¹⁵ Sen sijaan patenttilain nojal-

¹¹¹ Ks. *Berggren Group: Suomalainen hyödyllisyysmalli*.

¹¹² Myös patentin voimassaoloaika lasketaan hakemuspäivästä lukien (PatL 40.1 §), vaikka patentinloukkauksen sanktiot ovat täydellä tehollaan voimassa vasta patentin myöntämisestä lukien.

¹¹³ Ks. *NU 1963:6 s. 348*.

¹¹⁴ Ks. luku 8.3.4, voidaanko ja miten tahallisuus tällöin ottaa huomioon kohtuusvastuuta korottavana tekijänä.

Ks. lisäksi *NU 1963:6 s. 348*, jossa lausutaan, että vahingonkorvaus tulee tuomita vain poikkeustapauksessa, mikäli hyödyntäjä on toiminut ilman tuottamusta, ”i god tro”.

Oikeuskäytännössämme PatL 58.2 §:n mukainen, kohtuullisena lisenssimaksuna määräytyvä vastuu ajalta ennen patentinhakemuksen hyväksymisestä kuuluttamista on tuomittu ratkaisussa *H:gin HO t. 248/7.4.1976*, 63 V 1974, selostettu jäljempänä s. 224 s. Tosin samassa jutussa *KKO t. 64/22.8.1978*, 508 RD 1976 hylkäsi kanteen korvausvaatimuksineen.

¹¹⁵ Hyödyllisyysmallilaista vastaava säännös puuttuu. Tarkoitettuna ajankohtana sovellettaisiin todennäköisesti joka tapauksessa vastaavaa HyödMalliL 37.2 §:ää.

la ei missään tapauksessa voida saada suojaa ennen julkiseksi tulemisajankoh-
taa. Tämä ilmenee jo PatL 60.1 §:n 1 virkkeen sanamuodosta: ”Jos joku *sen
jälkeen, kun* hakemusasikirjat – – ovat tulleet julkisiksi, käyttää ammattimai-
sesti hyväksi keksintöä, johon on haettu patenttia, on patentinloukkausta kos-
kevia säännöksiä vastaavasti sovellettava, jos patentti sittemmin myönnetään.”
Suojan myöntämisestä patenttilain tai hyödyllisyysmallilain nojalla tätä aiem-
massa hakemusvaiheessa ei voi herätä kysymys siitäkään syystä, että riittävä
selonotto keksinnöstä ei käytännössä yleensä tuolloin vielä ole mahdollista.¹¹⁶
Eri asia on, että patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden hakija toisinaan saattaa
esittää muihin kuin patentti- tai hyödyllisyysmallilain säännöksiin, esimerkiksi
RL 30:4–6:ään (yrityssalaisuus) ja SopMenL 4 §:ään (liikesalaisuus)¹¹⁷ nojaa-
via vahingonkorvausvaateita,¹¹⁸ jotka tuolloin voivat koskea esimerkiksi tietty-
jä teknisiä yksityiskohtia keksinnöstä, joka kokonaisuutena kuitenkin vielä on
salainen.

Hakija voi myös joskus nojautua yleisempiin oikeusperiaatteisiin perustu-
vaan ns. *keksijänoikeuteensa* sitä vastaan, joka mahdollisesti epäoikeutetuin
keinoin on hankkinut tiedon hänen keksinnöstään ja ryhtyy käyttämään sitä
elinkeinotoiminnassaan.¹¹⁹

7.3 LOUKKAAJAN KÄSITYS YKSINOIKEUDEN LAAJUUDESTA YM. KYSYMYKSIÄ

7.3.1 Lait esitöineen ja kirjallisuus

Käytännössä ei näytä juurikaan syntyvän erimielisyyksiä edellä tarkastellun
patentteja ja hyödyllisyysmallirekisteröintejä ja niiden hakemuksia koskevan
selonottovelvollisuuden suhteen. Enimmät ja vaikeimmat oikeusriidat koske-
vat yksinoikeuksien tulkintaa. Tässä suhteessa Suomessa on voimassa PatL
39 §:ssä lausuttu yhteispohjoismainen periaate: ”Patenttivaatimukset määrää-
vät patenttisuojan laajuuden. Patenttivaatimusten käsittämiseksi voidaan [kek-
sinnön, tekijän huom.] selitystä käyttää apuna.” Patenttivaatimuksessa, jonka
tulee sisältyä patenttihakemukseen, on täsmällisesti ilmaistava se, mitä paten-

¹¹⁶ Ks. NU 1963:6 s. 347, *Castrén* 1979 s. 76. Ks. tiedonsaantimahdollisuudesta edellä s. 154.
Kuten edellä on todettu, hyödyllisyysmallilain perusteella kyllä voidaan periaatteessa myöntää
suojaa jo hakemuspäivästä lukien. Käytännössä tilanne lienee kuitenkin sama kuin patentinkin
osalta.

¹¹⁷ Yrityssalaisuus ja liikesalaisuus ovat olennaisesti sama käsite, ks. edellä 5 luku s. 27.

¹¹⁸ Yritys- ja liikesalaisuuksien sekä teknisten esikuvien suojasta mm. *Castrén* 1973 passim.,
sama, DL 1980 s. 410 ss. ja *Castrén* 2003 s. 27 ss.

¹¹⁹ Ks. keksijänoikeudesta edellä s. 101 s., *Hakulinen* 1945 s. 385 ss., erit. s. 410 ss., *Kivimäki –
Ylöstalo* s. 86 s.

tilla halutaan suojata (PatL 8.2 §). Vastaavat säännökset sisältyvät HyödMalliL 24 §:ään ja 6.2 §:ään.¹²⁰

PatL 39 §:n ja HyödMalliL 24 §:n yleisluontoiset tulkintanormit eivät tarkemmin selitä, miten po. yksinoikeuksia käytännössä tulkitaan tai tulisi tulkita. Tulkinnallista epävarmuutta sisältää myös eräs tunnettu patenttioikeudellinen peruseriaate. Sen mukaan Patentti- ja rekisterihallitus selvittäessään patenttihakemuksen kohteena olevan keksinnön patenttikelpoisuutta tutkii sen, onko keksintö patenttilain mielessä uusi ja onko sillä riittävä keksinnöllisyystaso, mutta virasto ei lausu mahdollisesti myönnettävän patentin suojan laajuudesta. Tehtävä kuuluu niin patentin kuin hyödyllisyysmallin osalta tuomioistuimelle¹²¹ ehkä vasta vuosia yksinoikeuden myöntämisen jälkeen virinneen oikeusriidan päätteeksi.

Oikeudenkäynti voi toisinaan päättyä siihenkin, että tuomioistuin ei patenttivaatimusten tai keksinnön selityksen taikka molempien epäselvyyden¹²² vuoksi katso voivansa tulkita patenttia, jolloin suojan ala ei selviä vielä tuomiossakaan. Lausuttu koskee vastaavasti hyödyllisyysmallia. Myöskään mitään vahingonkorvaus- tai muita seuraamuksia ei oikeus tällöin voi päätökseensä ottaa; päätös on muotoiltava kanteen hylkääväksi.¹²³ Nämä tapaukset ovat Suomessa kuitenkin harvinaisia.¹²⁴ Seuraavassa tarkastellaan ainoastaan tilanteita, joissa jokin tuomioistuin on todennut loukkauksen tapahtuneen. Nämä ratkaisut valottavat samalla tuottamussäännön sisältöä.

Yhteispohjoismaisen patenttimietinnön valossa tuottamussääntö näyttää muodostuvan varsin ankaraksi loukkaajan kannalta. Sen, joka tietää tietyn patentin olemassaolosta, on myös pyrittävä selvittämään, loukkaako hänen menettelynsä mahdollisesti tuota patenttia. Jos hän kuitenkin virheellisesti arvioi patentin suojapiirin liian suppeaksi, on yleensä asianmukaista, että hän joutuu tästä vastuuseen patentinhaltijaa kohtaan, eikä vahinko kohtaa jälkimmäistä lopullisesti.¹²⁵ Patenttinloukkausjutun vastaaja nostaa puolestaan usein vastakan- teen vaatien saman patentin julistamista mitättömäksi. Joskus patentti onkin ju-

¹²⁰ HyödMalliL 24 § kuuluu: ”Suojavaatimus määrää hyödyllisyysmallisuojan laajuuden. Suojavaatimusta tulkittaessa voidaan selitystä ja kuvia käyttää apuna.” HyödMalliL 6.2 § 1 virke kuuluu: ”Hakemuksen tulee sisältää keksinnön selitys ja tarvittavat kuvat sekä täsmällisesti ilmaistuna se, mitä halutaan suojata (suojavaatimus).”

¹²¹ Tämän toteaa patentin osalta *Godenhielm*, NIR 1971 s. 9.

¹²² Keksinnön selityksen, tarvittaessa piirustuksineen, tulee patenttivaatimuksen ohella sisältyä kirjallisesti tehtyyn patenttihakemukseen. Selityksen tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä (PatL 7.1 ja 8.2 § ja tätä mukailevat HyödMalliL 6.1–2 §).

¹²³ Ks. *Koktvedgaard* 1971 s. 168 s., 242.

¹²⁴ Tanskassa on tätä koskevaa oikeuskäytäntöä, ks. etenkin *Koktvedgaardin* (1971) mainitsema ratkaisu *UfR* 1938.756 H, jossa korvaus evättiin luultavasti patenttivaatimusten ja keksinnön selityksen epäselvyyden vuoksi.

¹²⁵ Ks. *NU* 1963:6 s. 334. *Koktvedgaardin* ja *Levinin* (2002 s. 423) mukaan suojapiirin virheellinen arviointi ei poista tuottamusvastuuta.

listettu mitättömäksi seurauksella, että loukkauskanne on tästä syystä hylätty. Lisäksi tässä tuomiossa on voitu erikseen todeta, että ilman edeltävää patentin mitättömäksi julistamista vastaaja olisi kuulunut tuomita patentinloukkauksesta. Patentin mitättömäksi julistamisesta on saatettu erikseen valittaa. Niin kauan kuin mitättömyyskysymystä ei ole lopullisesti ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla, on loukkausjutun vastaajalla pääsääntöisesti riski mahdollisesta virhearvioinnistaan mitättömyysasian lopputuloksen osalta.¹²⁶ Tämä merkitsee luonnollisesti vastaavasti myös sitä, että vastaaja joutuu tuottamusvastuun välttääkseen näyttämään toimineensa kaikesta huolimatta riittävän huolellisesti patentin tai hyödyllisyysmallin suojapiiriä koskevissa arvioinneissaan. Vastaajan näyttötaakkaa ei kuitenkaan pidä ulottaa niin pitkälle, että vastaajan aina poikkeuksetta katsottaisiin menetelleen tuottamuksellisesti, ellei hän esitä vastanäyttöä oikeudenhaltijan kanteelle. Näyttövelvollisuushan riippuu pitkälle siitä, onko kantaja esittänyt tuottamukseen viittaavaa ensi käden (*prima facie*) näyttöä.¹²⁷

Tuottamussäännöt on meilläkin yleensä pyritty näkemään moitittavaa, huolimattomasta käyttäytymisestä koskevinä normeina.¹²⁸ Patenttimietinnön edellä selostettu kanta, jonka mukaan loukkaaja yleensä saa kantaa vastuun patentin suojapiiriä koskevista arviointivirheistään, merkitsee kuitenkin tuottamussäännön muovautumista toisenlaisesta, riskin jakautumisen aspektista nähtäväksi normiksi. Tällöin ei viime kädessä kiinnitetä huomiota niinkään patenttisuojaa koskevan selonottovelvollisuuden mahdolliseen laiminlyöntiin, vaan siihen, kummanko, patentinhaltijan vai loukkaajan, riskille loukkausvahingon on lopullisesti jätävä.¹²⁹

Tällainen tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa (objektiivista) vastuuta muistuttava vahingonkorvausvastuu tähdentää yksinoikeuden mahdollista loukkausta harkitsevalle taholle sitä, että on syytä huolellisesti tutkia yksinoikeussuojan ulottuvuutta mahdollisessa loukkaustilanteessa siltä kannalta, että mahdollinen virhearviointi voi aiheuttaa hyvinkin raskaan korvausvastuun. Seikalla on preventiivistä merkitystä loukkausten ennalta ehkäisemisessä siten, että loukkausta harkitsevan tahon käyttäytymistä ohjaa tieto mahdollisesta kor-

¹²⁶ Riskinjaon suhteen näin *Benkard* s. 1410 s. viitaten ratkaisuun *BGH 23.2.1962*, BB 62.428. Ks. kuitenkin jäljempänä s. 35 s. siitä, miten erittäin suuret vaikeudet arvioida etukäteen mitättömyyskysymystä sen todennäköisen lainvoimaisen lopputuloksen mukaisesti voivat poikkeuksellisesti eliminoida tuottamuksen patentinloukkaajalta.

¹²⁷ Tämä huomioon ottaen voimain ainoastaan varauksellisesti yhtyä *Håkan Borgenhällin* (Festskrift till Marianne Levin s. 147 ss., 152) esittämään mielipiteeseen. Hänen mukaansa voitaisiin väittää, että rekisteröityjen yksinoikeuksien suhteen vallinneen tuottamusolettaman näin ollen loukkausjutun vastaajalla lienee käytännössä näyttötaakka sellaisista olosuhteista, jotka voisivat osoittaa tuottamuksen puuttuvan.

¹²⁸ Ks. mm. *Kivimäki – Ylöstalo* s. 457 s., *Routamo* 1975 s. 34, 38 ss. ja erityisesti patenttioikeuden osalta *Hakulinen*, DL 1947 s. 17 ss.

¹²⁹ Tällöin saattaa olla kysymys rajatapauksista tuottamusvastuun ja tuottamuksesta riippumattoman eli objektiivisen vastuun välillä, ellei voida osoittaa tapauksen kuuluvan pikemminkin objektiivisen vastuun piiriin. Ks. näistä tilanteista yleisemmin esim. *Hellner* s. 88 ss.

vausvastuusta. Tämä saattaa estää häntä ryhtymästä loukkaukseen sitä varmemmin, mitä suuremmaksi hän katsoo riskin mahdollisesta korvausvastuun langettavasta tuomiosta suhteutettuna siihen korvausmäärään, minkä hän pystyy ennakoimaan tuomioistuimen langettavan patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta.¹³⁰

Sekä patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltijan että loukkaajan kannalta saattaisi olla oikeudenmukaisempaa katsoa pelkästään PatL 58.2 §:n tai HyödMalliL 37.2 §:n mukaan arvosteltaviksi ne tapaukset, joissa tuottamusta sen normaalissa, moitittavaa huolimattomasta käyttäytymisestä kuvaavassa muodossa ei pystytä osoittamaan. Tällöin loukkaaja velvoitetaan suorittamaan vahingonkorvausta vain kohtuuden mukaan. Korvausmäärä saataisiin samalla sopivasti suhteutetuksi tuomioistuimen mahdollisesti samaan ratkaisuun sisällyttämiin muihin sanktioihin ja niiden kilpailullisiin ym. vaikutuksiin sekä patentinhaltijan ja loukkaajan kannalta että yleiseltä kannalta. Lähinnä kyseeseen tulevat kieltotuomio (PatL 57.1 §, HyödMalliL 36 §) ja yksinoikeudella suojattua, luvottomasti valmistettua tuotetta tai esinettä, jonka käyttäminen sisältäisi yksinoikeuden loukkauksen, koskevat muuttamis-, talteenpano-, hävittämistäikka lunastamisvaatteet (PatL 59.1 §, HyödMalliL 38 §).

Yhteispohjoismaisessa patenttimietinnössä tähdennetään, että patentin olemassaolosta tietoisien vastaajan voidaan katsoa toimineen ilman tuottamusta ainoastaan silloin, jos hän voi esittää objektiivisesti arvioiden vahvoja hyväksyttäviä perusteita kannalleen patentinloukkauksen puuttumisesta. Mietinnön mukaan on kyllä olemassa tiettyjä tapauksia, joissa patenttisuojan laajuutta koskeva virhearviointi voi olla siinä määrin anteeksiannettava, ettei patentinloukkausta voida pitää tuottamuksellisena.¹³¹ Tämä toteamus mietinnössä osoittaa, että tällöin on kysymys juuri sellaisista tilanteista, joissa ei ole syytä katsoa loukkaajan menetelleen moitittavasti, so. huolimattomasti patenttisuojaa koskevan selonottovelvollisuutensa suhteen. Näitä tilanteita voi esiintyä erityisesti vaihdantaportaassa vähittäiskauppiaille, joilla on muihin verrattuna rajoitetumpi velvollisuus selvittää patentit ja hyödyllisyysmallioikeudet.¹³²

¹³⁰ Riisin (s. 344) mukaan tuottamuksesta riippumatonta, ankaraa vastuuta muistuttava vahingonkorvausvastuu on tarkoituksenmukainen korvausperiaate etenkin silloin, kun esimerkiksi patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksen oikeusseuraamuksia langettava tuomioistuin kykenee asianmukaisella tavalla määrittämään tuomittavan korvausmäärän. Tällöin kysymys on normaalien korvausperiaatteiden soveltamisesta eikä siitä, että tuomioistuin ei pysty näytön puuttuessa määrittämään vahingonkorvausta luotettavalla tavalla, vaan oikeus joutuu arvioimaan vahingon kohtuuden mukaan (OK 17:6). Ks. tästä *Castrén 1979* s. 171 ss. ja jäljempänä 8.6.

Sikäli kuin vahingonkorvauksen asianmukaisesti määrittävää tuomioistuinkäytäntöä on olemassa, loukkaukseen ryhtymistä harkitseva taho voi luonnollisesti ottaa sen huomioon laskelmissaan ja niihin perustuvassa käyttäytymisessään etenkin, mikäli tuomioistuinkäytäntö on vaivattomasti saatavilla esimerkiksi korkeimman oikeuden julkaistuista ratkaisuksista.

¹³¹ Ks. *NU 1963:6* s. 334.

¹³² Ks. *NU 1963:6* s. 335 ja edellä s. 156.

Ymmärrettävästä virhearvioinnista, joka voi joskus koskea patentin pätevyyttäkin, voi toisinaan olla kysymys, jos loukkaaja on saanut käsitykselleen tukea asiantuntevalta taholta. Asiantuntijalla tulee kuitenkin olla sellainen asema, että lausuntoa voidaan pitää arvovaltaisena ja objektiivisena.¹³³ Esimerkiksi aiemmin tarkastellulla ns. *Freedom to operate* -lausunnolla voi olla merkitystä tapauskohtaisessa tarkastelussa.¹³⁴

Pohjoismaisessa oikeustieteessä vallitsevan mielipiteen mukaan kynnys tuottamusvastuun poistumiselle on hyvin korkea myös tätä puoltavan asiantuntijalausunnon ollessa kysymyksessä.¹³⁵

Yhteispohjoismaisessa patenttimietinnössä todetaan lisäksi, että ”tietyissä tapauksissa ei *normaali huolellisuus* (normal aktsamhet) kuitenkaan näytä edellyttävän perusteellisemman selvityksen suorittamista. Patentti voi olla niin epäselvästi laadittu, että sen oikeaa sisältöä koskeva väärinkäsitys jo sen vuoksi osoittautuu anteeksiannettavaksi” [tekijän suom.].¹³⁶ Näin voi joskus olla rekisteröidyn hyödyllisyyksimallinkin osalta, vaikka sitä koskeva tekniikka on keskimäärin yksinkertaisempaa kuin patentoidun keksinnön osalta.

Mikäli kuvatuslaista tapausta ratkaiseva tuomioistuin kuitenkin katsoo, ettei virhearviointia voida pitää anteeksiannettavana, voidaan mahdollisesti soveltaa PatL 58.1 §:n 2 virkkeessä lausuttua periaatetta: ”Jos tuottamus on vain lievää, voidaan korvausta sovitella.”¹³⁷ (vastaavasti HyödMalliL 37.1 §:n 2 virke).

Tuottamuksen edellytyksiä arvioitaessa erityisesti huolellisuusmittapuun ja tuottamusasteen osalta on myös syytä muistaa TRIPS-sopimuksen 41 artiklan 1 kohta. Sen mukaan oikeuskeinoja immateriaalioikeuksien turvaamiseksi ei tule soveltaa siten, että itse asiassa syntyy esteitä lailliselle kaupankäynnille.¹³⁸

7.3.2 Oikeuskäytäntöä

Patenttilakimme merkittävimpana esityönä yhteispohjoismaisella mietinnöllä, täydennettynä varmistamisdirektiivillä 2004/48/EY, on keskeinen merkitys patenttilain tulkinnassa. Tuottamusvastuuta valaisevia kotimaisia oikeustapauksia löytyy jonkin verran.

Korkeimman oikeuden käytännön pohjalta on todettavissa pääsääntö, jonka mukaan patentinloukkaaja ei pääsääntöisesti voi tuottamusvastuusta vapautuak-

¹³³ Ks. NU 1963:6 s. 335.

¹³⁴ Ks. edellä s. 160.

¹³⁵ Ks. Gaarder, NIR 1968 s. 256, Castrén 1979 s. 88 s., Åkerberg, NIR 2013 s. 358, Plesner, NIR 1986 s. 378, Midelfart, NIR 1986 s. 414, Karlsson, NIR 1990 s. 374 s., Sejersted, NIR 2000 s. 123 ja Stenvik 2006 s. 423.

¹³⁶ Ks. NU 1963:6 s. 335.

¹³⁷ Ks. Castrén 1979 s. 79.

¹³⁸ TRIPS-sopimuksen tämä kohta on siteerattu s. 148 av. 19.

seen vedota patenttisuojan laajuutta koskevaan, oikeuden hyväksymästä patentinhaltijan tulkinnasta poikkeavaan käsitykseensä.¹³⁹ Joistakin ratkaisuista voi jopa saada vaikutelman, että patentinhaltijalta ei ilman erityistä aihetta vaadita mitään näyttöä tuottamuksen puolesta; patentinloukkaus itsessään on tällöin riittävä osoitus tuottamuksen esiintymisestä. *Helsingin hovioikeus* lausuu ratkaisussaan 1247/24.3.1993, 91/1334 seuraavaa:

”Vastaajien Plan-Sell Oy:n ja Insinööritoimisto Olli Heikinheimo Oy:n oli todettu loukanneen riitapatenttia yhden laitoksen osalta. Koska vastaajat olivat olleet korvausperusteen kannalta relevanttina ajanjaksona merkittäviä elinkeinonharjoittajia sahalaitosten suunnitteluun ja niiden valmistukseen liittyvällä alalla, ja Plan-Sell oli myös tehnyt riitapatentin nähtäväksi panon jälkeen muistutuksen riitapatentin hyväksymistä vastaan, patentin loukkauksen ei katsottu johtuneen lievästä tuottamuksesta. Vastaajien oli siis suoritettava kohtuullinen korvaus riitapatentin käyttämisestä.”¹⁴⁰

Näin ollen epäselvyys patenttisuojan laajuudesta enintään johti siihen, että patentinloukkaus ei ollut tahallinen vaan tuottamuksellinen.¹⁴¹

Vanhemmassa oikeuskäytännössä kantajalta vaadittavan näytön vähäisyyttä osoittaa esimerkiksi *KKO 1920 p. 926*: ”Koska kysymyksessä olevat, P:n teettämät 35 kuivaamislaitetta olivat aivan H:n patentilla suojatun laitteen mukaiset sekä P niin muodoin käyttämällä niitä maanviljelyksessään oli loukannut H:lle myönnettyä puheenalaista patenttioikeutta, sen vuoksi ja kun P:n, jos kohta hän ei ollutkaan tiennyt tekonsa loukkaavan sanottua oikeutta, kuitenkin olisi pitänyt olla siitä tietoinen, KKO – – harkitsi oikeaksi – – määrätä – – kuivaamislaitteet – – saatettavat käyttökelvottomiksi – – (ei esitetty vahingonkorvausvaatimusta)”.

Ratkaisu *KKO 1920 p. 927* on muuten samantapainen, paitsi että vahingonkorvausvaatimus hylättiin näyttämättä jääneen vahingon vuoksi; lisäksi jutun asiakirjavihkoon sisältyvän lääninsihteerin Chydeniuksen todistuksen mukaan patentinloukkaajat olivat tehneet omat laitteensa patentinhaltija H:lta ostamansa laitteen mukaan.¹⁴² Ratkaisu *KKO 1921 p. 148* muistuttaa suuressi em. ratkaisuja, ja siinä hyväksyttiin vahingonkorvausvaatimuskin. Tie-

¹³⁹ Ks. seuraavassa tekstissä täydentäen selostettavia ratkaisuja *KKO 1937 II 214* (vastaaja ei pystynyt näyttämään omien koneidensa oleellisesti eronneen patentoiduista koneista, ja hänet veloitettiin suorittamaan vahingonkorvausta tuottamuksellisesta patentinloukkauksesta), *KKO t. 5550/18.12.1950*, 414 RD 1947, selostettu NIR 1952.64 (erimielisyys koski kantajan patentin suoja-alaa, RO sekä HO hylkäsivät loukkauksanteen; KKO sen sijaan velvoitti vastaajan suorittamaan vahingonkorvausta tuottamuksellisesta patentinloukkauksesta) ja vihdoin ratkaisun *KKO t. 644/16.3.1970*, NIR 1971.79 selostus s. 174 ss.

¹⁴⁰ Ks. ratkaisun selostus IPR University Centerin oikeustapauskokoelmassa.

¹⁴¹ Sen sijaan hovioikeuden ratkaisussa ei, päinvastoin kuin *Åkerberg* (NIR 2013 s. 357) väittää, lausuta, että loukkausjutun vastaaja kantaa patentin suoja-alaa koskevan tulkintariskin.

¹⁴² Ks. KKO:n aktiin Pag. 758 SD 1917 sisältyviä Vanajan KO:n pöytäkirjoja istunnon 21.7.1914 kohdalta.

donanto *KKO 1930 II 253* sisältää seuraavaa: O:lle oli 20.10.1924 tehdystä hakemuksesta myönnetty patentti keksimäänsä kuorma-auton kippilaitteeseen. Kaksi autoliikettä oli vuosina 1925–1926 valmistuttanut tuolla patentilla suojattuja kippilaitteita, jonka vuoksi ne velvoitettiin suorittamaan patentinhaltijalle vahingonkorvausta. Tuottamuksesta ei ratkaisun perusteluissa puhuta mitään, sitä on nähtävästi pidetty itsestään selvänä. Tuohon aikaan voimassa olleen vuoden 1898 patenttiasetuksen 5 § asetti nimenomaisesti tuottamuksen korvausvastuun edellytykseksi.

Ks. myös ratkaisua *KKO 1938 II 595*: ”Kun asianomaisten rautatieviranomaisten siihen nähden, mitä asiassa oli käynyt ilmi, oli pitänyt tietää, että kysymyksessä olevien patenttisuojaa nauttivien laakereiden rautatien käytössä pitäminen oli loukannut K:n patenttioikeutta, HO – – velvoitti rautatiehallituksen suorittamaan K:lle vahingonkorvausta. KKO ei muuttanut HO:n tuomiota. K oli kokeillut ja valmistanut ko. laakerimallin ollessaan rautateiden palveluksessa Pasilan konepajassa, ja K oli edelleen ollut samassa työpaikassa patenttia hakiessaan ja sen saadessaan;¹⁴³ tämä tekee rautateiden tuottamuksen sitäkin ilmeisemmäksi.” Ratkaisussaan 18.12.1950¹⁴⁴ KKO katsoi ”sen perusteella, mitä asiassa oli käynyt ilmi” oy P:n tuottamuksellisesti loukanneen V:lle nestekompassiin ja sen valmistustapaan myönnettyä patenttia ja näin tulleen velvolliseksi suorittamaan vahingonkorvausta. *Vaasan HO* katsoi 7.7.1967 annetussa tuomiossa¹⁴⁵ yhtiö W:n, tietoisena O:n tekemästä patenttihakemuksesta, vuodesta 1956 alkaen valmistaneen ja myyneen kahta eri mallia vuosilta 1956 ja 1959 olevia kultivaattoreita, joihin tehty muutokset eivät oleellisesti eronneet O:lle sittemmin myönnetystä patentista. Koska yhtiö W niin muodoin oli tuottamuksellisesti loukannut O:n patenttioikeutta, velvoitti HO vuoden 1943 patenttilain 74.2 §:n nojalla W:n suorittamaan O:lle vahingonkorvausta. Kuitenkin HO katsoi W:n tuottamuksen lieväksi, mitä vuoden 1959 mallisiin kultivaattoreihin tuli, ”ottaen huomioon ne muutokset, mitkä yhtiö oli tehnyt näihin kultivaattoreihin verrattuna vuoden 1956 mallisiin kultivaattoreihin, ja koska O:lle myönnetyllä patentilla voidaan katsoa olevan rajoitettu suoja-ala”; sen vuoksi HO sovitteli tuomittavaa vahingonkorvausta tältä osin. *KKO* muutti 16.3.1970 annetussa tuomiossa¹⁴⁶ HO:n tuomiota vain siten, että sovittelu poistettiin, koska W:n tuottamusta ei missään suhteessa voitu katsoa lieväksi.

Viimeksi selostetussa oikeustapauksessa huomio kiinnittyi W:n tuottamusta koskeviin perusteluihin. KKO:n tuomiosta on ”rivien välistä” luettavissa, että periaatteessa tuottamusarviointiin ei vaikuta, kuinka lähellä tai kaukana patenttoitua keksintöä loukkausobjektin tekninen ratkaisu on. Vaikka loukkaaja voisi esittää patenttisuojan suppeampaa alaa koskevan kantansa tueksi arvovaltai-

¹⁴³ Ks. jutun selostusta NIR suomenkiel. liite 1949 s. 42 s.

¹⁴⁴ Ks. selostusta NIR 1952 s. 64.

¹⁴⁵ Ks. NIR 1971 s. 81.

¹⁴⁶ *KKO t. 16.3.1970/644*, 509 RD 1967, selostettu NIR 1971 s. 83, kommentoinut *Godenhielm*, NIR 1971 s. 17 ss.

sia asiantuntijalausuntoja esim. immateriaalioikeuden alalta, ei tämä myöskään yleensä ole hänen tuottamustaan vähentävä saati poistava tekijä.¹⁴⁷ Tämä on ymmärrettävissä ottaen huomioon etenkin se, että yleensä asiantuntijalausunnot esitetään oikeudessa puolustautumistarkoituksessa loukkauksen jo tapahduttua, eikä asiantuntijan mielipidettä kysytä jo siinä vaiheessa, kun harkitaan mahdollisesti patenttia loukkaavan tuotannon aloittamista.¹⁴⁸ Sitä paitsi loukkaajan itsensä ja hänen liiketoiminnassaan käyttämiensä neuvonantajien asiantuntemus tietyllä erityisalalla painaa oikeuskäsittelyssä monesti enemmän kuin hänen oikeuteen varta vasten pyytämänsä asiantuntijan näkemys.¹⁴⁹ Lisäksi oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että ainakaan jutun osapuolen yksityisesti palkkaaman asianajajan tai patenttiasiamiehen antama lausunto ei riitä poistamaan loukkaajan tuottamusvastuuta, mutta jos tällaisen lausunnon lisäksi oikeudelle esitetään esimerkiksi loukkaajan näkemystä tukeva patenttioviraston tai asiaa käsittelevän tuomioistuimen kutsuman asiantuntijan lausunto, saattaa näillä lausunnoilla yhdessä olla huomattava painoarvo.¹⁵⁰

Tarkasteltavana olevassa jutussa patentinloukkaaja, yhtiö W, pystyi myös esittämään ahtaampaa patenttisuojaa koskevan kantansa tueksi KKO:lle, että Vaasan HO:n tuomio, jossa patentinloukkauksen katsottiin tapahtuneen, merkitsi ilmeistä poikkeamista vuoden 1943 patenttilain 40.3 §:n mukaisista yhdistelmä- ym. patenttien tulkintaperiaatteista.¹⁵¹ Tapaukseen liittyvä epävarmuus patentin suoja-alasta vaikutti *Godenhielmin* mukaan Vaasan HO:n näkemykseen tuottamuksen lievyydestä.¹⁵²

Yhdistelmäeksinnölle on tunnusomaista, että se koostuu useista jo ennestään tunnetuista osista tai työvaiheista, jolloin patentin kohteena olevana keksintönä on nimenomaan näiden osien tai työvaiheiden määrätynlainen yhdistelmä, jolla monesti voidaan aikaansaada entistä suurempi teho tai muu hyöty.¹⁵³ Oikeuskäytännössäkin on useimmiten lähdetty siitä, että yhdistelmäeksinnöillä on erittäin suppea suoja-ala, joka melkeinpä on luettavissa patenttivaatimuksesta keksinnön selitystä apuna käyttäen.¹⁵⁴ Kuitenkin Vaasan HO samoin kuin KKO

¹⁴⁷ Loukkaajan kannan puolesta puhuvan lausunnon esitti professori *Berndt Godenhielm*, ks. NIR 1971 s. 81 s. Toisaalta patentinhaltijaa tukevan lausunnon esitti hovioikeuden presidentti *Y. J. Hakulinen*, ks. NIR 1971 s. 80.

¹⁴⁸ Ks. *Castrén* 1979 s. 82.

¹⁴⁹ Ks. *Benkard* s. 1411 viittauksin oikeuskäytäntöön.

¹⁵⁰ Ks. *Karlsson*, NIR 1990 s. 376, *Sejersted*, NIR 2000 s. 123.

¹⁵¹ Ks. KKO:n aktiin 509 RD 1967 sisältyvää 4.9.1967 päivättyä muutoksenhakukirjelmää.

¹⁵² Ks. *Godenhielm*, NIR 1986 s. 400.

¹⁵³ Ks. *Godenhielm*, NIR 1971 s. 17, 19, *Blum – Pedrazzini I* s. 142 ss.

¹⁵⁴ Näin *Godenhielmin* NIR 1971 s. 15 ss. selostamat ratkaisut *KKO 1955 II 100* (kaasugeneraattorin polttoainesäiliön pohjarakennelma), *Turun HO t. 440/27.11.1959*, 587 VD 1958, *KKO t. 2742/18.10.1960*, 58 RD 1960: ei mhl (jäkiekkomaila), *Helsingin HO p. 780/1.12.1966*, 223/83 R 1964, *KKO p. 716/11.3.1968*, 69/35 VD 1967: ei mhl (pakkausten valmistaminen). Toisin, laveamman tulkinnan kannalla samoin *Godenhielmin* NIR 1971 s. 16 selostama ratkaisu *KKO t. 72/14.1.1957*, 388 RD 1956 (kannatintanko).

tulkitsi O:lle yhdistelmäkeksintöön myönnetyn keksinnön suojapiiriin tätä ratkaisevasti laajemmaksi. Tämäkään ei poistanut W:n tuottamusta, vaikka W:n puolesta KKO:lle esitetyn patenttioikeudellisen, *Godenhielmin* laatiman asiantuntijalausunnon mukaan ”itse asiassa W ei ollut voinut ennakolta arvata, että patenttia tulkittaisiin siten, että poikettaisiin patenttivaatimuksen selvästä sanamuodosta”.¹⁵⁵

Myös muissa Pohjoismaissa ja Saksassa on hyväksytty KKO:n omaksuma periaate, jonka mukaan loukkaajan mahdollinen poikkeava käsitys patenttisuojan laajuudesta ei pääsääntöisesti vähennä tai poista hänen tuottamukseen perustuvaa vahingonkorvausvastuutaan.¹⁵⁶ Pääsääntö on helposti ymmärrettävissä, sillä patenttisuojan laajuutta koskeva kysymys on tyypillisesti koko loukkaus oikeudenkäynnin pääongelma; tämä ongelma koskee sitä paitsi objektiivisia, pääosiltaan luonnontieteellisiä (tekniisiä) kysymyksiä, jotka on ikään kuin sisäänrakennettu vahingonkorvausoikeudellisen tuottamussäännön eri soveltamistilanteisiin.

On myös käsitettävissä, miksi loukkausobjektin suurempi tai pienempi yhtäläisyys patentoituun keksintöön tai suojattuun hyödyllisyysmalliin ei pääsääntöisesti poista tuottamusvastuuta tai edes lievennä tuottamusta esimerkiksi lievän tuottamuksen suuntaan. Käyttämällä patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta tarkoituksellisesti muunnellussa muodossa voisi loukkaaja muuten aina

¹⁵⁵ Ks. KKO:n aktiin 509 RD 1967 sisältyvää *Godenhielmin* asiantuntijalausuntoa s. 12. – Toisaalta Patentti- ja rekisterihallitus antoi vähän myöhemmin (18.12.1969) samaan aktiin sisältyvän oman lausuntonsa KKO:lle. Virasto katsoi päinvastoin kuin *Godenhielm*, että ko. patenttia oli tulkittava tekstissä mainitulla tavalla laaventavasti. Viraston lausunto, joka poikkeaa viraston aiemmin yhdistelmäpatenttien osalta omaksumasta patenttivaatimuksen kirjaimen mukaisesta tulkinnasta (tämän toteaa *Godenhielm*, NIR 1971 s. 20), on ehkä vaikuttanut ratkaisevasti KKO:n tuomion sisältöön ko. jutussa.

Vaikka tämän teoksen aihepiiriin ei kuulukaan Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan kritisoiminen, on nyt paikallaan esittää lyhyt kommentti viraston em. lausunnon syntytavasta. Lainattakoon W:n oikeudenkäyntiasiamiehen laatimia kirjallisia huomautuksia viraston lausunnon johdosta (päiväys 2.3.1970; sisältyvät KKO:n aktiin 509 RD 1967): ”Nyt ko. Patentti- ja rekisterihallituksen lausuntoa laadittaessa on viraston *patenttitekniinen* asiantuntemus sivuutettu. Asian on pääjohtajalle [joka oli lakimies, tekijän huom.] esitelty elinkeinovapausosaston osastopäällikkönä toimiva ylijohtaja [joka myös oli lakimies, tekijän huom.] – Patentin suojapiiriä on arvoستeltu Patentti- ja rekisterihallituksessa käyttämättä hyväksi viraston teknistä asiantuntemusta. Sellaisissa olosuhteissa syntyneelle lausunnolle ei voida antaa sitä arvoa, kuin ammattiviraston lausunnolle muutoin kuuluisi.” W:n oikeudenkäyntiasiamies esitti myös epäilyksen, oliko viraston lausunto syntynyt muodollisesti virheellisessä järjestyksessä. Kuitenkaan Patentti- ja rekisterihallituksesta annettu asetus (11.3.1966/133) ei sisällä asiasta selviä säännöksiä.

¹⁵⁶ Ks. *Koktvedgard* 1971 s. 241, *Gaarder*, NIR 1968 s. 256 ja jäljempänä s. 177 av. 161 selostettavaa oikeustapausta, *Hesser – Essén* s. 153 ja Saksan osalta *Lindenmaier* s. 1327 ss. viittauksin oikeuskäytäntöön ja mm. seuraavin perusteluin (s. 1327): ”Oikeuskäytännössä on aina asetettu ankara huolellisuusmittapuu sille, joka tietää suojaoikeuden (so. esim. patentin, tekijän huom.) olemassaolosta. Jos hän erehtyy suojan laajuudesta, ei tuottamusta yleensä tarvitse lähemmin perustella. – Periaatteessa loukkaaja on paras asiantuntija omalla ammattialallaan [tekijän suom.]” Samansuuntaisesti *Benkard* s. 1410 s.

päästä väittämään, että hän ei voinut aavistaa loukkanneensa patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta.¹⁵⁷

Päinvastoin kuin patenttihakemusten osalta, hyödyllisyysmallihakemus tutkitaan lähinnä vain hakemuksen muodollisten vaatimusten täyttymisen osalta.¹⁵⁸ Tämän vuoksi hyödyllisyysmallioikeuksia mitätöidään monin verroin enemmän suhteessa myönnettyihin patenteihin. Niinpä hyödyllisyysmallioikeussuojan ulottuminen mahdolliseen loukkaustilanteeseen on hyödyllisyysmallin suoja-alan arviointia helpottavan, yksinoikeuden myöntöedellytykset myös uutuuden ym. asiallisten edellytysten osalta ratkaisevan virastopäätöksen puuttuessa monesti erittäin vaikeasti arvioitavissa. Nämä seikat huomioiden kysymys lievästä tuottamuksesta tai tuottamuksen puuttumisesta herää oletettavasti useammin kuin patentin ollessa kysymyksessä.¹⁵⁹ Liian ankara tuottamusvastuu haittaa myös liike-elämän normaalia kulkua ja on tarpeeton pidäke parempien tuotteiden saattamista markkinoille edeltävälle, yhteiskuntaa hyödyttävälle keksimistoiminnalle etenkin hyödyllisyysmallien kehittelyn osalta mutta luonnollisesti myös patentointiin tähtäävässä toiminnassa.

Tosin hyödyllisyysmallioikeuden kohteena olevat tuotteet, tyypillisesti esimerkiksi työkalut, ovet ja ikkunat, huonekalut ym. käyttöesineet,¹⁶⁰ ovat rakenteeltaan keskimäärin yksinkertaisempia kuin patentoidut tuotteet ja menetelmät. Tämä puolestaan saattaa helpottaa hyödyllisyysmallin suoja-alan arviointia.

Norjassa *Gaarder* on katsonut oikeuskäytännön kuvastavan loukkausvahingon *pääsääntöistä* säilyttämistä patentinloukkaajan riskille silloinkin, kun hänen myöhemmin saamansa patentti osoittautuu vanhempaa patenttia loukkaavaksi.¹⁶¹ *Aron* (nykyisin Haarmann) mukaan hyvin epäselvät patentti-

¹⁵⁷ Ks. *Castrén* 1979 s. 84 ja KKO:n aktiin 509 RD 1967 sisältyvää O:n muutoksenhakukirjelmää KKO:lle 6.8.1967.

¹⁵⁸ Ks. *Castrén* 2006 s. 852.

¹⁵⁹ Tuottamusastetta valottavaa kotimaista oikeuskäytäntöä hyödyllisyysmallioikeuksista ei juuri ole. *Benkardin* (s. 1674) mukaan tuottamus voi hyödyllisyysmallioikeuden loukkaajalta olla poissuljettu sen vuoksi, että hyödyllisyysmallioikeutta koskevassa hakemuksessa suojavaatimukset ja keksinnön selitys eivät ole niin selkeitä, että niistä tekniikan taso huomioon ottaen voitaisiin tehdä päätelmiä hyödyllisyysmallisuojaan ulottuvuudesta. Ks. saksalainen ratkaisu *BGH* 30.11.1976, GRUR 1977.250. Ks. ratkaisusta vielä jäljempänä s. 185 av. 196. Luonnollisesti epäselvyyksiä on omiaan luomaan patenttihakemuksista poikkeava käytäntö, jossa Patentti- ja rekisterihallitus ei tutki hakemuksia asiallisessa suhteessa pyrkien vuoropuhelussa hakijan kanssa muokkaamaan hakemukset selkeiksi siten, että ammattimies pystyy soveltamaan keksintöä. Niin patentin kuin hyödyllisyysmallioikeuden mitätöinti voi perustua tähän seikkaan (PatL 52.1 § 2 k, HyödmalliL 19.1 § 2 k).

¹⁶⁰ Ks. hyödyllisyysmallioikeuden tyypillisistä kohteista esim. *Castrén* 2006 s. 851. Toisaalta hyödyllisyysmallioikeuden kohteena saattaa myös olla monimutkaisia tuotteita, jotka yhtä hyvin soveltuvat patentoitaviksi, mutta joita esimerkiksi niiden lyhyen käyttöajan vuoksi ei haluta patentoida.

¹⁶¹ Ks. *Gaarder*, NIR 1968 s. 256 ja ratkaisua *Høyserett* 23.11.1957, NIR 1958.128: Myöhemmän patentin haltija oli epäonnistuneesti yrittänyt saada vanhemman patentin julistetuksi oikeusteitse mitättömäksi. Vanhemman patentin haltijalle puolestaan tuomittiin Norjan korkeimmassa

vaatimukset voivat oikeuttaa pitämään loukkaajan tuottamusta lievänä, jolloin korvausta voidaan sovittelalla periaatteessa aina nollille asti.¹⁶² *Koktvedgaard* ja *Levin* puolestaan ovat sitä mieltä, että patentin suoja-alaa koskeva virhearviointi ei missään olosuhteissa poista tuottamusvastuuta.¹⁶³

7.3.3 Voiko tuottamusvastuu lieventyä ja jäädä poikkeuksellisesti syntymättä?

Suomessa oli vuoden 1943 patenttilain nojalla (74.2 § 2 virke) ja on edelleen nykyiseen PatL 58.1 §:n 2 virkkeeseen ja HyödMalliL 37.1 §:n 2 virkkeeseen perustuen mahdollista *sovittella* tuottamusperusteista vahingonkorvausta lievän tuottamuksen tapauksissa. Ainakaan korkein oikeutemme ei kuitenkaan näytä patenttiasioissa turvautuneen sovittelumahdollisuuteen tällä perusteella; tuottamusta ei koskaan ole luonnehdittu lieväksi.¹⁶⁴ Vahingonkorvausta koskevia hyödyllisyysmalliasioita ei korkeimmassa oikeudessa näy toistaiseksi olleen.

Onko tähän ollut syynä vaikeus lievän tuottamuksen perustelemissa patenttiasioissa vai jokin muu syy, jää lähinnä korkeimman oikeutemme osittain salaiseen päätöksentekoprosessiin¹⁶⁵ kuuluvana asiana selvittämättä. Nykyisen patenttilakimme esitöissä ei kylläkään anneta lain soveltajalle mitään opastusta lieväksi tuottamukseksi luonnehdittavista tapauksista. Niitä koskevan lainkohdan tarpeellisuutta yhteispohjoismaisessa patenttimietinnössä perustellaan pelkästään sillä, että sovittelumahdollisuuden suovan säännöksen puuttuessa patentinhaltija saattaisi kärsiä vahinkoa tuomioistuinten ehkä liian helposti katsoessa patentinloukkauksen tapahtuneen anteeksiannettavasti, vilpittömässä

oikeudessa maksettavaksi tuottamuksellisesta patentinloukkauksesta vahingonkorvausta; alioikeus taas katsoi patentinloukkaajan toimineen ilman tuottamusta ("i god tro"), jolloin hän silloisen patenttilain 38 §:n nojalla oli velvollinen luovuttamaan patentinhaltijalle loukkausvoittonsa. (Norjan nykyinen patenttilaki ei enää sisällä mainittua voitonluovuttamismäännä, vaan vastaa sisällöltään Suomen patenttilakia). Alioikeuden perustelujen mukaan myöhemmän patentin haltijalle oli myönnetty patentti ilman hakemusta vastaan miltään taholta tehtyjä väitteitä, ja tämä oli vahvistanut häntä siinä kaikille aidolle keksijöille luonnollisessa uskossa, että hänen keksintönsä todella oli vanhemmasta patentista erillinen keksintö. Hän sai käsitykselleen tukea myös patenttiasiamiehiltään sekä lainopilliselta neuvonantajaltaan. Vanhemman patentin haltijan ja hänen asianajajansa kirjalliset patenttivaroitukset eivät tuomioistuimen kannan mukaan riittäneet tekemään myöhemmän patentin haltijan toimintaa moitittavaksi. Korkein oikeus ei sen sijaan hyväksynyt näitä perusteluita, vaan katsoi viimeksi mainitun tietoisesti ottaneen patentinloukkauksriskin.

¹⁶² Ks. *Aro*, DL 1985 s. 363.

¹⁶³ Ks. *Koktvedgaard* – *Levin* 1996 s. 406.

¹⁶⁴ Ks. kuitenkin *Vaasan HO:n* 7.7.1967 antama tuomio, NIR 1971.81. Tapausta on käsitelty s. 174 ss. Siitä ilmenee, että KKO ei tuomiossaan 644/16.3.1970, 509 RD 1967 kuitenkaan yhtynyt hovioikeuden kantaan, vaan katsoi, ettei tuottamus ollut missään suhteessa lievä.

¹⁶⁵ Tällä tarkoitetaan jutun esittelijän ja KKO:n jäsenten neuvotteluita ennen päätöksen antamista. Nämä neuvottelut eivät ole julkisia.

mielessä.¹⁶⁶ Toisaalta sillä, katsotaanko yksinoikeuden loukkaus lievän tuottamukselliseksi vai ilman tuottamusta tapahtuneeksi, ei kuitenkaan useinkaan ole tuomittavan vahingonkorvauksen määrän kannalta ratkaisevaa merkitystä, koska samantapainen korvauksen sovittelu voi tulla kyseeseen molemmissa tapauksissa. Tosin on otettava huomioon, että ainoastaan jälkimmäisissä tilanteissa tuomioistuimen *on pakko* soveltaa vahingonkorvauksen periaatteellisen alentamismahdollisuuden sisältävää kohtuusvastuusäntöä (PatL 58.2 §, HyödMalliL 37.2 §).¹⁶⁷

Mainittua kohtuusvastuusäntöä on korkein oikeus ja Helsingin hovioikeus joskus soveltanutkin.¹⁶⁸ Edellä (luvussa 6.2.3.2) esitetyn lisäksi seuraavassa tarkastellaan sitä, voiko loukkaajan käsitys patentti- tai hyödyllisyysmallisuojaan laajuudesta toisinaan poistaa tuottamusvastuun.

Viime vuosikymmeninä patentinloukkausjutun vastaaja on monesti nostanut kanteen patentinhaltijaa vastaan patentin mitätöimiseksi väittäen, ettei patenttia olisi lainkaan pitänyt myöntää. Jos mitättömyysprosessin kantaja häviää juttunsa, saattaa hän myös tulla tuomituksi patentinloukkausjutun vastaajana. Poikkeuksellisesti tuottamus voi kuitenkin puuttua hänen hyväksyttävillä perusteilla tulkittua patentin suoja-alan ahtaammaksi kuin loukkaustuomiossa on katsottu.

Keskeisin ryhmä tilanteita, joissa loukkausjutun vastaaja ehkä menestyksellään on vedonnut tuottamuksensa puuttumiseen, koskee asiantuntija-avun hyväksikäyttöä. Tarkastelu aloitetaan eräästä vanhasta korkeimman oikeuden ratkaisusta vuodelta 1928:

Muuan oy oli vaatinut maanviljelijä T:n tuomitsemista patentinloukkauksesta rangaistukseen ja suorittamaan oy:lle vahingonkorvausta. KKO hylkäsi kanteen, ”koska ei ollut näytetty T:n käyttäneen tai käyttävän puheenalaisia viljankuivauslaitteita tietäen niiden olevan yhtiön patentilla suojattujen laitteiden mukaisia, tai että hänen olisi pitänyt se tietää”. Tuottamuksen puuttumista koskevat perustelut eivät ilmene NIR-aikakauslehdessä julkaistusta ratkaisun selostuksesta. Jutun asiakirjoista on kuitenkin luettavissa seuraavaa: T, jolle niin ikään oli myönnetty patentti kuivauslaitteisiinsa, oli käyttänyt patenttihakemuksensa laatimisessa apuna patenttiasiantuntijaa, tohtori-insinööri V:tä, joka aiemmin oli ollut em. oy:nkin patenttien hakemisessa

¹⁶⁶ Ks. *NU* 1963:6 s. 337.

¹⁶⁷ Vahingonkorvauksen määrästä tämäntyyppisissä tilanteissa ks. jäljempänä s. 211 *H:gin HO t.* 248/7.4.1976, 63 V 1974.

¹⁶⁸ Ks. edellä s. 164 av. 98 selostettu ratkaisu *KKO* 1963 II 39 (ään. 3–2): patentinloukkausta ei katsottu tahalliseksi eikä tuottamukselliseksi; vastaajalle tuomittiin vuoden 1943 patenttilain 74.3 §:ään perustuva kohtuusvastuu. *H:gin HO:n* tuomiossa 684/9.1.1974, 615 V 1972 (*KKO p.* 2390/8.4.1975, 111 RD 1974: ei mhl) patentinloukkaus katsottiin osaksi ilman tuottamusta tapahtuneeksi; ratkaisussa sovellettiin sekä vuoden 1943 että vuoden 1967 patenttilakia. Korvausta tuomittiin tällä perusteella myös *H:gin HO:n* tuomiossa 248/7.4.1976, 63 V 1974; ratkaisussa sovellettiin vuoden 1967 lakia. Tosin samassa jutussa *KKO t.* 64/22.8.1978, 508 RD 1976 hylkäsi patentinloukkaukskanteen.

avustajana. Koska V molemmat keksinnöt tunteneena suostui avustamaan T:n patenttihakemuksen laadinnassa, oli V:n täytynyt T:n käsityksen mukaan olla vakuuttunut siitä, että T:lle myönnettävä patentti olisi itsenäinen ja siis oy:n patentista riippumaton. T lausui jo alioikeudessa lisäksi, ettei hän tien-nyt eikä hänen olisi pitänytkaan tietää oy:n patentin sisällöstä, koska molem-pien, so. oy:n ja hänen, käyttämä alan asiantuntija V ei maininnut estettä T:n patenttihakemukselle.¹⁶⁹

Varsinaisesti juttu ei tosin koske vastaajan käsitystä toisen osapuolen patentin suoja-alan laajuudesta, koska jutussa patenttivaatimusten tulkinnallinen sisäl-tö ei aktualisoitunut. Sen vuoksi tätä oikeustapausta ei voida pitää tyypillisenä nykyajan patentinloukkausjuttuna. Ratkaisusta saa kuitenkin käsityksen siitä, miten asiantuntijaan tukeutuminen saattaa toisinaan vapauttaa – tosin useam-min yksityishenkilön kuin normaalisti asiantuntevamman yhtiön – tuottamus-vastuusta.¹⁷⁰ Ratkaisu lukeutunee *tilanne-erehdykseksi* otsikoitavien oikeusta-pausten joukkoon. Tällöin siis asianomainen erehtyy niiden faktisten seikkojen suhteen, jotka ovat hänen toimintansa oikeudenvastaisuuden edellytyksenä¹⁷¹ (tässä tapauksessa T perustellusti oletti hänelle myönnettävää patenttia täysin itsenäiseksi).

Välihuomautuksena mainittakoon, että patentinloukkausjutun vastaaja ei voi tuottamukseen perustuvasta vastuusta vapautuakseen vedota *oikeudelliseen erehdykseen*. Tämä johtuu yleisistä oikeusperiaatteista. Sellainen erehdys on mahdollinen etenkin, mikäli vastaaja erehtyy patenttioikeudellisten pe-

¹⁶⁹ Ks. NIR 1940 suomenkiel. osasto s. 35 selostettu *KKO t. 1881/18.5.1928*, Pag. 550 SD 1927. Ks. myös em. KKO:n aktista Ikaalisten KO:n pöytäkirja 27.9.1924 97 §.

Ks. myös NIR 1940 suomenkiel. osasto s. 34 selostettu *KKO t. 1882/18.5.1928*, Pag. 550 SD 1927: Sama oy oli vaatinut pääosin samantapaisesta patentinloukkauksesta tuomittavaksi ran-gaistukseen ja suorittamaan vahingonkorvausta oy:lle myös maanviljelijä MV:n KKO hylkäsi kanteen samaten tuottamuksen puuttumisen vuoksi; ratkaisun perustelut eivät myöskään ilmene julkaistusta selostuksesta. MV:n em. aktiin sisältyvästä muutoksenhakukirjelmästä KKO:lle il-menee, että hän oli ostanut viljankuivauslaitteensa maanviljelyksessään käytettäväksi kolmannel-ta henkilöltä, tekstissä mainitulta T:ltä. Vuoden 1967 patenttilain nykyisin voimassa olevan 3.3 §:n 2 kohdan mukaan ”yksinoikeus ei käsitä sellaisen patentilla suojatun tuotteen hyväksi-käyttöä, joka Euroopan talousalueella on saatettu vaihdantaan patentinhaltijan toimesta tai tämän suostumuksella”. Niinpä MV:n toiminnan oikeudellinen arviointi nykypäivänä riippuisi siitä, so-veltuuko mainittu säännös tapaukseen. Vanhaan tapaukseen sovellettiin vuoden 1898 patenttiase-tusta. Itse asiassa KKO:n ratkaisu saattaa perustua MV:n Ikaalisten KO:ssa (istuntopöytäkirjan 27.9.1924 98 §) esittämään tiettyyn näyttöön, joka osoittaa MV:ltä puuttuneen tuottamuksen. Sen mukaan tekstissä mainittu tohtori-insinööri V oli avustanut sekä T:tä että em. oy:tä kummankin patenttien hakemisissa, ja MV:llä oli kuten T:lläkin perusteltu aihe olettaa patenttien olevan toi-sistaan riippumattomat.

¹⁷⁰ Jutun aikoihin sovelletun vuoden 1898 patenttilainsäädännön mukaan ei vuoden 1943 ja 1967 patenttilakien tapaan ollut mahdollista tuomita kohtuusvastuuta tapauksissa, joissa tuottamus ei esiintynyt.

¹⁷¹ Näin tilanne-erehdykseksi luokiteltavia tapauksia kuvaa *Kivimäki 1948* s. 326, *sama*, Uudet tekijänoikeus- ja valokuvauslait s. 178. Ks. myös *Gaarder*, NIR 1968 s. 249.

ruskysymysten suhteen, esim. käsittää patenttioikeuden sisältöä koskevat oikeussäännöt virheellisesti siten, että luulee patenttisuojaan ulottuvan vain kotimaassa tapahtuvaan valmistukseen ja myyntiin, mutta ei maahantuontiin.¹⁷²

Viimeksi tarkasteltua kotimaista ratkaisua ei todennäköisesti voitaisi pitää kanteen hylkäämisen perustelujen osalta riittävänä, mikäli tapaus olisi sattunut nykyaikana. Uudemmassa oikeuskäytännöstä ilmenee patentinloukkauskanteen vastaajalle asetettavien huolellisuusvaatimusten jatkuva ankaroituminen verrattuna ratkaisun antamisaikaan vuonna 1928. Näin on esimerkiksi käytettäessä omaa patenttia, mikä mahdollisesti osuu toisen suojaapiiriin.

Toisinaan oman patentin kohteena olevan keksinnön *kaikki* patenttivaatimuksessa mainitut olennaiset tunnusmerkit eivät ole kyseisen vieraan patentin kattamia. Tällöin tapauksen mahdollinen toteaminen patentinloukkaukseksi riippuu siitä, sisältyvätkö tästä huolimatta omaan patenttiin aikaprioriteetilla toiselle patentoidun keksinnön kaikki olennaiset tunnusmerkit (ns. riippuvuuspatentti).¹⁷³ Kielteisessä tapauksessa kysymys voi tapauksesta riippuen korkeintaan olla yrityssalaisuuksia suojaavien säännösten (RL 30:4–6, 11, SopMenL 4 §) tai mahdollista luottamussuhdetta keksintötoiminnassa suojaavan työ-, lisenssi- ym. sopimuksen rikkomisesta¹⁷⁴ *ilmaissamalla tai käyttämällä hyväksi* osaa toisen patentoitua keksintöön sisältyvistä olennaisista tunnusmerkeistä tai muita keksintöön liittyviä yksittäisiä tietoja ko. patentin ollessa vielä hakemusvaiheessa tai aiemminkin tietojen ollessa vielä salaisia. On jopa mahdollista, että henkilö, joka on siirtänyt oikeutensa keksintöön jollekin yritykselle, tekee myöhemmin samalla tekniikan alalla uuden keksinnön, jonka synnyttämisessä hän on käyttänyt hyväkseen mainitun yrityksen palveluksessa keksinnön jatkokehittelytehtävissä itse luomaansa tietoa, joka mainitunlaisen sopimuksen perusteella on kuulunut hänen työnantajalleen.¹⁷⁵

Vahingonkorvausoikeus on kulkenut ajan mittaan ankarampaan suuntaan, mitä vaadittavaan huolellisuuteen tulee.¹⁷⁶ Esimerkin tarjoaa aiemmin tarkasteltu Norjan korkeimman oikeuden ratkaisu vuodelta 1957. Siinä teknisiin avustajiinsa tukeutunut, vanhemmasta patentista riippuvaiseksi todetun nuorem-

¹⁷² Ks. oikeudellisesta erehdyksestä *NU 1963:6* s. 334 s., *Koktvedgaard 1971* s. 242.

¹⁷³ Ks. *Norrgård* s. 230 ss., *Godenhjelm 1994* s. 132, 279, 319, *Stenvik 2006* s. 385.

¹⁷⁴ Ks. tästä edellä luvut 4.3.3–4.3.5.

¹⁷⁵ Mainitunlaiset työ- sekä keksintöä koskevat lisenssi- ja kokonaisluovutus sopimukset ovat saattaneet toisinaan syntyä lainvastaisella tai ainakin epämoraalisella tavalla ja sopimukset saatavat kohtuuttomalla tavalla painottua keksintöoikeuksien luovutuksensaajan hyväksi. Näitä kysymyksiä on tarkasteltu lähemmin luvussa 4.

¹⁷⁶ Ks. vertauksena yleiseen vahingonkorvausoikeuteen esim. *Hellner* etenkin s. 87 ss., *Routamo 1975* s. 49. Vahingonkorvauslaissa mainitut korvausvelvollisuutta pienentävät kohtuus- ym. näkökohdat sen sijaan kuvastavat sosiaalisten seikkojen huomioon ottamista eivätkä muodosta poikkeusta siitä peruslähtökohdasta, että huolellisuusmittapuu ankaroituu eri aloilla jo inhimillisen tiedon lisääntymisen myötä.

man patentin haltija veloitettiin alioikeuden poikkeavasta kannasta huolimatta suorittamaan tuottamuksellisesta patentinloukkauksesta vahingonkorvausta.¹⁷⁷ Tämä sekä aiemmin tarkasteltu KKO:n 16.3.1970 antama tuomio kultivaattorijutussa puhuvat sen puolesta, että asiantuntijoihin luottaminen ei ainakaan pääsääntöisesti vapauta tuottamukselliseen patentinloukkaukseen perustuva-
sta vastuusta. Kultivaattorijutussa vastaaja esitti kantajan patentin suppeampaa tulkintaa puoltavan arvovaltaisen asiantuntijalausunnon. Tosin Vaasan HO oli päinvastoin kuin KKO katsonut tuottamuksen osittain lieväksi.¹⁷⁸

Sinänsä lieväksi *Helsingin käräjäoikeus* katsoi patentinloukkausjutun vastaajan tuottamuksen edellä tarkastellussa lainvoimaisessa *tuomiossaan 49173/16.12.2010*, 08/38296.¹⁷⁹ Tämä tuottamusarviointi on käräjäoikeuden perustelujen mukaan myös vaikuttanut loukkauksesta tuomittua vahingonkorvausta alentavasti¹⁸⁰ nimenomaan 1.4.2009 voimaan tulleen, tarkoituksellisesti lääkeyhtiöiden voittojen vähentämiseen pyrkivän viitehintajärjestelmän vuoksi, jolloin julkisen vallan, so. KELA:n, lääkekustannukset samalla alenevat. Tästä on johtunut kaikille ko. lääkkeitä markkinoiville lääketehaille käytännön sanelema pakko alentaa hintojaan. Patentinloukkauksesta tuomittu ja loukkausajankohtana patentoitujen lääkkeiden rinnakkaislääkkeitä markkinoiden halvimmillä hinnoilla myynyt Leiras ei ollut kyennyt vaikuttamaan viitehintajärjestelmään ja sen mainittuihin seurauksiin, mikä osaltaan selittää Leiraksen tuottamuksen lievyyttä.¹⁸¹

Vaikka käräjäoikeuden perusteluissa sitä ei erikseen mainitakaan, ei Leiras ymmärrettävästi ole kyennyt vaikuttamaan viitehintajärjestelmän myötä syntyneen hintakilpailun aloittajan ratiopharm Oy:n (Leiraksen pääkilpailija yhdessä saksalaisen emoyhtiönsä ratiopharm GmbH:n kanssa) suorittamiin hinnanalennuksiin. Jokainen vastaa ainoastaan omasta patentinloukkauksestaan eikä patentinhaltijan muiden kilpailijoiden patentinhaltijalle aiheuttamista vahingoista (riippumatta siitä, ovatko nämä loukanneet samaa patenttia). Poikkeuksen voi muodostaa enintään tapaus, jossa yritykset ovat etukäteen neuvotelleet hinnanalennuksista keskenään ja mahdollisesti tällöin muodostaneet kilpailunrajoituslain alaan kuuluvan kartellin.

Leiras ei ole myöskään tullessaan markkinoille ennen viitehintajärjestelmän voimaantuloa voinut ennakoida myydessään lääkkeitä patentinhaltijaa halvemmalla tästä patentinloukkauksesta koituvan vahingon määrää. Tämä osoittaa käräjäoikeuden mukaan Leiraksen tuottamuksen lievyyttä.¹⁸² Tuottamuksen kat-

¹⁷⁷ Ks. tämän ratkaisun tarkempaa selostusta edellä s. 177 av. 161.

¹⁷⁸ Ks. jutun selostusta s. 174 ss.

¹⁷⁹ Ks. lähemmin s. 160 ss.

¹⁸⁰ Ks. tältä osin tuomitusta korvaussummasta ja sen perusteluista vielä lisäksi jäljempänä s. 234 ss.

¹⁸¹ Ks. käräjäoikeuden perustelut s. 19.

¹⁸² Ks. käräjäoikeuden perustelut tuomion s. 19.

sominen lieväksi vahingon aiheuttamisen osalta vaikutti tuomiossa siten, että käräjäoikeus velvoitti PatL 58.1 §:n toiseen virkkeeseen perustuvalla korvauksen kohtuullistamisella Leiraksen korvaamaan hinnanalennuskorvauksena Eli Lillylle 170 000 euroa, vaikka käräjäoikeus katsoi Leiraksen hinnanalennuksista aiheutuneen Eli Lillylle yhteensä 579 000 euron määräisen vahingon.¹⁸³

Vahinkomäärä on Leiraksen tapauksen kaltaisissa tilanteissa vaikeasti ennakoitavissa. Mahdollinen patentinloukkaaja ei liike-elämän nopeatempoisissa tilanteissa monestikaan katso olevan riittävää aihetta muovata toimintatapojaan pystyäkseen äärimmäisellä huolellisuudella eliminoidaan patentinloukkauksen syntymisen, kun hän ei voi ottaa huomioon yllättävän mittavan vahingon syntymistä. Tällöin saattaa olla aiheellista katsoa patentinloukkaajan tuottamus pikemminkin lieväksi tai katsoa tuottamuksen jopa puuttuvan koko vahingon suhteen tai joltakin osin.¹⁸⁴

Lisäksi käräjäoikeus katsoi Leiraksen pyrkineen selvittämään patentinloukkauksen mahdollisuutta ja tukeutuneen patentinloukkauksen kiistävässä kannassaan käräjäoikeuden kutsumien teknillisen alan asiantuntijoiden tiettyyn lausuntoon, alan tekniikkaan perehtyneen professorin ym. asiantuntijoiden selvityksiin ja tuomioistuinten päätöksiin evätä patentinhaltijan asiassa vaatimat turvaamistoimet. Lisäksi ennen Leiraksen tuloa maahantuomillaan tuotteilla markkinoille lääkkeen valmistaja Adamed oli 5.2.2008 antanut Leirakselle vakuutuksen, että Adamedin patentit (Adamedin menetelmällä on ollut kaksi EPO-patenttia) eivät loukkaa muiden immateriaalioikeuksia.¹⁸⁵ Vastaajan pyynnöstä laatimassani käräjäoikeudelle jätetyssä 9.9.2010 päivätyssä asiantuntijalausunnossani esitin seuraavaa:

”Ei voida katsoa, että nopeatempoisessa liike-elämässä loukkaajan itse asiassa koko SOLAZIN-tuotteiden markkinointiaikana Leiraksen toimesta 5.9.2008–5.3.2010 pois sulkema oikeudenloukkauksen mahdollisuus merkitsisi edellä kuvatunlaisissa olosuhteissa automaattisesti loukkaajan riskille jäävää vähintäänkin törkeän tuottamuksellista menettelyä. Se merkitsisi tuottamusvastuun muuttumista itse asiassa tuottamuksesta riippumattomaksi riskivastuuksi. Patentinloukkauksen välttämiseksi vaadittava huolellisuus on mitoitettava siten, ettei se haittaa liike-elämän normaalia sujumista enempää,

¹⁸³ Ks. käräjäoikeuden tuomio s. 18 ja 19. Åkerberg (NIR 2013 s. 354) katsoo tämän tuomion kuvastavan maahantuojan tuottamusvastuun ankaruutta, koska menetetyn myyntituoton osalta vahingonkorvausta ei soviteltu, vaikka oikeus piti loukkaajan tuottamusta lievanä. Åkerberg jättää kuitenkin huomioimatta, että monta kertaa suuremman korvauserän, so. hinnanalennuskorvauksen, osalta vahingonkorvausta joka tapauksessa soviteltiin.

¹⁸⁴ Ks. Riis 344 s.

¹⁸⁵ Ks. lisäksi edellä s. 160 ss. ja Benkard s. 1410. Sieltä ilmenee, että ilman riittävän monia muita samaan suuntaan puhuvia seikkoja patentinloukkaajan tuottamus ei lievenny pelkästään sillä perusteella, että valmistaja on antanut yleisluontoisen vakuutuksen, jonka mukaan patentinloukkauksesta ei ole kysymys (ratkaisu OLG Düsseldorf 13.4.1978, GRUR 1978.588).

kuin kulloisissakin olosuhteissa on asianmukaista.¹⁸⁶ Viime kädessä oikeuskäytännössä määräytyvän huolellisuusvaatimuksen on oltava järkevä ja käytännönläheinen käyttäytymisohje yritysten suunnittelussa sellaisten uusien tuotteiden markkinointia, joiden osalta patentinloukkauksen riskiin joudutaan kiinnittämään huomiota.”¹⁸⁷

Näistä syistä katsoin lausunnossani, että tapaukseen olisi tullut soveltaa tuottamuksetonta kohtuusvastuuta (PatL 58.2 §) patentinloukkauksen alkamisesta 5.9.2008 aina välituomion antamiseen 19.12.2010¹⁸⁸ asti kuluneelta ajalta.¹⁸⁹ Käräjäoikeuden hinnanalennuskorvauksena tuomitsemaan summaan 170 000 euroa olisi joka tapauksessa päästy soveltamalla lausuntooni nojautuen tuottamuksetonta kohtuusvastuuta, myös korvauksen sovittelun lievän tuottamuksen perusteella ollessa kohtuusvastuuta.

Ulkomaisina esimerkkitapauksina siitä, milloin asiantuntijan käsitykseen nojautuminen voi poistaa tuottamusvastuun, rajoitutaan muutamiin ratkaisuihin Saksasta. Sielläkin on pääsääntönä, että asiantuntijan neuvoihin ja käsityksiin luottaminen ei poista tuottamusvastuuta, olkoonpa asiantuntija sitten tekniisiin tai oikeudellisiin kysymyksiin perehtynyt. Asianosaisen on asiantuntijan lausunnoista ja mielipiteistä huolimatta suoritettava esimerkiksi laboratorio- tai muita lisätutkimuksia patenttisuojakysymysten selvittämiseksi.¹⁹⁰ Jos hän kuitenkin on hankkinut tässä suhteessa itselleen edullisen lausunnon teollisoikeudellisiin kysymyksiin erityisen hyvin perehtyneeltä oikeusoppineelta (tämä voi olla professori, asianajaja tai toimia muulla alalla), voi tämä toisinaan poistaa häneltä ainakin *tahallisuuteen tai törkeään tuottamukseen* perustuvan korvausvastuun sellaisen patentinloukkauksen osalta, jonka hän on suorittanut vasta *lausunnon saatuaan*.¹⁹¹ Alaansa riittävästi perehtyneen *patenttiasiamiehen* suorittamiin etukäteistutkimuksiin voidaan myös toisinaan luottaa; loukkaajan tuottamusvastuu saattaa tällöin jäädä lieväksi tai kokonaan syntymättäkin.¹⁹²

¹⁸⁶ Suomea velvoittavan TRIPS-sopimuksen 41 artiklan 1 kohdan mukaan kansallisen lainsäädännön soveltamisessa on vältettävä esteiden syntymistä lailliselle kaupalle.

¹⁸⁷ Ks. *Castrén*, Lausunto 9.9.2010 s. 20. *Helsingin käräjäoikeuden tuomion 49173/16.12.2010*, 08/38296 asiakirjat.

¹⁸⁸ Ks. mainitusta *Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta 3641/19.2.2010*, 08/38296 lähemmin edellä s. 121 ss.

¹⁸⁹ Ks. s. 184 av. 187 mainittu lausunto s. 20.

¹⁹⁰ Ks. *Lindenmaier* s. 1327 ss. viittauksin oikeuskäytäntöön.

¹⁹¹ Ks. *Lindenmaier* s. 1328 viittauksin ratkaisuun *RG 30.6.1937*, GRUR 1938.43: Törkeä tuottamus poistui tekstissä mainitunlaisen loukkauksen osalta, kun jutun vastaaja oli hankkinut eräältä teollisoikeuteen erityisesti perehtyneeltä oikeusneuvokselta ja hänen kahdelta avustajaltaan lausunnon, jonka mukaan vastapuolen, so. kantajan, rekisteröity hyödyllisyysmalli (Gebrauchsmuster) oli riittävästi uutuutta vailla olevana mahdollista saada julistetuksi mitättömäksi.

¹⁹² Ks. *Lindenmaier* s. 1328 viittauksin ratkaisuun *RG 12.3.1940*, GRUR 1940.196: Osapuolen, joka luottaa alaan riittävästi perehtyneen patenttiasiamiehen selvityksiin, joiden mukaan hänen suunniteltua toimintaansa ehkäiseviä patentti- tai muita suojaoikeuksia ei ole löytynyt, ei tarvitse ryhtyä tätä koskeviin lisätutkimuksiin. Vrt. kuitenkin s. 177 av. 161 selostettu norjalainen ratkaisu vuodelta 1957.

Toisaalta mitä suurempi asiantuntemus loukkaajalla itsellään on verrattuna esimerkiksi hänen käyttämäänsä patenttiasiamieheen tai patenttioikeudellisesti kokeneeseen asianajajaan, sitä suuremmat huolellisuusvaatimukset loukkaajalle on asetettava, mitä tulee hänen arvioinneilleen patenttisuojan ulottuvuudesta. Näin on myös sitä varmemmin, mitä vähemmän loukkausobjekti poikkeaa loukatun patenttivaatimuksen sanamuodosta.¹⁹³

Jos patentinloukkausta tarkastellaan siihenastista vakiintunutta oikeuskäytäntöä noudattaen, ei Saksassa patenttia loukanneen tarvitse jo kuluneen ajan osalta ottaa huomioon oikeuskäytännön linjan yllättävää muuttumista hänelle epäedullisemmaksi, joten tuottamus jää tuolta ajalta syntymättä. Samoin saattaa olla myös patenttivaatimusten ollessa moniselitteisiä ja johtaessa loukkaajan ennen varsinaisen patentinloukkausoireudenkäynnin alkua (esim. edeltävässä turvaamistoimivaiheessa) epätietoisuuteen esimerkiksi siitä, onko kysymys tuote- tai menetelmäpatentin suojasta.¹⁹⁴

Lopputoteamukseksi patenttioikeudellisesta tuottamusvastuusta jää, että se on Pohjoismaissa yleisesti ottaen varsin ankaraa ja syntyy suhteellisen helposti, kunhan patentinloukkaus ensin on todettu. Saksassa esiintyneitä tilanteita, joissa vastuu periaatteessa olisi voinut olla lievemmin arvosteltavaa, puolestaan muistuttaa edellä tarkasteltu *Helsingin käräjäoikeuden* tuomio 49173/16.12.2010, 08/38296.¹⁹⁵

Hyödyllisyysmallioikeuden osalta kotimaisesta kirjallisuudesta puuttuu riittävän analyttinen tuottamusta koskeva tarkastelu. *Benkardin* esitystä Saksan oikeuden suhteen voidaan kuitenkin hyödyntää. Hyödyllisyysmallioikeuden loukkaajalta edellytettävä huolellisuus on yleisesti ottaen sama kuin patentin loukkaajan suhteen. Hyödyllisyysmallioikeushakemusta ei kuitenkaan tutkita asiallisten edellytysten suhteen, etenäkään mitä tulee uutuuteen ja selvään eroon (keksinnöllisyys) verrattuna tekniikan silloiseen tasoon, vaan ainoastaan hakemuksen muotovaatimusten täyttymisen osalta. Tämän vuoksi ei hyväksytytkään hyödyllisyysmallihakemus patenttiin verrattuna yleensä voi antaa loukkausta harkitsevalle taholle riittävän selkeää kuvaa rekisteröidyn hyödyllisyysmallin suoja-alan ulottuvuudesta. Tällaisissa tapauksissa on monesti oikeutettua katsoa hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksen käsittäneen enintään lievän tuottamuksen.¹⁹⁶

¹⁹³ Ks. *Benkard* s. 1411 viittauksin mm. ratkaisuun *BGH* 6.7.1967, GRUR 1968.33

¹⁹⁴ Ks. *Benkard* s. 1412 s. viittauksin mm. ratkaisuun *BGH* 30.1.1969, GRUR 1969.487 (useat eri asteiset tuomioistuimet ja patenttivirasto tukeneet loukkaajan kantaa).

¹⁹⁵ Ks. ratkaisusta viimeksi s. 182 ss.

¹⁹⁶ Ks. *Benkard* s. 1674 ja ratkaisu *BGH* 30.11.1976, GRUR 1977.250.

8 Vahingonkorvausmäärän arvioiminen

8.1 KORVAUSKYSYMYSTEN TARKASTELUSSA HUOMIOON OTETTAVISTA TAUSTATEKIJÖISTÄ

Tarkasteltaessa kirjan aiheena olevia korvausten arviointikysymyksiä on syytä muistaa, että riidat eivät suinkaan aina johda oikeuskäsittelyyn. Useasti lainakin sovinto on paljon kustannuksia ajan mittaan aiheuttavissa riidoissa parempi ratkaisu kuin oikeudenkäynnin aloittaminen tai sen loppuun käyminen, toisinaan korkeinta oikeutta myöten. Lisäksi oikeudenkäynnin monesti vaikeasti ennustettava lopputulos luo epävarmuutta jutun osapuolten elinkeino- ja muuhun toimintaan.

Oikeudenkäyntien kalleus, näyttövaikeudet ja erityisesti patentinloukkausjuttujen pitkä kesto mitoittavat korvausvaatimuksia mieluummin tosiasiasa kärsittyä vahinkoa korkeammiksi. Tällöin saadaan pelivaraa oikeuden useimmiten tuomitessa korvaukset vaadittua alemmiksi. Vastapuolta voidaan myös painostaa sovinnoisemmaksi esittämällä huomattavan korkeita vaatimuksia.

Immateriaalioikeudellisissa vahingonkorvausjutuissa ei näyttövaikeuksien ym. epävarmuustekijöiden vuoksi pystytä monestikaan esittämään yksiselitteistä näyttöä kärsitystä loukkausvahingosta vaan tyydytään esittämään vahingosta erilaisia arvioita. Niiden pohjalta voidaan monesti arvioida ainakin vahingon minimi- ja maksimimäärät.

Vahingonkorvausvaatimus on itse asiassa vain yksi osatekijä taloudellisessa kilpailussa, jota immateriaalioikeuksienkin tiimoilta jatkuvasti käydään. Oikeudenkäynnin tavoitteena onkin monesti toimivan tai potentiaalisen kilpailijan sulkeminen pois kilpailusta yksinoikeuden alaisiksi väitettyjen tuotteiden, menetelmien ym. objektien osalta. Useasti oikeudenkäynti koskeekin kokonaan tai ainakin osaksi kantajan esittämiä kielto- ja/tai rangaistusvaatimuksia mainittujen tavoitteiden tueksi. Oikeudenkäynti saatetaan joskus käynnistää pikemminkin periaatesyistä, jotta kilpailijan toiminta saataisiin leimatuksi lain tai ainakin hyvien tapojen vastaiseksi¹ ja sitä kautta heikentämään kilpailevan yrityksen markkinaosuutta.

Toisinaan voi olla vähemmän tärkeää, saadaanko loukkaajalta vahingonkorvausta ja kuinka paljon, kun tiedetään vahingonkorvaussaatavan toteennäyttövaikeudet. Toisinaan korvauksen vaatija ei halua etenkään omien yri-

¹ Asianajajapiireissä on puhuttu oikeudenkäynneistä, joita pannaan vireille, jotta kilpailijan toiminta saataisiin julkisuudessa leimatuksi lain tai hyvien liiketapojen vastaiseksi. Tämä ainakin vaikeuttaa hänen liikesuhteitaan, ellei kokonaan tuhoa kilpailijan elinkeinotoimintaa.

tyssalaisuuksiensa paljastumisriskin vuoksi tuoda oikeussalissa julki kaikkea mahdollista näyttöä. Niin ikään oikeudenkäynnin pitkittyminen on omiaan tuomaan mukanaan tarpeetonta julkisuutta ja pelon siitä seuraavasta asiakassuhteiden vaikeutumisesta. Toisaalta immateriaalioikeuden loukkaukseen syypääksi väitettyä vastapuolta on prosessioikeudellisten periaatteidemme mukaan mahdollista vain rajoitetussa määrin velvoittaa esittämään korvaussaatavan kannalta tähdellistä suullista tai kirjallista näyttöä, jos on olemassa vaara, että hänen yrityssalaisuutensa muuten paljastuvat.² Näin ollen yleisen tuomioistuimen korvausratkaisun ei useinkaan voida katsoa riittävästi perustuvan näytetyille tosiseikoille. *Välimiesmenettely* on osittain poikkeusasemassa. Siinä asian käsitteilyä haittaavaa julkisuutta ei ole. Välimiesoikeudessakaan jutun osapuoli ei kuitenkaan aina halua paljastaa yrityssalaisuuksiaan vastapuolelle esimerkiksi pelätessään vastapuolen hyödyntävän saamaansa tietoa oikeussalin ulkopuolella kilpailussa riitapuoltaan vastaan, eikä välimiesoikeudella ole käytettävissään pakkokeinoja tiedon hankkimiseksi³ muuten kuin oikeuttamalla tietojen vaatijan kääntymään yleisen alioikeuden puoleen tiedon hankkimiseksi sitä kautta OK 17 luvun mukaisilla todistus oikeudellisilla edellytyksillä (VML 29 §).

Vahingonkorvaukselle ominainen reparatiivinen vaikutus saattaa myös olla ainakin osittain saavutettavissa välillisesti etenkin kilpailua supistavasti vaikuttavalla kieltotuomiosanktiolla sekä oikeudenkäynnin ulkopuolisilla sopimusym. järjestelyillä. Ne saattavat sisältyä osapuolten väliseen sovintosopimukseen, mikä on myös mahdollista jättää oikeuden vahvistettavaksi, jos sovinto on tehty oikeudessa vireillä olevassa jutussa (OK 20 luku). Esimerkiksi vahingonkorvausta koskeva vahvistettu sovinto on pantavissa täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio (UK 2:12).⁴

Rahamääräinen vahingonkorvaus voidaan myös kokonaan tai osittain korvata muunlaisilla reparatiivisesti vaikuttavilla järjestelyillä. Voidaan sopia esimerkiksi siitä, että immateriaalioikeutensa loukkaukseen vedoten korvausta vaatinut osapuoli saa jonkin muun taloudellisen edun, vaikkapa lisenssin johonkin vastapuolen hallitsemaan immateriaalioikeuteen. Voidaan sopia siitäkin, että vastapuoli supistaa elinkeinotoimintaansa. Tosin Suomen ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden mukaan sellaiset rajoitukset eivät aina ole sallittuja.

² Ks. yrityssalaisuuksien eli liike- tai ammattisalaisuuksien käsitteestä edellä s. 11, 63 lähdeviittauksin ja lähemmin näiden salaisuuksien suojasta oikeudenkäynnissä mm. OK 17:24.1:n mukaan *Castrén* 1979 s. 159 ss. lähdeviittauksin sekä jäljempänä luku 8.5.5.

³ Ks. VML 27.2 §: ”Välimiehillä ei ole oikeutta asettaa uhkasakkoa eikä antaa määräyksiä muista pakkokeinoista. Heillä ei myöskään ole oikeutta ottaa vastaan valaa tai vakuutusta eikä totuusvakuutusta.”

⁴ Ks. *Castrén* 1979 s. 135 ja sovinnosta siviiliprosessissa *Lappalainen* 1995 s. 86 s., *sama* 2001 s. 350 ss., *Tirkkonen* 1977 s. 50 ss. ja *sama* 1972 s. 67 ss. Niistä käy ilmi, että sovinto on mahdollinen yksityisoikeudellisten vaateiden, mm. vahingonkorvauksen osalta.

Mainitut oikeudenkäynnin ulkopuoliset tilanteet eivät erityiskysymyksinä kuulu tämän kirjan aihepiiriin.

8.2 KANSALLISEN OIKEUDEN TULKINTA EU:N VARMISTAMISDIREKTIIVI 2004/48/EY HUOMIOON OTTAEN

Voimassa olevan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista varmistavan direktiivin 2004/48/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista varmistavien oikeussuojakeinojen on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia; tehokkuustavoite mainitaan myös TRIPS-sopimuksen 41 artiklan 1 kohdassa. Vahingonkorvauksen määrällistä arviointia koskevat erityissäännökset sisältyvät direktiivin 13 artiklaan. Sen 1 kohtaan kirjatun pääperiaatteen mukaan vahingonkorvauksen on vastattava yksinoikeuden haltijalle loukkauksesta koitunutta tosiasiallista vahinkoa.

Varmistamisdirektiivin johdantokappaleen 10 mukaan direktiivin tavoitteena on lähentää lainsäädäntöä, jotta voidaan varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojan korkea ja yhdenmukainen taso EU:n sisämarkkinoilla. Direktiivin johdannossa tai direktiivin tulkintaa johdantoa täsmällisemmin määrittävässä 13 artiklassa ei sen koommin selitetä, mitä korkealla suojatasolla erityisesti vahingonkorvauksen kohdalla tarkoitetaan. Näin ollen ei myöskään voida katsoa, että yksinoikeuden loukkauksesta tuomittavan vahingonkorvauksen tulee olla mielummin suurempi tai pienempi, jos vallitsee epäselvyys jossakin loukkaustilanteessa aiheutuneen vahingon tosiasiallisesta suuruudesta.⁵ Direktiivillä ei myöskään pyritä yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöä siihen nähden, millainen näyttö olisi riittävä tietyn tosiasiallisen vahingon toteen näyttämiseksi loukkaus-oikeudenkäynneissä. Niinpä jäsenvaltioille on jätetty kansallisessa prosessioikeudessaan harkintavalta näissä asioissa, mikä luonnollisesti saattaa johtaa eri tavoin määräytyvään näyttökynnykseen eri EU-maissa.⁶

Jos vahinkoa ei kuitenkaan pyritä määrittämään lähtökohtaisesti noudattamalla samoja periaatteita kuin yleisessä vahingonkorvausoikeudessa sovelletaan todellisen vahingon osalta, ts. selvittämällä yksinoikeuden haltijalta loukkauksen vuoksi saamatta jäänyt voitto, hänen markkinahäiriövahinkonsa⁷ ja

⁵ Joka tapauksessa direktiivillä pyritään yhdenmukaistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien suoja EU:n jäsenvaltioissa samalle ”korkealle” tasolle.

⁶ Asia erikseen on, että direktiivin 6, 7 ja 8 artiklaan sisältyy yksityiskohtaisia säännöksiä velvollisuudesta todistusaineiston esittämiseen, toimenpiteistä todisteiden suojaamiseksi sekä teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden ja palvelujen alkuperää ja jakeluverkkoja koskevasta kantajan tiedonsaantioikeudesta.

⁷ Ks. monesti hyvinkin kaukana tulevaisuudessa ilmenevästä, monesti ala-arvoisista loukkaustuotteista johtuvasta markkinahäiriövahingosta luku 8.5.6.

vahingon selvittely- ym. kulut,⁸ voidaan toisinaan välttyä näyttökynnyspohdinnoilta. Näin on määritettäessä vahinko pelkästään PatL 58.1 §:n tai HyödMalliL 37.1 §:n ensimmäisestä virkkeestä ilmenevän kohtuullisen käyttökorvausperiaatteen mukaan, mikä on minimivahingonkorvaus tahallisesta tai tuottamuksellisesti yksinoikeuden loukkauksesta.⁹

Jos tuomioistuin kuitenkin poikkeuksellisesti katsoo yksinoikeuden loukkaajan syyppäksi pelkästään lievään tuottamukseen (PatL 58.1 §:n ja HyödMalliL 37.1 §:n toinen virke), voidaan vahingonkorvausta sovitella. Yhteispohjoismaisesta patenttilakimietinnöstä ilmenevästi tässä tapauksessa tuomioistuin voi sovitella myös kohtuulliseen lisenssimaksuun perustuvan vahingonkorvauksen periaatteessa jopa nolnaan asti, kun esimerkiksi loukkauksen vähäinen merkitys tai muut seikat antavat siihen aihetta.¹⁰ Toisaalta varmistamisdirektiivin 2004/48/EY 13 artiklan 1 kohdan mukaan immateriaalisen yksinoikeuden loukkauksesta suoritettavan vahingonkorvauksen tulee vastata loukkauksesta koitunutta tosiasiallista vahinkoa, kun loukkaus on tahallinen tai tuottamuksellinen. Korvauksen sovittelumahdollisesta tuottamuksen ollessa lievää ei direktiivissä kuitenkaan lausuta mitään. Näin ollen lievän tuottamuksen sääntely on jäänyt direktiivissä avoimeksi ja säänneltäväksi jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Direktiivin vaatimuksia PatL 58.1 §:n ja HyödMalliL 37.1 §:n on joka tapauksessa katsottu vastaavan, koska sekä direktiivin 13 artiklan että Suomen lainsäädännön lähtökohtana on täysimääräinen korvaus.¹¹ Tämän ollessa lähtökohtana on ilmeistä, että korvauksen sovittelu lievän tuottamuksen perusteella on tarkoitettu lähinnä oikeudellisesti vaikeasti arvioitavissa erityistilanteissa sovellettavaksi poikkeustapaukseksi, jotta ei vaarannettaisi direktiivin 13 artiklan ja vastaavan Suomen lainsäädännön päätarkoitusta, täysimääräistä vahingonkorvausta.¹²

Varmistamisdirektiivin 13 artiklan 1 kohdan suomenkielisen version mukaan immateriaalisen yksinoikeuden loukkauksesta tuomittavan vahingonkorvauksen on¹³ vastattava yksinoikeuden haltijalle loukkauksesta koitunutta tosiasiallista vahinkoa. Sisältyessään tietyllä tavalla määritetyn tuottamuksen (”riittävät perusteet tietää –”) tosiasiallista vahinkoa vastaavan vahingonkorvauksen edellytyksenä direktiivin tämä kohta vastaa PatL 58.1:ää.¹⁴

⁸ Ks. selvittely- ym. kuluista jäljempänä s. 272.

⁹ Ks. *Castrén* 1979 s. 41, 144, *KM* 1964: B 27 s. 84, *HE* 1966:101 s. 25, *HE* 1990:232 s. 13. ja edellä s. 131.

¹⁰ Ks. *NU* 1963:6 s. 337.

¹¹ Ks. *HE* 2006:26 s. 14.

¹² Esimerkin patentinloukkauksen sovittelusta tarjoaa s. 182 s. tarkasteltu *Helsingin käräjäoikeuden* lainvoimainen tuomio 49173/16.12.2010, 08/38296.

¹³ Ks. artiklan erikielisistä versioista edellä s. 137 s.

¹⁴ Ks. tuottamuskäsitteestä tältä osin s. 138. Myös samalla sivulla siteerattu TRIPS-sopimuksen 45 artiklan 1 kohta vastaa tältä osin PatL 58.1 §:ää.

Vahingonkorvauksen määrätyksestä lausutaan lähemmin direktiivin 13 artiklan 1a- ja 1b-kohdissa. Ne vastaavat pääosin PatL 58.1 §:ää ja HyödMalliL 37.1 §:ää. Määrittäessään vahingonkorvauksen jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten on 1a-kohdan mukaan

”otettava huomioon kaikki asianmukaiset näkökohdat, kuten vahingon kärsineelle osapuolelle aiheutuneet kielteiset taloudelliset seuraukset, saamatta jäänyt voitto mukaan lukien, loukkaajan saama perusteeton etu ja soveltuvissa tapauksissa muita kuin taloudellisia tekijöitä, kuten oikeudenhaltijalle loukkauksen johdosta aiheutunut aineeton vahinko.”

PatL 58 §:n ja HyödMalliL 37 §:n sanamuodosta poikkeavassa, mutta sisällöltään vastaavassa siteerauksessa puhutaan loukkaajan saamasta perusteettomasta edusta loukatun tosiasiallista vahinkoa koskevana tiettyä arviointiperusteena. Loukkauksesta saatu hyöty eli perusteeton etu indisoi hyvin usein sitä, että patentinhaltija on kärsinyt vahinkoa hyödyn määrää vastaavasti tai esimerkiksi hyödyn murto-osaa vastaavan määrän.¹⁵ Näin on luonnollisesti myös arvioitaessa tosiasiallista vahinkoa PatL 58.1 §:n ja HyödMalliL 37.1 §:n mukaan. On myös mahdollista, että patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltija kärsii tosiasiallista vahinkoa tuomioistuimen arvioimaa loukkaushyötyä vastaavan kohtuullisen lisenssimaksun verran, minkä hän olisi sopimusneuvotteluissa keksinnön käytöstä todennäköisesti saanut sovituksi, elleivät neuvottelut olisi kariutuneet toisen neuvottelupuolen käynnistämän patentinloukkauksen vuoksi. Patenttia koskevia esimerkkejä tästä tilanteesta tarjoavat lähemmin jäljempänä (luku 8.3.3) tarkasteltava nyt kyseessä olevilta osin lainvoimainen *Helsingin käräjäoikeuden* 3. osaston lainvoimainen tuomio 4671/12.2.2009 ”*KH Innovations*”, 00/12297 (patentinloukkauksesta kertynyt energiansäästö tuotannossa) ja *Helsingin hovioikeuden* lainvoimainen tuomio 2629/3.9.2007, S 05/667 ”*Fuuga-Controls*”.

Hovioikeuden mukaan PatL 58.1 §:n mukaista korvausta harkittaessa voidaan ottaa mukaan myös varmistamisdirektiivin mukaisia korvauselementtejä, kuten loukkaajan saama hyöty, joka nyt koski astianpesun käyttökustannusten vähentymistä. Koska Fuuga-Controls Oy ei ollut esittänyt selvitystä siitä, että se olisi lisensoinut riitapatentin, ei kohtuullista käyttökorvausta voitu perustaa suoraan lisenssimaksun määrään. Käräjäoikeus puolestaan oli todennut, että kun PatL 58.1 §:ssä ei oteta kantaa siihen, miten kohtuullinen korvaus tulisi määrätä, voidaan kohtuullisen korvauksen määrässä ottaa huomioon muitakin tekijöitä kuin lisenssimaksun suuruus.¹⁶

¹⁵ Kysymystä on tarkastellut esimerkiksi *Norrgård*, NIR 2006 s. 592.

¹⁶ Ks. ratkaisuseloste *STY AIPPI -uutiset* 1:2008 s. 18 ss.

Nämä ratkaisut ilmentävät perusteettoman edun huomioon ottamista Patl 58.1 §:ään perustuvan vahingonkorvauksen määrätyksessä tulkittaessa säännöstä direktiivin 13 artiklan 1a-kohdan mukaisesti.

EY:n tuomioistuinkäytännöstä ja oikeuskirjallisuudesta ilmenevästi implementoidulle direktiiville voidaan antaa tulkintavaikutus, ja direktiivi tuleekin kokonaisuudessaan ottaa tulkintalähteenä huomioon jäsenvaltioiden kansallisessa oikeudessa, siis esimerkiksi tulkittaessa kansallisia patenttilakeja niiden asettamissa puitteissa.¹⁷ Implementoimattomallekin direktiiville voidaan antaa mainitunlainen tulkintavaikutus.¹⁸

Direktiivin 13 artiklan 1b-kohdan mukaan oikeusviranomaiset voivat soveltuviin tapauksissa määrittää vahingot kiinteänä määränä esimerkiksi vähintään niiden rojaltien tai maksujen perusteella, jotka oikeudenloukkaaja olisi joutunut suorittamaan, jos hän olisi pyytänyt lupaa käyttää ko. teollisoikeutta.

Käyttökorvauksen määrittelyssä PatL 58.1 §:n mukaan on perinteisesti painotettu alalla käytännössä sovellettuja lisenssimaksuja.¹⁹

Esimerkiksi ratkaisun *KKO 2003:117* mukaan käyttökorvaukseen sisältyi se arvioitu lisenssiperusteinen maksu, jonka patentinhaltija olisi saanut kerta-kaikkisena korvauksena, jos hän itse olisi myynyt öljynkeräyslaitteiston Porin kaupungille.

Käytännössä perityt lisenssimaksut ovat kuitenkin sekä direktiivin 13 artiklan 1b-kohdan tekstistä että direktiivin johdannon 26 kappaleesta ilmenevästi ainoastaan esimerkin luonteinen ohje oikeusviranomaisille heidän määrittelyssään varmistamisdirektiivin 13 artiklan 1b-kohdan mukaista vaihtoehtoksi tarkoitettua vahingonkorvausta, joten muunlainenkin 1b-kohdan mukaisen käyttökorvauksen määrittely on mahdollinen. Ainahan alalle ei edes ole muodostunut varteenotettavaa käytäntöä lisenssimaksuista. Niinpä korvauksen määrittely voi tapahtua kuten edellä viitatuissa käräjäoikeuden ja hovioikeuden tuomioissa esimerkiksi kustannussäästön tai muulla tavoin arvioidun loukkaajan saa-

¹⁷ Ks. esim. *Joutsamo – Aalto – Kaila – Maunu* s. 80 ss. viittauksin EY:n tuomioistuimen käytäntöön.

¹⁸ *Helsingin käräjäoikeuden* 3. osasto totesi tekstissä viitatussa tuomiossaan 05/39 ”*Fuuga-Controls*” (01/266864) seuraavaa: EY-tuomioistuimen oikeuskäytäntö ja EY-oikeudessa vallitseva periaate, että direktiivin täytäntöönpanoaikana jäsenvaltioiden ei tule muuttaa kansallista lainsäädäntöään direktiivin vastaiseksi, tukevat käsitystä, että direktiiviä voidaan käyttää tulkintapuna jo ennen direktiivin voimaantuloa. (*Marleasing SA/La Commercial International de Alimentación SA*, C-106/89 ja *Kolpinghuis Nijmegen BV*, 80/86.) *Helsingin hovioikeus* totesi tuomiossaan 2629/3.9.2007, S 05/667 ”*Fuuga-Controls*”, että käräjäoikeuden viittaamat direktiivin mukaiset muutokset olivat tulleet voimaan 1.9.2006, mutta implementointi ei ollut tuonut muutoksia PatL 58.1 §:ään, joka täytti direktiivin vaatimukset. Ks. ratkaisuseloste *STY AIPPI-utiset* 1:2008 s. 21.

¹⁹ Ks. *NU 1963:6* s. 336, *Castrén 1979* s. 41 s., *Haarmann 2014* s. 235.

man taloudellisen hyödyn mukaan, mutta näin arvioitava vahingonkorvaus ei kuitenkaan direktiivin johdantokappaleen 26 artiklassa nimenomaisesti todetun mukaan saa olla luonteeltaan rankaiseva. Tämä on yhdenmukaista PatL 58.1 §:n ja HyödMalliL 37.1 §:n kanssa. Jo säännösten sanonnasta ”kohtuullinen korvaus” ilmenee, ettei korvausta ole tarkoitettu rikastuttamaan oikeudenhaltijaa yli hänelle loukkauksesta suoritettavan kohtuullisen korvauksen.²⁰

PatL 58.1 § ja HyödMalliL 37.1 § vastaavat täyden korvauksen periaatteen rakentuessaan direktiivin 13 artiklan mukaisia vaatimuksia, joten implementointia direktiivin mukaiseksi ei ole asianomaisen hallituksen esityksen mukaan nyt tarvittu²¹ eikä samasta syystä myöskään suoritettu implementoitaessa direktiivi tietyissä muissa suhteissa 1.9.2006 lukien.²²

Varmistamisdirektiivi 2004/48/EY on tyypiltään ns. minimidirektiivi, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden säätää vahingonkorvauksesta kuten muutakin teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisen edellyttämistä sanktioista ja toimenpiteistä ankarammin, kuin mitä direktiivissä asetetut vähimmäisvaatimukset edellyttävät.²³ Jäsenvaltioiden on direktiivin 13 artiklan 1 kohdan mukaan varmistettava, että tosiasiallista vahinkoa vastaava vahingonkorvaus tuomitaan, mukaan lukien loukkauksen johdosta aiheutunut aineeton vahinko.²⁴ Sen arvioinnissa voidaan 1a-kohdan mukaan ottaa huomioon soveltuvin tapauksissa muita kuin taloudellisia tekijöitä. PatL 58.1 §:ssä ja HyödMalliL 37.1 §:ssä tämä on otettu huomioon siten, että loukkauksesta johtunut vahinko on korvattava *pääsääntöisesti*²⁵ täysin, mihin korvaukseen käyttökorvaus sisältyy minimikorvauksena. Kuten vastaavasti TekijäL 57.1–2 §:n myös PatL 58.1 §:n ja HyödMalliL 37.1 §:n on katsottu täyttävän direktiivin mukaiset vaatimukset.²⁶

Myös Saksan nykyisen, 16.12.1980 annetun patenttilain on katsottu täyttävän direktiivin vaatimukset. Saksan oikeuskäytännössä sovelletaan varsin monimutkaisia sääntöjä, miten patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta tuomittavan vahingonkorvauksen kolme sallittua arviointiperustetta, so. 1) patentinhaltijan todellinen vahinko, mukaan lukien häneltä saa-

²⁰ Ks. *Castrén* 1979 s. 212 ja lähemmin jäljempänä s. 221.

²¹ Ks. *HE 2006:26* s. 14.

²² Tilanne on sama PatL 58.1 §:ää vastaavan TekijäL 57.1 §:n osalta. Ks. *Sorvari* 2005 s. 449, 451. Tästä poikkeuksena TMerkkiL 38.3 §:n sisältämä voitonluovuttamisnormi poistettiin ja TNimiL 23 § yhdenmukaistettiin 1.9.2006 lukien vastaamaan mainittuja patentti- ja tekijänoikeuslain säännöksiä.

²³ Ks. *HE 2006:26* s. 5, *Benkard* s. 1414.

²⁴ Käytännössä muuta kuin taloudellista vahinkoa ei liene maassamme patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa koskaan tuomittu, vaikka se periaatteessa olisi mahdollista. Ks. edellä erityisesti 6.2.2.

²⁵ Loukkauksen poikkeuksellisesti ollessa lievän tuottamuksellinen korvausta voidaan sovittaa (PatL 58.1 § ja HyödMalliL 37.1 § 2 virkkeet).

²⁶ Ks. *Mylly* 2004 s. 177.

matta jäänyt voitto, 2) kohtuullinen lisenssimaksu ja 3) loukkaajan saama voitto, suhtautuvat toisiinsa. Loukkaus oikeudenkäynnissä on tietynlainen kumulointikielto. Etenkään arviointiperusteita ei voida käyttää rinnakkain siten, että oikeudenhaltija vaatii ensiksikin korvausta todellisen vahinkonsa mukaan, lisäksi tähän sisällyttömänä erillisen lisenssikorvauksen ja vielä lopuksi näiden päälle koko loukkausvoittoa. Lisäksi sitä laskelmallista tulosta, mihin on päädytty nojautumalla yhteen arviointiperusteeseen, ei ole lupa kuin rajoitetusti korjata tai täydentää vetoamalla oikeudessa johonkin toiseenkin em. kolmesta perusteesta. Saksassa ei myöskään välttämättä tuomita koko loukkausvoittoa menetetyksi riippumatta oikeudenhaltijan todellisen vahingon määrästä, vaan voidaan soveltaa kohtuusharkintaa.²⁷

Suomessa puolestaan patentti- ja hyödyllisyysmallilain perusteella ei voida edes periaatteessa tuomita loukkausvoittoa menetetyksi muuten kuin jos loukkausvoitto vahingonkorvausta arvioitaessa on riittävä osoitus PatL 58 §:n tai HyödMalliL 37 §:n mukaisen kohtuullisen korvauksen tai/ja muun vahingon määrästä.

Toisaalta esimerkiksi entisen VilpKilpL²⁸ 1 §:n yleislausekkeen nojalla (hyvän tavan vastainen teko elinkeinotoiminnassa) on ainakin kerran tapauksessa *KKO 1974 II 4* tuomittu perusteeton etu korvattavaksi ilman tarkempia perusteluja. Näin meneteltiin, kun vahingonkorvauksen tuomitseminen ei näyttänyt riittävän oikealta ratkaisulta sen vuoksi, että syntynyttä vahinkoa ei ole katsottu näytetyksi toteen. Tapauksessa A oli tietokonealan palveluliikkeen oy X:n toimeksiannosta suorittanut erään osuuskunnan laskentaa koskevan ohjelmointityön. Perustettuaan B:n kanssa samalla alalla toimivan oy Y:n, jonka asiakkaaksi osuuskunta oli siirtynyt, A oli ohjelmointityössä käyttänyt hyväkseen edellisestä työstä hänen haltuunsa jääneitä ohjelmaluettelaita. A:n menettely katsottiin VilpKilpL 1 §:n mukaan hyvän tavan vastaiseksi ja A, B sekä oy Y velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan oy X:lle oy Y:n saama perusteeton etu. Kun ei VilpKilpL 1 §:ssä eikä em. lain muissakaan säännöksissä puhuttu perusteettomasta edusta (1 §:ssä lausuttiin vain vahingonkorvausvastuusta), olisi tarkempi perustelu ollut paikallaan. Koska tavaramerkkilain silloiseen 38 §:ään sisältyi loukkausvoiton luovuttamissäännös,²⁹ on mahdollista, että korkein oikeus käytti tätä säännöstä ratkaisunsa tukena, säännökseen kuitenkin viittaamatta.³⁰

²⁷ Ks. *Castrén* 1979 s. 136 s., 142 s., *Benkard* s. 1415 ss., *Fischer* s. 2 s., 33 s.

²⁸ *Åkerberg* (NIR 2013 s. 370) puolestaan mainitsee Pariisin alioikeuden tietyn ratkaisun (*Cour de 1ère instance de Paris* 29.6.2012, 10/06118), jossa viitaten direktiivin 2004/48/EY 13 artiklaan loukkaushyöty tuomittiin vahingonkorvaukseksi näytön puuttuessa saamatta jääneestä voitosta. Laki vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi 31.1.1930/34 kumottiin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetulla lailla 22.12.1978/1061.

²⁹ Voitonluovuttamista koskenut TMerkiL 38.3 § kumottiin 1.9.2006 lukien. Siitä lähtien 38 § vastaa PatL 58.1–2 §:ää

³⁰ Ks. perusteettoman edun tai voiton luovuttamisesta vielä lähemmin *Castrén* 1979 s. 108 ss., *Hakulinen*, DL 1973 s. 208 s., *Castrén* 1973 s. 229 s., 233 ss., *Portin*, GRUR Int. 1975 s. 20.

Tässä yhteydessä painotetaan, ettei patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta automaattisesti seuraa loukkaajalle velvollisuutta luopua loukkausvoitostaan siltä osin, kuin se ylittää kohtuullisen lisenssimaksun määrän.³¹ Kuten aiemmin on jo todettu, sellaista loukkausvoiton luovuttamisvelvoitetta ei voida perustaa PatL 58.1–2 §:ään.³²

Automaattinen voitonluovuttamisvelvollisuus saattaisikin toisinaan johtaa suurten korvausten vuoksi jopa raunioittaviin vaikutuksiin loukkaajan elinkeinotoiminnalle kohtuuttomien seurauksin.³³ Lisäksi ankara voitonluovuttamisvelvoite hidastaisi yleistä teknis-taloudellista kehitystä yhteiskunnassa toimissaan patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle houkuttimena viivytellä korvausoikeudenkäynnin nostamisessa mahdollisimman pitkään saadakseen tätä kautta perityksi loukkausvoittoa mahdollisimman paljon yli todellisen vahinkomääränsä. Seurauksena olisi yksinoikeuden haltijan halun omaan innovatiiviseen toimintaan väheneminen, kun samat tai suuremmatkin tulostavoitteet ovat saavutettavissa pelkästään hankkimalla vastaava hyöty loukkaajan kustannuksella ilman omaa luovaa työtä ja kustannuspanosta.³⁴

Luonnollisesti myös kohtuullisen lisenssimaksun mukaan langetettava käyttökorvaus voi olla loukkaajan kannalta hyvin kohtalokas. Sellainen loukkaustekoon sisältyvä liiketoimintariski on kuitenkin voitu ottaa huomioon loukkaustekoon ryhtyessä. Yksittäistapauksessa onkin vailla merkitystä, jääkö loukkaajalle tosiasiaissa voittoa vai ei sen jälkeen, kun kohtuullinen käyttökorvaus on maksettu. Pääasia on, että voiton saantimahdollisuus on normaalien laskentamenetelmien mukaan hänelle jätetty.³⁵

Toisaalta varmistamisdirektiivin 2004/48/EY 13 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat säätää, että tuottamukseton, so. vilpittömässä mielessä ollut loukkaaja voidaan määrätä luovuttamaan yksinoikeuden haltijalle loukkausvoittonsa, mutta tätä jäsenvaltioille ei-pakollista ja direktiivin johdantokappaleesta 25 ilmenevästi vain lähinnä tietyissä erityistilanteissa sovellettavaksi tarkoitettua säännöstä ei ole implementoitu lainsäädäntöömme.³⁶ Muussakin suhteessa vahingonkorvausta sääntelevien PatL 58 §:n ja HyödMalliL 37 §:n on katsottu jo ennestään täyttävän direktiivin vaatimukset, joten mitään implementointia ei siltäkään osin ole suoritettu.³⁷

Sen sijaan 31.12.1966 asti voimassa olleen vanhan patenttilain 74.3 §:n mukaan tällainen luovuttamisvelvoite oli mahdollinen oikeuden harkinnan mukaan:

³¹ Ks. *Castrén* 1979 s. 105, *Sejersted*, NIR 2000 s. 122.

³² Ks. s. 132.

³³ Ks. Norjan lainvalmistelutöistä *Odeltingsproposisjon nr. 36 1965-1966* s. 51, *Sejersted*, NIR 2000 s. 122, *Rantala*, DL 2005 s. 288.

³⁴ Ks. *Åkerberg*, NIR 2013 s. 370.

³⁵ Ks. *Castrén* 1979 s. 201, *Fischer* s. 88.

³⁶ Ks. lähemmin s. 141 ss.

³⁷ Ks. s. 137.

”Vaikkei sen viaksi, jolta keksinnön käyttäminen kielletään, voida lukea tuottamusta, saattaa tuomioistuin, mikäli vastaajan varoihin ja muihin asianhaaroihin nähdessä katsotaan kohtuulliseksi, velvoittaa hänet loukatulle luovuttamaan patenttioikeuden loukkaamisesta saamansa voiton, kuitenkin enintään kolmelta viimeiseltä vuodelta.”

Lisäksi nykyistä patenttilakia osaltaan valmistellut Suomen komitea ehdotti mietinnössään tuottamuksettomalle loukkaajalle periaatteessa ajallisesti rajoittamatonta voitonluovuttamisvelvoitetta *kohtuuden mukaan mutta* ehdottamansa 52.1 §:n mukaisen *täyden vahingonkorvauksen rajoissa*, kuten komitean perusteluista ehdottamalleen normille ilmenee:

”Milloin patentinloukkaus on tapahtunut ilman tahallisuutta tai tuottamusta ja milloin siitä on koitunut loukkaajalle hyötyä, hän on, mikäli ja siinä määrin kuin tuomioistuin katsoo kohtuulliseksi, velvollinen suorittamaan enintään voiton määrän korvauksena [52 §:n; tekijän huom.] 1 momentin mukaan.”

Mainittua vanhan patenttilain säännöstä voidaan yhdessä Suomen komitean ehdotuksen kanssa luonnollisesti käyttää tulkintatukena silloin, kun PatL 58.1–2 §:n tai HyödMalliL 37.1–2 §:n mukainen kohtuullinen korvaus olisi aiheellista arvioida käyttäen loukkausvoittoa mittapuuna.

Toisaalta vastaavasti kuin Saksassa ei Suomessakaan voida vaatia samalla kertaa sekä kohtuullista lisenssikorvausta korvauksena keksinnön käytöstä että sen lisäksi vielä kertaalleen lisenssikorvaukseen ainakin jo osaksi sisältynyttä vahingonkorvausta oikeudenhaltijalta saamatta jääneen voiton tai hänen muun menetyksensä mukaan. Tämä päällekkäisten korvausten kieltö voidaan Pohjoismaissa perustaa jo yleisesti sovellettavaan eduntasoituseriaatteeseen, jonka mukaan vahingonkärsijä ei saa hyötyä vahingonkorvauksesta.³⁸ Sen sijaan meillä kyllä voidaan perustella kanteessa vaadittua vahingonkorvausta lisenssi-periaatteella, joka merkitsee kohtuullista korvausta (PatL 58.1 §, HyödMalliL 37.1 §), ja vaatia täydentävästi korvausta myös tämän ylittävästä muusta vahingosta esimerkiksi saamatta jääneen voiton mukaan arvioituna. Tämä johtuu ko. lainsäädännöksissä tuottamuksen tai tahallisuuden käsittävissä loukkaustapauksissa pääsääntöisesti sovellettavasta täyden korvauksen periaatteesta.³⁹

Lievän tuottamuksen tapauksissa puolestaan mahdollinen vahingonkorvauksen sovittelu merkitsee kohtuusharkintaa. Vilpittömässä mielessä tapahtuneesta patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksessa kohtuusharkinta sen sijaan on PatL 58.2 ja HyödMalliL 37.2 §:n mukaan pakollinen, jolloin lähinnä kohtuullisen lisenssimaksun mukaan määräytyvää käyttökorvausta voidaan

³⁸ Ks. eduntasoituksesta yleisemmin esim. *Hakulinen* 1965 s. 357 s., *Kivimäki – Ylöstalo* s. 501 ss., patenttioikeuden osalta *NU* 1963:6 s. 336 ja tekijänoikeuden osalta *SOU* 1956:25 s. 433.

³⁹ Ks. *Castrén* 1979 s. 146.

periaatteessa sovitella aina nollaan asti.⁴⁰ Yhteispohjoismaisessa patenttilakimietinnössä aikoinaan esitetyn mukaisesti ei kuitenkaan ole suotavaa velvoittaa vilpittömässä mielessä patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta loukannutta osapuolta kohtuusvastuun mukaiseen vahingonkorvaukseen muuten kuin enintään silloin, kun loukkaajalle on kertynyt merkittävästi loukkaushyötyä. Kohtuullinen riskinjako yksinoikeuden haltijan ja loukkaajan kesken edellyttää, että perustellusti hyvässä uskossa toimintansa laillisuuden suhteen olleen loukkaajan ei tarvitse kantaa riskiä sellaisista oikeusseuraamuksista, jotka voivat raunioittaa koko hänen liiketoimintansa.⁴¹ Toisaalta ei myöskään ole pois-suljettua, että joskus vilpittömässä mielessäkin toiminut loukkaaja voidaan velvoittaa täyden vahingonkorvauksen suorittamiseen.

Immateriaalioikeuksien loukkauksista aiheutuneet vahingot ovat useimmiten puhtaana varallisuusvahingon tyyppejä.⁴² Puhtaalla varallisuusvahingolla tarkoitetaan sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.⁴³

Esimerkkeinä henkilövahingosta johtuneista korvauksista VahL 5:2:ssa mainitaan mm. sairaanhoito- ja ansiomenetyskulut. Henkilövahinkona pidetään myös esimerkiksi kuolemaa.⁴⁴ Esinevahinkoja ovat VahL 5:5:n mukaan esimerkiksi esineen korjauskustannukset ja arvonalennus, tuhoutuneen esineen arvo sekä esineen vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta aiheutunut tulojen tai elatuksen vähentyminen.

Prosessuaaliseen *kanteenmuutoskieltoon* kuuluu, että kanteessa esitetyn ja tietyllä tavalla perustellun vahingonkorvausvaatimuksen rahamäärää ei voida myöhemmin oikeudenkäynnin kuluessa korottaa vetoamalla täysin uutena perusteena esimerkiksi lisenssimaksuperiaatteeseen, ellei sitten lisähaasteen nojalla esitetä uutta kannetta. Mainitunlainen korotus olisi nimittäin muun kuin *kanteessa tarkoitetun* suorituksen vaatimista (OK 14:2).⁴⁵ Sen sijaan kanteessa jo vaadittua ja esimerkiksi saamatta jääneellä voitolla perusteltua korvausmäärää voidaan myöhemmin perustella lisäksi lisenssimaksuperiaatteella.⁴⁶

Varmistamisdirektiivin 13 artiklan 1a-kohdan mukaan esimerkiksi patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle loukkauksen johdosta aiheutuneita muitakin kuin ”taloudellisia tekijöitä” voidaan toisinaan huomioida. Niinpä

⁴⁰ Ks. *Castrén* 1979 s. 107, kannanottoja (*departementschefen*) *NJA* 1968 II s. 93 ja edellä s. 132.

⁴¹ Ks. *NU* 1963:6 s. 337.

⁴² Ks. *Castrén* 1979 s. 121. Puhtaana varallisuusvahingon tyyppejä eivät kuitenkaan ole tekijänoikeuden loukkauksesta aiheutuvat tekijän sielulliset kärsimykset yms. aineettomat vahingot.

⁴³ Ks. *Castrén* 1979 s. 120, *Miettinen* 1975 s. 139 s.

⁴⁴ Ks. *Miettinen* 1975 s. 135.

⁴⁵ Ks. kanteenmuutoskiellosta yleisemmin *Lappalainen* 1995 s. 407 ss., *Tirkkonen* 1974 s. 448 ss., *sama* 1969 s. 380.

⁴⁶ Ks. OK 14:2.3: ”Kanteen muuttamiseksi ei ole katsottava sitä, että kanteen tueksi esitetään uusia seikkoja, ellei asia sen johdosta muutu toiseksi.”

yhtä hyvin taloudellisesta näkökulmasta vaikeasti arvioitavia markkinahäiriö-
vahinkoja kuin loukkauksesta aiheutuneita kärsimysvahinkoja liittyneinä kek-
sijän nauttiman arvonannon alentumiseen ym. aineettomia vahinkoja voidaan
”soveltuvissa tapauksissa” korvata tähän oikeuttavien kansallisten säännös-
ten nojalla. Tosin näiden vahinkojen käytännön merkitys verrattuna taloudel-
lisiin vahinkoihin on minimaalinen. Patenttilaissamme ei ole Ruotsin patenti-
lain 58.1 §:ään lisättyä tähän nimenomaisesti oikeuttavaa säännöstä, mutta siitä
huolimatta vastaavan normin voidaan katsoa olevan Suomessakin voimassa.⁴⁷

8.3 KOHTUULLINEN KORVAUS (KÄYTTÖKORVAUS)

8.3.1 Kohtuullisen korvauksen määrittelyn lähtökohdat

Kohtuullinen korvaus (PatL 58.1 §, HyödMalliL 37.1 §) tarkoittaa käytännös-
sä kohtuullisen lisenssimaksun suorittamista keksinnön hyväksikäyttämisestä.
Asianomaisista hallituksen esityksistä ilmenevästi kysymyksessä on vahingon-
korvauksen vähimmäismäärä (minimikorvaus) todellisesta vahingosta riippu-
matta määritettäessä vahingonkorvauksen suuruutta mainittujen säännösten
nojalla.⁴⁸ Tekijänoikeudessa puhutaan kohtuullisen korvauksen sijaan kohtuul-
lisesta hyvityksestä (TekijäL 57.1 §).

Tosin hallituksen patenttilakiesityksessä vuodelta 1966 lukee nykyisen PatL
58.2 §:n osalta, että säännös rajoittaa vahingonkorvausvelvollisuuden siihen
kohtuulliseksi katsottavaan voittoon, minkä patentinloukkaus on tuottanut.⁴⁹
PatL 58.1–2 §:n sanamuodosta lähtien on joka tapauksessa selvää, ettei koh-
tuullinen käyttökorvaus rajoitu loukkaajan saamaan voittoon edes silloin,
kun tämä on toiminut vilpittömässä mielessä. Rajoituksen sisältävä virke
näyttääkin jääneen hallituksen esityksen perusteluihin vahingossa, sillä eh-
dotettuun ja eduskunnan hyväksymään nykyiseen lakitekstiin tällaista sään-
nöstä ei sisällytetty.⁵⁰

Kohtuullisen lisenssimaksun arvioiminen patentti- ja hyödyllisyysmallialalla
on monesti huomattavasti vaikeampaa kuin loukattaessa tekijänoikeutta, jolloin
monesti voidaan nojautua etujärjestöjen käypiin tariffeihin. Sen sijaan sekä pa-

⁴⁷ Ks. lähemmin luku 6.2.2 sekä markkinahäiriövahingon korvaamisesta luku 8.5.6, lähinnä oi-
keuskäytännön valossa ja *Castrén* 1979 s. 124 ss.

⁴⁸ Ks. *HE 1966:101* s. 25, *Castrén* 1979 s. 144, *HE 1990:232* s. 13.

⁴⁹ Ks. *HE 1966:101* s. 25. Samaa rajoitusta esitettiin jo yhteispohjoismaisessa patenttilakimietin-
nössä, ks. *NU 1963:6* s. 49, 337 s.

⁵⁰ Ks. *Godenhjelm*, NIR 1986 s. 388, *Castrén, Martti*, Asiantuntijalausunto 3.2.2000 asiassa *De Laval International AB (ent. Alfa Laval Agri AB) v. Finnlacto Oy ja Kumijaloste Oy* s. 1 ss., *Helsingin HO 1481/21.5.2002*, S 00/2238. *Helsingin käräjäoikeuden tuomion 15040/9.6.2000*, 98/12054 asiakirjat, *Rantala*, DL 2005 s. 288 s.

tenti- että tekijänoikeuslain esitöissä on korostettu sitä merkitystä, mikä lisenssiperiaatteella on vahingonkorvauksen todistamisen helpottumisen kannalta.⁵¹ Sanottu soveltuu vastaavasti hyödyllisyysmallioikeuteen. Laskettaessa korvaus tähän tapaan pyritään myös ehkäisemään vahingonkorvauksen muodostumista todisteluvaikeuksien vuoksi liian alhaiseksi.⁵²

Edellä mainittujen erityispiirteidensä vuoksi kohtuullinen korvaus poikkeaa olennaisesti differenssiteoriaan rakentuvasta yleisestä vahingonkorvausoikeudesta.⁵³ Kohtuullista korvausta onkin käytännössä pidetty tärkeimpänä patentinloukkauksesta johtuvan vahingon korvausperusteena.⁵⁴

Eräät tutkijat ovat korostaneet, että kohtuullista lisenssimaksua voidaan pitää vahingonkorvauksena yksinoikeuden arvon alenemisesta. Loukkauksen johdosta patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltijan yksinkäyttöoikeus ja mahdollisuus hyödyntää yksinoikeutensa taloudellista arvoa vastikkeellisin lisenssi- ym. luovutussopimuksin tulee rajoitetuksi. Tällä tavoin syntynyt vahinko on sopivimmin korvattavissa kohtuullisella lisenssimaksulla.⁵⁵ Mainittu selitys kohtuullisen lisenssimaksun funktioksi ei kuitenkaan päde, jos esimerkiksi loukattu patentinhaltija ei ole lainkaan hyödyntänyt loukattua patenttiaan eikä omaa sellaisia tulevaisuudensuunnitelmiaakaan.⁵⁶

Kohtuullinen lisenssimaksu voidaan kuitenkin myös ymmärtää *luontoiskorvauksen* näkökulmasta, jolloin myös mainitussa tilanteessa kohtuullinen lisenssimaksu on perusteltavissa. Tällöin yksinoikeuden loukkauksessa ei niinkään pidetä silmällä mahdollista saamatta jäänyttä liikevoittoa tai yksinoikeuden arvon alenemista. Pikemminkin vahinkoa aikaansaavana loukkaustoimintana pidetään yksinoikeuden käyttöä ilman oikeudenhaltijan suostumusta.⁵⁷ Loukkaus on jo siinä, että yksinoikeudesta ei ole välitetty. Yksinoikeuden taloudellinen arvo perustuu olennaisesti oikeuteen yksinoikeuden haltijan intressissä estää mahdolliset loukkaukset ja yksinoikeuden säilyttämiseen oikeudenhaltijalla. Tätä pidetään silloin itseisarvona; siihen kohdistuvan loukkauksen katsotaan kohdistuvan siihen *hallintaan*, mikä oikeudenhaltijalla on patenttiin tai muuhun immateriaalioikeuteen.⁵⁸

⁵¹ Ks. NU 1963:6 s. 336, SOU 1956:25 s. 430 s.

⁵² Ks. Castrén 1979 s. 145.

⁵³ Ks. differenssiteoriasta jäljempänä s. 131 s.

⁵⁴ Ks. von Heidenstam, NIR 2000 s. 133, Rantala, DL 2005 s. 285.

⁵⁵ Ks. Castrén 1979 s. 195 s. sekä Fischerin (s. 13) mainitsemat Möhring, GRUR 1931 s. 429 ja Möller, GRUR 1938 s. 221 av. 23.

⁵⁶ Ks. Castrén 1979 s. 196.

⁵⁷ Ks. Castrén 1979 s. 196, Fischer s. 14 ja hänen viittaamansa ratkaisu RG 31.12.1898, RGZ 43.56.

⁵⁸ Ks. Fischer s. 14.

Esimerkiksi Ruotsin patenttilain 58 §:n nykyisessä tekstissä oikeudenhaltijan mainittu intressi mainitaan nimenomaan seikkana, joka voidaan muiden seikkojen ohella ottaa huomioon vahingonkorvauksen suuruutta määritettäessä.

Kun loukkauksen aikaansaama häiriö immateriaalioikeuksista puheen ollen ei luonnollisista syistä yleensä ole poistettavissa samantapaisella luontoispalautuksella kuin esimerkiksi varastetun auton ja muun irtaimiston ollessa kyseessä,⁵⁹ on luontoispalautus muunnettava rahassa mitattavaksi käyttökorvaukseksi. Tähän soveltuu parhaiten kohtuullinen lisenssimaksu; sitä käytettäessä ei tarvitse olla kysymys mistään laskelmallisesta varallisuustappiosta.⁶⁰

Käyttökorvauksen käyttöä mainitunlaisissa tapauksissa voidaan perustella myös sillä, ettei loukkaajaa, etenkin jos hän on toiminut tahallisesti tai tuottamuksellisesti, pitäisi asettaa parempaan asemaan kuin kuviteltua lisenssin saajaa. Saksan tuomioistuimet ovat tuominneet lisenssimaksun mukaisia vahingonkorvauksia silloinkin, kun on osoittautunut, että loukattu ei olisi antanut loukkaajalle lisenssiä.⁶¹ Jos loukattu kuitenkin itse käyttää yksinoikeuden kohdetta, on loukkaus luonnollisesti samoille markkinoille suunnattuna kilpailutekona omiaan aiheuttamaan konkreettista vahinkoa loukatulle. Esimerkin tarjoaa aiemmin tuottamusaspektista tarkasteltu *Helsingin käräjäoikeuden* lainvoimainen tuomio 49173/16.12.2012, 08/38296.⁶² Kantajat, nimellä *Eli Lilly* tunnetut osakeyhtiöt, kertoivat oikeudessa, että ne eivät olisi myöntäneet vastaajalle minkäänlaista lisenssiä korkean, erään todistajan mukaan ainakin 55 prosentin myyntikatteen omaaviin, itse markkinoimiinsa lääketuotteisiin.⁶³ Jos patentoitu tuote, kuten monesti esimerkiksi lääkkeiden osalta, on patentinhaltijalle kaupallisesti erittäin kannattava, voidaan täl-

⁵⁹ Ka. *Godenhielm*, Festschrift Codex 1965 s. 30 s: ”Hallintaongelmalla on immateriaalioikeuksien ollessa kyseessä toinen luonne kuin esineoikeudessa. Esineoikeudellinen hallinta voi periaatteessa olla samanaikaisesti vain yhdellä henkilöllä. Kun taas kysymys on immateriaalioikeuksista, ei oikeuden kohteen hallinta periaatteessa ole sidottu tiettyyn konkreettiseen esineeseen, vaan kuinka monta henkilöä hyvänsä voi hallita esim. johonkin keksintöön sisältyvää teknistä toimintasääntöä tai musiikkikappaleessa ilmauksensa saavaa sävelmää. Sen vuoksi ei hallintaa, kun se on syntynyt ilman oikeudenhaltijan suostumusta, voida palauttaa samaan tapaan kuin esineoikeudessa ottamalla esine pois sen laittomalta haltijalta ja palauttamalla se hallintaan oikeutelle, vaan tässä suhteessa lainsäätäjän on turvauduttava muihin keinoihin [tekijän suom.].” *Godenhielm* katsoo näihin kieltoihin lukeutuvan lähinnä kieltotuomion, jossa loukkaajaa kielletään jatkamasta tai toistamasta loukkaustekoa. Mutta myös lisenssikorvaus voidaan tekstissä esitettyyn tapaan selittää hallinnanpalautuksen sijaan käytettäväksi oikeuskeinoksi. Tosin tämä ei kyllä tunnu oikein luontevalta, koska lisenssikorvaus ei ole tarkoitettu poistamaan häiriötä tulevaisuuden osalta, vaan se on korvausta menneisyydessä tapahtuneesta loukkauksesta.

⁶⁰ Ks. *Fischer* s. 14, *Castrén* 1979 s. 141, 197.

⁶¹ Ks. *Fischer* s. 12 s. ja hänen viittaamansa ratkaisu *RG 16.9.1941*, *GRUR* 1942.152. Ks. lisäksi yleisemmin vahingonkorvausoikeuden kannalta *Strahl* s. 17.

⁶² Ks. s. 182 ss.

⁶³ Ks. käräjäoikeuden tuomio s. 14 ja jutun asiakirjoihin sisältyvä kantajien täsmennetty vahingonkorvausvaatimus s. 6 av. 9.

lä seikalla perustella korkeaa lisenssimaksua.⁶⁴ Tällöin patentinhaltijalla ei myöskään yleensä olisi ollut liiketaloudellista syytä lisenssin myöntämiseen muissa kuin erityisolosuhteissa. Käräjäoikeus velvoitti Leiraksen suorittamaan kantajille patentin ja sen perusteella myönnetyn lisäsuojatodistuksen suojaaman keksinnön hyväksikäyttämistä PatL 58.1 §:n mukaista kohtuullista korvausta 139.000 euroa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen.

Tarkasteltaessa etenkin immateriaalista yksinoikeutta itseisarvon näkökulmasta ymmärretään helposti ne minimaaliset vaatimukset, mitkä kohtuullista korvausta loukkauksesta vaativalle oikeudenhaltijalle asetetaan. Hänen ei tarvitse edes väittää kärsineensä mitään laskelmallista varallisuustappiota,⁶⁵ vaan riittää on, että hän on vaatinut käyttökorvausta ja näyttänyt yksinoikeutta loukatun⁶⁶. Tämä merkitsee, että differenssiteorian edellyttämää syy-yhteyteen loukkausteen ja sen seurauksen välillä perustuvaa näyttöä vahingon syntymisestä ei vaadita käyttökorvauksen osalta.⁶⁷

Kantajalla on riski siitä, että patentinloukkauksen toteennäytöstä huolimatta vahingonkorvaus saattaa jäädä minimaalisen pieneksi kantajan vaatimukseen verrattuna. Riski laukeaa muun muassa silloin, jos kantaja ei ole käyttämällä arviointiperusteilla saanut tuomioistuinta vakuutetuksi vaatimansa kohtuullisen käyttökorvauksen oikeellisuudesta, kun huomioon otetaan myös loukkaajan esittämä vastanäyttö. Tällöinkin tuomioistuimen on minimivahingonkorvauksena tuomittava kohtuullinen käyttökorvaus PatL 58 §:n tai HyödMalliL 37 §:ään perustuen. Näytön puuttuessa tuomioistuimen on kuitenkin arvioitava käyttökorvaus OK 17:6:n mukaan kohtuulliseksi katso-
maansa summaan.⁶⁸

⁶⁴ Ks. *Rantala*, DL 2005 s. 295.

⁶⁵ Ks. *Fischer* s. 14.

⁶⁶ Kun loukkaus kohdistuu pelkästään tekijän tai keksijän moraalisiin oikeuksiin (tekijän- tai keksijänkunnian halventaminen ym.), ei voida puhua *yksinoikeuden* loukkauksesta. Jotta näin olisi, pitää teosta tai keksintöä käyttää ilman oikeudenhaltijan lupaa. Ks. keksijänkunniaista mm. luku 4.4.9. Tarkoitettussa tilanteessa ei käyttökorvausta luonnollisestikaan voida vaatia, vaan pelkästään vahingonkorvausta aineettomasta vahingosta.

⁶⁷ Ks. *Ståhlberg – Karhu* s. 387, differenssiteoriasta s. 131 s. ja syy-yhteydestä lähemmin jäljempänä luku 8.5.1. Oikeuskäytännöstä ks. esim. s. 255 lähemmin tarkasteltu *Helsingin hovioikeuden* tuomio 2247/27.4.1995, 94/1922. Aikoinaan kirjassani ”Vahingonkorvaus immateriaali-oikeudessa” (1979) esitin (s. 194 s.), ettei näyttövelvollisuudesta vapautuminen voi ainakaan teoreettiselta kannalta arvostellen ulottua niin pitkälle, ettei oikeudenhaltijan tarvitsisi osoittaa edes sitä, että loukkaus on ylipäänsä aiheuttanut hänelle vahinkoa. Nyt olen lopullisesti luopunut tästä kannasta ottaen huomioon, että luettaessa lainsäännökset (PatL 58.1 §; HyödMalliL 37.1 §) yhdessä asianomaisten hallituksen esitysten kanssa näyttövelvollisuutta vahingosta ei voi olla käyttökorvausta vaadittaessa.

⁶⁸ Ks. *Halila*, LM 1961 s. 298, *Rantala*, DL 2005 s. 286 s. OK 17:6:sta lähemmin luvussa 8.6.

8.3.2. Käyttöoikeuden objektiivinen arvo mittapuuna

Asianomaisissa lainsäädännöksissä (PatL 58.1 §, HyödMalliL 37.1 §) ei mainita, miltä pohjalta niissä tarkoitettu kohtuullinen korvaus keksinnön lainvastaisesta hyväksikäytöstä määritetään. Yhteispohjoismaisen patenttimietinnön vuodelta 1963 mukaan määräytyminen riippuu suuresti määrin olosuhteista kussakin yksittäisessä tapauksessa.⁶⁹

Kuten oikeuskirjallisuudesta ja -käytännöstä ilmenee, PatL 58.1 §:ään ja HyödMalliL 37.1 §:ään perustuva kohtuullinen käyttökorvaus tarkoittaa korvausta keksinnön oikeudettomasta hyväksikäytöstä eli korvausta oikeudenhaltijalta saamatta jääneestä lisenssimaksusta. Tällöin kohtuullisen käyttökorvauksen tulee vastata lisenssimaksua, johon osapuolet olisivat vapaaehtoisten lisenssineuvotteluiden pohjalta päätyneet⁷⁰ tai voineet päätyä; loukkaus-oikeudenkäynnissä annettuun tuomioon kirjattua neuvottelujen oletettua lopputulosta voidaan asiassa esitetyn todistusaineiston pohjalta monesti pitää ainoastaan enemmän tai vähemmän todennäköisenä arviona.

Vanhemman saksalaisen ja sveitsiläisen oikeuskäytännön mukaan mainitussa suhteessa ratkaisevana oli sellainen lisenssimaksu, josta osapuolet olisivat voineet vapaaehtoisesti päästä keskenään sopimukseen loukkauksen alkamisajankohtana.⁷¹ Sellaista korvausperustetta voitiin kuitenkin syystä arvostella sen vuoksi, että vahingonkorvaus tuli tällöin määräytyä ottamatta huomioon teknistä ja taloudellista kehitystä ym. olosuhteita loukkauksen kestoajana aina loukkauksen päättymiseen asti; tulevaisuuden tapahtumista ei osapuolilla loukkauksen alkamisajankohtana ole vielä voinut olla riittävää tietoa.⁷² Mainittu korvausperuste ei sitä paitsi lainkaan sovellu niihin tilanteisiin, joissa oikeudenhaltija ei missään tapauksessa olisi myöntänyt esimerkiksi johonkin patenttiinsa lisenssiä.⁷³

Uudemman keskieurooppalaisen oikeuskäytännön mukaan käyttökorvaus-vahingonkorvauksen onkin määräytyttävä ottaen huomioon patentti- tai muun yksinoikeuden luvallisen käyttöoikeuden *objektiivinen arvo loukkauksen kestoajana*. Käyttöoikeuden objektiivinen arvo määräytyy tällöin ottamalla lähtökohdaksi se, mikä on tavanomaista ko. elinkeinoalalla (tavanomainen lisenssiarvo, üblicher Lizenzwert), tai, mikäli tässä suhteessa riittäväksi katsottavaa käytäntöä ei ole muodostunut, ”käyttöoikeuden objektiivisesti asiallisen ja kohtuullisen arvon” (*objektiv sachlich angemessener Wert der Nutzungsberechtigung*) mukaan.⁷⁴

⁶⁹ Ks. NU 1963:6 s. 338.

⁷⁰ Ks. Castrén 1979 s. 201 s., Rantala, DL 2005 s. 284.

⁷¹ Ks. Fischer s. 88 viittauksin oikeuskäytäntöön.

⁷² Ks. Fischer s. 88 s.

⁷³ Ks. Castrén 1979 s. 202.

⁷⁴ Ks. Fischer s. 89 ss. ja Lindenmaier s. 1335 viittauksin oikeuskäytäntöön.

Pohjoismaissakin yleisesti noudatetun uudemman keskieurooppalaisen linjan mukaista on, että patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta määrättävän kohtuullisen lisenssimaksun tulisi vastata objektiivisesti arvioiden käypää lisenssimaksua siten, että ratkaisevana on yksinoikeuden luvallisen käyttöoikeuden *objektiivinen arvo loukkauksen kestoaikana*.⁷⁵

Tämän objektiivisen arvon määrittämisen lähtökohdaksi olisi joka tapauksessa pyrittävä saamaan se lisenssimaksu, josta osapuolet olisivat hypoteettisessa neuvottelutilanteessa todennäköisesti sopineet. Tätä pienempään maksuvelvollisuuteen loukkaajaa ei tulisi oikeudessa tuomita, mikä nimenomaan todetaan ratkaisussa *Svea HovR 19.12.1980* (lämmönvaihdin; HD: ei valituslupaa).⁷⁶ Jo pari vuosikymmentä aiemmin sama lähtökohta oli vahvistettu seuraavassa *Tukholman alioikeuden* ratkaisussa vuodelta 1961:

Patentinhaltija R oli oikeudessa vaatinut H:lta paitsi korvausta tietyistä muista vahingoistaan myös saamatta jäänyttä lisenssimaksua. Jos H loukkauksen sijaan olisi tehnyt R:n kanssa lisenssisopimuksen, olisi R vaatinut 82.500 kruunua lisenssimaksuna. Tämä summa koostui osaksi tietystä kertakaikkisesta korvauksesta ja osaksi jatkuvasta rojaltilta, joka oli laskettu 30 prosentiksi H:n värikustannuksista, suuruudeltaan 218.500 kruunua. R sovelsi sellaista rojaltilta aina tehdessään lisenssisopimuksia ompelukoneiden ruiskumaalausta koskevista laitteistoista. Koska H ei ollut tuonut esiin mitään seikkaa, minkä perusteella R:n tekemä laskelma olisi ollut virheellinen, tuomittiin H suorittamaan R:n oikeudessa vaatimat 82.500 kruunua.⁷⁷

Valtioissa yleisesti käytössä olevaa, esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä 24 prosentin mukaista arvonlisäveroa ei kuitenkaan tule laskea mukaan kohtuulliseen käyttökorvaukseen. Normaalissa lisenssisopimustilanteessa lisenssimaksussa huomioitavaa arvonlisäveroa ei nimittäin vallitsevan kannan mukaan tarvitse suorittaa vahingonkorvauksesta, jos korvaus ei ole vastiketta tavarahan tai palvelun luovutuksesta. Vahingonkorvaus ei ole tällöin arvonlisäverolain 18 §:ssä tarkoitettua tavarahan tai palvelun myyntiä.⁷⁸

Niin Saksassa ja Sveitsissä kuin Ruotsissa ja Suomessa mittapuuna käyttökorvaus-vahingonkorvauksen määrittelyssä on käyttöoikeuden objektiivinen arvo loukkauksen kestoaikana.⁷⁹ Tällöin on luonnollisesti syytä selvittää, olisivatko neuvottelupuolet voineet päästä keskenään sopimukseen jostakin lisens-

⁷⁵ Ks. *Castrén* 1979 s. 202.

⁷⁶ Ks. NIR 1982.163, *Rantala*, DL 2005 s. 289.

⁷⁷ Ks. ratkaisun (*Tukholman alioikeus* 7. os. n:o 9/1961) selosteet *Castrén* 1979 s. 208 ja *Renmyr* s. 76.

⁷⁸ Ks. *Lehtonen*, *Juhlajulkaisu Kartio* s. 203, *Linnakangas – Jaanto* s. 29, *Nieminen – Anttila* s. 14:6–8.

⁷⁹ Ks. *Castrén* 1979 s. 202, 207, *Rantala*, DL 2005 s. 286.

simaksusta loukkauksen alkamisajankohtana. Tarkoitetuissa sopimusneuvotte-
luissa yksinoikeuden haltijalla on tyypillisesti seuraavanlaisia tavoitteita:

”Kaupallisen patenttilisenssin voidaan sanoa muodostuvan kahdesta osasta, nimittäin kilpailuvahingonkorvauksesta ja keksinnöllisen toiminnan palkitsemisesta.⁸⁰ Kun joku patentinhaltija myöntää lisenssin, niin tähän merkitsee, että hän saa markkinoille kilpailua, ja tästä mahdollisesti seuraavasta liikevaihtonsa vähenemisestä (vahinko voi myös ilmetä liikevaihdon kasvun hidastumisena) hänen kuuluu saada korvaus. Mutta pelkästään tämä korvaus ei riitä lisenssimaksuksi. Sehän vain asettaa patentinhaltijan samaan taloudelliseen asemaan, jossa hän on ollut ennen lisenssin myöntämistä, eikä patentinhaltijalla ole mitään intressiä lisenssien antoon, ellei hän pysty siitä ansaitsemaan. Tarvitaan siis jotakin enemmän, jotta hänet saataisiin asiasta kiinnostumaan. Tätä lisää voidaan nimittää keksijänkorvaukseksi.”⁸¹

Yksittäistapauksessa on kuitenkin vaikeaa selvittää riittävän tarkkaan, mil-
tä osin kohtuulliseen käyttökorvaukseen tulisi sisällyttää erikseen kilpailu-
vahingonkorvausta ja miltä osin taas keksijänkorvausta. Oikeuskäytännös-
säkään näin ei ole menetelty. Toisaalta vahingonkorvauksena yksinoikeuden
loukkauksesta suoritettavan käyttökorvauksen kokonaisarvioinnissa keksijän-
korvauksen pitäisi olla yksi seikka muiden arvioinnissa huomioon otettavien
tekijöiden joukossa. Keksijänkorvauksen merkitys on kuitenkin rahamääräi-
sesti vaikeasti mitattavissa. Jälkikäteen on myös hankalaa arvioida, olisiko
yksinoikeuden haltija ylipäänsä kiinnittänyt keksijänkorvaukseen mitattavis-
sa olevaa merkitystä hypoteettisessa neuvottelutilanteessa. Ylipäänsä tuomio-
istuimessa jälkikäteen esitetyt arviot neuvotteluosapuolten oletetusta tarkoi-
tuksesta sellaisessa neuvottelutilanteessa ovat monesti varsin epävarmalla
pohjalla.

Erään vuodelta 1941 olevan saksalaisen ratkaisun mukaan käyttökorvauksen
arvioinnissa on asianmukaisempaa kiinnittää kohtuullisen päähuomio keksin-
nön merkitykseen, jonka ”ilmentymänä on patentille tekniikan taso huomioon
ottaen mitattu suoja-ala”,⁸² eikä keksijän suoritusta tällöin voida samalla ottaa
huomioon.

Koska pelkästään mainitun hypoteettisen neuvottelutuloksen soveltaminen
mittapuuna kohtuullisen käyttökorvauksen määrittämiseen ei edellä mainituis-
ta moninaisista syistä ole riittävää, on syytä kiinnittää huomiota seuraavassa lä-
hemmin tarkasteltaviin, monesti neuvottelutuloksen lopputulosta helpommin
todennettavissa oleviin seikkoihin.

Loukkauksesta suoritettavan kohtuullisen käyttökorvauksen määrittämi-

⁸⁰ Ks. *Welin* s. 104.

⁸¹ Ks. *Renmyr* s. 45 ja ruotsinkielisen alkuperäistekstin suomennos *Castrén* 1979 s. 205.

⁸² Ks. *RG 16.9.1941*, GRUR 1942.149.

seksi on luonnollisesti syytä pohtia, mihin tekijöihin käytännön lisenssisopimusneuvotteluissa yleensä kiinnitetään huomiota lisenssimaksuista sovittaessa.⁸³

Esimerkiksi patenttilisenssisopimuksessa sovitaan monesti jokaista valmistettua, myytyä, vuokrattua tai käytettyä yksikköä kohden määräsunnan tai tietyn prosenttiluvun mukainen lisenssimaksu eli rojalti yksikön hinnasta laskettuna.⁸⁴ Lisensioidun raaka-aineen tai puolivalmisteen tuotantoon soveltuvan teknisen toimintaohjeen tai kemiallisen valmistusmenetelmän lisenssimaksun perusteeksi soveltuu myös ohjeen tai menetelmän avulla tuotetun raaka-aineen tai puolivalmisteen määrä.⁸⁵ Teollisoikeuksien lisensioinnissa käytetään monesti myös esimerkiksi vuosittain suoritettavaa kertakaikkista korvausta. Joskus on taas sovittu siitä, että kertakaikkinen korvaus suoritetaan vain yhden ainoan kerran, useimmiten lisenssisopimuskauden alussa.⁸⁶ Ratkaisussa *KKO 2003:127* (ään.) puolestaan tuomittu kohtuullinen käyttökorvaus perustui patenttia loukkaavan öljynkeräyslaitteiston myyntihintaan. Patentinhaltijan käytäntönä oli, että lisenssimaksu sisällytetään kertakorvauksena laitteiston myyntihintaan.⁸⁷ Samaa periaatetta noudattaen *Helsingin käräjäoikeus* arvioi tuomiossaan *19824/9.8.2001*, 96/17306 aiemman oikeuskäytännön perusteella kohtuulliseksi lisenssikorvaukseksi patentinloukkauksesta 4 prosenttia öljynkerääjien myyntihinnasta (225.000 markkaa) eli 9.040 markkaa.⁸⁸

Rojaltityyppinen ja kertakorvauksen muodossa suoritettava lisenssimaksu voivat myös esiintyä samassa sopimuksessa yhdellä kertaa.⁸⁹ Patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden käyttöoikeuden objektiivinen arvo koskee nimenomaan mainitun prosenttiluvun tai määräsunnan suuruutta yksittäistapauksessa. Tältä pohjalta loukkaajalta vaadittu käyttökorvaus-lisenssimaksu on luonnollista laskea useimmiten tietyssä suhteessa loukkaajan liikevaihtoon.⁹⁰ Näin

⁸³ Ks. *Rantala*, DL 2005 s. 286.

⁸⁴ Ks. mm. *Kylliäinen*, Lisenssit yrityksen toimintakentässä s. 26, *Fischer* s. 86.

⁸⁵ Ks. *Fischer* s. 87.

⁸⁶ Ks. *Fischer* s. 87, *Lüdecke – Fischer* s. 531, *Kylliäinen* s. 26.

⁸⁷ Käytännöstä mainitsee *Rantala*, DL 2005 s. 288.

⁸⁸ Ks. ratkaisuseloste IPR University Centerin oikeustapauskokoelmassa. Hovioikeudessa osapuolet peruuttivat vireillä olleet valituksensa ja ilmoittivat sopineensa asian, jonka käsittely jätettiin sillensä.

⁸⁹ Ks. *Fischer* s. 87, *Kylliäinen* s. 26.

⁹⁰ Kun oikeudenkäynnissä herää kysymys tietyn teollisoikeuden mahdollisesta loukkauksesta, on luonnollista, että oikeudenhaltija yleensä vaatii kohtuulliseen lisenssimaksuun perustuvaa vahingonkorvausta rojalti-tyyppisenä, jos on mahdollista saada selville loukatuksi väitettyä teollisoikeutta hyväksi käyttäen valmistettujen, myytyjen tai muutoin käytettyjen tuotteiden lukumäärä. Loukatun kärsimän vahingon korvaamista turvaa tällöin vaaditun lisenssimaksun laskeminen josakin suhteessa loukkaajan liikevaihtoon (ks. *Fischer* s. 87, *Neuberg*, GRUR 1948 s. 271, *Kylliäinen* s. 26), mutta ei sen sijaan osuutena viimeksi mainitun nettovoitosta. Loukkaajan nettovoittoluvuthan eivät periaatteessa kytkeydy patentin tai muun immateriaalioikeuden haltijan loukkauk-

määräytyvän käyttökorvauksen yksinoikeuden loukkauksesta on oltava kohtuullinen.

Rantala sanoo: ”PatL 58 §:ssä ei ole määritelty, mitä sanalla ’kohtuullinen’ tässä yhteydessä tarkoitetaan. Säännöksestä ei käy ilmi, kumman osapuolen kannalta katsottuna käyttökorvauksen tulee olla kohtuullinen. Vaikka kohtuullisuus periaatteessa tarkoittaa kohtuullisuutta kaikkien osapuolten kannalta, voi käytännössä syntyä tilanteita, jolloin toiselle osapuolelle [esimerkiksi patentinhaltijalle, tekijän huom.] kohtuullinen ratkaisu onkin toisen kannalta kohtuuton.”⁹¹

Käyttöoikeuden objektiivisen arvon ollessa kohtuullisen käyttökorvauksen mitapuuna on selvää, ettei PatL 58.1 §:n ja HyödMalliL 37.1 §:n mukainen kohtuullisuusarviointi ole sama kuin esimerkiksi vahingonkorvausta soviteltaessa (VahL 2:1.2). Tarkoitus ei siis ole määrittää olosuhteisiin nähden kohtuullista vahingonkorvausta, vaan pyrkimyksenä on määrittää lisenssimaksulle taso, joka on objektiivisesti arvioituna hyväksyttävä.⁹²

Asia erikseen ovat luonnollisesti ne tilanteet, jolloin kohtuullisen käyttökorvauksen määrää tosiasiallisesti sovitellaan johtuen patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkaajan lievistä tuottamuksesta.⁹³

Kohtuullisella lisenssimaksulla loukkaustilanteissa ei ole mitään tekemistä *pakkoluvan* kanssa, josta on säännökset PatL 45–50 §:ssä ja HyödMalliL 30 §:ssä.⁹⁴ Pakkoluvasta oikeudenhaltijalle maksettava korvaus voidaan kuitenkin useasti joutua arvioimaan samaan tapaan kuin loukkauksesta suoritettava käyttökorvaus; tosin tuon käyttökorvauksen taso on ilmeisesti yleensä korkeampi verrattuna pakkolupakorvaukseen.⁹⁵

sesta kärsimään vahinkoon, mutta loukkaajan liikevaihdon kehitys saattaa hyvinkin heijastua takaiskuna oikeudenhaltijan liikevaihtoon (ks. *Fischer* s. 87).

Ks. *Renmyr* s. 45 ja *Fischer* s. 87, joka toteaa: ”Huolimatta loukkaustuotteiden suuresta liikevaihdosta ja siihen kytkeytyneestä loukatun yksinoikeuden arvon huomattavasta alentumisesta ei loukkaaja ehkä epärationaalisten työmetodiensa vuoksi ole kyennyt saamaan kuin pienen tai olemattoman nettovoiton [tekijän suom.]” Voidaan myös sanoa, että yritys varsin pitkälle todellisesti voitostaan riippumatta pystyy järjestelemään nimelliset voittolukunsa erilaisten käytännöllisten päämääriensä mukaisiksi. Joskus voi myös syntyä suoranaista tappiota juuri loukkaustuotteiden myynnistä, eikä tämäkään vastaavasti saa sellaisenaan vaikuttaa loukkauksesta maksettavaan lisenssimaksuperusteiseen vahingonkorvaukseen (näin saksalaisissa ratkaisussa *BGH 29.5.1962*, GRUR 1962.509,513).

⁹¹ Ks. *Rantala*, DL 2005 s. 288.

⁹² Ks. *Rantala*, DL 2005 s. 288, *Stenvik 1999* s. 354.

⁹³ Tämän toteaa *Rantala*, DL 2005 s. 288 av. 25.

⁹⁴ Ks. *Koktvedgaard 1971* s. 244.

⁹⁵ Ks. *Koktvedgaard 1971* s. 244, josta ilmenee, että pakkoluvasta maksettava korvaus saattaa toisinaan jäädä alhaisemmaksi kuin jos kyseessä olisi vapaaehtoinen lisenssi. Tämä voi selittyä siitäkin, että vapaaehtoisen lisenssin haltija saa monesti paremman kilpailuaseman kuin pakkoluvan haltija; viimeksi mainittu jää useammin ilman lisenssin antajan asennus- tai muuta teknistä apua, ”know how” tietoa (ks. ”know how”sta” eli tietotaidosta lähemmin mm. *Godenhjelm*, JFT

Pyrittäessä selvittämään käyttöoikeuden objektiivista arvoa voidaan nojautua samalla alalla mahdollisesti tehtyihin lisenssisopimuksiin. Tapauksesta riippuen voidaan ehkä jo näiden sopimusten perusteella osapuolleen päätellä se, mitä alalla voidaan pitää tavanomaisena lisenssiarvona. Esimerkiksi sahatavaran sakara-annostelijaa suojaavaa patenttia koskevassa tapauksessa *Helsingin HO t. 1247/24.3.1993*, S 91/1334 ratkaisuun vaikutti osaltaan se, että kaikkien lisenssimaksujen arvioitiin vaihtelevan välillä 5–10 % lajittelu- ja paketointilaitoksen hinnasta.⁹⁶ Joskus lisenssikäytäntö mm. kysymyksen ollessa tietyistä merkkitavaroista⁹⁷ voi olla niin kiinteä, että mitkään lisätutkimukset tavanomaisen lisenssiarvon suhteen eivät enää ole tarpeen.⁹⁸

Alan lisenssimaksutason vakiintuneisuutta voidaan selvittää tutkimalla, täytyvätkö kaikki seuraavat vakiintuneisuuteen viittaavat kriteerit: 1) alalla on aiemmat rojalit maksettu tai ne ovat vakuudella taattu ennen kyseisen patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksen tapahtumista; 2) rojalta maksaneiden tahojen määrä on riittävän suuri osoittamaan lisenssimaksutason saaneen yleisen hyväksynnän alalla; 3) aiemmissa sopimuksissa määritetyt lisenssimaksut ovat keskenään riittävän yhtäläisiä; 4) lisenssimaksut perustuvat osapuolten vapaaseen tahtoon olematta PatL ja HyödMalliL 6 luvussa tarkoitettuja pakkolupia ja 5) aiemmat lisenssisopimukset koskevat loukkauksen kohteena olevan yksinoikeuden kanssa samankaltaisia yksinoikeuksia.⁹⁹

Useimmiten ei kuitenkaan voida jättää ottamatta huomioon niitä syitä, jotka ovat vaikuttaneet alalla perittävien lisenssimaksujen muotoutumiseen sellaisiksi, kuin ne ovat. Esimerkiksi konserninsisäinen rojaltimaksujen siirtohinnoittelu verotuksen minimoimiseksi saattaa vaikuttaa siten, ettei sellaisia normaaleista markkinaolosuhteista riippumatta määriteltyjä lisenssimaksuja ainakaan ilman lisäselvityksiä voida ottaa huomioon alan lisenssimaksutasoa määritettäessä.¹⁰⁰ Relevanttina yksilöllisenä seikkana voidaan myös mainita lisenssimaksun sopiminen kovin alhaiseksi lisenssiä tavoittelevan osapuolen uhatessa muussa tapauksessa patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltijaa tätä haittaavalla, esimerkiksi yksinoikeuden mitätöintiin tähtäävällä oikeudenkäynnillä.¹⁰¹ Täl-

1965 s. 277 ss., *Castrén* 1973 s. 17 ss., *Holmqvist* s. 74 ss.

⁹⁶ Ks. ratkaisuseloste *Heinonen* s. 64.

⁹⁷ Merkkিতavara = tavaramerkillä varustettu tavara. Ks. merkkিতavaran käsitteestä esim. *Kaskimies* s. 35 ss., *Tiili*, Oikeustiede 2:1972 s. 231 s., *Bernitz – Tiili* s. 187.

⁹⁸ Ks. *Fischer* s. 92 viittauksin oikeuskäytäntöön.

⁹⁹ Ks. *Rantala*, DL 2005 s. 291 viittauksin Yhdysvaltain oikeuskäytäntöön ja siinä sovelletun viiden mainitun kriteerin hyväksyntää sekä kritiikkiä kuvastavaan yhdysvaltalaiseen kirjallisuuteen.

¹⁰⁰ Konserninsisäisen siirtohinnoittelun merkityksen mainitsee *Rantala*, DL 2005 s. 291. Ks. myös ratkaisu *SveaHovR 19.12.1980* (HD: ei valituslupaa), NIR 1982.163. Sen mukaan hinnan vapaille markkinoilla olennaisesti alittavaa myyntiä konserniin kuuluvalla tai siihen nähden läheisellä yhtiöllä ei tule kohtuullista käyttökorvausta määritettäessä ottaa huomioon.

¹⁰¹ Ks. ratkaisua *District Court, W.D. Pennsylvania 4.8.1955*, 107 USPQ 268, lyhyt selostus

lasiin erityisseikkoihin on oikeudenhaltija välistä vedonnut loukkaajaa vastaan seurauksin, että oikeus sen vuoksi toisinaan on tuominnut vahingonkorvauksen korkeammaksi.¹⁰²

Siitäkään syystä, että patentin tai muun yksinoikeuden arvo on teknisen tai taloudellisen kehityksen vuoksi tai muista tekijöistä johtuen saattanut huomattavastikin alentua sen jälkeen, kun sitä koskeva lisenssisopimus aikanaan on tehty, ei siinä sovittu lisenssimaksu aina tarjoa sellaisenaan soveltuvaa vertailukohdetta, kun pyritään selvittämään alalla tavanomainen lisenssiarvo.¹⁰³

8.3.3 Käyttöoikeuden objektiiviseen arvoon vaikuttavia seikkoja

Toisinaan tavanomaista lisenssiarvoa ei pystytä päättelemään, koska alalta ei löydy lainkaan tai löytyy ainoastaan niukasti lisenssisopimuksia. Tällöin voidaan kuitenkin tarpeellista varovaisuutta noudattaen turvautua vertailukohteina myös muiden alojen sopimuksiin.¹⁰⁴

Toisinaan lisenssisopimusten puuttuminen alalta voi johtua siitä, että alalla ei ole myönnetty lainkaan lisenssejä, koska alalla on loukkaajan aikaansaamaan ”häiriötilaan” asti ollut vain yksi merkittävämpi tuottaja, jolla on ollut erityinen intressi saada häiriintymättä käyttää erityisen arvokasta patenttiaan tai muuta yksinoikeuttaan sulkien samalla potentiaaliset kilpailijat pois markkinoilta.¹⁰⁵ On ymmärrettävää, että sellaiset olosuhteet vaikuttavat kohottavasti ”käyttöoikeuden objektiivisesti asialliseen ja kohtuulliseen arvoon” etenkin, jos voitonsaantimahdollisuudet muutenkin ovat hyvät.¹⁰⁶ Mainitunlainen monesti ylivoimaisen neuvotteluvoiman omaava tuottaja pystyy yleensä neuvottelemaan myöntämästään lisenssistä perittävän käyttökorvauksen sitä korkeammaksi, mitä enemmän patentoidun tai hyödyllisyysmallioikeuden kattaman keksin-

myös *GRUR Ausl.* 1956.76: Tuomittaessa kohtuullista korvausta patentinloukkauksesta ei oikeus katsonut ratkaiseviksi niitä summia, joita patentinhaltija myöntämiensä lisenssien perusteella sai muilta valmistajilta, kun näiden summien sopiminen oli tapahtunut oikeudenkäyntien uhatessa tai jo tultua vireille.

¹⁰² Ks. ed. av. mainittua ratkaisua. Myös Pohjoismaissa on ollut ratkaisuja, joissa mainitunlaiset erityiset olosuhteet ovat saattaneet vaikuttaa vahingonkorvauksena tuomitun käyttökorvauksen määräytymiseen, ks. *UfR* 1962:66 H: Jotta tanskalaiset sälekaihtimet olisivat kilpailukykyisiä myös Norjassa, maksoivat tanskalaiset maahantuoja huomattavasti alempaa lisenssimaksua, kuin mitä muut lisenssin haltijat olisivat joutuneet suorittamaan. Tätä alempaa lisenssimaksua ei oikeus ottanut sellaisenaan lähtökohdaksi tuomitessaan patentinhaltijalle loukkauksesta maksettavaa käyttökorvausta.

¹⁰³ Ks. *Fischer* s. 91 s.

¹⁰⁴ Ks. vertailusta *Renmyr* s. 46.

¹⁰⁵ Ks. *Castrén* 1979 s. 203, *Rantala*, DL 2005 s. 292.

¹⁰⁶ Ks. *Fischer* s. 94 s. sekä *Lindenmaier* s. 1336 viittauksin Saksan oikeuskäytäntöön, *Renmyr* s. 47, *Castrén* 1979 s. 203.

nön hyödyntämisoikeuden tarvitseva jokin taho on halukas lisenssistä maksamaan.¹⁰⁷ Esimerkin tarjooa ratkaisu *Helsingin HO t. 1481/21.5.2002*, S 00/2238:

Hovioikeus piti voimassa kärjäoikeuden tuomitseman 10 prosentin lisenssimaksua patenttia (kevytlypsimen osa) loukkaavan tuotteen liikevaihdosta vastaavan kohtuullisen käyttökorvauksen, perustellen tätä patentinhaltijan monopolia lähentelevällä asemalla ko. tuotteen markkinoilla. Lisäksi kärjäoikeus viittasi kärjäoikeudelle samassa asiassa esitetystä asiantuntijalauseennossani mainittuihin näkökohtiin: Jos tuote on hyvin suojattu, kilpailu heikkoa ja voittomarginaalit tästä johtuen korkeita, voi vapaaehtoiseen lisenssisopimukseen perustuva rojaltiprosenttiprosentti olla jopa 10–30 prosenttia. Patentinloukkauksista tuomitut käyttökorvaukset voivat monesti olla kohtuuttoman alhaisia, mikä heikentää käyttökorvauksen merkitystä patentinloukkauksia ennalta ehkäisevässä mielessä.¹⁰⁸

Helsingin kärjäoikeus totesi tuomiossaan 8411/8.3.2011, 10/5181, etteivät asianosaiset olleet esittäneet selvitystä siitä, että rakennusmateriaaleja koskevalla toimialalla vallitsisi yleisesti jokin lisenssikäytäntö. Samalla kärjäoikeus katsoi patentoidun pinnoitteen saavuttaneen tietyn aseman näillä markkinoilla tuotteen muodostaessa Decocoat Oy:n koko liiketoiminnan. Samanlaista kilpailevaa tuotetta ei ollut osoitettu olevan markkinoilla ennen AcousticOne Oy Ltd:n tuloa markkinoille. Kärjäoikeus arvioi kohtuulliseksi korvaukseksi keksinnön hyväksikäyttämistä kantajien vaatiman 10 prosentin osuuden AcousticOne Oy Ltd:n tietyn ajan liikevaihdosta.¹⁰⁹

Tuotteen vahvaa markkina-asemaa indisoi monesti patentoidun tuotteen korkea myyntikate, mutta markkina-asemasta riippumattakin korkea lisenssimaksu voi olla perusteltavissa.¹¹⁰

Ratkaisu *Helsingin HO t. 2247/27.4.1995*, S 94/1922 koski muun muassa sarjapipettipatentin loukkausta. Siitä vastaaja veloitettiin suorittamaan kohtuullista käyttökorvausta 7 prosentin määräistä lisenssimaksua vastaava summa. Kärjäoikeus totesi ottaneensa ratkaisussaan huomioon erityisesti pipettien korkean myyntikatteen (hovioikeus: ei muutosta tuomioon).¹¹¹

Esimerkiksi lääkealalla on käytössä tyypillisesti muihin aloihin verrattuna korkeampia, toisinaan jopa 20 prosenttiin yltäviä ja sen ylittäviäkin lisenssimaksuja laskettuna valmiiksi kehitettyjen ja myyntiin hyväksytyjen tuotteiden

¹⁰⁷ Ks. *Rantala*, DL 2005 s. 292, *Bergman*, NIR 1995 s. 202, *Gozzo* s. 154.

¹⁰⁸ Ks. *Castrén*, Asiantuntijalausunto 3.2.2000 asiassa *De Laval International AB (ent. Alfa Laval Agri AB) v. Finnlando Oy ja Kumijaloste Oy* s. 7, *Helsingin HO 1481/21.5.2002*, S 00/2238. *Helsingin kärjäoikeuden* tuomion 15040/9.6.2000, 98/12054 asiakirjat, *Rantalan* selostus tuomioistuinten ratkaisusta, DL 2005 s. 294 ja käyttökorvauksen loukkauksia ennalta ehkäisevästä merkityksestä *Nordell*, NIR 1994 s. 310 s., *Lundgren*, NIR 1994 s. 69.

¹⁰⁹ Ks. ratkaisuseloste *STY AIPPI -uutiset* 3:2011 s. 45 ss. Ratkaisusta lisää s. 149 s.

¹¹⁰ Ks. *Rantala*, DL 2005 s. 295.

¹¹¹ Ks. ratkaisuselostetta *Rantala*, DL 2005 s. 295.

bruttomyyntihinnoista,¹¹² joiden yhteenlasketusta summasta vuoden liikevaihto muodostuu. *Helsingin hovioikeus* määräsi tuomiossaan 225/23.1.2013, S 11/1258 astman ja allergian hoitoon käytetyn alkuperäislääkkeen patentin loukkauksesta tuomitsemansa kohtuullisen lisenssiprosentin 30 prosentiksi.¹¹³

Esimerkiksi aiemmin erinäisissä yhteyksissä tarkastellussa lainvoimaisessa *Helsingin kärjäoikeuden* tuomiossa 49173/16.12.2010, 08/38296¹¹⁴ kärjäoikeus totesi, että lääkepatenteilla voi olla korkeampia lisenssimaksuja kuin joillakin muilla tuotteilla. Lääkepatenttien lisenssimaksut eivät ole kohtuutomia siihen nähden, että tuotteiden valmistuskustannukset voivat olla vähäiset verrattuna tuotteen myyntihintaan. Tietyn todistajankertomuksen mukaan patentinhaltijan Eli Lillyn myyntikate¹¹⁵ oli ennen kilpailijoiden, mm. patentinloukkaajan, tuloa markkinoille ollut vähintään 55 prosenttia. Liiketoiminta oli siis ollut niin kannattavaa, että patentinhaltijalla ei ollut tarvetta luovuttaa kenellekään lisenssiä tuotteen valmistamiseen. Kärjäoikeuden mukaan tämä seikka vaikutti korottavasti käyttökorvauksen määrittämiseen. Toisaalta patentinloukkauksen alkaessa patentoidun keksinnön suoja-aikaa ei ollut enää jäljellä kuin vähän yli kolme vuotta, mikä puolestaan vaikutti käyttökorvausta alentavasti patenttia loukkaamattomien geneeristen valmistajien tullessa aikanaan laillisesti markkinoille. Nämä seikat huomioon ottaen kärjäoikeus velvoitti Leiraksen suorittamaan kohtuullisen käyttökorvauksena 15 prosenttia laskettuna patenttia loukkaavien tuotteiden liikevaihdosta 927.564 euroa. Vrt. muuan norjalaisen hovioikeuden, Borgarting Lagmannsrettin ratkaisu (*BORG/03*, 26.10.2004, 03-009824ASI). Tuomittu kohtuullinen käyttökorvaus oli 25 prosenttia patenttia loukkaavan tuotteen liikevaihdosta. Tuomion perusteluihin sisältyi, että patentoidulla menetelmällä valmistettavan lääkkeen myyntikate oli verrattain korkea, eikä markkinoilla ollut patentoidulla menetelmällä valmistetun lääkkeen kanssa kilpailevia tuotteita lukuun ottamatta patenttia loukkaavaa lääkettä.¹¹⁶

Kärjäoikeus jätti tarkastellussa tuomiossaan tosin mainitsematta, että lisenssimaksujen korkeaan tasoon lääketeollisuudessa vaikuttavat myös lääketeollisuuden poikkeuksellisen korkeat tutkimus- ja tuotekehityskustannukset.¹¹⁷

Toisessa yhteydessä lausutun mukaan verrattain alhaisia rojalteja on käytetty esimerkiksi konepajateollisuudessa.¹¹⁸ Seuraavat kolme kotimaista ratkaisua

¹¹² Ks. luku 4.4.7.1. Esimerkiksi Orion on alkuperäisen Simdax-lääkkeensä takaisinoston yhteydessä sitoutunut mittavien kertamaksujen lisäksi maksamaan 30 prosentin rojaltaa. Ks. *Kauppalehti* 7.5.2009 s. 13.

¹¹³ Ks. ratkaisun selosteet *STY AIPPI -uutiset* 3:2013 s. 36 ss. ja IPR University Centerin oikeustapauskokoelmassa ja tuomiosta käännetyn todistustaakan osalta jäljempänä s. 262.

¹¹⁴ Ks. mm. s. 159 ss.

¹¹⁵ Myyntikateprosentti lasketaan bruttomyyntistä (myyntituotosta) eli liikevaihdosta. Myyntikate on liikevaihdon (vähennettynä alennuksilla, luottotappioilla, välillisillä veroilla ym. myyntin oikaisuerillä) ja muuttuvien kustannusten erotus. Ks. *Castrén* 1979 s. 169, 157 av. 35.

¹¹⁶ Ks. ratkaisun seloste *Rantala*, DL 2005 s. 296.

¹¹⁷ Ks. esim. *Gozzo* s. 136.

¹¹⁸ Ks. luku 4.4.7.1.

seuraavat samaa linjaa (tosin tapauksessa Sateko – Plan-Sell patentinloukkauskanne hylättiin korkeimmassa oikeudessa, koska ko. patentti oli julistettu mitättömäksi):

Sateko Oy:llä oli sopimukseen perustuva yksinkäyttöoikeus patenttiin nimityksellä ”Puutavaran lajittelulaitteessa olevan kuljettimen alapuolella olevien lokeroiden pohja”. Sovellettuina, joskin ratkaisussa mainitsemattomina lainkohtina olivat ilmeisestikin PatL 58.1–2 §. Kaksi patentin mukaan valmistettua puutavaran lajittelulaitosta myynyt Plan-Sell Oy velvoitettiin suorittamaan tästä patentinloukkauksesta kohtuullisena korvauksena ensimmäisen kaupan osalta 32.500 markkaa. Siitä, miten juuri tähän summaan oli päädytty, ei ratkaisusta käy ilmi muuta kuin että ”kohtuulliseksi korvaukseksi keksinnön hyväksikäyttämisestä oli katsottava 5 prosenttia [patenttia loukatun valmistetun, tekijän huom.] lokerokuljettimen myyntihinnasta 650.000 markasta”. Jälkimmäisenkin laitoskaupan osalta käyttökorvaus ilmeisesti arvioitiin samojen perusteiden mukaan, vaikka korvaus sitä erittelemättä sisällytettiin tästä liiketoimesta tuomittuun 150.000 markan summaan, joka sisälsi korvauksen muustakin loukkauksen aiheuttamasta vahingosta.¹¹⁹

Jutussa esitetty näyttö huomioon ottaen vaikuttaa siltä, että käyttökorvaus olisi tuomittu pitäen silmällä Suomen metalliteollisuusalan nettovoittoprosentin silloisia vaihtelurajoja, korvauksen sijoittuessa näihin puitteisiin.¹²⁰

Tuomiossaan 2534/28.9.2001, S 00/320 *Helsingin hovioikeus* korotti 78.621 markaksi hyödyllisyysmallioikeudella suojatun polttopuun halkaisulaitetta koskevan keksinnön hyväksikäyttökorvauksen, jota käräjäoikeus oli määrännyt Laitilan Rautarakenne Oy:n maksamaan Maaselän Kone Oy:lle 43.800 markkaa arvioituna myyntihinnan ja kolmen prosentin enimmäisrojalta mukaan.¹²¹ Tuomiossaan 1902/20.6.2011, 10/1900 *Helsingin hovioikeus* tuomitsi kolmen prosentin lisenssimaksua vastaavan korvauksen tiettyjen betonielementtien välistä liitosrakennetta koskevan patentin luvattomasta käytöstä.¹²²

¹¹⁹ Ks. *Helsingin HO t. 248/7.4.1976*, 63 V 1974, ks. lisäksi s. 167, 179. Samassa jutussa KKO hylkäsi loukkauskanteen korvausvaatimuksineen t. 64/22.8.1978, 508 RD 1976.

¹²⁰ Ks. HO:n aktiin 63 V 1974 sisältyvää P-S oy:n muutoksenhakukirjelmää HO:lle, jossa lukee: ”Suomen metalliteollisuudessa vaihtelee nettovoitto alueella 1–3 % myyntihinnasta. Oikein laskeen on se voitto, jonka S oy olisi voinut kaupassa menettää, siis korkeintaan 45.000 mk.” Siihen, että tuomittu käyttökorvaus sijoittui em. puitteisiin, on voinut vaikuttaa sekin, että em. luvut olivat loukkauksesta tuomitun vastaajan esiin tuomia. Tällaista arviointiperustetta voidaan päinvastoin kuin *loukkaajan* nettovoittoprosenttia pitää objektiivisena ja monesti hyväksyttävänä; käytötkorvauksen tarkempi määrä jää kuitenkin tällöin viime kädessä oikeuden harkinnan varaan. Arviointiperuste kaipaisi siis täydennyksekseen esimerkiksi vertailukohteiksi soveltuvia lisenssisopimuksia, mieluummin samalta alalta.

¹²¹ Ks. tiivistelmä IPR University Centerin oikeustapauskokoelmassa.

¹²² Ks. tuomion selostus *STY AIPPI -uutiset* 2:2012 s. 35 ja tuomiosta muussa suhteessa jäljempänä s. 229, 241.

Helsingin hovioikeuden tuomiossa 1481/21.5.2002, S 00/2238 patentoituja lypsykoneiden vuorauskuumeja koskevan keksinnön hyväksikäytöstä tuomittiin PatL 58.1 §:n mukaista kohtuullista hyvitystä 10 prosenttia toisen vastaajan eli vuorauksujen valmistajan myyntihinnasta.¹²³

Tapauksissa, joissa tavanomaista lisenssiarvoa ei löydy, voidaan yleisesti ottaen sanoa, että kohtuullinen käyttökorvaus-vahingonkorvaus määräytyy ensi sijassa ottaen huomioon loukatun yksinoikeuden *taloudellinen merkitys* ja tähän merkitykseen sisältyen patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden taloudelliset vaikutukset markkinoilla. Tähän vaikuttaa myös oleellisesti patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden suojan laajuus ja muutenkin se oikeudellinen asema, jonka sellainen yksinoikeus haltijalleen luo.¹²⁴ Mikäli tämä on yrittänyt myydä esimerkiksi patentin tai muun yksinoikeutensa, voi muun muassa pyydetty myyntihinta antaa viitteitä tässä suhteessa.¹²⁵

Yksinoikeuden lisenssiarvon määrittämisessä käytettäviä arvonmäärittäysmetodeja ovat kustannusperusteinen, markkinaperusteinen ja tuloperusteinen arvonmäärittäminen. Lisäksi on olemassa analyyttinen ratkaisumalli. Määrittäisperusteista on apua kohtuullisen käyttökorvauksen määrittämisessä.¹²⁶

Saksan oikeuskäytännöstä löytyy runsaasti esimerkkejä sellaisista taloudellisista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa ko. vahingonkorvauksen määräytymiseen. Niitä ovat mm. yleinen taloudellinen tilanne ja alan kilpailuolosuhteet.¹²⁷ Kohtuullista lisenssimaksua on omiaan korottamaan se, että loukkaus koskee vaikeasti valmistettavia tuotteita, jotka eivät sovellu massatuotantoon.¹²⁸

Tapauksessa *SveaHovR* 1253/89 12.12.1990, DT 39 hovioikeus tuomitsi patentinloukkauksesta suoritettavaksi kohtuullisena käyttökorvauksena 15 prosentin rojaltila vastaavan summan, painottaen sitä, että patentoitua keksintöä voitiin käyttää ainoastaan satamissa käytettävään nostolaitteeseen liitettynä. Keksintö muodosti pienen osan nostolaitteiston hinnasta, mutta yrityksille olisi tullut erittäin kalliiksi käyttää nostolaitteissaan muuta kuin patentoitua mekanismeja. Yhtiöt olisivat tällöin joutuneet valmistamaan osat itse ja tekemään nostolaitteisiin erittäin kalliita muutoksia. Käräjäoikeus viittasi myös todistajankertomukseen, jonka mukaan patentinhaltijan keksinnön markkinaosuus vastasi 80 prosenttia maailman suurimpien satamien nostokurjista. Keksintö oli siten varsin riippumaton hinnanvaihteluista markkinoilla, joilla tuotteesta oltiin valmiita maksamaan verrattain korkeaa hintaa.

¹²³ Ks. tiivistelmä IPR University Centerin oikeustapauskokoelmasta.

¹²⁴ Ks. *Rantala*, DL 2005 mm. s. 286, *Fischer* s. 93 ja *Lindenmaier* s. 1335 viittauksin Saksan oikeuskäytäntöön.

¹²⁵ Ks. *Renmyr* s. 46, 110.

¹²⁶ Ks. mm. *Rantala*, DL 2005 s. 292. Arvonmäärittäysmetodien lähempi tarkastelu ei kuulu tähän yhteyteen.

¹²⁷ Ks. *Fischer* s. 93 s. ja *Lindenmaier* s. 1336 viittauksin oikeuskäytäntöön.

¹²⁸ Ks. *Castrén* 1979 s. 204.

Hovioikeus katsoi em. syiden vuoksi olleen ilmeistä, ettei kantaja ollut ilman erityisiä syitä halukas myöntämään keksintöönsä lisenssejä, jos lisenssinsaaja ei hyväksynyt kantajan hinnoittelua. Tästä johtuen kohtuullisen käyttökorvauksen mittapuuksi oli otettava kantajan hinnoittelu.¹²⁹

Sen sijaan massavalmisteista ja yksinkertaisista tuotteista käyttökorvaus jää alemmaksi ainakin, jos loukattu patentti tai muu yksinoikeus on ollut kiertettävissä käyttämällä jotakin yksinoikeudesta vapaaksi jäävää korvaavaa tuotetta tai valmistustapaa.¹³⁰ Jos patentoitu ratkaisu olisi helposti ja vähin kustannuksin korvattavissa patenttia loukkaamattomalla ratkaisulla, olisi mahdollisella lisenssinsaajalla todennäköisesti mahdollisuus neuvotella alemmasta lisenssimaksusta.¹³¹ Tällöin patentin tarjoamaa suojaa ei voida pitää riittävän vahvana. Patenttisuojan vahvuus mainitaan yhteispohjoismaisessa patenttimietinnössä vuodelta 1963 nimenomaan kohtuullisen käyttökorvauksen määrittämisessä huomioon otettavana seikkana.¹³²

Tapauksessa *Helsingin HO t. 1262 /19.9.1990*, S 89/1579 patentinhaltija oli vaatinut vahingonkorvausta yhteensä 300.000 mk. Hovioikeus tuomitsi patentin loukkauksesta korvausta 40.000 mk. Hovioikeuden mukaan patentilla suojattu lappovirtauksen estolaite itsessään oli taloudelliselta arvoltaan vähäinen suhteessa estolaitteella varustettuun polttoainesäiliöön ja vähin kustannuksin korvattavissa muulla hyväksyttävällä ratkaisulla.¹³³ Tapauksessa *SveaHovR 2.12.1985*, T 743/83, DT 41 tuomittu kohtuullinen käyttökorvaus oli 1,8 äyriä kutakin patenttia loukaten myytyä ripustinlaitetta kohti, vastaten 15 prosentin määräistä rojaltia. Oikeuden perustelujen mukaan ko. ripustinlaitteita oli sinänsä teknisesti mahdollista valmistaa myös riitapatenttia loukkaamatta. Nämä vaihtoehtoiset valmistusmenetelmät olisivat kuitenkin ilmeisesti olleet niin kalliita, että käytännössä olisi ollut taloudellisesti lähes mahdotonta valmistaa realistisia vaihtoehtotuotteita patentoidulle tuotteelle. Muun muassa tästä syystä patentin suojaamalla tuotteella ei ollut kilpailevia tuotteita, joten patenttisuojaa oli erittäin vahva. Lisäksi käräjäoikeus piti kantajan vaatimaa lisenssimaksua kohtuullisena tuotteensa myyntikatteeseen nähden.¹³⁴ Tapauksessa *SveaHovR 19.12.1980* (lämmönvaihdin) Svean hovioikeus piti voimassa Tukholman käräjäoikeuden langettaman 7 prosentin määräistä lisenssimaksua vastaavan kohtuullisen käyttökorvauksen. Käräjäoikeuden mukaan patentoitu tuote nautti verrattain vahvaa suojaa. Samankaltaisten tuotteiden valmistaminen patenttia loukkaamatta oli vaikeaa. Käräjäoikeuden mukaan tämä vaikutti korottavasti rojaltiprosenttiin.¹³⁵

¹²⁹ Ks. Ratkaisuseloste *Rantala*, DL 2005 s. 294 s.

¹³⁰ Ks. *Fischer* s. 96 ja *Lindenmaier* s. 1336 viittauksin oikeuskäytäntöön.

¹³¹ Ks. *Rantala*, DL 2005 s. 293 kirjallisuusviittauksin.

¹³² Ks. *NU 1963:6* s. 336, *Rantala*, DL 2005 s. 292.

¹³³ Ks. ratkaisuseloste *Rantala*, DL 2005 s. 293 ja *Heinonen* s. 71.

¹³⁴ Ks. seloste *Rantala*, DL 2005 s. 293.

¹³⁵ Ks. *NIR 1982* s. 156, *Rantala*, DL 2005 s. 293 ja tapauksesta toisessa suhteessa edellä s. 207 av. 100.

Näihin ratkaisuihin verrattuna tapaus *SveaHovR 10.10.1991*, T 742/89, DT 39 koskee suhteellisen yksinkertaisia massavalmisteita, pakastepusseja koskevan patentin loukkausta, mutta lopputulos perusteluineen on täysin poikkeava. Hovioikeuden mukaan markkinoilla oli eri sulkumekanismeilla kuin patentoidussa tuotteessa varustettuja mutta muutoin samankaltaisia pakastepusseja. Patentilla suojattujen pakastepussien myyntikate oli poikkeuksellisen suuri, noin 60 prosenttia. Hovioikeuden mukaan tämä osoitti hyvin vahvaa kilpailukykyä, minkä lisäksi tuote ei ollut herkkä kilpailusta johtuville hinnanvaihteluille. Markkinoilla tuotteesta oltiin valmiita maksamaan monta kertaa korkeampi hinta kuin muista vastaavista tuotteista, koska käytettävyydeltään tuote oli kilpailijoitaan parempi. Lisäksi tuotteen valmistuskustannukset olivat tavanomaista matalammat, mikä sekkin osoitti korkeaa myyntikatetta. Mainitut seikat huomioon ottaen hovioikeuden mukaan patentinhaltijalla oli mahdollisuus vaatia tavanomaista korkeampaa lisenssimaksua. Erityisesti korkean myyntikatteen perusteella hovioikeus katsoi kohtuulliseksi lisenssimaksuksi 5 äyriä pussilta. Se vastasi noin 23 prosentin määräistä rojaltiprosenttia.¹³⁶

Ratkaisuista ei usein ole havaittavissa mitään perustelua tuomioistuimen langettamalle määrälle kohtuullista käyttökorvausta. Useasti tämä korvaus onkin Suomessa ja Ruotsissa sen tarkemmin perustelematta tuomittu tiettyinä prosenttina loukkaajan myyntihinnoista.¹³⁷ *Rantalan* mukaan korvaus lienee sellaisissa tapauksissa arvioitu pelkästään OK 17:6:n perusteella ”kohtuuden” mukaan:

Hovioikeuden ja kärjäoikeuden tuomioissa tapauksessa *Helsingin HO 1481/21.5.2002*, S 00/2238 on terminologista epäyhtenäisyyttä, vaikka lopputulos on sama: ”Hovioikeus hyväksyy kärjäoikeuden tuomion perustelut siitä, että PatL 58 §:ssä tarkoitettu kohtuullinen korvaus keksinnön hyväksikäyttämistä lasketaan patentin loukkaajan loukkaavaa tuotetta koskevasta *liikevaihdesta* ja että kymmenen prosenttia mainitusta *liikevaihdesta* on tässä asiassa oikea käyttökorvauksen määrä.” Kärjäoikeus oli kuitenkin perustellut tuomiotaan näin: ”– – kärjäoikeus harkitsee kohtuulliseksi korvaukseksi keksinnön hyväksikäyttämistä 10 % Kumijalosteen myyntihinnasta 218.705 markkaa eli 21.870 markkaa” [korostukset *Rantalan*].¹³⁸

Ratkaisussa *Svea hovrätt 26.3.1971*, NIR 1972.206 Oy D velvoitettiin suorittamaan patentinhaltijalle osaksi tahallisesti, osittain tuottamuksesta tapahtuneesta loukkauksesta käyttökorvausta 5 prosenttia D:n loukkaustuotteiden myyntihinnoista.¹³⁹

¹³⁶ Ks. ratkaisuseloste *Rantala*, DL 2005 s. 295 s.

¹³⁷ Ks. *Castrén 1979* s. 207.

¹³⁸ Ks. *Rantala*, DL 2005 s. 287 av. 24. Ks. hovioikeuden tuomio s. 5, Helsingin kärjäoikeus t. 15040/9.6.2000, 98/12054 s. 13 ja OK 17:6:n mukaisesta arvioinnista lähemmin luku 8.6.

¹³⁹ Ks. lisäksi eräitä *Renmyrin* (s. 55 ss.) selostamia Tukholman alioikeuden 7. osaston ratkaisuja patentinloukkaustapauksissa: Jutussa n:o 32/1954 käyttökorvaus määrättiin sittemmin hovioikeudessa kohtuuden mukaan osaksi 7, osaksi taas 4 prosentiksi loukkaajan bruttomyyntin arvosta, jutussa n:o 11/1968 taas alioikeuden lainvoimaisessa päätöksessä kohtuudella 8 prosentiksi

Helsingin hovioikeus katsoi tuomiossaan 2783/16.10.2012, S 10/475 7,5 prosentin lisenssimaksua vastaavan summan patenttia loukanneiden tuotteiden nettomyynnistä kohtuulliseksi käyttökorkvaukseksi, kun alan lisenssimaksuista ei ollut esitetty muuta näyttöä kuin tietty loukkaajan ja patentinhaltijan välinen lisenssisopimus.¹⁴⁰

Muun muassa yhteispohjoismaisessa patenttimietinnössä viitataan patentoituihin keksintöön mahdollisena kustannusten säästäjänä, kun loukkauksesta suoritettavaa kohtuullista käyttökorkvausta määritetään.¹⁴¹

Tukholman alioikeuden 7. osaston antama ratkaisu vuodelta 1961 perustui säästöihin patentinloukkaajan värikustannuksista.¹⁴² *Helsingin hovioikeuden* lainvoimaisen tuomion 2629/3.9.2007, S 05/667 mukaan PatL 58.1 §:n mukaista korvausta harkittaessa voidaan ottaa mukaan myös varmistamisdirektiivin 2004/48/EY mukaisia korvauselementtejä, kuten patentinloukkaajan saama hyöty, joka nyt koski patentoidun menetelmän käytöstä vastaajaravintoloiden tunnelipesukoneissa kertynyttä säästöä astianpesun käyttökustannuksissa. Hovioikeus oikaisi käräjäoikeuden vastaajille langettamaa yhteensä 23.750 euron käyttöhyödyksi arvioitua kohtuullista käyttökorkvausta 250 eurolla kahden vastaajaravintolan hyväksi.¹⁴³

Helsingin käräjäoikeuden 3. osaston tuomiossa 4671/12.2.2009 00/12297¹⁴⁴ PatL 58.1:n nojalla määrätty kohtuullinen käyttökorkvaus pohjautui selluloosan tuotannossa käytettävään selektiiviseen absorptioon perustuvan erotus- ja väkevöintimenetelmän patenttia loukanneelle CP Kelco Oy:lle neuvoteltaessa patentoidun menetelmän käyttöoikeudesta 12.6.1991 tehtyyn patentinhaltijan KH Innovations Oy:n (”KHI”) kirjalliseen tarjoukseen menetelmän käyttöoikeudesta. Tarjouksen mukaan käyttökustannussäästöistä Kelcon (silloinen Metsä Special Chemicals Oy) tuotannossa kolmasosa olisi kuulunut KHI:lle.¹⁴⁵ Käräjäoikeus velvoitti Kelcon suorittamaan kohtuullisena korvauksena kannepatentin luvattomasta hyväksikäyttämisestä ajanjaksolla 1.8.1996–30.6.2008 1.698.000 euroa eli käräjäoikeuden arvioiman kolmasosan Kelcon mainituista säästöistä. Käräjäoikeus mainitsee tuomiossaan siinä määrätyn

loukkaajan myyntihinnoista.

¹⁴⁰ Ks. *STY AIPPI -uutiset* 3:2013 s. 36 ja ratkaisusta muissa suhteissa 118 s., 253 s.

¹⁴¹ Ks. *NU* 1963:6 s. 336, *Fischer* s. 95 s. viittauksin käytäntöön.

¹⁴² Ks. seloste edellä s. 203.

¹⁴³ Ks. ratkaisuseloste *STY AIPPI -uutiset* 1:2008 s. 18 ss. ja erityisesti varmistamisdirektiivin merkityksestä edellä s. 5 s. Hovioikeuden mukaan Fuuga-Controls Oy ei ollut esittänyt selvitystä siitä, että se olisi lisensoinut riitäpatentin, joten kohtuullista käyttökorkvausta ei voitu perustaa suoraan lisenssimaksun määrään.

¹⁴⁴ Sittemmin *Helsingin hovioikeus* kumosi ja poisti päätöksellään 3072/26.11.2009 käräjäoikeuden tuomion ja välituomion KH Innovations Oy:n ja CP Kelco Oy:n väliseltä osin, koska osapuolet olivat päässeet sovintoon.

¹⁴⁵ Ks. käräjäoikeuden tuomio s. 20.

kohtuullisen käyttökorvauksen perustuvan KHI:n ja Kelcon neuvottelujen todennäköiseen lopputulokseen, jos sopimus olisi syntynyt.

Käräjäoikeus siteeraa tuomiossaan varmistamisdirektiivin 2004/48/EY 13 artiklan 1b-kohtaa, jonka mukaan oikeusviranomaiset voivat soveltuviissa tapauksissa määrittää vahingot kiinteänä määränä esimerkiksi vähintään niiden rojaltien tai maksujen määrän perusteella, jotka oikeudenhaltija olisi joutunut suorittamaan, jos hän olisi pyytänyt lupaa käyttää ko. teollisoikeutta. Lisäksi käräjäoikeus toteaa patenttilain 58 §:n olevan sopusoinnussa direktiivin kanssa.¹⁴⁶

Mainittu kolmasosa käyttökustannussäästöistä oli kirjallisen tarjouksen lisäksi käydyissä, sittemmin keskeytyneissä sopimusneuvotteluissa esitetty laskettavaksi joko energiansäästöön perustuvan muuttuvan hinnan tai tisluslaitoksen kokonaishintaan perustuvan kiinteän hinnan mukaisesti. Keksinnön käytöstä KHI:lle maksettava korvaus olisi sisältynyt osatekijänä tisluslaitoksen kokonaishintaan. Niin ikään käräjäoikeuden mukaan tarjotut kiinteät hinnat eivät olleet välttämättä sidoksissa KHI:n korvaukseen, joten käräjäoikeus ei muun muassa tästä syystä tuominnut käyttökorvausta suhteutettuna kiinteään hintaan.¹⁴⁷

Keksinnön tarkoituksena oli energiansäästö. Kutsumiensa teknillisen alan asiantuntijoiden lausunnossa ilmenneillä perusteilla käräjäoikeus arvioi keksinnöstä tulleen Kelcolle energiakustannussäästöä 5.095.000 euroa melkein 12 vuoden loukkausajalta. (Loukkauskanne tuli vireille 31.5.2000. Kuitenkin käräjäoikeuden tuomio loukkaussasiassa annettiin vasta 12.2.2009, koska loukkaussasian käsittely oli usean vuoden keskeytynyt KHI:n vastapuolten KHI:n patenttiin kohdistaman menestymättömän mitättömyyskanteen vuoksi. Näin ollen Kelcon KHI:n patenttiin kohdistama, 1.8.1996 aloittama ja käräjäoikeuden loukkaustuomion mukaan 30.6.2008 päättynyt patentinloukkaus ehti jatkua melkein 12 vuotta ennen tuomion antamista.)

Niin ikään käräjäoikeus lausui, että ”patentin loukkauksella Kelco oli saanut *perusteetonta etua* energiansäästöä”. Näin ollen käyttökorvauksena tuomittiin kolmasosa perusteettomasta edusta. Käräjäoikeuden mukaan tämä laskentatapa sopi erityisen hyvin tilanteeseen, jossa Kelco oli saanut perusteetonta etua sopimusneuvottelujen jälkeen tahallaan ilman lupaa käyttöön ottamastaan keksinnöstä. Ottaen huomioon myös muun muassa sen, että patentinloukkaaja oli kansainvälistä kauppaa käyvä iso yhtiö, käräjäoikeus piti tuomitsemaansa käyttökorvausta kohtuullisena.¹⁴⁸

Mitä suuremmat kustannussäästöt lisenssinsaaja patentoidun keksinnön avulla saavuttaa, sitä korkeampaa rojaltia hän on yleensä valmis maksamaan.¹⁴⁹ Tämä on luonnollista edellä tarkastellun ratkaisun valossa; näyttäähän kolmasosaan

¹⁴⁶ Ks. käräjäoikeuden tuomio s. 19 s. ja direktiivistä lähemmin edellä luku 8.2.

¹⁴⁷ Ks. käräjäoikeuden tuomio s. 21.

¹⁴⁸ Ks. käräjäoikeuden tuomio s. 21 ss. Tässä yhteydessä käräjäoikeus mainitsee Norjan oikeuskäytännössä sovelletun vastaavaa arviointitapaa ratkaisussa *Borgarting lagmannsrett* 5.3.2007, LB 2006-8527.

¹⁴⁹ Ks. *Rantala*, DL 2005 s. 294.

käyttöhyödystä perustuva lähes 1.700.000 euron käyttökorvaus vastaavan varsin korkeaa rojaltia. Käräjäoikeudelle antamani 5.9.2008 päivätyn asiantuntijalausunnon mukaan KHI:n Kelcolta esimerkiksi vuodelta 1998 korvauksena vaatima kolmasosa kyseisistä kustannussäästöistä oli itse asiassa kuitenkin vain noin 0,6 prosenttia Kelcon edeltäjän Metsä-Serla Chemicals Oy:n liikevaihdosta.¹⁵⁰ Tapauksessa ei siis käytetty yleisintä, liikevaihtoon perustuvaa kohtuullisen käyttökorvauksen laskentaperustetta.

Helsingin hovioikeus katsoi lainvoimaisessa tuomiossaan 2629/3.9.2007, S 05/667 ”*Fuuga Controls*”, että kun PatL 58.1 §:ssä ei oteta kantaa siihen, miten kohtuullinen korvaus tulisi määrätä, voitiin kohtuullisen korvauksen määrässä ottaa huomioon muitakin tekijöitä kuin lisenssimaksun suuruus. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden seuraavia perusteluja. Niissä otettiin huomioon kohtuullisen korvauksen määrää arvioitaessa patentin mukaisen Fuuga-ICS laitteen hinta, kantajan siitä saama rojaltili, laitteiden vastajaravintoloille aikaansaama jonkinasteinen säästö sekä patenttia loukanneita laitteita asentajien ja markkinoineiden vastaajien laitteiden käytön kautta saama hyödyllinen tieto.¹⁵¹

Kohtuullisen käyttökorvauksen määrittelyyn vaikuttavat muutkin kuin edellä esitetyt seikat. Yksinomaisen lisenssin saajalle myönnetyllä alueella lisenssinantaja ei monestikaan saa myydä lisenssiä samaan kohteeseen kenellekään muulle eikä itsekään kilpailla lisenssinsaajan kanssa.¹⁵² Tämän vuoksi yksinomaaisessa lisenssissä lisenssimaksun taso on korkeampi kuin yksinkertaisessa lisenssissä. Esimerkiksi kemian- ja lääketieteellisyydessä käytetään yleensä vain yksinomaisia lisenssejä, kun taas elektroniikka- ja konealalla yksinkertaiset lisenssit ovat yleisiä.¹⁵³

Mitä pitempi patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden jäljellä oleva suoja-aika on, sitä korkeampi rojaltili saattaa olla asianmukainen. Lisenssinantajan sitoutuminen erinäisiin lisäpalveluihin, kuten asiantuntija-apuun, on omiaan nostamaan lisenssimaksua. Patentoidun tuotteen kyky lisätä patentinhaltijan tai lisenssinsaajan muiden tuotteiden myyntiä vaikuttaa myös lisenssimaksuun. Siihen vaikuttavat alentavasti puolestaan esimerkiksi maantieteellistä toiminta-aluetta ja lisenssin kohteen käyttötapaa rajaavat ehdot sekä lisenssin kohteeseen kytkeytyvät riskit. Sama koskee tilannetta, jossa patentinhaltijalla itsel-

¹⁵⁰ Ks. *Castrén*, asiantuntijalausunto 5.9.2008 asiassa *KH Innovations Oy v. CP Kelco Oy (ent. Metsä-Serla Chemicals Oy)* s. 6, *Helsingin käräjäoikeus* 3. os. t. 4671/12.2.2009, 00/12297.

¹⁵¹ Ks. ratkaisusta lisäksi edellä s. 191 s.

¹⁵² On myös mahdollista, että lisenssin yksinomaisuus on rajattu tiettyssä suhteessa, esimerkiksi lisenssinsaajan hyväksi koskemaan vain määrättyä maantieteellistä aluetta tai määrättyä hyödyntämistapaa, kuten valmistusta tai jakelua. Niin sanotussa sole-lisenssissä lisenssinantaja saa itse käyttää lisenssin kohdetta, mutta lisenssinantaja ei saa myöntää kolmansille lisenssejä samalle alueelle. Ks. *Oesch – Pihlajamäe – Sunila* s. 174 s.

¹⁵³ Ks. mm. *Rantala*, DL 2005 s. 297, *Koktvedgaard – Levin* 2002 s. 432.

lään ei ole riittäviä resursseja valmistaa ja myydä tuotteitaan riittävästi, joten hän joutuu turvautumaan lisensiointiin.¹⁵⁴ Merkitystä on myös lisenssinsaa-
jan mahdollisella oikeudella myöntää alilisenssejä,¹⁵⁵ lisensioidun hyödykkeen
elinkaarella, huolto- ym. ylläpitokustannusten jakautumisella sopimuspuolten
kesken sekä sillä, onko jommallakummalla tai molemmilla sopijapuolilla vel-
vollisuus panostaa lisensioidun tuotteen tai menetelmän markkinointiin tai li-
senssin kohteen hyödyntämisessä tarvittaviin tuotantolaitoksiin, koneisiin ja
laitteisiin yms. objekteihin,¹⁵⁶ puhumattakaan lisensioidun tuotteen tai menetel-
män jatkokehittelykustannuksista.

8.3.4 Vaikuttaako loukkauksen oikeudenvastaisuus käyttökorvauksen määrään?

Immateriaalioikeuksien loukkaustilanteissa kysytään monesti, onko loukkaajaa
juuri hänen oikeudenvastaisen toimintansa vuoksi kohdeltava käyttökorvausta
määrittäessä ankarammin kuin niitä, jotka ovat lisenssisopimuksella laillisesti
hankkineet oikeuden käyttää esimerkiksi jotakin patenttia. Tietyissä mielessä
loukkaustoiminnan arvostelu voi ankaroitua jo siitä, että oikeuskäytännössä on
voitu joissain tapauksissa ottaa kohtuullisen käyttökorvauksen perusteeksi tiet-
ty prosentti loukkaustuotteiden myyntihinnoista laskettuna ilman että olisi ha-
vaittavissa, että tuomioistuin olisi kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, mitä
muun muassa alan lisenssisopimuksissa on lisenssimaksujen suhteen saatettu
sopia.¹⁵⁷ Tällöin on mahdollista, että tuomioistuin itse asiassa langettaa käyttö-
korvaus-vahingonkorvauksen korkeampana maksuna, kuin mitä loukkaaja olisi
joutunut suorittamaan lisenssistä. Tuomioistuinten nykyinen laissakin (siviili-
tuomioiden osalta OK 24:4:ssa) säädetty tuomioiden perusteluvollisuus vä-
hentää kyllä senkaltaisia tuomioita. Jos selvyyttä käyttökorvauksen perusteista
ei kerta kaikkiaan saada, on loukkauksesta langetettava tuomio OK 17:6:n no-
jalla kohtuuden mukaan.¹⁵⁸

Ruotsissa on joskus tuomittu patentinloukkaajan myyntihinnoista laskettava
käyttökorvaus alemman prosenttiluvun mukaan siltä osin kuin loukkaus on ta-
pahtunut ilman tahallisuutta tai tuottamusta.

¹⁵⁴ Ks. *Rantala*, DL 2005 s. 297 ss. viittauksin Yhdysvaltain oikeuskirjallisuuteen ja -käytäntöön.

¹⁵⁵ Ks. *Rantala*, DL 2005 s. 297. Alilisenssillä tarkoitetaan lisenssinsaaajan itsensä mahdollisuut-
ta myöntää samaan kohteeseen käyttöoikeuksia muille oman lisenssioikeutensa puitteissa (*Oesch*
– *Pihlajamaa* – *Sunila* s. 175).

¹⁵⁶ Ks. *Rantala*, DL 2005 s. 297.

¹⁵⁷ Ks. ratkaisuiista *Helsingin HO t. 1481/21.5.2002/S 00/2238* ja *Svea hovrätt 26.3.1971*, NIR
1972.206 edellä s. 14.

¹⁵⁸ Ks. jäljempänä 8.6.

Eräaseen hovioikeusratkaisuun (1950-luvulta) sisältyneen epämääräisen perusteen mukaan oli otettava huomioon, että ko. loukkaus oli ollut pitkäaikainen ja suurimerkityksinen; siltä osin kuin loukkaus oli tapahtunut ilman tahallisuutta tai tuottamusta, oli käyttökorvaus tuomittava alemman prosenttiluvun mukaan bruttomyynnistä laskettuna.¹⁵⁹

Hyödyllisyysmallioikeutta koskeva hakemus tutkitaan maassamme ainoastaan muodollisilla perusteilla (HyödMalliL 2 luku). Hyödyllisyysmallin uutuutta tai keksinnöllisyyttä ei tällöin tutkita, joten hyödyllisyysmallioikeuden säilyminen mahdollisissa mitätöintiyrityksissä on epävarmempaa patenttiin verrattuna. Tämä seikka ei kuitenkaan yksinään riitä siihen, että hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta maksettava käyttökorvaus pitäisi arvioida alemmaksi kuin vertailukelpoisten patenttien osalta.¹⁶⁰

Saksassa *Reimer* aikoinaan lausui, että tahallisesti toiminutta loukkaajaa on periaatteessa kohdeltava kyseisessä suhteessa ankarammin kuin vain lievään tuottamukseen syypäätä.¹⁶¹ Saksan oikeuskäytännössä ei kuitenkaan periaatteessa ole katsottu aiheelliseksi suhtautua loukkaajaan ankarammin tuottamuksen raskaamman asteen vuoksi tai muistakaan syistä.¹⁶² *Reimerin* ja *Fischerin* mukaan taas loukkausta tulisi tässä mielessä pitää raskauttavana, kun asianhaarat yksittäistapauksessa antavat siihen aihetta.¹⁶³ Aikoinaan vuonna 1933 Saksan *Kammergericht* kiinnitti huomiota siihen, että jo mahdollisten patentinloukkausten ”jäljittämiseksi” tapahtuva jatkuva tarkkailu ja seuranta vaativat usein patentinhaltijoilta enemmän työtä ja kustannuksia kuin lisenssimaksujen periminen lisenssin haltijoilta. Tämän vuoksi mainittu tuomioistuimien määräsi käyttökorvaus-vahingonkorvauksen 20 prosenttia suuremmaksi kuin lisenssisopimuksella saavutettavissa olleen maksun.¹⁶⁴ Myöhemmässä ratkaisukäytännössä tämä ratkaisuperiaate ei kuitenkaan enää näytä pitäneen. Siitä esimerkiksi on seuraava Saksan korkeimman oikeuden ratkaisu vuodelta 1962:

Patentinhaltija vaati vahingonkorvausta valokuva-alan apuvälinettä koskevan patentin loukkauksesta. Kohtuullisen lisenssimaksu-vahingonkorvauksen katsottiin ratkaisun perustelujen mukaan määräytyvän ensi sijassa sen mukaan, mitä järkevät lisenssisopijapuolet olisivat maksun suhteen sopineet, jos tosiasiallinen kehitys loukkauksen kestoaikana olisi jo tuolloin ollut heidän tiedossaan. Loukkausta ja siitä patentinhaltijalle lisääntyneen tarkkailun ja selvitystyön johdosta koitunutta haittaa ei sen sijaan luettu loukkaajalle

¹⁵⁹ Ks. *Renmyrin* (s. 55 s.) selostama *Tukholman alioikeuden 7. osaston ratkaisu n:o 32/1954* (seloste myös *Castrén* 1979 s. 207 av. 48): Käyttökorvaus määrättiin sittemmin hovioikeudessa kohtuuden mukaan osaksi 7, osaksi taas 4 prosentiksi loukkaajan bruttomyyntin arvosta.

¹⁶⁰ Ks. *Benkard* s. 1674.

¹⁶¹ Ks. *Fischer* s. 92 s. ja *Reimer* s. 1014 s.

¹⁶² Ks. *Fischer* s. 92 s., *Lindenmeier* s. 1334.

¹⁶³ Ks. *Reimer* s. 1014 s., *Fischer* s. 92.

¹⁶⁴ Ks. *Kammergericht* 29.10.1932, Mitt. 1933.93, selostettu lyhyesti *Reimer* s. 1014.

raskauttavaksi seikaksi, joka olisi aikaansaanut vahingonkorvausperusteiden määrittämisen hänen kannaltaan edellä mainittua epäedullisemmiksi.¹⁶⁵

Tämän ratkaisun ja Saksan korkeimman oikeuden muun 1960–1990-lukujen ratkaisukäytännön mukaan käyttökorvaus-vahingonkorvaus voidaan tuomita kohtuullisena ja tavanomaisena maksuna, jolloin yksinoikeuden loukkaajaa ei tule asettaa huonompaan tai parempaan asemaan kuin jos hän olisi laillisesti tehnyt lisenssisopimuksen.¹⁶⁶ Käyttökorvaus määräytyy tuolloin fiktiivisessä sopimuksenteossa ennakoitavissa olleen kehityksen mukaan. Mittapuuna on siis Pohjoismaissakin yleisesti hyväksytty käyttöoikeuden objektiivinen arvo.¹⁶⁷ Tosiasiallisen kehityksen mahdollisia poikkeamia mainitusta ennusteesta ei sen sijaan pidä ottaa huomioon. Tämä ei kuitenkaan ole poikkeukseton periaate, koska sopimusta tehtäessä usein varaudutaan odottamattomaan kehitykseen ja toisinaan siitä syystä muutetaankin sopimuksia.¹⁶⁸

Käyttöoikeuden objektiivinen arvo on ratkaiseva mittapuu kohtuulliselle käyttökorvaukselle silloinkin, kun esimerkiksi patentinhaltija ei olisi antanut lisenssiä kenellekään tai hän olisi antanut sen pääkilpailijan asemassa olevalle loukkaajalle ainoastaan korotettua lisenssimaksua vastaan.¹⁶⁹ Asia erikseen on, että näissä olosuhteissa korkea lisenssimaksu saattaa olla kohtuullinen johtuen muista syistä, kuten patentinhaltijan omasta lääkemyynnistään saaman korkean myyntikatteen jo sellaisenaan vaikuttaessa nostavasti kohtuulliseen lisenssimaksuun.¹⁷⁰

Käyttöoikeuden objektiivista arvoa saattaa korottaa myös patentin- tai hyödyllisyysmallioikeuden haltijan lisensiointimahdollisuuksien vaikeutuminen loukkaajan harjoittaman kilpailun vuoksi. Normaaaleissa lisenssisopimusneuvotteluisakin myönnettävä lisenssi on otettava huomioon kilpailua lisäävänä tekijänä.¹⁷¹

Niin ikään teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista varmistavasta direktiivistä 2004/48/EY ei löydy tukea kannalle, jonka mukaan loukkauksen oikeudenvastaisuudella olisi merkitystä kohtuullisen käyttökorvauksen määrittymiselle. Niinpä ei myöskään voida katsoa, että yksinoikeuden loukkauksesta tuomittavan vahingonkorvauksen tulee olla pikemminkin korkea kuin matala, jos vallitsee epäselvyys jossakin loukkaustilanteessa aiheutuneen vahingon tosiasiallisesta suuruudesta.¹⁷² Toisaalta sellaisissa tilanteissa pitäisi myös, mikäli

¹⁶⁵ Ks. *BGH* 29.5.1962, GRUR 1962.509. Samantapaisia ovat *Benkard* s. 1418 mainitut ratkaisut *BGH* 18.2.1992, GRUR 92.432 ja *BGH* 30.5.1995, GRUR 1995.578.

¹⁶⁶ Ks. *Benkard* s. 1417 ja siinä viitattut ratkaisut *BGH* 24.11.1981, BGHZ 1982.310, 321/2, *BGH* 17.6.1992, GRUR 1993.55, 58.

¹⁶⁷ Ks. lähemmin edellä luku 8.3.2.

¹⁶⁸ Ks. *Benkard* s. 1418.

¹⁶⁹ Ks. *Benkard* s. 1418 viitattu *Reichsgerichtin* ratkaisu GRUR 1938.836.

¹⁷⁰ Ks. edellä s. 159 ss., 182 ss. tarkasteltu lainvoimainen *Helsingin käräjäoikeuden* tuomio 49173/16.12.2010, 08/38296.

¹⁷¹ Ks. kilpailu- ja keksijänkorvauksesta lisenssisopimuksen elementteinä edellä s. 204 lausuttua.

¹⁷² Ks. lähemmin edellä s. 218 ss.

mahdollista, pyrkiä välttämään käyttökorvaus-vahingonkorvauksen tuomitsemista niin matalana, että syntyisi epäily tuomiosta, jossa suoranaisesti rohkaitaisiin muitakin ryhtymään oikeudenloukkauksiin. Edellä (8.3.3) tarkastellut käyttöoikeuden objektiiviseen arvoon vaikuttavat moninaiset seikat huomioiva tuomioistuin voi joka tapauksessa keskenään painottaa niitä käyttökorvauksen kokonaisarviointissa ja esitetyn näytön puitteissa määrätä käyttökorvauksen sopivaksi katsomalleen tasolle.

Erityisesti Suomen patentti- ja hyödyllisyysmallilaeista puheen ollen kohtuullisen lisenssimaksun mukainen vahingonkorvaus on tarkoitettu *minimikorvaukseksi* tahallisisa ja tuottamuksellisissa loukkaustapauksissa, kuten aiemmin on todettu.¹⁷³ Lisenssikorvausperiaatteen ottamiseen esimerkiksi Suomen lainsäädäntöön on eräänä keskeisenä näkökohtana vaikuttanut tarkoitus vähentää vahingonkorvauksen toteennäyttövaikeuksia.¹⁷⁴ Jo ko. lainsäännösten¹⁷⁵ sanonnasta ”kohtuullinen korvaus” ilmenee, ettei korvausta ole tarkoitettu rikastuttamaan oikeudenhaltijaa yli hänelle loukkauksesta suoritettavan kohtuullisen korvauksen. Tähän voitaisiin kuitenkin käytännössä toisinaan päätyä, jos korvaussummaa nostavana tekijänä pidettäisiin loukkausta sellaisenaan, mukaan lukien loukkauksesta esimerkiksi patentinhaltijalle aiheutuvat haittavaikutukset.¹⁷⁶ Sitä paitsi loukkaus näine vaikutuksineen on tältä kannalta katsoen kovin harkinnanvarainen asia, ja oikeudellista epävarmuutta olisi omiaan aikaansaamaan se, että immateriaalioikeudellisen oikeuskäytännön korvausratkaisujen ennalta arvattavuus vähenisi vielä entisestään.

Joka tapauksessa laissamme oikeutetaan yksinoikeuden haltija vaatimaan kohtuullisen lisenssimaksun lisäksi korvausta muusta vahingostaan (PatL 58.1 §, HyödMalliL 37.1 §). Tällöin hän voi pyrkiä osoittamaan kohtuullisen lisenssimaksun lisäksi kärsineensä loukkauksesta vahinkoa esimerkiksi saamatta jääneenä voittona tai erinäisinä mm. loukkauksen jäljittamisestä ja selvittämisestä monesti ennen oikeudenkäynnin käynnistymistä syntyneinä asianosaiskuluina. Näissäkään tilanteissa loukkauksen oikeudenvastaisuuden laatu, lähinnä mahdollinen tahallisuus tai törkeä tuottamus, ei saisi vaikuttaa tuomit-tavaan korvaukseen.¹⁷⁷

Oikeudenkäyntikulut puolestaan kohdistuvat nimenomaan oikeudenkäyntiin, ja ne korvataan OK 21 luvun säännösten mukaisesti.¹⁷⁸

Jos loukkaus kuitenkin tapahtuu ennen patentin myöntämistä mutta hakemusasiakirjojen tultua PatL 22 §:n mukaan julkisiksi, on kysymys PatL

¹⁷³ Ks. edellä s. 198 ja HE 1966:101 s. 25, HE 1990:232 s. 13.

¹⁷⁴ Ks. edellä s. 199 ja NU 1963:6 s. 336.

¹⁷⁵ PatL 58.1 §, HyödMalliL 37.1 §.

¹⁷⁶ Ks. Fischer s. 93, Lindenmaier; GRUR 1955 s. 360 oikeustapausviittauksin.

¹⁷⁷ Luvussa 8.5.4 esitetyssä oikeuskäytännössä mainitut seikat eivät näy vaikuttaneen korvauksen määrään.

¹⁷⁸ Ks. jäljempänä s. 271 s.

60.1 §:ssä säännellystä erityistilanteesta. Mainittuna ajankohtana tapahtuneesta loukkauksesta johtuva vahingonkorvaus voidaan PatL 60.1 §:n mukaan tuomita ainoastaan PatL 58.2 §:n mukaisena kohtuullisen lisenssimaksun mukaisena vastuuna.¹⁷⁹ Näin on silloinkin, jos loukkaus on vaikkapa tahallinen. Mahdollisuutta saada korvausta kohtuullisen lisenssimaksun ylittävästä vahingosta ei tällöin ole. Myöskään patenttilakia valmisteltaessa ja säädettäessä ei ole kiinnitetty huomiota siihen, että PatL 60.1 §:n mukainen sääntely on varsin poikkeavaa verrattuna valtaosaan patentinloukkauksista, jotka tapahtuvat vasta patentin myöntämisen jälkeen ja jolloin oikeus korvaukseen ei ole mainitulla tavalla rajoitettu. Epäkohdan merkitystä voidaan tietyissä rajoissa vähentää tuomitsemalla tahallisisissa ja toisinaan tuottamuksellisissakin loukkaustilanteissa PatL 60.1 §:n nojalla langetettava kohtuullinen lisenssimaksu mieluummin korkeampana kuin matalampana silloin, kun tuomioistuimien punnitsee keskenään käyttöoikeuden objektiiviseen arvoon vaikuttavia seikkoja.

8.4 Erityistilanteita

8.4.1 Tuotteen patentilla tai hyödyllisyysmallioikeudella suojatun osan vaikutus koko tuotteen arvoon ym.

Mekaanisissa ns. *rakennepatenteissa* on useimmiten kysymys parannuksista tuotantovälineinä käytettävien koneiden, laitteistojen tai kulkuvälineiden tietyissä yksityiskohdissa. Suurten *tuotepatentoitujen* keksintöjen (esimerkiksi höyrykone; varsinainen keksijä James Watt v. 1769) tekemisen sijaan huomio on nykyisin useimmiten kiintynyt siihen, miten erilaisilla, pikemminkin pikuparannuksiksi luonnehdittavilla keksinnöillä voidaan nopeuttaa ja tehostaa vaikkapa paperikoneen, kaasuttimen, puutavaran lajittelulaitoksen tai maatalouskoneen työskentelyä. Rakennepatentti voi koskea myös esimerkiksi jääkiekkomailan varren ja lavan yhteen liittämistä ja liitoskohdan rakennetta.¹⁸⁰

Rakennepatentin sijaan käytetään yleisemmin, samassa merkityksessä mutta muitakin kuin mainitunlaisia tuotteita silmällä pitäen nimitystä *laitepatentti*. Siinä on kyse koneen tai muun tuotteen tietyistä osista.¹⁸¹ Esimerkkinä tyypillisestä laitepatentista ratkaisussa *KKO 1955 II 100* mainitaan kaasugeneraattorin polttoainesäiliön pohjarakenne.¹⁸²

¹⁷⁹ Ks. PatL 60.1 §:n mukaisen vastuun perusteluista luku 7.2.4.

¹⁸⁰ Sellainen keksintö oli kyseessä patentinloukkausjutussa *KKO t. 2742/18.10.1960*, 58 RD 1960, selostettu NIR 1961 s. 67.

¹⁸¹ Ks. patentoitujen keksintöjen luokittelusta esim. *Haarmann 2014* s. 182 ss.

¹⁸² Tätä laitetta kuvataan ratkaisussa seuraavasti: ”Kaasugeneraattorin polttoainesäiliön pohjarakenne, tunnettu yhdistelmästä, jonka muodostavat kaasugeneraattorin tulipesän suuaukon ympärillä sijaitseva polttoainesäiliön pohja ja tämän yläpuolelle sovitettu tulipesän suuaukkoa kohti

Mainitunlaisissa yksinoikeuden loukkaustilanteissa vahingonkorvaus määräytyy periaatteessa samaan tapaan kuin muissakin tapauksissa. Kun patentinhaltija vaatii PatL 58.1 §:ään perustuvana vahingonkorvauksena kohtuullista lisenssimaksua, voidaan kuitenkin kysyä: onko käyttökorvaus laskettava jossa-kun suhteessa arvoon, mikä on sillä koneella, laitoksella tai suuremmalla kokonaisuudella, jonka teknisistä yksityiskohdista patentissa on kysymys? Tällöin korvaus on monesti tietty prosentti esimerkiksi patenttia loukkaavien tuotteiden bruttomyyntihinnoista. Vai olisiko käyttökorvaus laskettava vain suhteessa esimerkiksi koneen tai laitoksen patentoidun rakenneosan arvoon? Tuomittu käyttökorvaus saattaa tällöin jäädä pienemmäksi kuin muutoin, jos patentoidun osan ratkaisevaan merkitykseen koko koneen, laitteen tai laitoksen arvoa nostavana seikkana ei kiinnitetä huomiota. Kysymyksen käytännöllistä merkitystä saattaa kuitenkin vähentää se, että lisenssimaksuprosentti on tavallisesti korkeampi jonkin yksittäisen osan kuin koko koneen tai laitoksen kohdalla.¹⁸³

Seurattaessa PatL 58.1 §:n sanamuotoa ”kohtuullisen korvauksen keksinnön hyväksikäyttämisestä” vaikuttaisi siltä, että patentinloukkauksesta suoritettava kohtuullinen lisenssimaksu tulisi kohdistaa vain koneen tai laitteen patentoituun osaan. Näin rajoittavaksi lainkohdan tulkintaa ei kuitenkaan voida katsoa tarkoitetun. Kysymys ratkeakin ensi sijassa alalla tarkoituksenmukaiseksi katsotun käytännön mukaan ottaen huomioon muun muassa se, onko tapana sisällyttää patentoitu osa koko koneen tai laitoksen myyntitoimitukseen vai ei.¹⁸⁴

Schroeter on kiinnittänyt huomiota siihenkin, olisiko loukattu patentinhaltija tuotantokapasiteettinsa ja muut olosuhteet huomioon ottaen ylipäänsä kyennyt valmistamaan ja toimittamaan markkinoille ko. koneet tai laitteistot kokonaisuudessaan. Jos vastaus tähän on kielteinen, ei kohtuullisen lisenssimaksun mukaista vahingonkorvausta pitäisi laskea kokonaisarvosta.¹⁸⁵ *Schroeter* ei kuitenkaan liene ottanut huomioon sitä, että lisenssimaksuun perustuvan vahingonkorvauksen vaatijan ei tarvitse näyttää toteen vahinkonsa suuruutta, vaan kohtuullinen käyttökorvaus määräytyy oleellisesti muulla tavoin, pitäen lähtökohtana yleensä käyttöoikeuden objektiivista arvoa.¹⁸⁶ *Schroeterin* mielipiteeseen voidaan näin ollen yhtyä vain, mikäli vahingonkorvauksena rakennepatentin loukkauksesta ei vaadita lisenssimaksua vaan patentinhaltijalta saamatta jäänyttä voittoa.

viettävä siten aukoilla varustettu kauluslevy, että se ohjaa polttoaineet tulipesään, mutta päästää tisleet lävitseen, sekä polttoainesäiliön pohjan ja kauluslevyn välisestä tilasta johtava aukko, jonka kautta tisleet johdetaan kaasugeneraattorin ulkopuolelle.”

¹⁸³ Ks. *Benkard* s. 1421.

¹⁸⁴ Tätä näyttää myös tarkoittavan *Lundberg* (s. 120) lausueessaan, että kysymys on ratkaistava tapauskohtaisesti. Ks. myös *Benkardin* (s. 1421) viittaama ratkaisu *BGH 18.2.1992, GRUR 1992.432*.

¹⁸⁵ Ks. *Schroeter*, GRUR 1952 s. 303 s., *Fischer* s. 104.

¹⁸⁶ Ks. *Schroeterin* saamasta kritiikistä *Kruse* s. 43, *Fischer* s. 104 ja käyttökorvauksen määrittämisestä edellä luvussa 8.3.2 lausuttua.

Mikäli patentoidun keksinnön hyväksikäyttö edellyttää rakenteellisia muutoksia koneen, laitteen tai laitoksen muihinkin osiin, puhuu tämä sen puolesta, että loukkauskorvaus lasketaan suhteessa kokonaisuuteen eikä patentoituihin osiin.¹⁸⁷ Huomiota voidaan myös kiinnittää patentoidun osan rahassa tai muulla tavoin määriteltävän arvon suhteelliseen osuuteen kokonaisuuden vastaavalla tavalla laskettavasta arvosta¹⁸⁸ ja siihen, lisääkö patentoitu osa ratkaisevasti koko koneen tai laitteen arvoa.¹⁸⁹

Tapauksessa *Helsingin hovioikeus 3817/29.12.2011*, S 09/1108 patentti oli myönnetty lentoestevalaisimen virran stabilointiyksikköön. Loukkausjutussa käyttökorvaus oli hovioikeuden mukaan määrättävä koko valaisimen hinnan perusteella, sillä stabilointiyksikkö oli niin olennainen osa koko valaisinta.¹⁹⁰

Toisentyypistä tilannetta koskee *Helsingin hovioikeuden tuomio 302/20.1.1993*, S 592/1558. Sen mukaan käyttökorvausta alentaa se, että vain osa patenttia loukkaavan tuotteen kaupallisesta arvosta muodostuu patentin suojaamasta keksinnöstä.

Ratkaisussa oli kysymys taimien kasvatukseen tarkoitettua kennostoa suojaavan patentin loukkaamisesta. Raastuvanoikeus oli velvoittanut vastaajan suorittamaan kantajalle kohtuullisena käyttökorvauksena keksinnön hyväksikäyttämistä sekä korvauksena muusta vahingosta yhteensä noin 3,1 miljoonaa markkaa, erittelemättä kohtuullisen käyttökorvauksen osuutta koko korvauksesta. Hovioikeus määräsi vahingonkorvauksen kantajan myyntikatteen pohjalta todeten, että vain osa vastaajan tuotteen kaupallisesta arvosta muodostui patentoidusta keksinnöstä. Tästä johtuen hovioikeus alensi raastuvanoikeuden tuomitseman korvaussumman 1,0 miljoonaan markkaan.¹⁹¹

Ratkaisun *Helsingin HO t. 248/7.4.1976*, 63 V 1974¹⁹² tarkoittamassa tapauksessa Sateko Oy:llä oli sopimukseen perustuva yksinkäyttöoikeus patenttiin nimityksellä ”Puutavaran lajittelulaitteessa olevan kuljettimen alapuolella olevien lokeroiden pohja”. Plan-Sell Oy oli hovioikeuden mukaan loukannut tuota patenttia myymällä kaksi patentin mukaan valmistettua puutavaran lajittelulaitosta. Tosin sittemmin *KKO t. 64/22.8.1978*, 508 RD 1976 hylkäsi Sateko Oy:n kanteen korvausvaatimuksineen, koska ko. patentti oli julistettu mitättömäksi.

Koska ensimmäisen näistä lajittelulaitoskaupoista ei ollut näytetty tapahtuneen tuottamuksellisesti, velvoitettiin Plan-Sell Oy (ilmeisestikin PatL

¹⁸⁷ Ks. *Benkardin* (s. 1421) viittaama ratkaisu *BGH 17.1.1955*, GRUR 1955.294.

¹⁸⁸ Ks. *Skaupy*, GRUR 1939 s. 587.

¹⁸⁹ Ks. *Skaupy*, GRUR 1939 s. 587 ja ratkaisu *RG 20.6.1944*, GRUR 1944.133: Keksintö, joka koski tietynlaisen sulkulaitteen rakenteellisia yksityiskohtia, lisäsi koko laitteen arvoa. Asiaa voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, mikä merkitys patentoidulla ratkaisulla on koko tuotteen kannalta. Ks. *Sejersted*, NIR 2000 s. 123 ja *Åkerberg*, NIR 2013 s. 373.

¹⁹⁰ Ks. ratkaisun seloste *Haarmann 2014* s. 236.

¹⁹¹ Ks. ratkaisuseloste *Rantala*, DL 2005 s. 296.

¹⁹² Ks. lisäksi s. 167, 179 ja 211.

58.2 §:n nojalla) suorittamaan Sateko Oy:lle kohtuullisena korvauksena keksinnön hyväksikäytöstä 32.500 markkaa. Tähän korvausmäärään oikeus päätyi, koska ”kohtuulliseksi korvaukseksi keksinnön hyväksikäyttämisestä oli katsottava 5 % [Plan-Sell Oy:n saamasta, tekijän huom.] lokerokuljettimen myyntihinnasta 650.000 markasta”.

Tuomittua 32.500 markan käyttökorvausta ei siis laskettu loukkaajan Plan-Sell Oy:n saamasta koko lajittelulaitoksen myyntihinnasta 1.500.000 markasta vaan tuohon laitokseen kuuluvan lokerokuljettimen myyntihinnasta. Kuljetin oli vain osaksi patentoitu (lokeroiden pohja). Ratkaisun niukoista perusteluista ei selviä syytä mainittuun laskemistapaan. Jutun asiakirjoista ilmenee kuitenkin, että patentoidun lokeropohjan merkitys suuren lajittelulaitoksen toiminnan tehostajana ei ehkä ollut siinä määrin ratkaiseva, että keksinnön olisi voitu katsoa lisännen oleellisesti koko laitoksen taloudellista arvoa ja sen menekkiä. Tähän viittaa sekin, että patentinhaltijan, Sateko Oy:n, markkinaosuus Pohjoismaihin toimitetuista puutavarataskuista, so. lokerokuljettimen lokeroista, oli jäänyt vain 4–5 prosentin suuruiseksi, vaikka patentti oli ollut voimassa jo muutaman vuoden,¹⁹³ ja vaikka ”jutussa oli selvitetty lokerokuljettimien kaupan tapahtuvan yleensä vain koko lajittelulaitoksen kauppaan kytkeytyen”.¹⁹⁴ Viimeksi mainitulla seikalla ei siis ollut yhtä suurta painoarvoa kuin monissa muissa senkaltaisissa käytännössä esiintyneissä tapauksissa.¹⁹⁵

Jos kuitenkin rakennepatentti loisi haltijalleen markkinoilla kenties suorastaan monopoliaseman kyseisten koneiden tai laitosten osalta, voidaan tämä ottaa huomioon kohtuullista lisenssimaksua nostavana tekijänä. Tällöin on myös monesti tarkoituksenmukaista, että loukkauksesta suoritettava käyttökorvaus lasketaan koko koneen tai laitteiston arvosta,¹⁹⁶ joka useimmiten määräytyy loukkaajan bruttomyyntihintojen mukaan.¹⁹⁷ On kuitenkin selvittävää, onko

¹⁹³ Ks. hovioikeuden aktiin 63 V 1974 sisältyvää Plan-Sell Oy:n muutoksenhakukirjelmää hovioikeuteen raastuvanoikeuden päätöksestä.

¹⁹⁴ Lainaus on Helsingin hovioikeuden ja raastuvanoikeuden ratkaisun perusteluista jutussa *Helsingin hovioikeus t. 248/7.4.1976*, 63 V 1974; *KKO t. 64/22.8.1978*, 508 RD 1976: loukkauskanne samassa jutussa hylätty patentin tultua julistetuksi mitättömäksi. Ks. vielä muun vahingon, so. saamatta jääneen myyntivoiton näkökulmasta jäljempänä s. 251, 272.

¹⁹⁵ Ks. polttopuun halkaisulaitetta klapi-koneessa koskeva *Helsingin hovioikeuden tuomio 2534/28.9.2001*, 00/320, *Åkerberg*, NIR 2013 s. 373, *Castrén 1979* s. 229, *Benkard* s. 1421 ja saksalainen ratkaisu *RG 21.3.1934*, RGZ 144.187 = GRUR 1934:440 ja seloste *Fischer* s. 104: Patentti koski vihmoituslaitoksen liitosmekanismeja (suuttimien erityinen rakenne). Vahingonkorvauksena suoritettavan kohtuullisen lisenssimaksun laskemisessa oli otettava huomioon koko vihmoituslaitoksen arvo, koska normaalisti laitos kaikkine osineen myytiin samalla kertaa. Patentin katsottiin lisänneen koko laitoksen arvoa.

¹⁹⁶ Ks. *Fischer* s. 103 viittauksin ratkaisuun *RG 29.3.1919*, RGZ 95.220, jossa monopoliasemaa ei katsottu esiintyneen.

¹⁹⁷ Useasti joudutaan käytännössä kyllä pohtimaan, olisiko bruttomyyntihinnasta ensiksi vähennettävä joitakin kustannuksia ja laskettava lisenssimaksuprosentti vasta näin saadusta jäännöksestä.

patentinhaltijan mahdollinen monopoliasema vallinnut juuri loukkauksen kes-
toaikana. Voihan keksintö joskus hyvinkin lyhyessä ajassa menettää merkityk-
sensä teknisen kehityksen myötä.¹⁹⁸

Koneet tai laitokset koostuvat normaalisti monista osista, joista monesti
vain jotkin ovat patentilla suojattuja. Koneet tai laitokset eivät aina ole myyn-
tiin tarkoitettuja hyödykkeitä, vaan useasti niitä käytetään pelkästään paten-
tinloukkaajan omassa tuotantotoiminnassa. Tällöinkin on kysymys sellaises-
ta ammattimaisesta keksinnön hyväksikäytöstä, joka kuuluu yksinoikeudella
patentinhaltijalle (PatL 3.1 § 1 ja 2 kohta). Silloin on monesti käytännöllis-
tä laskea käyttökorvaus-vahingonkorvaus tuotantoketjun tietyssä yksittäises-
sä vaiheessa patenttia loukkaamalla saavutettujen energia- ynnä muiden kus-
tannussäästöjen perusteella, mikä on muunnettavissa tietyksi prosentiksi näin
valmistettujen tuotteiden liikevaihdosta.¹⁹⁹ Sama koskee suojattuja hyödylli-
syyismallejakin (HyödMalliL 3.1 §). Koneita tai laitteistoja suojataan kuitenkin
harvemmin hyödyllisyysmallioikeudella, jonka varsinaisena käyttöalana ovat
työkalut ja muut arkielämän käyttöesineet ja tarvikkeet rakennuselementtejä
myöten sekä terveydenhoitoalan laastarit ym. tarvikkeet.

8.4.2 Menetelmäpatentin loukkaus

Seuraavaksi tarkastellaan ensinnäkin lääkkeitä ym. kemiallisia aineita käyte-
tystä valmistusmenetelmästä riippumatta (rajoittamaton tuotesuoja) suojaavia
tuotepatentteja ja toiseksi suojaltaan rajatumpia, tiettyä kemiallis-fysikaalista
valmistusmenetelmää koskevia menetelmäpatentteja.²⁰⁰

Vuoden 1995 alusta lukien Suomessa on voitu myöntää tuotepatentteja myös
uusiin lääke- tai ravintoaineisiin.²⁰¹ Tämä on ollut omiaan nostamaan erityi-
sesti suojattujen lääkepatenttien lisenssimaksutasoa aiemmin vallinneeseen oi-
keustilaan verrattuna. Tuotepatentin lisenssimaksua määritettäessä päähuomio
voidaan usein kiinnittää lähinnä kilpailullisiin tekijöihin, kuten patentilla suo-
jatun tuotteen markkina-aseman voimakkuuteen ja siihen, onko tuotteella vie-
lä kilpailulta suojattua yksinoikeusaikaa riittävästi jäljellä vai onko kilpailun
koveneminen jo lähitulevaisuudessa odotettavissa. Muuten esimerkiksi lääke-

¹⁹⁸ Ks. *Fischer* s. 103, *Skaupy*, GRUR 1939 s. 587.

¹⁹⁹ Ks. s. 215 ss. tarkasteltu *Helsingin käräjäoikeuden* 3. osaston lainvoimainen tuomio
4671/12.2.2009, 00/12297.

²⁰⁰ Ks. *Castrén* 2006 s. 833, 843. Aiemmin erityisesti lääkealalla hyvin yleiset *analogiamenetel-
mäpatentit* sijoittuvat tavallaan tuote- ja menetelmäpatenttien välimaastoon. Analogiamenetel-
män suojapiiri riippuu erityisen suuressa määrin loukkaustapauksen ratkaisevan tuomioistuimen suh-
tautumisesta ekvivalenssitulkinnan käyttöön. Laajalle ulottuva ekvivalenssitulkinta voi tehdä
analogiamenetelmäpatentista itse asiassa tuotepatentin. Ks. edellä luku 5.4.

²⁰¹ A ravinto- tai lääkeaineisiin myönnettävästä patentista 932/1987.

teollisuuden tuotepatenttien lisenssimaksuja nostavat myös uusien lääkkeiden joikkeuksellisen korkeat tutkimus- ja tuotekehittelykustannukset.²⁰²

Tyypillisesti suppeamman suojapiirin omaavien menetelmäpatenttien lisenssimaksujen ja vastaavasti käyttökorvaus-vahingonkorvausten määrittelyssä joudutaan kuitenkin ottamaan huomioon muitakin seikkoja. Menetelmäpatentin käyttökorvausta määritettäessä voidaan kyllä pitää pääsääntönä, että käyttökorvaus on laskettava suhteessa patentilla suojatun menetelmän avulla valmistetun tuotteen arvoon.

Esimerkiksi aiemmin tarkastellussa analogiamenetelmäpatentin loukkausta koskevassa lainvoimaisessa *Helsingin käräjäoikeuden* tuomiossa 49173/16.12.2010, 08/38296 käräjäoikeus velvoitti Leiraksen suorittamaan kohtuullisena käyttökorvauksena 15 prosenttia laskettuna patenttia loukkaavien tuotteiden liikevaihdosta 927.564 euroa.²⁰³ Nimenomaan loukkaustuotteiden liikevaihdon selvittäminen oikeudenkäynnissä edes osapuulleen saat-
taa kuitenkin olla hyvinkin vaikeaa, sikäli kuin erinäiset seikat katsotaan loukkaajan liike- tai ammattisalaisuuksiksi, jotka mm. todistaja OK 17:24:n nojalla on pääsääntöisesti oikeutettu jättämään ilmaisematta.²⁰⁴

Yksittäistapauksen erityiset olosuhteet voivat toisinaan oikeuttaa jonkin muunkin arviointiperusteen soveltamiseen.²⁰⁵ Kemiaallisen-fysikaalisen valmistusmenetelmää sovellettaessa käytetään monesti erinäisiä lisäaineita, joilla patenttiväit-
timusten mukaan saattaa olla ratkaiseva merkitys menetelmän onnistumisen kannalta, mutta jotka toisaalta eivät enää sisälly näin aikaansaatuihin tuotteisiin. Silloin on myös mahdollista, että patentin loukkauksesta tuomittava käyttökorvaus määräytyy sen mukaan, paljonko lisäainetta on patenttia loukaten käytetty ko. tuotteiden valmistuksessa, jolloin lasketaan tietty lisenssimaksu-
prosentti ainemäärän käyvästä myyntihinnasta.²⁰⁶

Saksan Liittotasavallan korkeimman oikeuden 15.6.1967 antaman tuomion²⁰⁷ tarkoittama tapaus koski patentoitua hopean erottelumenetelmää, johon reaktioluottimena kuului tiettyjä metalleja sisältänyt elektrolyyttinen kylpy. Patentinloukkaaja ryhtyi valmistamaan vastaavanlaisia kylpyseoksia, joita hän myös myi eri tahoille käytettäväksi hopean erotteluun. Otettaessa huomioon, että patentinloukkauksena tässä tapauksessa oli pidettävä vain *seosten valmistusta ja myyntiä*, ei tuomittua käyttökorvausta laskettu suhteessa siihen, missä laajuudessa ostajat käyttivät ko. menetelmää tai suhteessa näin erotellun hopean määrään.²⁰⁸

²⁰² Ks. esim. *Gozzo* s. 136 ja edellä s. 210.

²⁰³ Ks. lähemmin edellä s. 210.

²⁰⁴ Ks. liike- tai yritys salaisuuksien huomioon ottamisesta loukkausoikeudenkäynnissä luku 8.5.5.

²⁰⁵ Ks. *Lindenmaier* s. 1334.

²⁰⁶ Ks. *Castrén* 1979 s. 232.

²⁰⁷ Ks. *BGH* 15.6.1967, GRUR 1967.655.

²⁰⁸ Ks. GRUR 1967 s. 656. Ratkaisuselosteen on laatinut *Fischer*, joka kommentissaan kritisoi

Sen sijaan oikeus piti ratkaisevana sitä, kuinka suuren määrän kylpyseosta loukkaaja kaikkiaan oli myynyt; tällöin kohtuulliseksi lisenssimaksuksi tuli 8 % tuolta määrältä yhteenlasketuista loukkaajan bruttomyyntihinnoista.

Kun kysymys on esimerkiksi lääkkeiden valmistuksesta, saattaa olla, että valmis lääketuote sisältää kemiallisia yhdisteitä, joista yksi tai useampi on saatu aikaan patentoidun menetelmän avulla. Tällöin lääketuote on siis yhtä useamman valmistusmenetelmän tulos; ainakin osa näistä menetelmistä saattaa olla patenttisuoja vailla. Näissä meilläkin kiinnostusta herättäneissä tapauksissa²⁰⁹ voidaan joutua pohtimaan, lasketaanko käyttökorvaus-vahingonkorvaus suhteessa koko lääketuotteeseen vai ainoastaan suhteessa patenttia loukkaavan menetelmän avulla valmistettuihin yhdisteisiin. Ensimmäinen vaihtoehto saattaa olla käyttökelpoinen erityisesti silloin, jos on vaikea päätellä, mikä on patentoitujen yhdisteiden merkitys lopputuotteen valmistusprosessissa verrattuna suoja vailla oleviin yhdisteisiin. Jos välituote syntyy ensin ja lopputuote syntyy sen jälkeen välituotteeseen lisätyistä yhdisteistä, on helpompaa suhteuttaa käyttökorvaus pelkkään välituotteeseen. Yhdisteille on tosin monesti vaikeata määrittää lopputuotteesta erillistä hintaa. Myös näissä tilanteissa laskutavan valinta on monesti pelkkä tarkoituksenmukaisuuskysymys, käyttökorvaus-vahingonkorvauksen ollessa kummassakin tapauksessa sama.

Kun patenttia loukaten valmistettu lääketuote koostuu mainitunlaisista yhdisteistä, voidaan joitakin näistä yhdisteistä, joskus kombinoituina muiden yhdisteiden kanssa, käytännössä toisinaan valmistaa ja myydä erillisenä lääketuotteena (esimerkkinä tietyt sulfalajikkeet), joka saattaa patenttisuojan ulkopuolelle jäädessään olla kaikkien vapaasti markkinoitavissa. Sellainen tuote voi myös olosuhteista riippuen kilpailla tehokkaasti markkinoilla ensiksi mainitun tuotteen kanssa, mikä voi alentaa patentinloukkauksesta langetettavan vahingonkorvauksen määrää.

8.5 KORVAUS MUUSTA VAHINGOSTA KÄYTTÖKORVAUKSEN YLITTÄVILTÄ OSIN

8.5.1 Vahingon syntyminen ja syyperäinen aiheuttaminen

Seuraava esitys koskee pääosin yksinoikeuden haltijalle loukkauksesta koitunutta tosiasiallista vahinkoa häneltä *saamatta jääneenä tulona*. Kirjanpidos-

sitä, ettei oikeus tuominut käyttökorvausta tekstissä selostettuun tapaan; olihan ko. patentinhaltilija käyttänyt nimenomaan tuota arvointiperustetta aiemmin tekemissään lisenssisopimuksissa. Tekstissä mainituista syistä voidaan kuitenkin oikeuden soveltamaa arvointiperustetta pitää varsin tarkoituksenmukaisena.

²⁰⁹ Esimerkiksi eräs Helsingin raastuvanoikeudessa aikoinaan esillä ollut juttu päättyi vuonna 1976 sovintoon ilman alioikeusratkaisua.

sa tämä voidaan todeta liikevoiton menetyksenä tai pienennyksenä. Joskus voidaan samaa tarkoittaen luontevammin puhua liiketappion kasvamisesta. Kyseessä on PatL 58.1 §:ssä ja HyödMalliL 37.1 §:ssä mainittu *muu vahinko*, jonka yksinoikeuden haltija on oikeutettu vaatimaan tahallisen tai tuottamuksellisen loukkaajan korvaavan siltä osin, kuin se ylittää mainituissa lainkohdissa mainitun kohtuullisen korvauksen keksinnön hyväksikäyttämisestä.

Muu vahinko on loukkauksen ollessa tahallinen tai tuottamuksellinen korvattavissa pääsääntöisesti täyden korvauksen periaatteen mukaan, ellei oikeus harkitse oikeaksi sovitella korvausta tuottamuksen ollessa lievä (PatL 58.1 ja HyödMalliL 37.1 § 2 virkkeet). Näissä puitteissa määräytyvän korvauksen tasoon ei oikeuskäytäntömme mukaan vaikuta se, onko tuottamus raskaamman asteista, so. tahallista tai törkeän tuottamuksellista. Joissakin tapauksissa tuomioistuin on tyytynyt vain toteamaan, että kysymys on joko tahallisesta tai tuottamuksellisesta loukkauksesta.²¹⁰ *Helsingin hovioikeus* pysytti tuomiossaan 1902/20.6.2011 voimassa Helsingin käräjäoikeuden tuomion, jonka mukaan suoraan patentinhaltijan kanssa kilpailleen loukkaajan myynnin lisääntymiseen oli huomattavasti vaikuttanut loukkaajayhtiön laajentuminen kansainväliseksi yritysryppääksi sekä yhtiön itse kehittämien kannepatenttia loukkaamattomien betonisten Delta-palkkien kasvava suosio. Patentinloukkauksesta oli sen sijaan kysymys, kun vastaajan ns. PC/PCs-konsoleita ei myyty yhdessä Delta-palkkien kanssa vaan näitä konsoleita markkinoitiin muiden palkkien kanssa tehtäviin liitoksiin soveltuvina. Oikeudet katsoivat, ettei vastaajan myyntimäärien perusteella kuitenkaan voitu tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta oikeudet alensivat kyllä kantajan muusta vahingosta vaatiman 2.146.789 euron korvaussumman kaikesta päätellen OK 17:6:n mukaista vapaata harkintaa käyttäen 50.000 euroon.²¹¹

Åkerbergin mukaan nämä tuomiot olisivat osoitus nimenomaan tahallisuuden huomioon ottamisesta merkittävänä korvausvelvollisuutta synnyttävänä tekijänä, vaikka *Åkerbergin* mielestä asiassa ei olisi esitetty näyttöä minkäänlaisesta patentinhaltijan kärsimästä vahingosta. *Åkerbergin* näkemys näyttää tukeutuvan käräjäoikeuden tiettyyn lausumaan, jonka mukaan patentinhaltijalta saadun varoituskirjeen jälkeen loukkaus oli tahallinen. *Åkerberg* jättää kuitenkin huomioimatta, että käräjäoikeus totesi samassa yhteydessä loukkauksen olleen ennen 6.6.2002 saatua varoitusta joka tapauksessa tuottamuksellinen patenttia loukkaavan valmistuksen alettua jo vuosina 1999–2000. Itse asiassa näyttääkin siltä, että tuomitun korvaussumman kannalta loukkauksen jaksottamisella tuottamukselliseen ja tahalliseen kauden ei ole ollut merkitystä, vaan tuomittu vaadittuun korvaussummaan verrattuna varsin vaatimaton korvaus kuvastaa näyttövaikeuksien esiintyessä oikeutettua OK 17:6:n soveltamista, ilman kuitenkaan nimenomaista säännökseen viittaamista. Muuten tuomiosta ei niin ikään selviä, kuten *Åkerberg*

²¹⁰ Esimerkin tarjoaa *Åkerbergin* (NIR 2013 s. 372) viittaama *Helsingin hovioikeuden* tuomio 1481/21.5.2002, S 00/2238.

²¹¹ Ks. OK 17:6:n käytöstä jäljempänä luku 8.6.

mainitsee, missä määrin loukkaajan markkinointiaktiviteetit olisivat mahdollisesti saattaneet myös lisätä patentinhaltijan myyntiä.²¹²

Oikeudenhaltija voi myös niin halutessaan vaatia koko loukkausvahinkonsa korvattavaksi muuna vahinkona, jolloin hän ei ole oikeutettu vaatimaan samaa vahinkoa korvattavaksi vielä kertaalleen kohtuullisena käyttökorvauksena.²¹³ Tämä johtuu sovellettavasta *täyden korvauksen* mutta ei sen ylittävän korvauksen periaatteesta. Sen mukaan patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltija on asetettava hänellä ilman loukkauksen tapahtumista oletettavasti (hypoteettisesti) olleeseen asemaan.²¹⁴ Myös aiemmin useampaan otteeseen tarkasteltua varmistamisdirektiiviä 2004/48/EY on sen implementoimista koskevan hallituksen esityksen ja vallitsevan mielipiteen mukaan tulkittava näin²¹⁵, eikä oikeuskäytännössämme periaatteesta ole poikettu.²¹⁶

Jos patentinhaltijalle on loukkauksesta aiheutunut taloudellista vahinkoa menetettyinä myyntitulona, so. PatL 58.1 §:ssä mainittua *muuta vahinkoa* vaikkapa 1.000.000 euroa ja kohtuullinen käyttökorvaus loukkaajalle siirtyneestä mynnistä on 250.000 euroa, ei patentinhaltijan hyväksi voida tuomita vahingonkorvausta enempää kuin 1.000.000 euroa. Hän ei nimittäin voi saada kaksinkertaista korvausta myyntitulon menetyksestä siltä osin, kuin myyntitulon menetys sisältyy kohtuulliseen käyttökorvaukseen. Jos sen sijaan menetettyinä myyntitulona ilmenevä patentinhaltijan muu vahinko on 250.000 euroa, mutta kohtuullinen käyttökorvaus *kaikesta* patenttia loukkaavasta mynnistä (siis siltäkin osin, kuin loukkaajan myymien tuotteiden määrä ylittää vastaavasti lasketun patentinhaltijalle aiheutetun myynnin menetyksen²¹⁷) on 1.000.000 euroa, kuuluu patentinhaltijan saada 1.000.000 euroa käyttökorvausta ja lisäksi korvausta *muusta vahingosta, jota korvausta* pienennetään määrällä, joka vastaa patentinhaltijan loukkauksen vuoksi menettämää myyntimäärää. Jos patentinhaltijan menettämä myynti on 10 % loukkaavasta mynnistä, on korvausta muusta vahingosta pienennettävä kymmenellä prosentilla käyttökorvauksesta, so. 100.000 eurolla. Tuomittavaksi vahingonkorvaukseksi tulee siis 1.150.000 euroa.²¹⁸

²¹² Ks. Åkerberg, NIR 2013 s. 372 ja tuomion selostus *STY AIPPI -uutiset* 2:2012 s. 32 ss.

²¹³ Tämä päällekkäisten korvausten kielto voidaan Pohjoismaissa perustaa yleisesti sovellettaavan edunsaotusperiaatteen, jonka mukaan vahingonkärsijä ei saa hyötyä vahingonkorvauksesta. Ks. edunsaotuksesta yleisemmin esim. Hakulinen s. 357 s. ja patenttioikeuden osalta *NU 1963:6* s. 336.

²¹⁴ Ks. *Castrén* 1979 s. 117 ss., *Hemmo* 2005 s. 144, *Norrgård*, NIR 2006 s. 591.

²¹⁵ Ks. *HE* 2006:26 s. 15, *Greaker*, NIR 2006 s. 602, *Norrgård*, NIR 2006 s. 591 ja Åkerberg, NIR 2013 s. 368. Toisin Tanskan oikeutta silmällä pitäen *Skovbo* (NIR 2006 s. 122 s.). Hänen mukaansa varmistamisdirektiivi suo tuomioistuimille mahdollisuuden tuomita vahingonkorvauksia, jotka kohtuuden rajoissa ylittävät loukkauksesta tosiasiallisesti aiheutuneen vahingon. Ks. direktiivin PatL 58.1 ja HyödMalliL 37.1 §:stä tietyllä tavalla poikkeavasta sanamuodosta s. 137 s.

²¹⁶ Esimerkin oikeuskäytännöstä tarjoaa aiemmin (s. 192 av. 18) viitattu *Helsingin hovioikeuden* tuomio 2629/3.9.2007, S 05/667.

²¹⁷ Syystä tai toisesta patentinhaltija ei siis olisi pystynyt niin laajaan myyntiin.

²¹⁸ Esimerkin (kruunu korvattu eurolla) mainitsee *Lundgren*, NIR 1994 s. 68. Ks. *Helsingin kä-*

Muulla oikeudenhaltijan kärsimällä vahingolla, muun muassa erilaisilla loukkauksesta aiheutuneilla lisäkustannuksilla ja hukkaan menneillä mainos- ym. investoinneilla, on myös merkitystä. Sentyypiset kuluerät ovat määrällisesti riippumattomia loukkauksen johdosta menetetyistä myynti- ym. tuloista, joten niistä tulevaa vahingonkorvausta ei pienennetä esimerkkitapauksessa kuvatuin tavoin. Jos patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltija ei pysty PatL 58.1 §:ssä tarkoitetusta muusta vahingosta näyttämään toteen mitään muuta kuin esimerkiksi hukkaan menneet kone- ja mainosinvestoinnit, on hän oikeutettu saamaan korvauksen investoinneista ja kohtuullisen käyttökorvauksen ilman mitään pienennystä.²¹⁹ Hallituksen patenttilakiesityksen vuodelta 1966 mukaan korvaukset voivatkin koskea muun muassa menetettyjä pääomakustannuksia, jotka ovat kohdistuneet esimerkiksi ”tuotantovälineisiin, joita ei ole voitu patentinloukkauksen takia käyttää”.²²⁰ Oikeudenkäyntikulut puolestaan voivat muodostua hyvinkin suuriksi.²²¹

Lain esitöistä ei voida saada apua, kun kysymys on patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltijan loukkauksen johdosta tosiasiallisesti kärsimän vahingon tarkemmasta selvittämisestä. Yhteispohjoismaisessa patenttimietinnössä viitataan pelkästään siihen, että loukkausvoiton ei suinkaan tarvitse merkitä vastaavansuuruista saamatta jäänyttä voittoa oikeudenhaltijalle.²²² Monesti nimittäin esiintyy erinäisiä loukkauksesta riippumattomia kilpailu- ym. tekijöitä, joiden vaikutus tosin ei useinkaan ole luotettavasti arvioitavissa.

Vahingonkorvausoikeuden yleiset opit pätevät myös immateriaalioikeuksien loukkaustilanteissa. Myös tällöin lähdetään siitä, että toisiinsa verrataan kahden tapahtumienkulua: todellista ja hypoteettista (ns. differenssiteoria).²²³ Todellisella tapahtumienkululla tarkoitetaan sitä, mitä vahingonkorvausta vaativalle on tapahtunut ja vastaisuudessa arvioidaan tapahtuvan.²²⁴ Hypoteettisella tapahtumienkululla tarkoitetaan käsitystä siitä, mitä olisi tapahtunut, elleivät korvausvastuun perusteena olevat seikat olisi aiheuttaneet muutosta normaaliin tapahtumienkulkuun.²²⁵

Differenssiteoriaa voidaan käyttää hyväksi tarkasteltaessa vahingon määrittelyä, syy-yhteyttä ja vahingon arvioimista.²²⁶ Immateriaalioikeuksien louk-

räjäoikeuden lainvoimaisesta tuomiosta 49173/16.12.2010, 08/38296 jäljempänä s. 233 ss.

²¹⁹ Ks. *Lundgren*, NIR 1994 s. 69.

²²⁰ Ks. HE 1966:101 s. 25, *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 320.

²²¹ Ks. s. 271 s.

²²² Ks. NU 1963:6 s. 335.

²²³ Ks. differenssiteoriasta mm. *Persson* passim., *Sipilä* s. 13 ss. ja *Routamo* 1967 s. 7 s.

²²⁴ Huomattakoon, että todellinen tapahtumienkulku ei ehkä aina vastaa todellisuutta, koska mielikuva siitä muodostetaan todistusaineiston perusteella, joka on jossain määrin epätarkkaa ja joka toisinaan voi antaa oleellisissa kohdissa virheellisen kuvan (näin *Routamo* 1967 s. 7).

²²⁵ Ks. esim. *Routamo* 1967 s. 7, *Rodhe* s. 467 s., 480 ss.

²²⁶ Tämän toteaa *Routamo* 1967 s. 7 viittaaksin erityistutkimuksiin, mm. *Persson* erit. s. 20 s. ja *Jørgensen* s. 150.

kaustapauksissa on usein kysymys esimerkiksi patentin- tai tekijänoikeuden haltijan vahingon korvaamisesta, mutta monesti sellainen saamatta jäänyttä hyötyä koskeva vahinko merkitsee vastaavaa voittoa loukkaajalle.²²⁷ Useimmiten loukkausvoitto kuitenkin on yksinoikeuden haltijan vahinkoa suurempi tai pienempi, eikä differenssiteoria tällöin useinkaan tarjoa riittävää apua todellisen vahingon selvittämiseksi.²²⁸ Usein on mahdotonta näyttää toteen, kuinka suuri osa jostakin liikevoitosta on johtunut patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta, ja kuinka paljon voittoa loukkaajalle olisi joka tapauksessa kertynyt, vaikka hän olisi menetellyt täysin laillisesti.²²⁹ Näin on erityisesti kasvussa olevilla markkinoilla, joilla on muitakin toimijoita yksinoikeuden haltijan ja loukkaajan lisäksi. Vaikeasti arvioitavaksi ongelmaksi tämä muodostuu erityisesti silloin, jos yksinoikeuden haltijan liikevaihto ei mainituissa olosuhteissa suorastaan supistu, mutta liikevaihdon kasvu kuitenkin hidastuu, mikä saattaa toisinaan johtua esimerkiksi siitä, että patentinhaltija on joutunut alentamaan tuotteidensa hintoja innovaatioiden tekemis- ja tuotekehityskustannukset välttäneeltä loukkaajalta suuntautuvan hintakilpailun vuoksi.²³⁰

Käytännön ongelmaksi tapahtumienkulkujen vertailun osalta muodostuu monesti hypoteettisen tapahtumienkulun arvionvaraisuus. Jos yritys joutuu esimerkiksi patentinloukkauksen kohteeksi ja kärsii tämän vuoksi vahinkoa, ei useinkaan kyetä yksityiskohtaisesti rekonstruoimaan sitä tapahtumienkulkua, mikä olisi toteutunut ilman yksinoikeuden loukkausta.²³¹ Toisin sanoen vahingonkorvausvastuun edellytyksenä olevaa syy-yhteyttä ei pystytäkään ainakaan täysin eksaktisti toteamaan.

Vahingonkorvausoikeudessa on perinteisesti edellytetty välttämätöntä syy-yhteyttä (ns. *conditio sine qua non* -postulaatti). Tällöin vahingon aiheuttaneista syistä otetaan huomioon vain ne, joita ilman vahinko ei olisi voinut sattua.²³² Kaikkia todelliseen tapahtumienkulkuun sisältyviä vahingon syntymisen edellytyksiä, so. patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta loukkaavan tuotannon ja markkinoinnin kaikkia yksityiskohtia ym. olosuhteita, ei kuitenkaan uudem-

²²⁷ Ks. mm. *NU* 1963:6 s. 335, *SOU* 1956:25 s. 432 s.

²²⁸ Ks. *Castrén* 1979 ja differenssiteorian kritiikistä yleisemmin mm. *Rodhe* s. 468 ss., *Routamo – Hoppu* s. 243 s.

²²⁹ Ks. *Castrén* 1979 s. 118 ja *sama* 1973 s. 235: ”Lisäksi on usein mahdotonta näyttää toteen, kuinka suuri osuus voitosta on johtunut juuri loukkausteosta, ja kuinka paljon ylijäämään ovat vaikuttaneet esim. loukkaajan rehellinen liikemiestaito, tehokas liiketoiminta (ks. *Fischer* s. 118 s.) ja täysin riippumattomat tekijät, kuten suhdanteiden paraneminen esim. kysynnän lisääntyä” (ks. *Ylöstalo*, Liike-elämän sopimusoikeutta s. 153).

²³⁰ Ks. *Karlsson*, *NIR* 1990 s. 378, *Lundgren*, *NIR* 1994 s. 68, *von Heidenstam*, *NIR* 2000 s. 134, *Riis* s. 259 s., *Pehrson*, *Ulf* 50 år s. 92, *Stenvik* 2006 s. 426 ja *Åkerberg*, *NIR* 2013 s. 360. Esimerkin tällaisesta hintojen alentamispakosta tarjoaa s. 233 ss. lähemmin tarkasteltava ja *Åkerbergin* (*NIR* 2013 s. 360 av. 42) pääpiirteittäin selostama *Helsingin käräjäoikeuden* tuomio 49173/16.12.2010, 08/38296

²³¹ Ks. *Hemmo* 2001 s. 540.

²³² Ks. *Kivimäki – Ylöstalo* s. 480, *Fischer* s. 109, *Birrer* s. 42 s.

man katsantokannan mukaan poikkeuksetta tarvitse ottaa huomioon vahingon välttämättöminä synnyttäjinä. Huomioon ottaminen on tapauskohtaista. Sen sijaan loukkausvahingon synnyttämiseksi välttämätön ja samalla keskeinen osa tapahtumienkulkua (etenkin yksinoikeutta loukkaava tuotanto ja myynti sellaisenaan) otetaan välttämättömänä syy-yhteytenä aina huomioon.²³³

Toisinaan saattaa herätä kysymys siitä, onko samaa immateriaalista yksinoikeutta, esimerkiksi patenttia, loukannut yksi tai useampi taho. Tästä on voinut viritä kysymys, vastaako patentinloukkaaja ja millä tavoin myös toisen samaa patenttia loukanneen tahon samalle patentinhaltijalle aiheuttamasta vahingosta paitsi silloin, kun loukkausteko on tehty yhteisesti (kumpikin vastaa patentinhaltijalle koko vahingosta; VahL 6:2²³⁴) myös silloin, kun loukkausteot ovat toisistaan riippumattomia mutta niistä on patentinhaltijalle aiheutunut vahinkoa ainakin osaksi samana ajanjaksona.

Jälkimmäisessä tapauksessa korvausvastuun edellytyksenä oleva syy-yhteys on näytettävä toteen jokaisen loukkausteon osalta. Jos tällöin mahdollisesti ei pystytä selvittämään, ketkä loukkaajista ovat vahingon aiheuttaneet, voidaan loukkaajat velvoittaa suorittamaan korkeintaan kohtuullinen käyttökorvaus. Lainsäädännössä (PatL 58.1 §, HyödMalliL 37.1§) puhutaan velvollisuudesta suorittaa korvaus muusta vahingosta, jonka loukkaus *on aiheuttanut*.²³⁵

Helsingin käräjäoikeus velvoitti lainvoimaisessa tuomiossaan 49173/16.12.2010, 08/38296 patentinhaltijan Eli Lillyn patenttia loukanneen Leiraksen suorittamaan Eli Lillylle PatL 58.1 §:ään perustuvana muuna vahinkona korvausta ensinnäkin loukkauksesta aiheutuneesta myynnin vähentymisestä ja toiseksi loukkauksesta aiheutuneesta hinnanlaskusta.²³⁶

²³³ Hemmon (2001 s. 524, 2006 s. 114 s.) mukaan teko on tietyn seurauksen syy, jos (ja vain jos) se on välttämätön osa seurausta edeltävää seikastoa, joka on ollut riittävä seurauksen aikaansaamiseksi. Tässä on kysymys ns. NESS-kausaliiteetista (necessary element of a sufficient set; ks. esim. Cane s. 166 s.).

²³⁴ Näin esimerkiksi KKO 1990:78. Näin oli yhteisesti suoritettussa ammunnessa, vaikka ei selvinyt, kenen osallistujista laukaus oli aiheuttanut vahingon. Puolestaan ratkaisun KKO 1930 II 525 mukaan kaksi yhtiötä olivat yhteiseen lukuun valmistuttaneet patentilla suojatun keksinnön mukaisia kuorma-auton kippilaitteita. Näin ollen yhtiöt velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan aiheutunut vahinko.

²³⁵ Immateriaalisten yksinoikeuksien loukkaukset ovat normaalisti kilpailutekoja, joista joissakin olosuhteissa voi syntyä mittaamattomia vahinkoja. Ei ole asianmukaista, että tällaiset toisistaan riippumatta suoritettavat teot aiheuttaisivat yhteisvastuun samaan tapaan kuin yhdessä tehdyt teot. Täsmällisemmin rajattuihin henkilö- ja esinevahinkoihin yksinoikeuksien loukkausvahinkoja ei voida rinnastaa. Henkilövahinkojen osalta Hellner ja Radetzki (s. 215) puoltavat Ruotsissa kantaa, että jos kumpikin kahdesta tapahtumasta on riittävä aiheuttamaan saman vahingon ja ne vaikuttavat täysin riippumatta toisistaan, molemmat ovat yhteisvastuussa vahingosta. Heidän esimerkkinään on tilanne, jossa A ajaa C:n päälle ja B antaa samoihin aikoihin A:lle pilaantuneita ostereita. Tässä tilanteessa heidän mukaansa kumpikin joutuu vastuuseen B:n työkyvyttömyydestä.

²³⁶ Ylivoimaisesti suurinta vahingonkorvausta patenttiin liittyen ei kuitenkaan ole tuomittu PatL 58 §:n nojalla, vaan OK 7:11:n perusteella. Sen mukaan aiheuttoman turvaamistoimen hakijan

Myynnin vähentymisestä korvaus määritettiin Eli Lillyn markkinoimien lääkkeiden hintojen keskiarvosta l. keskihinnasta 3,28 euroa volyymihoitopäivää kohden maaliskuulta 2009. Käräjäoikeus totesi, että ilman Leiraksen markkinoilla oloakin kolmansien lääkevalmistajien [tarkoitettaneen erityisesti ratiopharm GmbH:ta ja Ratiopharm Oy:tä, tekijän huom.] toiminta oli vaikuttanut Eli Lillyn keskihintaan sitä alentavasti. (Kannetta ei ajettu kolmansia vastaan, joten kysymys mahdollisista muista patentinloukkaajista ei ollut käräjäoikeudessa esillä.) Tietyn todistajankertomuksen ja sitä tukevien myyntitilastojen mukaan noin puolet Leiraksen loukkaavan tuotteen myynnin liikevaihdosta vv. 2008–2010 kaikkiaan 927.564 euroa oli kohdistunut Eli Lillyn myynnin vähenemiseen. Toiseen todistajankertomukseen nojautuen oikeus päätteli, että Eli Lillyn myyntikate oli ollut ainakin 55 prosenttia, patentinloukkauksen johdosta saamatta jääneen myyntikatteen rahamäärän ollessa keskihinnan ja siitä lasketun 55 prosentin myyntikatteen mukaan 355.700 euroa. Tähän sisältyi kantajan hyväksi tuomittu kohtuullinen käytökorvaus 139.000 euroa, joten PatL 58.1 §:ään perustuen muuna vahinkona tuomitukseksi korvaukseksi menetetystä lääkemyynnistä jäi 216.000 euroa.²³⁷

Hinnanlaskukorvauksena oikeus langetti Leiraksen suorittamaan Eli Lillylle 170.000 euron määräisen korvauksen siitä, että joutuessaan alentamaan hintojaan Eli Lillylle oli aiheutunut myyntivoiton menetystä. Lääkkeiden viitehintajärjestelmä oli tullut 1.4.2009 voimaan.²³⁸ Silloin markkinoilla oli ollut Eli Lillyn ja Leiraksen tuotteiden lisäksi pakolliseen lääkevaihtoon kelpavia muiden markkinoimia lääkkeitä. Sen vuoksi ei johtunut Leiraksesta, että Eli Lilly oli joutunut alentamaan hintojaan alkuperäisvalmistettaan korvaavien lääkkeiden hintatasolle.²³⁹ Näissä oloissa käräjäoikeuden mukaan Leiras oli voinut aiheuttaa Eli Lillylle vahinkoa, jos sillä oli ollut viitehintaa määrättäessä alin hinta kyseisessä tuoteryhmässä, mutta vahinko oli korkeintaan alimman hinnan ja seuraavaksi alimman hinnan erotus. Näin ollen käräjäoikeus velvoitti Leiraksen korvaamaan Eli Lillylle mainituin tavoin arvioimaansa hinnanlaskuvahinkoa yhteensä 579.000 euroa²⁴⁰ kuitenkin siten, että

on, ilman tuottamustakin, korvattava kaikki vastapuolen menetykset ym. vahingot, jotka ovat yhteydessä turvaamistoimeen, esimerkiksi saamatta jäänyt liikevoitto (näin *Havansi* s. 190). *Helsingin käräjäoikeuden* tuomion 26401/4.6.2014, L 10/6838 (ei lainvoimainen) tarkoittamassa tapauksessa turvaamistoimen hakijan patentti oli lainvoimaisesti julistettu mitättömäksi. Hakijan vastapuoli olisi tullut markkinoille jo ennen sittemmin mitätöidyn patentin suoja-ajan umpeutumista, mikäli turvaamistoimipäätöksiä ei olisi annettu. Näin ollen syy-yhteys oli olemassa kantajien vahingonkorvausvaatimuksen menetetystä liikevoitosta ja turvaamistoimen välillä. Näin ollen vastaajat velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan kantajille vahingonkorvauksena yhteensä 16.507.504,76 euroa laillisine viivästyskorkoineen 29.11.2012 lukien.

²³⁷ Ks. käräjäoikeuden tuomio s. 13 s.

²³⁸ Viitehintajärjestelmä perustuu sairausvakuutuslain 21.12.2004/1224 18–28 §:ään. Lain ja hallituksen esityksen 2008:100 mukaan viitehintajärjestelmä koostuu viitehintaryhmistä, jotka perustuvat nykyisen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean (ent. Lääkelaitos) ylläpitämään luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista.

²³⁹ Ks. käräjäoikeuden tuomio s. 14 s. Tässä yhteydessä huomattakoon, että Leiraksen markkinaosuus relevanteissa keskenään vaihtokelpoisten lääkkeiden tuoteryhmissä oli itse asiassa vähäinen Eli Lillyn jälkeen toiseksi suurimman markkinaosuuden haltijaan ratiopharmiin (ratiopharm GmbH ja ratiopharm Oy) verrattuna. Ks. käräjäoikeuden tuomio s. 7.

²⁴⁰ Ks. käräjäoikeuden tuomio s. 15 ss.

oikeus nähtävästi vahingon suuruuden ennakoimattomuudesta johtuen sovittelee tämän korvauksen 170.000 euroon.²⁴¹

Edellä esitetyin tavoin kuvattu välttämätön syy-yhteys ei kuitenkaan aina sellaisenaan johda korvausvastuuseen. Lisäedellytykseksi asetetaan yleisesti vahingon ennakoitavuus.²⁴² Ennakoitavuudesta on etenkin vanhemmassa oikeuskirjallisuudessa käytetty nimitystä *adekvaattisuus*.²⁴³ Vahingon ennakoitavuus voi perustua yleisesti tunnettuun tietoon vahingon aiheutumisedellytyksistä tai vahingonaiheuttajan erityistietoihin niistä olosuhteista, joissa vahinko voi syntyä.²⁴⁴

Jos loukkaaja on ollut selvillä siitä, että loukkaus yksittäistapauksen olosuhteiden vuoksi voi aiheuttaa sellaisen vahingon kuin sitten syntyi, joutuu hän periaatteessa korvausvastuuseen ilman, että seurauksen ennakoitavuutta tarvitsee ryhtyä pohtimaan.²⁴⁵ Tässä tilanteessa on kysymys loukkaajan tietoisuuden selvittämisestä, mikä on monesti vaikeampaa kuin loukkauksen adekvaattisuuden tarkastelu tyypillisesti yleiseen elämäkokemukseen tai tietyn alan erityistuntemukseen perustuvan tiedon varassa.

Kysymys loukkaajan tietoisuudesta tai siitä, mitä hänen olisi pitänyt tietää, liittyy samalla loukkauksen moitittavuuden tarkasteluun tahallisuuden tai tuottamuksen näkökulmasta.²⁴⁶ Korvausvastuun rajautuminen puuttuvan adekvaattisuuden vuoksi saattaa kuitenkin niin yksinoikeuden loukkauksen ollessa tuottamuksellinen kuin tuottamuksetonkin sulkea korvausvastuun pois tai vähentää sitä tietyissä liike-elämälle tyypillisissä tilanteissa. Ainakin osa vahingosta on saattanut olla siinä määrin odottamaton taloudellisilta seurauksiltaan niin laadullisesti kuin määrällisesti, että tämän vahingon ei kokemuseräiseen tietoon perustuen ole voitu katsoa olleen ennakoitavissa. Vahingon aiheuttaneen tapahtumaketjun yksityiskohtia ennakoitavuusvaatimus ei sen sijaan koske, kunhan vahingon tyyppi ja suuruusluokka ovat ennakoitavissa.²⁴⁷

Se, onko vahinko suuremmalla tai pienemmällä todennäköisyydellä ennakoitavissa, riippuu kulloisistakin olosuhteista. Vahinko saattaa olla ainakin osaksi ennakoimaton jo tuottamuksen lievyuden tai puuttumisen vuoksi. Esimerkkinä on aiemmin tarkasteltu *Helsingin käräjäoikeuden* lainvoimainen tuomio 49173/16.12.2010. Sen mukaan patentinloukkaaja ei ollut tullessaan

²⁴¹ Ks. sovittelusta tässä tapauksessa s. 235 s.

²⁴² Ks. mm. *Hemmo 2001* s. 534 ss., *sama 2005* s. 135.

²⁴³ Ks. *Castrén 1979* s. 150, *Birrer* s. 42 ss., *Lindenmaier* s. 1322, *Fischer* s. 6, *Kivimäki – Ylöstalo* 3 p. s. 480 ss.

²⁴⁴ Ks. *Hemmo 2001* s. 535, *sama 2005* s. 136.

²⁴⁵ Ks. *Kivimäki – Ylöstalo* s. 480 ss.

²⁴⁶ Ks. tahallisuudesta ja tuottamuksesta lähemmin luku 7.

²⁴⁷ Tämän suuntaisesti *Hemmo 2001* s. 535, *sama 2005* s.136.

markkinoille ennen sairausvakuutus- ja lääkelakeihin perustuvan lääkkeiden viitehintajärjestelmän voimaantuloa voinut ennakoida patentinhaltijaa halvemmalla lääkemyynillä aiheuttamansa vahingon suurta määrää. Tämän vuoksi käräjäoikeus sovelteli korvausta PatL 58.1 §:n toiseen virkkeeseen (lievä tuottamus) perustuen siten, että loukkaajan aiheuttamaksi käräjäoikeuden mukaan katsotusta 579.000 euron määräisestä vahingosta patentinhaltijalle korvattavaksi määrättiin 170.000 euroa. Vaikka käräjäoikeus siitä ei mitään lausukaan, riittävä syy-yhteys eli adekvaattisuus näyttää samalla puuttuneen 170.000 euron ylittävältä osalta vahinkoa.²⁴⁸

Immateriaalisten yksinoikeuksien loukkauksista aiheutuva vahinko on pääsääntöisesti ennakoitavissa sekä tuottamuksen että adekvaattisuuden näkökulmasta tarkasteltuna.²⁴⁹ Tämä on ymmärrettävää, kun pidetään mielessä eri immateriaalioikeuksien luonteenomaiset erityispiirteet. Patentti suo haltijalleen tietyn monopoliaseman, joka merkitsee usein mahdollisen kilpailun sulkeutumista pois tai supistumista. Samoin on hyödyllisyysmallioikeuden laita; yksinoikeuden lakiin perustuva kesto tosin on patenttia lyhyempi. Niinpä patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkaaja hyödyntää saamallaan loukkausvoitolla sitä kilpailuetua, joka lain mukaan kuuluu vain yksinoikeuden haltijalle tai sille, joka on saanut viimeksi mainitulta luvan eli lisenssin yksinoikeuden hyväksikäyttöön.²⁵⁰

Sovellettaessa adekvaattisuusteoriaa joudutaan tällöin pohtimaan, kuinka suuri tämän todennäköisyyden on oltava, jotta vahinko olisi ”asioiden normaalin kulun”,²⁵¹ ”normaalin tapahtumainkulun”²⁵² tai ”yleisen elämäkokemuksen”²⁵³ mukaan arvattavissa eli adekvaattinen.

Todennäköisyyden aste riippuu olosuhteista kussakin yksittäistapauksessa. Oikeudenhaltijan kilpailuasema on sitä voimakkaampi, mitä enemmän patentilla tai hyödyllisyysmallioikeudella suojatun tuotteen tekniset edut kilpailutilanteessa merkitsevät,²⁵⁴ monesti liittyneenä saman tuotteen (esim. Nokian tai Applen kännykkä) kuluttajia miellyttävään ja lisäksi tekijän- tai mallioikeudella suojattuun designiin, tavaramerkkisuojaan ja vaihtelevaan markkinaosuu-

²⁴⁸ Ks. tapauksesta lisäksi s. 159 ss.

²⁴⁹ Ks. Fischer s. 37.

²⁵⁰ Ks. Castrén 1979 s. 150 s.

²⁵¹ Tämä sanonta, saksankielisenä ”nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge” sisältyy (Sveitsin) OR 42 artiklaan, ks. Stauffacher – Aepli s. 14.

²⁵² Adekvaattisuusteorian siinä muodossa, kuin se kuvastaa ”normaalista tapahtumainkulkua”, näyttävät hyväksyvän Routamo ja Hoppu s. 242.

²⁵³ Varhemmin on Suomessa nähtävästi kernaammin puhuttu yleisestä elämäkokemuksesta, ks. esim. Kivimäki – Ylöstalo s. 480, elämäkokemuksesta puhutaan myös esim. Fischer mm. s. 36.

²⁵⁴ Toisinaan patentti tai hyödyllisyysmalli voi merkitä niin vähäistä edistysaskelta verrattuna aiemmin tunnettuun tekniikkaan, ettei kilpailueduista juuri voida puhua. Joskus taas patentin tarkoittamassa keksinnössä ratkaistu tekninen ongelma on ratkaistavissa muulla tavalla, jolloin kilpailijat voivat kiertää patentin. Ks. tästä ja muistakin seikoista, jotka vaikuttavat patentin arvoon kilpailukeinona, esim. Koktvedgaard s. 299.

teen. Erinäisistä syistä voi todennäköisyyden aste välistä laskea jopa nolleen esimerkiksi, milloin oikeudenhaltija sodan, valtiovallan toimeenpaneman tuonti- tai vientikiellon taikka riittämättömän tuotantokykynsä vuoksi ei ole pystynyt myymään tuotetta, jota esimerkiksi patentinloukkaus koskee.²⁵⁵ Sellaisissa tilanteissa voidaan yleensä välttämättömän syy-yhteyden katsoa puuttuvan; loukkaustekoa ilmankin tilanne olisi oikeudenhaltijan kannalta ollut sama.

Syy-yhteyden toteennäyttö ei useinkaan riipu pelkästään taloudellis-teknisistä ym. ulkonaaisesti havaittavista seikoista. Asiaan vaikuttavat myös psyykkiset syyt. Yleisintä esimerkiksi patentinloukkauksesta johtuvaa vahinkoa on yksittäisten kauppojen syntymättä jääminen, jolloin oikeudenhaltijalta jää vastaava liiketulo saamatta. Jotta sataprosenttisella varmuudella voitaisiin näyttää toteen, että tämä johtuu loukkauksesta, pitäisi patentinhaltijan pystyä näyttämään esimerkiksi, *miksi* hänen entinen asiakkaansa ei enää osta hänen tuotteitaan vaan loukkaustuotteita. Usein tällainen näyttö on kuitenkin mahdotonta, koska viime kädessä entisen asiakkaan menettely johtuu hänen ajatus- ja tunnemaailmastaan löytyvistä psyykkisistä, ulkopuoliselle havainnoitsijalle näkymättömistä syistä.²⁵⁶

Oikeuskäytännössä ei ole ollut tapana vaatia näyttöä psyykkisissä, monesti hyvin hankalissa kysymyksissä. Riittäväksi syy-yhteysselvitykseksi on katsottu näyttö vahingon aiheutumisesta tai aiheutumatta jäämisestä normaalisti objektiivisesti pääteltävissä olevan asioiden normaalin kulun tai yleisen elämäntapa- muksen mukaan arvioituna,²⁵⁷ kunhan riittävä välttämätön syy-yhteys samalla on olemassa.

*Helsingin hovioikeuden tuomion 1993:1247, S 91/1334 mukaan välttämätön syy-yhteys näyttää puuttuneen melkein koko vaaditun vahingonkorvauksen osalta. Hovioikeus pysytti raastuvanoikeuden tuomion. Sen mukaan kantajien laitoksen toimivuus ei riippunut ratkaisevasti ja yksinomaan patentoidusta menetelmästä sahautun puutavaran annostelemiseksi, joten kantajat eivät olleet näyttäneet menettäneensä laitetoimituskauppoja patentinloukkauksen takia. Näin ollen vastaajat määrättiin suorittamaan lajittelu- ja pake- tointilaitoksen osalta korvausta 100.000 markkaa, kun laitoksen tarjoushinta oli ollut 6.548.000 markkaa.*²⁵⁸

²⁵⁵ Ks. *Fischer* s. 57 s. viittauksin Sveitsin oikeuskäytäntöön.

²⁵⁶ Ks. *Fischer* s. 36, 62, *Castrén* 1979 s. 153.

²⁵⁷ Näin Sveitsin oikeuskäytännössä (*Fischer* s. 36), mutta myös Suomessa. Adekvaattinen ennakoitavuusvaatimus korvautuu vahingonaiheuttajan erityistiedoilla vahingon synnyttävistä olosuhteista, mikäli tämä voidaan osoittaa. Ks. edellä s. 235.

²⁵⁸ Ks. tiivistelmä IPR University Centerin oikeustapauskokoelmassa.

8.5.2 Vahinkoa koskeva todennäköisyysnäyttö

Sen osoittamiseksi, että oikeudenhaltija on kärsinyt taloudellista vahinkoa nimenomaan loukkauksen johdosta, ei Saksan, Sveitsin ja Pohjoismaiden oikeuskäytännössä ole vaadittu mitään ehdottoman varmaa näyttöä, jonka hankkiminen voi osoittautua mahdottomaksi, mutta jonkinlainen todennäköisyysnäyttö on joka tapauksessa esitettävä.²⁵⁹ Sellaisen usein jo haastehakemuksessa viitattun todennäköisyysnäytön kumoamiseksi tai sen merkityksen vähentämiseksi on vastapuolen puolestaan osoitettava esimerkiksi, että taloudellisiin menetyksiin ovat saattaneet vaikuttaa muutkin syyt kuin mahdollinen patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkaus.²⁶⁰ Oikeudenhaltijan näyttövelvollisuus ei missään tapauksessa täyty pelkällä epämääräisellä viittauksella esimerkiksi siten, että patentin loukkauksesta tyypillisesti aiheutuu vahinkoa.²⁶¹ Tässä suhteessa näytöltä edellytetään tukeutumista konkreettisiin tosiasioihin tai indisioihin, joiden valossa käy ilmeiseksi, että vahinko riittävällä todennäköisyydellä on syntynyt loukkauksen johdosta.

Immateriaalioikeuden alalla luonteenomaisten näyttövaikeuksien vuoksi jää yleensä oikeuskysymyksen ratkaisijan, so. monesti tuomioistuimen, harkittavaksi, onko vahinkoa ja missä laajuudessa riittävällä todennäköisyydellä syntynyt loukkauksen johdosta. Itse asiassa näissä kysymyksissä ratkaisee viime kädessä käytännön järki ja tuomarin oikeudentaju.²⁶²

Oikeudenkäynneissä yleisesti noudatettavan vapaan todisteiden harkinnan mukaisesti tuomioistuin voi käyttää tätä harkintaansa myös määrittäessään ratkaisussaan esimerkiksi vahingonkorvauskanteen hyväksymiseksi riittävän näytön tasoa. Yleisesti kaikenlaisiin tilanteisiin soveltuvaa mittapuuta ei tässä suhteessa ole helppo asettaa. Joka tapauksessa Ruotsin ja Suomen oikeuskäytännöstä ei löydy tukea sille, että yksityisoikeudellisten, esimerkiksi immateriaalioikeudellisten korvauskanteiden hyväksyminen yleensä edellyttäisi samanlaista varsin korkeaa näyttökynnystä kuin esimerkiksi rikosoikeudessa. Yksityisoikeudellista näyttökynnystä voidaan kuvata esimerkiksi Ruotsissa käytettävillä ilmauksilla ”klart mera sannolikt” = selvästi todennäköisempää, ”överbälgande sannolikt” = voittopuolisesti todennäköistä ja ”göra antagligt” = tehdä todennäköiseksi.²⁶³ Ruotsin korkein oikeus on erinäisissä vahingonkor-

²⁵⁹ Ks. *Fischer* s. 36 ss. viittauksin oikeuskäytäntöön, *Renmyr* s. 40 ss., 111, *Karlgren* s. 213.

²⁶⁰ Ks. *Fischer* s. 40, *Castrén* 1979 s. 154.

²⁶¹ Ks. *Castrén* 1979 s. 154, *Fischer* s. 40 ja (tosin ei immateriaalioikeudellista) ratkaisua *RG 17.1.1931, JW 1931.1188*, jonka mukaan vahingonkorvausta vaativan osapuolen on esitettävä syy-yhteyden kulusta konkreettista faktoihin perustuvaa näyttöä, eikä tässä suhteessa riitä pelkkä epämääräinen oletamus, että vahinkoa todennäköisesti on syntynyt.

²⁶² Ks. *Fischer* s. 7.

²⁶³ Ks. *Borgenhäll*, *Festskrift till Marianne Levin* s. 151 ja *Lappalainen 2001* s. 345 kirjallisuusviittauksin. Tästä ilmevästi näyttökynnys vaihtelee yleisesti niin Ruotsissa kuin Suomessa.

vausjutuissa katsonut näyttökynnyksen ylittyneen muun muassa silloin, kun vahingon aiheutuminen kanteessa kuvatus mukaisesti itsessään on todennäköistä asiassa esitetyn näytön valossa, ja silloin, kun on selvästi todennäköisempää, että vahinko on syntynyt kantajan väättämällä tavalla kuin että vahingon syynä on jokin vastaajan vetoama seikka.²⁶⁴

Toisinaan esitetystä näytöstä johtuu, että varsin suurella todennäköisyydellä voidaan olettaa immateriaalioikeuden loukkauksesta syntyneen vahinkoa, ja vahingon määräkin on jokseenkin arvioitavissa. Näin saattaa olla asian laita etenkin silloin, kun loukkaustuotteiden menekki on kasvanut suunnilleen oikeudenhaltijan esimerkiksi patentilla suojattujen ja samalle asiakaspiirille markkinoitujen tuotteiden menekin supistumista tai odotettua hitaampaa menekkin lisääntymistä vastaavasti.²⁶⁵

Loukkauksesta saatu hyöty eli perusteeton etu saattaa monesti indisoida sitä, että patentinhaltija on kärsinyt vahinkoa hyödyn määrää vastaavasti tai ainakin hyödyn murto-osaa vastaavan määrän.²⁶⁶ Myös varmistamisdirektiivin 2004/48/EY 13 artiklan 1a-kohdassa puhutaan loukkaajan saamasta perusteetomasta edusta loukatun tosiasiallista vahinkoa koskevana tiettyä arviointiperusteena.²⁶⁷ Sen sijaan direktiivissä ei ole mitään mainintaa tai viitteitä siitä, että vahingonkorvaus voitaisiin suoraan langettaa loukkaushyödyn mukaan täysin riippumatta kärsitystä *tosiasiallisesta vahingosta*, mitä tuomittavan vahingonkorvauksen on direktiivin 13 artiklan mukaan vastattava. Ei edes erityisen muille vahingonkorvauksen arviointitavoille vaihtoehtoisen voitonluovuttamisvaateen patenttilaissaan omaavassa Saksassa ole ollut käytössä mainitunlaista oikeuskäytäntöä.²⁶⁸

Loukkausvoitosta voidaan poikkeuksellisesti kuitenkin saada mainittua laajempi tuki vahingonkorvauksen arvioinnille. Näin on tilanteissa, joissa mahdollisesti odotettavissa olevat oikeudelliset seurauksetkin huomioon ottaen erityisen kannattavaan patentinloukkaukseen liittyy erityisen häikäilemättömyyttä ja välistä jopa rikosoikeudellisesti sanktioitua menettelyä, esimerkiksi RL 30:4:ssä kiellettyä yritysvakoilua. Asianajaja *Ragnar Lundgren* Ruotsista julkaisi vuonna 1994 tästä seuraavan esimerkin:

²⁶⁴ Ks. *SOU 2001:68* s. 137 s., *Borgenhäll*, Festskrift till Marianne Levin s. 152 s.

²⁶⁵ Ks. *Fischer* s. 53 ja *Renmyr* s. 81, 61 selostettua ratkaisua *Tukholman alioikeus* 7. os. n:o 144/1967 (joka tosin sovittiin hovioikeusasteella): Kilpailua käytiin lähinnä kahden tuottajan välillä. Alioikeus oletti, että kantajayhtiön myynnin väheneminen ei kovin suuresti ollut alittanut vastaajayhtiön myymien loukkaustuotteiden liikevaihtoa (loukkaus koski tuotepakkauksissa vaikiintunutta tavaramerkkiä).

²⁶⁶ Kysymystä on tarkasteltu esimerkiksi *Norrgård*, NIR 2006 s. 592.

²⁶⁷ Ks. direktiivin mainitusta kohdasta tulkintavaikutuksineen kansallisessa oikeudessaamme li-
säksi edellä s. 138 s.

²⁶⁸ Ks. edellä s. 194.

Tutkijaryhmä perustaa yhtiön ja kehittää uuden lääkeaineen, joka patentoidaan tutkijakeksijöiden nimiin. Omin varoin ja NUTEKin²⁶⁹ avulla investoidaan yhteensä 8 miljoonaa kruunua lääkeaineen tuotekehittelyyn. Suuri lääkeyhtiö saa tiedon lääkeaineesta, ennen kuin tutkijat ovat ehtineet saada viranomaiselta haettavan myyntiluvan rekisteröityä. Huomattavan suurine voimavaroineen suuryhtiö onnistuu nopeasti rekisteröimään myyntiluvan itselleen ja tehokkaan markkinointinsa tuloksena myymään lääkettä valtavat määrät. Tutkijaryhmä onnistuu suurin ponnisteluin hankkimaan myyntiluvan samaan lääkkeeseen, mutta ei vähäisine voimavaroineen selviä kilpailussa vaan ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin. Seuraavassa patenttioikeudenkäynnissä suuryhtiön todetaan saaneen 300 miljoonan kruunun myyntitulot, rekisteröinti-, valmistus- ja markkinointikulujen ollessa yhteensä 75 miljoonaa kruunua. Patenttilain mukaan patentinhaltijat saisivat mainitussa tilanteessa normaalisti arviolta 10 prosentin määräisen kohtuullisen käyttökorvauksen, toisin sanoen 30 miljoonaa kruunua. Sen ylittävän vahingon tutkijaryhmä on velvollinen näyttämään toteen. Riittävän pääoman puuttuessa ryhmä kuitenkin todennäköisesti olisi ollut pakotettu lääkeaineen valmistuksen ja myynnin lisensointiin. Niinpä käyttökorvauksen lisäksi tutkijat tuskin saisivat korvauksen muusta kuin korkeintaan hyödyttömiksi käyneistä investoinneistaan.²⁷⁰

Ruotsin patenttilain 58.1 §:ssä vuodesta 1986 olleen lisäyksen mukaan vahingonkorvauksen suuruutta määritettäessä on kiinnitettävä huomiota myös patentinhaltijan intressiin, että patentinloukkauksia ei tehdä. Lainsäädäntövaiheessa virallistahon (departementschef) mukaan sen estämiseksi, että milloinkaan olisi taloudellisesti edullista tehdä kannattavuuslaskelmia patentinloukkauksesta, olisi kohtuullinen käyttökorvaus voitava tarpeen vaatiessa tuomita kaksinkertaisena normaaliin verrattuna. Lisäyksen erityisperusteissa tätä kantaa ei kuitenkaan hyväksytty, vaan käyttökorvaus tulee tuomita ennestään sovellettujen sääntöjen mukaan ainoastaan yksinkertaisena. Näin määräytyvän käyttökorvauksen ylittävä muu vahinko on näytettävä toteen, ja riittävän näytön puuttuessa on korvaus tuomittava OK 17:6:a Ruotsissa vastaavaa RB 35:5:a soveltaen kohtuuden mukaan.²⁷¹

Tarkastellussa esimerkissä suuryhtiön nopea liikkeellelähtö uuden lääkeaineen markkinoinnissa viittaa siihen, että tämä ei olisi ollut mahdollista ilman esimerkiksi RL 30:4:ssä kuvattua yritysvakoilua tai muuta lainvastaisista menettelyä. On otettava huomioon, että varmistamisdirektiivi 2004/48/EY ei 2 artiklan 3a-kohdan mukaan vaikuta rikosoikeudellisiin menettelyihin tai seuraamuksiin liittyviin jäsenvaltioiden kansallisiin säädöksiin, jotka koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamista. Artiklan tämän kohdan käytännön merkitys ei ilmene selkeästi. Joka tapauksessa on mahdollista, että esimerkiksi RL 30:4:ään perustuva vahingonkorvaus voitaisiin tuomita väljemmin perustein kuin langetettaessa korvaus pelkästään PatL 58.1 §:ään perustuen. Tällöin voitaisiin käyttökorvaus-vahingonkorvausta korottaa normaalitasosta ylöspäin ainakin siten, että huomioon otettaisiin normaalin yk-

²⁶⁹ NUTEK on mm. lääkkeiden kehittämistä ja jakelua toimintanaan harjoittava kansainvälisesti verkostoitunut yhteisö.

²⁷⁰ Ks. *Lundgren*, NIR 1994 s. 71.

²⁷¹ Ks. *Lundgren*, NIR 1994 s. 70.

sinkertaisen käyttökorvauksen lisäksi myös patentinhaltijan intressi, että patentinloukkauksia ei tehdä. Kaksinkertaisen tai sitä suuremman käyttökorvauksen tuomitseminen ei kuitenkaan ole suositeltavaa. Vahingonkärsijä ei yleisten oikeudellisten periaatteiden mukaan saa hyötyä vahingosta kohtuuttomasti yli kärsimänsä vahingon määrän (rikastumiskielto).²⁷²

Loukkaajalla puolestaan on mahdollisuus esittää oikeudenhaltijan arvioinnille vahingostaan vastanäyttönä selvitystä siitä, että hänen yksinoikeuden haltijaan verrattuna tehokkaampi tuotanto- ja markkinointiorganisaationsa on ratkaisevasti parantanut hänen liikutulostaan ilman, että yksinoikeuden haltija yritystoimintansa virheellisen organisoinnin tai kapasiteettiongelmien vuoksi olisi pystynyt vastaavassa määrin myymään patentoitua tuotettaan.²⁷³ Joskus yksinoikeuden haltija jopa hyötyy vastapuolensa mainos- ym. aktiviteettien lisätes-
sä patentoitujenkin tuotteiden menekkiä.²⁷⁴ Loukkaaja voi myös esittää näyttöä kolmansien yritysten taholta lisääntyneestä kilpailusta, mikä on saattanut vai-
kuttaa oikeudenhaltijan mainitunlaisiin menetyksiin.²⁷⁵

Esimerkiksi *Helsingin hovioikeuden tuomion 2534/28.9.2001*, S 00/320 mukaan hyödyllisyysmallioikeuden loukkaus oli aiheuttanut vajeen kantajan koneen menekkiin. Koska markkinoilla oli ollut samaan käyttötarkoitukseen muitakin kuin asianosaisten koneita, ja kun muutkin seikat olivat voineet vaikuttaa kantajan koneiden menekkiin, kärjäoikeus arvioi menekin vajeen 100 koneen suuruiseksi.²⁷⁶

Niin ikään oikeudenhaltijan menetyksiin saattavat vaikuttaa vaikkapa kansainväliset talouskriisit, jolloin muun muassa ostajien keskuudessa esiintyy yleis-
tä rahankireyttä, tai alan laskeva tai myyjätahon kannalta muuten epäsuotuisa hintakehitys.²⁷⁷

On mahdollista, että loukkaaja vetoaa oikeudenkäynnissä siihenkin, että patenttia tai muuta teollista yksinoikeutta tai tekijänoikeutta loukkaavat tuotteet on kehitetty ja valmistettu kokonaisuudessaan tai ainakin pääasiallisesti loukkaajan oman teknisen tiedon ja taidon avulla. Tähän ovat saattaneet vaikuttaa myös mahdolliset loukkaajalle myönnetyt, hänen vastapuolensa teollisoikeuk-

²⁷² Ks. rikastumiskiellosta esim. *Ståhlberg – Karhu* s. 397 s.

²⁷³ Ks. Castrén s. 118, *Fischer* s. 118 s., *Karlsson*, NIR 1990 s. 387, *Åkerberg*, NIR 2013 s. 361.

²⁷⁴ Ks. *Pehrson* 1986 s. 97, *Åkerberg*, NIR 2013 s. 361 viitaten av. 50 *Helsingin hovioikeuden ratkaisuun 1902/20.6.2011*, 10/1990. Oikeus otti huomioon sen, että vastaaja omilla markkinointitoimillaan oli saattanut myötävaikuttaa kyseisten tuotemarkkinoiden kasvuun.

²⁷⁵ Ks. *Fischer* s. 53, 57. Suomessa, kuten muuallakin, tulee esimerkiksi patentinloukkausoi-
keudenkäynnissä toisinaan esille ko. elinkeinoalan yleisen kilpailukehityksen ja merkittävien mark-
kinatoimijoiden myyntiosuuksien selvittäminen. Vrt. ratkaisu *NJA I 1940.145* (vilpillinen mai-
nonta): Kantajien, joilla oli hallussaan noin 75 % ko. alan ruotsalaisesta tuotannosta, katsottiin
kärsineen vahinkoa vastaajan ilmoittelun johdosta.

²⁷⁶ Ks. ratkaisun seloste *STY AIPPI -uutiset* 1:2002 s. 4.

²⁷⁷ Ks. *Castrén* 1979 s. 118, 155 s., *Fischer* s. 52.

sista täysin riippumattomat patentit ym. teollisoikeudet. Nämä seikat ovat saataneet vaikuttaa loukkaustuotteiden menestymiseen markkinoilla siinä määrin, ettei patentin- tai muun oikeudenhaltijan mahdollisten menetysten voida ainaakaan kokonaan otaksua johtuneen loukkauksesta. Loukkaaja, joka normaalisti vastapuoltaan helpommin pystyy hankkimaan selvitystä tällaisista seikoista, on velvollinen näyttämään ne toteen.²⁷⁸ Mikäli loukkaajan mainitunlaisen patentin tai muun teollisen yksinoikeuden merkitys ja hänen muunkin panoksensa osuus kuitenkin arvioidaan vähäiseksi verrattuna vahingonkorvausta vaativan vastapuolen patentin tai muun yksinoikeuden painoarvoon loukkaustuotteiden markkinoilla menestymisen kannalta, ei loukkaajan vahingonkorvausvastuu myöskään voi sanottavasti vähentyä.²⁷⁹

Erityisesti menetettyyn liikevoittoon ja loukkauksen vuoksi hukkaan menneisiin investointi- ym. sellaisiin kuluihin sovellettavaan harkinnanvaraiseen näyttökynnykseen verrattuna soveltuu rikostuomion langettamiseen vaadittavaa näyttöä muistuttava kantajan korkea näyttökynnys erityisesti yksinoikeuden loukkauksen ja sen vahinkoseurausten laajuuden selvittelykuluihin sekä ennen loukkausoikeudenkäynnin alkamista että oikeudenkäynnin kuluessa ja luonnollisesti myös oikeudenkäyntikuluihin. Onhan yksinoikeuden haltija ainoa taho, joka pystyy tällaiset *sisäiset kulunsa* selvittämään ja osoittamaan.²⁸⁰

8.5.3 Nettovahingon arvioiminen

Jotta oikeudenhaltijan hyväksi tuomittava vahingonkorvaus saadaan vastaamaan loukkauksesta koitunutta tosiasiallista vahinkoa, tulee hänen loukkauksen johdosta kärsimänsä taloudellinen vahinko arvioida nettovahinkona. Nettovahingon laskemista varten saamatta jääneestä arvioidusta *liikevaihdosta*,

²⁷⁸ Ks. *Fischer* s. 119, *Castrén* 1979 s. 156 ja yleisemmin *Tirkkonen* 1977 s. 118, *Halila* s. 70 s., *Lappalainen* 2001 s. 327 s.

²⁷⁹ Ks. esimerkiksi saksalaista patentinloukkausratkaisua *RG 15.11.1937*, GRUR 1938.36. Siinä korostui, että vahingonkorvauksen langettamisessa on otettava huomioon, missä suhteessa loukkaustuotteiden myyntitulokseen on vaikuttanut nimenomaan ko. patentinloukkaus. Ratkaisun *Landgericht Berlin 18.11.1950*, GRUR 1951.286 tarkoittamassa tapauksessa vastaaja myi tekijänoikeudellisesti suojattuja kukkaviikkoja, joihin vastaaja oli lisännyt tietyntylaiset onnentoivotukset. Oikeus katsoi nämä lisäykset siinä määrin vähäisiksi laadultaan, ettei niillä ollut oleellista merkitystä vihkojen saavuttaman myyntituloksen kannalta. Näin ollen vastaaja ei sillä perusteella saanut vähennetyksi kantajalle suoritettavaa vahingonkorvausta. Ratkaisu Yhdysvalloista *District Court, E.D. Pennsylvania 25.5.1956*, GRUR Ausl. 1956.512 koskee tapausta, jossa kantajan vakiintunutta tavaramerkkiä oli loukattu. Vastaaja ei kyennyt osoittamaan, miltä osin hänen liikevoittonsa perustui loukkaukseen ja miltä osin taas oikeudenmukaisena pidettävään toimintaan. Näin ollen hän ei saanut sillä perusteella vähennetyksi vahingonkorvausvastuutaan, joka hänen oli täytettävä luovuttamalla kantajalle loukkaavalla tavaramerkillä varustettujen tuotteiden myynnistä saamansa koko voitto.

²⁸⁰ Ks. *Borgenhäll*, *Festskrift till Marianne Levin* s. 153.

johon luetaan myyntituotot vähennettynä myönnettyillä alennuksilla, arvonlisäverolla ja muilla välittömästi myynnin määrään perustuvilla erillä (KirjanpitoL 4:1), vähennetään myynnistä aiheutuneet *luottotappiot*²⁸¹ (KirjanpitoA 1:1–5) sekä muun muassa valmistuspalloista, raaka- ja tarvikeaineiden ostohinnasta ja kuljetuskustannuksista, ostetun tavarann hinnasta ja rahdista ja myyntiprovisioista koostuvat *muuttuvat kulut*.²⁸² Näiden vähennysten tuloksena päästään yrityksen *myyntikatteeseen*.

Mitä sen sijaan tulee *tuloveroon*, sitä ei oteta huomioon vähennyksenä nettovahinkoa laskettaessa. Immateriaalioikeuksien loukkausten johdosta saatu vahingonkorvaus itsessään on nimittäin yleisesti tuloveron alaista. Vahingonkorvaus katsotaan silloin vastikkeeksi, joka on tullut niin ikään tuloveron alaisen voiton sijaan.²⁸³ Veronalaista tuloa on esimerkiksi patentin tai tekijänoikeuden loukkauksen johdosta saatu vahingonkorvaus, ks. *KHO 1970 II 510*: Patentinloukkauksen johdosta tuomittu vahingonkorvaus katsottiin patentinhaltijan veronalaiseksi tuloksi.²⁸⁴

Päinvastoin kuin muuttuvat kulut ovat *kiinteät kulut* useimmiten suuruudeltaan riippumattomia tuotantolukujen vaihteluista.²⁸⁵

Kiinteitä kuluja ovat yleensä mm. hallintokulut, vuokrat, kiinnelainojen korot ja monesti myös uuden tuotannon suunnittelu- ja käynnistysmenot²⁸⁶ sekä aikaansaadun tuotannon kannalta monesti tarpeettomat poikkeuksellisen suuret aineiden pilaantumisesta tai tuotantoajan hukkaantumisesta syntyneet menot.²⁸⁷

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1–5 §:n mukaan kiinteät kulut on, kuten muuttuvatkin kulut, otettava vähennyksenä huomioon laskettaessa esimerkiksi yrityksen liikutulosta tietyltä tilikaudelta.²⁸⁸ Liikutulos saattaa olla voitollinen tai tappiollinen. Toisaalta kiinteitä kuluja ei pitäisi noteerata ilman erityistä syytä arvioitaessa ajoittaisia tuotannon ja myynnin vaihteluja esimerkiksi patentinloukkaustilanteessa. Loukkauksen johdosta saamatta jäänyt tulo vastaisi siis pääsääntöisesti menetettyä myyntikatetta. Tätä kantaa puoltaa se, että

²⁸¹ Myynnistä aiheutuneet luottotappiot esitetään tuloslaskelman muissa kuluissa. Ks. *Lindfors, Luottotappiot*.

²⁸² Näitä esimerkkejä muuttuvista kuluista mainitsevat *Fredriksson*, Kirjanpitolaki tänään s. 256, *Honko* s. 47 ja *Fischer* s. 67. Lisäksi *Fredriksson* (mts. 256) lukee muuttuviin menoihin eli muuttuviin kuluihin koneiden käyttöenergian silloin, kun se selvästi liittyy hyödykkeiden valmistukseen.

²⁸³ Ks. EVL 5.1 § 1 kohta ja 50 § ja *Ikkala – Andersson – Nuorvala* s. 54, 371 s., TVL 29 § ja 36.1 § 1 kohta.

²⁸⁴ Ks. *Andersson* s. 159.

²⁸⁵ Ks. *Honko* s. 47, *Castrén* 1979 s. 157.

²⁸⁶ Ks. *Honko* s. 47, *Castrén* 1979 s. 157, *Fredriksson*, Kirjanpitolaki tänään s. 257.

²⁸⁷ Ks. *Fredriksson*, Kirjanpitolaki tänään s. 257.

²⁸⁸ Liikutulos saadaan, kun käyttökatteesta eli yrityksen liiketoiminnan tuloksesta ennen poistoja ja rahoituseriä vähennetään suunnitelman mukaiset poistot. Liikutulos mittaa yrityksen varsinaisen toiminnan tulosta ennen rahoituseriä ja veroja. Ks. *Käsitteiden selityksiä*. Taloustohtori.,

käytännössä saattaa monesti olla vaikeaa laskea se osuus yrityksen kaikista kiinteistä kuluista, joka tulisi ottaa huomioon vähennyksenä nimenomaan loukkauksen johdosta saamatta jääneestä liikevaihdosta. Laskeminen on sitä hankalampaa, mitä enemmän yrityksen tuotantoon on kuulunut muita kuin sellaisia tuotteita, joita patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkaus on koskenut.²⁸⁹ Näin ollen vahingonkorvausta vaativalle kantajalle asetettava näyttövelvollisuus kiinteiden kulujenkin osalta nettovahinkoa arvioitaessa saattaa helposti osoittautua ylivoimaiseksi täyttää,²⁹⁰ mistä saattaa seurata tuomitun vahingonkorvauksen jääminen kohtuuttoman alhaiseksi. Tämä ei vastaa varmistamisdirektiivin 2004/48/EY 3 artiklan 2 kohdan tarkoitusta. Sen mukaan jäsenvaltioiden lainsäädännössä olevien oikeussuojakeinojen on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Nämä tarkoituksiperät vaarantuvat kohtuuttoman alhaisten vahingonkorvausten vuoksi. Liian korkea näyttökynnys edistää tilannetta, jossa tuomittavan vahingonkorvauksen matalan tason ollessa ennakoitavissa on taloudellisesti kannattavampaa loukata yksinoikeutta kuin menetellä laillisesti.²⁹¹ Lisäksi yksinoikeuden haltijalla on periaatteessa vahingon suuruudesta riippumaton, esimerkiksi Ruotsin patenttilain 58.1 §:ään kirjattu erityinen intressi siitä, että hänen yksinoikeutensa loukkauksia ei tapahdu. Yleisesti hyväksytty lähtökohta oikeuskirjallisuudessa näyttää olevan, että loukkauksen johdosta saamatta jääneestä liikevaihdosta ei vähennetä kiinteitä kuluja.²⁹²

Sen puolesta, että molempien kuluryhmien osuudet saamatta jääneestä liikevaihdosta olisi vähennettävä yksinoikeuden loukkaustilanteissa, puhuu tosin näkökohta, että nämä ryhmät eivät tyypillisiä tapauksia lukuun ottamatta useinkaan ole helposti toisistaan erotettavissa,²⁹³ mikä voi vahinkolaskelmissa

²⁸⁹ Ks. *Castrén*, DL 1979 s. 340.

²⁹⁰ Pitkälti tämä johtuu laskelmien taustana olevien mahdollisten liikesalaisuuksien selvittämiseen oikeudenkäynnissä liittyvistä vaikeuksista, ks. lähemmin luku 8.5.5.

²⁹¹ Ks. Ruotsin korkeimman oikeuden (*HD 1.4.2005, NIR 2005.539*) myös patentinloukkauksiin soveltuvia perusteluja [tekijän suom.]: ”Lähtökohtana mallioikeuden loukkauksessa annettavalle korvaukselle on, että mallioikeuden haltija saa täyden korvauksen vahingostaan. Korvaus ei saa olla niin matala, että tulee taloudellisesti kannattavammaksi käyttää toisen mallia ilman lupaa kuin hankkia siihen oikeus laillisella tavalla. Sanottuun sisältyy vahingonkorvauksen korvaava ja ennalta estävä tarkoitus. Yleisten todistelusääntöjen mukaan kuuluu kuitenkin vahingonkorvauksen vaatijalle todistaa kärsitty vahinko. Loukkausjutuissa tähän liittyy usein suuria vaikeuksia muun muassa sen vuoksi, että tosiasialliset olosuhteet ja niiden seuraukset ovat usein komplisoituja ja vaikeita todentaa jollakin korkeamman asteen todennäköisyydellä.”

²⁹² Ks. *Godenhielm*, NIR 1986 s. 397, *Midelfart*, NIR 1986 s. 415, *Plesner*, NIR 1986 s. 415, *Karlsson*, NIR 1990 s. 388, *Lundgren*, NIR 1994 s. 68, *Koktvedgaard* 1999 s. 399, *Riis* 2005 s. 260, *Domeij* 2007 s. 122, *Levin* 2011 s. 573, *Schovsbo – Rosenmeier* s. 578 ja *Åkerberg*, NIR 2013 s. 373.

²⁹³ Ks. *Castrén*, DL 1979 s. 339, *Fischer* s. 67, *Honko* s. 47: ”Kustannusten jakaminen kiinteisiin ja muuttuviin on varsin suhteellinen jako. Ei voida nimittäin täysin yleisesti sanoa, että esim. jotkin tietyt kustannuslajit olisivat muuttuvia, jotkin toiset taas kiinteitä. Esimerkiksi tuntipalkalla oleville työntekijöille maksettavat palkat katsotaan usein muuttuviksi kustannuksiksi, mutta eri-

aiheuttaa erityisiä vaikeuksia ja sattumanvaraisuuksia saamatta jääneen liiketulojen arvioimisessa käytännön tilanteissa. Kirjanpitoasetuksen mukaan menetettyyn käyttökatteeseen²⁹⁴ päästään siten, että saamatta jääneestä liikevaihdosta vähennetään sekä muuttuvat että kiinteät kulut, mutta ei poistoja. Johdonmukaisesti menetellen esimerkiksi käyttöomaisuuden (tuotantolaitokset, koneet ja laitteet) hankintahinnoista tehtävät poistot pitäisi rinnastaa kiinteisiin kuluihin ja siis poistojenkin osuus saamatta jääneestä liikevaihdosta kuuluisi vähentää. Muuttuvien ja kiinteiden kulujen nimikkeitä ei kirjanpitolainsäädännössämme edes esiinny; poistot kyllä mainitaan. Voitaisiin myös väittää, että kiinteiden kulujen jättäminen ottamatta vähennyksenä huomioon rikkoisi vahingonkorvausoikeudessamme sovellettavan eduntasoituseriaa, jonka mukaan vahingonkäräjät ei saa hyötyä vahingonkorvauksesta.²⁹⁵

Mikäli kiinteät kulut haluttaisiin joka tapauksessa huomioida loukkausvahingon vähennyksenä, voitaisiin ne arvioida seuraavaan tapaan: Valmistuksen ollessa patentinloukkauksen johdosta aiempaa vähäisempää rasittavat kiinteät kulut, esimerkiksi tuotantolaitoksen vuokramenot, yksityistä tuotetta suuremmassa mitassa, ja yrityksen voittomarginaali pienenee. Kun kysymys on esimerkiksi patentinloukkauksen johdosta saamatta jääneen käyttökatteen laskemisesta, otetaan kiinteät kulut huomioon seuraavasti: kaikki kyseisen tuotteen osalle kertyneet kiinteät kulut on jaettava ei ainoastaan patentinhaltijan tosiasiallisesti myymien tuotekappaleiden lukumäärän mukaisessa suhteessa, vaan myös menetetty myynti on otettava laskelmassa lukuun. Valmistettujen tuotteiden kiinteät kulut ovat vaikkapa 10.000 euroa. Näistä tuotteista on myyty 60 kappaletta, mutta patentinloukkauksen johdosta on 40 kappaletta jäänyt myymättä. Kiinteät kulut on tällöin jaettava em. 100 kappaleen kesken, ja niiden suuruus yhtä tuotetta kohti on siis 10.000 euroa: $100 = 100$ euroa kappaleelta. Menetetyn 40 kappaleen myynnin osalle on sitten laskettava saamatta jäänyt käyttökate; tällöin vähennyksenä liikevaihdosta huomioon otettavien kiinteiden kulujen osuus = 40×100 euroa = 4.000 euroa.²⁹⁶

Edellä mainituista syistä johtuen laskelman mukaisesti suoritettu kiinteiden kulujen ja mahdollisesti vielä poistojenkin osuuden vähentäminen yksinoikeuden haltijan nettovahinkoa arvioitaessa saattaa olla kohtuuttoman hankalaa myös loukkaajan liikesalaisuuksien selvittämiseen oikeudenkäynnissä liittyvät luonteenomaiset vaikeudet huomioon ottaen²⁹⁷, ja siitä johtuen aiheuttaa vahingonkorvauksen jäämisen kohtuuttoman alhaiseksi. Seuraavasta esityksestä

laisten sosiaalisten seikkojen tullessa yhä enemmän vaikuttamaan yrityksessä tehtäviin päätöksiin tulee myös palkoista entistä suuremmassa määrin kiinteitä kustannuksia.”

²⁹⁴ Tosin käyttökate ei enää ole virallisen tuloslaskelman välituloksena. Se on yrityksen liiketoiminnan tulos ennen poistoja ja rahoituseriä. Ks. *Käsitteiden selityksiä*. Taloustohtori.

²⁹⁵ Ks. eduntasoituksesta yleisemmin esim. *Hakulinen* s. 357 s., *Kivimäki – Ylöstalo* s. 501 ss., patenttioikeuden osalta *NU 1963:6* s. 336.

²⁹⁶ Ks. esimerkkitapausta *Fischer*, mts. 67, *Castrén 1979* s. 158 (jossa luvut ovat markkoina).

²⁹⁷ Ks. edellä s. 244 av, 290 ja lähemmin luku 8.5.5.

ilmenevästi oikeuskäytännössä näitä kulueriä ei ole vähennetty loukkauksesta aiheutunutta nettovahinkoa arvioitaessa. Pidän oikeuskäytännössä omaksuttua kantaa yleisesti ottaen oikeampana kuin vastakkaista kantaa myös varmistamisdirektiivi 2004/48/EY huomioon ottaen.²⁹⁸ Mahdollinen poikkeus pääsäännöstä rajattaisiin lähinnä seuraavaan kahteen tilanteeseen. Ensimmäinen tilanne on kyseessä silloin, kun loukkaus on aiheuttanut yksinoikeuden haltijalle ylimääräisiä investointikuluja tuotannon ja myynnin palauttamiseksi tyydyttävälle tasolle.²⁹⁹ Tällöin huomattavat kulujen muutokset voivat aikaansaada sen, että kysymys on pikemminkin muuttuvista kuluista. Toinen tilanne on käsillä, kun vastaajan koko tuotanto on käsittänyt pelkästään patentinloukkaukseksi katsottavia tuotteita. Tällöin monesti ongelmallista kiinteiden kulujen jakoa loukkaustuotteiden ja muiden tuotteiden kesken ei tarvitse suorittaa. Luonnollisesti kiinteiden kulujen katsominen vastaajan liikesalaisuuksiksi saattaa tällöinkin muodostua todisteluongelmaksi.

8.5.4 Oikeuskäytäntöä

Meillä, kuten Ruotsissakin, voidaan pitää sääntönä, että kun oikeus on katsonut patenttia loukatun, vahingonkorvausta myös melkein aina tuomitaan, mikäli korvausta on vaadittu. Yleensä oikeudenhaltija pystyy esittämään tuomioistui-
men riittäväksi katsoman näytön ainakin jonkinlaisen vahingon syntymisestä.³⁰⁰ Seuraavassa tarkastellaan muun muassa sitä, onko oikeuskäytännössä kehittynyt joitakin yleisemminkin sovellettavia PatL 58 §.1 §:ssä ja HyödMalliL 37.1 §:ssä tarkoitetun *muun vahingon* arviointiperusteita.

Kun muistetaan, että immateriaalisten yksinoikeuksien loukkauksista tyypillisesti aiheutuu sekä tuottamuksen että adekvaattisuuden näkökulmasta tarkasteltuna pääsääntöisesti ennakoitavissa olevaa vahinkoa,³⁰¹ on ymmärrettävissä, että varsin vähäiselläkin näytöllä on oikeuskäytännössä toistuvasti päädytty vahingonkorvauksen tuomitsemiseen. Tämä ilmenee jo vanhemmista patenttioikeustapauksista:

²⁹⁸ Kantani on siis muuttunut niistä ajoista, jolloin erityisesti artikkelissani saamatta jääneen voiton korvaamisesta patentinloukkaustilanteissa (DL 1979 s. 340) kallistu in kantaan, jonka mukaan kiinteätkin kulut on huomioitava vähennyksenä loukkauksesta aiheutunutta nettovahinkoa arvioitaessa.

²⁹⁹ Ks. *Midelfart*, NIR 1986 s. 415, *Eskildsen*, Vennebog til Mogens Koktvedgaard s. 366, *Stenvik* 2006 s. 426 ja *Åkerberg*, NIR 2013 s. 373.

³⁰⁰ Ks. *Renmyr* s. 53, 91.

³⁰¹ Ks. tästä lähemmin edellä s. 236 ss.

KKO 1921 p. 148: E oli H:lta ostamansa mallikappaleen opastuksella teettännyt 12 kappaletta H:n patentin mukaista viljankuivaamislaitetta. Tämän vuoksi ja kun E:n olisi pitänyt tietää, että hänen tekonsa loukkasi H:n oikeutta, KKO velvoitti E:n maksamaan H:lle hänelle tuottamansa vahingon korvaukseksi harkinnan mukaan 75 markkaa. H:n vahinko oli mahdollisesti siinä, että E ei ollut ostanut H:lta mainittuja 12 kuivuria vaan ainoastaan mallikappaleen. Selvitystä H:lta saamatta jääneestä liikevoitosta eli siitä, että H olisi saanut myydyksi nuo kuivurit E:lle tai jollekulle muulle, ellei patentinloukkausta olisi tapahtunut, ei jutussa kuitenkaan esitetty. H:n vahinko onkin yhtä hyvin voinut olla E:ltä saamatta jääneessä lisenssimaksussa. Jutussa esitetyn todistusaineiston mukaan tuomittu vahingonkorvaus arvioitiin osapuulleen H:n mainitunlaisista kaivureista *patentinloukkaajan* arvion mukaan normaalisti saaman liikevoiton mukaan.³⁰²

Tapauksessa *KKO 1930 II 253* kaksi autoliikettä olivat KKO:n ja HO:n mukaan valmistuttaneet ja myyneet 69 kappaletta O:lle patentilla suojattua kuorma-auton kippilaitetta ja aiheuttaneet siten O:lle 1.000 markaksi kutakin laitetta kohti l. yhteensä 69.000 markaksi arvioitun vahingon Näyttöä siitä, että O:lta todella olisi jäänyt sellainen liikevoitto saamatta autoliikkeiden toiminnan vuoksi, ei jutussa esitetty. Korvausmäärä 1.000 markkaa laitetta kohti oli sen sijaan jonkinlainen keskimääräisarvio patenttia loukanneiden autoliikkeiden nettovoitosta; todistelussa oli esitetty toisistaan poikkeavia lukuja loukkaajien myyntihintojen ja valmistuskustannusten välisestä erosta.³⁰³

Tapauksessa *KKO 1937 II 214* kaksi osakeyhtiötä A ja B vaati patentinloukkaukseen vedoten oy C:ltä 200.000 markan vahingonkorvausta. RO:n, HO:n ja KKO:n mukaan ei kuitenkaan ollut selvitetty, että A:lle ja B:lle kuului suurempi kuin 51.840 markan korvaus. Tämä summa oli ratkaisun perustelujen mukaan sama kuin A:lta ja B:ltä saamatta jäänyt liikevoitto: Nämä oy:t olivat C:n toiminnan vuoksi menettäneet selluloosan valmistuksessa käytettävän ns. Kamyri-koneen hankintasopimuksen, kun muuan oy D olikin tilannut sen tyyppisen koneen patentinloukkaaja C:ltä (KKO:n ratkaisu ei kuitenkaan ollut yksimielinen: kaksi oikeusneuvosta olisi vahinkoa koskevan näytön puutteisiin vedoten vapauttanut C:n kaikesta korvausvastuusta, ja kaksi neuvosta olisi tuominnut maksettavaksi lisää vahingonkorvausta lisenssimaksuperiaatetta soveltaen).³⁰⁴ A:lle ja B:lle yhteisesti tuomittu 51.840 markan korvaus saamatta jääneestä liikevoitosta oli aivan sama kuin se voittolaskelma, johon B:n D:lle tekemä ko. konetta koskenut myyntitarjous osaltaan perustui; tämä ilmenee erästä todistajanlausunnosta.³⁰⁵ Tämäntapaisissa jutuissa ei sen si-

³⁰² Ks. KKO:n aktiin Pag. 17 SD 1919 sisältyviä Pirkkalan KO:n pöytäkirjoja istunnon 4.8.1914 kohdalta.

³⁰³ Ks. KKO:n aktiin 807 RD 1928 sisältyviä O:n ja autoliikkeiden muutoksenhakukirjelmiiä KKO:lle.

³⁰⁴ Nämä neuvokset olisivat velvoittaneet C:n suorittamaan A:lle ja B:lle yhteisesti sen 52.800 markan määräisen lisenssimaksun, mikä B:n olisi A:lta saamansa yksinomaisen lisenssivalmistus- ja myyntioikeuden korvauksena kuulunut suorittaa A:lle, mikäli ko. hankintasopimus olisi syntynyt B:n ja D:n välillä.

³⁰⁵ Ks. KKO:n asiakirja-aktiin 526/217 VD 1938 sisältyviä H:gin RO:n pöytäkirjoja istunnon

jaan voitane juuri koskaan vaatia, että patentinhaltija (so. A) tai häneltä yksinomaisen lisenssivalmistus- ja myyntioikeuden saanut yritys (so. B) vielä lisäksi pystyisi näyttämään toteen sen, että hänen myyntitarjouksensa myös olisi tullut hyväksytyksi, ellei patentinloukkaaja olisi tullut asiassa väliin. Usein sellainen näyttö olisikin mahdotonta, koska viime kädessä tarjouksen hyväksyminen tai hylkääminen perustuu tarjouksen vastaanottajan tai hänen henkilökuntansa ajatus- ja tunnemaailmasta löytyviin, ulkopuoliselta havainnoitsijalta kätkeytyihin psyykkisiin syihin.³⁰⁶

Ainakin kerran vanhemmassa oikeuskäytännössämme (*KKO 1938 II 595*) patentinloukkauksesta tuomittu vahingonkorvaus on ollut nimenomaan patentinhaltijan vaatiman ”kohtuullisen” (40.000 markkaa) määrän suuruinen: rautatiehallitus oli patenttia loukaten valmistuttanut laakereita ja asennuttanut niitä ainakin 520 kappaletta 130 soravaunuun. Tästä oli rautatiehallitukselle kertynyt säästöä ainakin 100 markkaa/laakeri. Laakerit olivat nimittäin maksaneet rautatiehallitukselle vähintäänkin 100 markkaa/kappale vähemmän kuin rautateilla siihen aikaan yleisesti käytetyt laakerit, kuten raastuvanoikeudessa esitetystä todistelusta ilmenee. Tämä säästö ylitti patentinhaltijalle tuomitut 40.000 markkaa. Ratkaisua voidaan pitää oikeaan osuneena siitähän syystä, että patentinhaltija oli ennen oikeudenkäyntiä pyytänyt rautatiehallitukselta korvausta keksintönsä käyttämisestä samat 40.000 markkaa, mikä summa rautatiehallituksen olisi kannattanut maksaa todistajien käsityksen mukaan.³⁰⁷

Edellä selostetut korkeimman oikeuden ratkaisut ovat kaikki vuoden 1898 patenttilain voimassaoloajalta. Vaikka tämän lain 5 §:ssä puhutaan vain ”kaiken vahingon” korvaamisvelvollisuudesta eikä voitonluovuttamisvastuusta, on siitä huolimatta voitu ainakin kerran tuomita vahingonkorvauksena patentinloukkaajan liikevoittoa (*KKO 1930 II 253*) ilman, että liikevoiton oli näytetty vastaavan patentinhaltijan vahinkoa. Uudemman, vuoden 1943 patenttilain tultua voimaan oli sen sijaan mahdollista perustaa vahingosta riippumaton voiton luovuttaminen nimenomaiseen lainsäädännökseen, so. 74.3 §:ään.³⁰⁸ Tältä ajalta voi-

14.12.1936 kohdalta.

³⁰⁶ Ks. *Fischer* s. 62 ja edellä s. 237.

³⁰⁷ Ks. KKO:n aktiin 526/217 VD 1938 sisältyviä H:gin RO:n pöytäkirjoja istunnon 14.12.1936 kohdalta.

³⁰⁸ Ks. tähän liittyen s. 129 s. Toista mieltä näyttäisi kuitenkin olevan *Godenhielm* eräässä oikeusjutussa antamassaan asiantuntijalausunnossa, joka sisältyy KKO:n aktiin 662 RD 1971 otettuun H:gin RO:n 3. osaston pöytäkirjaan istunnon 20.5.1969 kohdalle. *Godenhielm* katsoo sen vuoksi, että vuoden 1943 lain 74.3 § edellytti korvauksen sovittelua asianhaaroihin nähden, tähän sisältyneen, että korvauksessa aina oli otettava huomioon, oliko loukattu kärsinyt vahinkoa ja kuinka paljon. Näin ollen ei siis voittoa periaatteessa olisi pitänyt tuomita luovutettavaksi loukatulle tämän kärsimästä vahingosta riippumatta. *Hakulinen* taas on em. lainkohdan laajemman tulkinnan kannalla ja lausuu (s. 415), että patentinloukkaukseen nähden oli sovellettava sääntöä, joka tosin ei hylännyt tappiotunnusmerkkiä mutta kuitenkin siinä määrin laajensi harkintavalttaa, että tuomari hyötylaskelmaa tehdessään ei ollut sidottu tappion laajuuteen. Hakulisen kanta on lainkohdan sanamuodon mukainen (lainkohdassa ei puhuta vahingosta vaan voitosta). Silloinen

daan mainita ratkaisu *KKO 1963 II 39* (ään. 3–2), jossa patentinloukkaaja 74.3 §:n nojalla velvoitettiin suorittamaan patentinhaltijalle tukisiteiden käytöstä saadusta voitosta harkinnan mukaan 600 markkaa. Tähän summaan on KKO:n enemmistö ehkä muun riittäväksi katsottavan näytön puuttuessa päätynyt soveltamalla itse asiassa lisenssimaksuperiaatetta: todistelusta ilmenee, että patentinhaltija oli eräältä toiselta urakoitsijalta (joka ei ollut mukana jutussa) saanut kertakorvauksena saman tukisiteen käytöstä 800 markkaa, mikä summa oli vain 200 markkaa korkeampi kuin KKO:n tuomitsema määrä.³⁰⁹

Vuoden 1943 patenttilakia (74.2 §:ää) sovellettiin myös ratkaisussa *KKO t. 72/14.1.1957*, 388 RD 1956: Patenttia loukaton tapahtunut kannatintangon myynti oli tapahtunut ainakin huhtikuun 1954 ja tammikuun 1955 välisenä aikana Helsingissä ja muilla paikkakunnilla maassa. Tuomittu 250.000 markan vahingonkorvaus lieene ainakin osaksi perustunut em. myyntiin. Patentinhaltija mainitsi muutoksenhakukirjelmässään KKO:lle mm. juuri tuon summan työttömyydestään aiheutuneena tappiona (mikä työttömyys hänen mukaansa johtui patentinloukkauksesta).³¹⁰ Kun muuta näyttöä ei juuri esitetty jutussa, jossa vahingonkorvausta loukkauksesta oli vaadittu jopa 8.000.000 markkaa, on kysymys tyypillisestä OK 17:6:n oikeuttamaan kohtuusharkintaan perustuvasta ratkaisusta. Kohtuusratkaisun sisältää myös tapaus *Helsingin HO t. 684/9.1.1974*, 615 V 1972 (*KKO p. 2390/8.4.1975*, 111 RD 1974: ei mhl). Siinä osoitettiin kyllä patentinloukkaajan valmistaneen ja myyneen tietynlaista sänkyä tuomiossa ilmoitetut määrät, mutta muussa suhteessa olikin sitten osittain tuottamuksellisesti ja osaksi ilman tuottamusta tapahtuneesta loukkauksesta vuoden 1943 patenttilain 74.3 §:ää ja nykyistä PatL 58 §:ää soveltaen tuomittu 30.000 markan vahingonkorvaus täysin oikeuden harkinnan varassa.

KKO:n 16.3.1970 antama tuomio³¹¹ aiemmin muussa suhteessa tarkastelussa kultivaattorijutussa³¹² rakentuu sen sijaan tarkemmille selvityksille patentinhaltija O:n kärsimän vahingon määrästä. Patenttia loukanneen oy W:n oli selvitetty valmistaneen ja myyneen vuoden 1956 mallisia kultivaattoreita 783 kappaletta ja 8.870 kappaletta mallia vuodelta 1959. W velvoitettiin suorittamaan O:lle korvausta 675.710 markkaa, mihin summaan nimenomaisten perustelu-

PatL 74.3 § on täysin Hakulisen työtä, eikä myöskään hallituksen patenttilakiesitykseen vuodelta 1942 sisälly tältä osin Godenhielmin käsitystä puoltavia kannanottoja. Ottettaessa huomioon säännökseen sisältyvät kohtuusvastuunäkökohdat pidän kuitenkin Godenhielmin kantaa perustellumpana myös siihen nähden, että nykyisen PatL 58.2 §:n tuottamuksetonta vastuuta koskeva säännös on samaten kohtuusnäkökohdille rakentuessaan jatkumo entiselle PatL 74.3 §:lle. Toisella kannalla olin aiemmin, ks. *Castrén 1979* s. 179 av. 9.

³⁰⁹ Ks. KKO:n aktissa 690/350 VD 1962 oleviin Jyväskylän RO:n pöytäkirjoihin istunnon 17.10.1961 kohdalle sisältyvää R:n todistajankertomusta.

³¹⁰ Ks. KKO:n aktiin 388 RD 1956 sisältyvää muutoksenhakukirjelmää.

³¹¹ Ks. *KKO t. 644/16.3.1970*, 509 RD 1967, julkaistu NIR 1971 s. 83.

³¹² Ks. s. 174 ss.

jen mukaan päästiin arvioimalla O:n vahinko 70 markaksi jokaiselta W:n valmistamalta kultivaattorilta. O ei tosin harjoittanut kultivaattorien valmistusta ja myyntiä itse vaan M oy:n kautta, jonka pääosakkaana ja toimitusjohtajana O oli. O:n ja M oy:n välinen läheinen etujen yhteys huomioon ottaen oli kuitenkin asianmukaista, että O oikeutettiin olemaan jutussa kantajana.³¹³ O:n (KKO:ssa) 70 markaksi jokaiselta patenttia loukaten valmistetulta kultivaattorilta arvioitu vahinko oli jonkin verran pienempi kuin M oy:n laskettu 87 markan määräinen myyntivoitto (myyntihinta vähennettynä valmistuskustannuksilla) kultivaattoria kohti.³¹⁴

Tässäkään oikeudenkäynnissä ei esitetty vakuuttavaa näyttöä siitä, että patentinhaltijalta oli jäänyt saamatta myyntivoittoa ainakin patenttia loukaten valmistettuja ja myytyjä tuotekappaleita (yhteensä 9.653 kultivaattoria) vastaavasti. Sellaisena näyttönä, ellei olosuhteista muuta olisi ilmennyt, olisi käynyt vaikkapa viittaaminen siihen, että patentinhaltijan myyntikäyrä oli alentunut loukkaajan myynnin nousua vastaavasti.³¹⁵ Siitä riippumatta voidaan patentinloukkausjutuissa kuitenkin usein lähteä siitä, että patentinhaltija olisi kyennyt hyötymään vastaavasti, ellei oikeudenloukkaus olisi tullut väliin.³¹⁶ Patentinhaltijalta ei voida vaatia kiistatonta näyttöä vahingostaan; sellaisen näytön esittäminen on monesti suorastaan mahdotonta.³¹⁷ Päinvastoin, loukkaukseen syy-pääksi väitetyn osapuolen on esitettävä vastanäyttö siitä, ettei yksinoikeuden haltija esimerkiksi rajoitetun tuotantokykynsä vuoksi olisi pystynyt myymään näin paljon tuotteita, tai että kolmansien yritysten taholta tuleva kilpailu olisi joka tapauksessa osaltaan vaikuttanut tässä suhteessa supistavasti patentinhaltijan liikevoittoihin.³¹⁸ Näin todistustaakan jako muodostuu kohtuulliseksi ja tasapuoliseksi jutun osapuolten kannalta.

Läheinen kuriositeettina voidaan mainita patentoitua mikrobiologista menetelmää (tetrasykliinin valmistus) koskeva ratkaisu *KKO 1973 II 62*, jossa Helsingin RO ja HO olivat tuominneet patentinloukkauksesta arvion mukaan 700.000 markan vahingonkorvauksen (vahingon määrästä ei ollut juuri mitään näyttöä), mutta KKO hylkäsi koko patentinloukkauskanteen siihen sisältyvine korvausvaateineen.

³¹³ Ks. KKO:n aktiin 509 RD 1967 sisältyvää professori *Ylöstalon* asiantuntijalausuntoa (Pietarsaaren RO:n istunnon 25.4.1966 kohdalla). W oli kiistänyt O:n asiavaltuuden l. oikeuden esittää kantajana jutussa vaatimuksia.

³¹⁴ Ks. M oy:n voittolaskelmista KKO:n aktiin 509 RD 1967 Pietarsaaren RO:n pöytäkirjoihin istunnon 27.9.1965 kohdalle otettua O:n oikeudenkäyntiasiamiehen erästä kirjelmää.

³¹⁵ Ks. edellä s. 239 ja *Fischer* s. 53.

³¹⁶ Ks. edellä s. 236 s., *Renmyr* s. 70.

³¹⁷ Ks. edellä s. 238.

³¹⁸ Ks. *Renmyr* s. 70, *Fischer* s. 53, 57. Meillä, kuten muuallakin, tulee patentinloukkaus-oikeudenkäynneissä toisinaan esille ko. elinkeinoalan yleisen kilpailukehityksen ja merkittävien markkinoiden myyntiosuuksien selvittäminen.

Kohtuusharkintaan perustuvana voidaan myös pitää ratkaisua *Helsingin HO t. 248/7.4.1976*, 63 V 1974; tosin KKO:ssa kanne korvausvaatimuksineen tuli hylätyksi.³¹⁹

Myös *Ruotsin* vanhempi oikeuskäytäntö on tässä tarkoitetuissa asioissa yleisesti ottaen niukka perusteluiltaan. Patentinloukkaus voi ilmetä paitsi patentin mukaan valmistettujen tuotteiden myyntinä myös patentoidun valmistusmenetelmän käyttönä teollisessa toiminnassa.

Ratkaisun *NJA 1955 B 24* tarkoittamassa tapauksessa patentti oli myönnetty yhtiölle HB tiettyyn kuivatusmenetelmään. HB:lle tuomittiin maksettavaksi vahingonkorvausta osaksi sen vuoksi, että eräs yhtiö SFF oli myynyt viisi HB:n patentin mukaan valmistettua kuivatuslaitosta. Tuomittu 150.000 kruunun määräinen vahingonkorvaus perustuu kohtuusharkintaan, jonka tuomioistuin suoritti pitäen ehkä sopivana korvausmäärän jäämistä puoliväliin SFF:n em. laitoksista saamaa loukkausvoittoa ja HB:n vahingonkorvaukseksi vaatimaa, em. voittoa suurempaa summaa.³²⁰

Tämä ratkaisu voidaan perustaa vanhempien ruotsalaisten patentinloukkaustuomioiden tapaan ajatukselle, että normaalisti patentinhaltija olisi ilman patentinloukkausta kyennyt myymään sen, mitä loukkaajakin on saanut markkinoiduksi, ellei olosuhteista muuta ilmene.³²¹ Tämä tarkoittaa kuitenkin vain sitä, että patentinhaltija olisi tällöin myynyt ko. tuotteet loukkaajan sijaan; olettamusta, että patentinhaltija olisi esimerkiksi saanut yhtä suuren voiton kuin loukkaajakin, ei voida yhtä helposti tehdä.³²² Tällainen olettamus edellyttää, että kyseessä ovat asiakaskunnan toisiaan korvaavina pitämät, samaan käyttö-tarkoitukseen samalla hinnalla myytävät tuotteet. Loukkaustuotteet on esimerkiksi voitu myydä patentinhaltijan tuotteita huomattavasti halvempaan hintaan olosuhteissa, joissa osa hintatietoisesta asiakaskunnasta ei olisi ostanut tuotet-

³¹⁹ S oy:llä oli sopimukseen perustuva yksinkäyttöoikeus patenttiin nimityksellä ”Puutavaran lajittelulaitteessa olevan kuljettimen alapuolella olevien lokeroiden pohja”. HO:n mukaan P-S oy oli loukannut tuota patenttia myymällä kaksi patentin mukaan valmistettua puutavaran lajittelulaitosta. HO velvoitti nykyisen PatL 58 §:n nojalla P-S oy:n suorittamaan kohtuullisena korvauksena keksinnön hyväksikäytöstä ensimmäisen laitoskauppansa osalta (jota ei katsottu tuottamukseksi loukkaukseksi, ks. s. 179 av. 169) 32.500 markkaa. *KKO t. 64/22.8.1978*, 508 RD 1976 hylkäsi loukkauskanteen korvausvaatimuksineen, koska ko. patentti oli julistettu mitättömäksi.

³²⁰ Ks. *Renmyrin* (s. 73) ja *Castrénin* (1979 s. 183) selostusta jutusta.

³²¹ Ks. *Renmyr* s. 70 ja muusta oikeuskäytännöstä esim. *HD 12.3.1965*, NIR 1966.159, 161: Oy A velvoitettiin suorittamaan patentinhaltija B:lle kanteessa vaadittu määrä 142.510 kruunua, joka oli vahingonkorvausta osaksi siitä, että B oli A:n kilpailun vuoksi joutunut laskemaan hintojaan ja menettänyt varaosatoimituksia. *Renmyr* toteaa kuitenkin (s. 116), että monesti ei ole riittävästi perusteltua olettaa patentin- tai muun oikeudenhaltijan hinnanalennusten johtuneen loukkauksesta; etenkin kun alalla toimii lukuisia kilpailijoita, saattavat alennukset useasti johtua pikemmin kuin alan yleisestä kilpailutilanteesta kuin loukkauksesta.

³²² Ks. *Castrén* 1979 s. 183.

ta lainkaan sen sijaan, että olisi joutunut tyytymään kyseisten tuotteiden osalta monopoliasemassa olevan patentinhaltijan tuotteisiin.³²³

Oikeudenhaltijan myyntikykyä koskevaa olettamusta ei sen sijaan voida yhtä usein tehdä *tavaramerkinloukkaustilanteissa*, koska tavaramerkki ei yleensä ole mikään tavaraan sulautunut, vaan siitä riippumaton kilpailukeino.³²⁴

Uudempien pohjoismaisten ratkaisujen perusteluissa yksinoikeuden haltijalta saamatta jäänyttä voittoa on monesti tarkasteltu seikkaperäisemmin.

Esimerkiksi jo aiemmin tarkastellussa *Helsingin käräjäoikeuden* lainvoimaisessa tuomiossa 49173/16.12.2010, 08/38296 korvaus kantaja-patentinhaltijan myynnin vähentymisestä määritettiin kantajan lääkkeiden keskihinnasta *ennen loukkausajankohtaa* lasketun myyntikatteen mukaan.³²⁵ Lisäksi määrättiin maksettavaksi hinnanlaskukorvausta kantajalle tämän myymistä lääkkeistä. Kantaja Eli Lilly oli lääkkeiden viitehintajärjestelmän voimaantulosta 1.4.2009 johtuen joutunut alentamaan hintatasoaan korvaavien lääkkeiden markkinoijien, muun muassa patenttia loukanneen Leiraksen hintatasolle. Jos Leiras olisi mainittuun aikaan ollut ainoa tässä tarkoitettujen lääkkeiden markkinoija Suomessa Eli Lillyn lisäksi, olisi käräjäoikeus hyvinkin saattanut katsoa Leiraksen yksinään aiheuttaneen Eli Lillyn hinnanlaskumenetyksen ja näin ollen tuomita hinnanlaskukorvauksen vastaamaan täysimääräisesti Eli Lillyn myyntikatteen alentumista sen kaikkien ko. tuoteryhmissä myymien lääkkeiden osalta. Kolmansien markkinoijien, erityisesti ratiopharm GmbH:n ja ratiopharm Oy:n läsnäolon vuoksi hinnanlaskukorvaus tuomittiin kuitenkin suhteutettuna markkinoiden alimmalla hinnalla myyneen Leiraksen ja seuraavaksi alimmalla hinnalla myyneiden markkinoijien hintojen euromääräiseen erotukseen. Eli Lillyn koko lasketussa bruttomyyntissään menettämä 55 prosentin myyntikate laskettiin pelkästään mainitusta hintojen euromääräisestä erotuksesta DOT-yksikköä kohden.³²⁶ Tämä erotus kerrottiin Eli Lillyn myymien DOT-yksikköjen kokonaismäärällä, jolloin saadusta euromäärästä laskettiin Eli Lillyn menettämä 55 prosentin myyntikate.³²⁷

Aiemmin tarkastellun *Helsingin käräjäoikeuden* 3. osaston tuomion 4671/12.2.2009 00/12297 tarkoittamassa tapauksessa³²⁸ oli kaksi patentinlouk-

³²³ Ks. Åkerberg, NIR 2013 s. 361 viitaten *Koktvedgaard* 1999 s. 399, *Riis* 2005 s. 250 ss., 260, *Karlsson* 1990 s. 387, *Levin* 2011 s. 573 s., *Förnell* 1997 s. 26 ja *Schovsbo – Rosenmeier* s. 578.

³²⁴ Ks. *Castrén* 1979 s. 183, *Fischer* s. 58. Toisin voi joskus olla erityisesti, jos tavaramerkkinä poikkeuksellisesti on tavarain tai sen päällyksen muoto (TMerkkiL 1.2 §).

³²⁵ Tämän ajankohdan hyväksyvät yleiseksi säännöksi teoksissa *Rognstad – Stenvik* s. 534, *Riis* s. 252, *Stenvik* 2006 s. 426 ja Åkerberg, NIR 2013 s. 373.

³²⁶ Esimerkiksi yksi 10 milligramman tabletti vastaa yhtä DOT-yksikköä. Ks. käräjäoikeuden tuomio s. 16.

³²⁷ Ks. käräjäoikeuden tuomio s. 13 ss.

³²⁸ Ks. ratkaisusta lisäksi edellä s. 233 ss. Sitten *Helsingin hovioikeus* päätöksellään 3072/26.11.2009 kumosi ja poisti käräjäoikeuden tuomion ja välituomion KH Innovations Oy:n

kaajaa, joista suunnittelijan osalta ratkaisu oli erityislaatuinen, patentinhaltijan vaatiman PatL 58.1 §:ssä tarkoitettua *muuta vahinkoa* koskevan korvauksen muuttuessa tuomiossa kohtuulliseksi käyttökorvaukseksi johtuen tapaukseen soveltuvista vahingonkorvauksen arviointiperusteista:

CP Kelco Oy oli neuvotellut patentinhaltijan KH Innovations Oy:n (”KHI”) kanssa käyttöoikeudesta patentoituun menetelmään, mutta neuvottelujen katkettua ryhtynyt patentinloukkaukseen. Käräjäoikeus velvoitti PatL 58.1 §:n nojalla Kelcon maksamaan KHI:lle kohtuullisena korvauksena patentin luvattomasta hyväksikäyttämisestä tuotannossaan 1.698.000 euroa. KHI oli katsonut sille aiheutuneen PatL 58.1 §:ssä tarkoitettua *muuta vahinkoa* siitä, että se olisi saanut erillisen palkkion kyseisen laitoksen tuotantoprosessin suunnittelusta. Käräjäoikeus oli välituomiossaan 32653/20.12.2006 00/12297 todennut Chemitecin loukanneen patenttia olemalla mukana suunnittelemassa kyseisen laitoksen tuotantoprosessia siten, että siinä oli toteutunut patentinloukkaus Chemitecin hyväksikäyttäessä keksintöä suunnittelussaan. Tämän vuoksi käräjäoikeus lopullisessa ratkaisussaan 12.2.2009 velvoitti Chemitecin osallistumaan Kelcolle määrättyyn kohtuulliseen korvaukseen yhteisvastuullisesti saamansa suunnittelupalkkion osalta. Näin olleen KHI ei saanut kohtuullisen käyttökorvauksen lisäksi erillistä suunnittelukorvausta. Tätä *muuta vahinkoa* KHI:lle ei katsottu aiheutuneen, koska menetelmän käytössä saatu energiansäästö olisi ollut yksinomaisena hinnoitteluperusteena, jos KHI ja Kelco olisivat tehneet lisenssisopimuksen menetelmän käytöstä.

Chemitec oli ilmoittanut suunnittelupalkkionsa katteen määräksi 20 prosenttia, mikä vastasi sen saamaa hyötyä, jonka oikeus keksinnön osalta määritteli 34.000 euroksi ja maksettavaksi yhteisvastuullisesti Kelcon kanssa.³²⁹ Tuomiossa ei suoraan lausuttu, oliko kysymys myynti- vai käyttökatteesta. Puhuttaessa katteesta täsmentämättä termiä tarkemmin tarkoitetaan yleisessä kielenkäytössä joka tapauksessa katetuottoa eli myyntikatetta (= myyntituoton ja muuttuvien kustannusten erotus).³³⁰

Myös aiemmin toisessa suhteessa tarkastellussa *Helsingin käräjäoikeuden* tuomiossa 45306/18.12.2009, 05/5943 ja siitä tehdyn valituksen jälkeisessä *Helsingin hovioikeuden* tuomiossa 2783/16.10.2012, S 10/475³³¹ patentinloukkauksen vuoksi saamatta jäänyt voitto määräytyi patentinloukkaajan myyntikatteen mukaan:

ja CP Kelco Oy:n väliseltä osin, koska osapuolet olivat päässeet sovintoon.

³²⁹ Itse asiassa Chemitec oli saanut kyseisen laitoksen tuotantoprosessin suunnittelusta yhteensä suurin piirtein 1.800.000 markan (vastaa noin 303.000 euroa) määräisen korvauksen. Kannepatentin merkitys oli kuitenkin vain 25–30 prosenttia suunnittelutyöstä, josta 20 prosentin kate keksinnön osalta suunnittelupalkkiosta laskettiin. Ks. käräjäoikeuden tuomio 12.2.2009 s. 23 s.

³³⁰ Ks. Suomen kielen perussanakirja I s. 416. Sen mukaan kate ja katetuotto ovat synonyymeja, ja katetuotolla tarkoitetaan myyntituoton ja muuttuvien kustannusten erotusta.

³³¹ Ks. ratkaisun seloste *STY AIPPI -uutiset* 3:2013 s. 33 ss. ja lisäksi edellä s. 118 s.

Käräjäoikeus katsoi, että tesa SE:n patenttia loukanneen Oy Lindell Ab:n loukkaava myynti oli noin 65 prosenttia tesa SE:n myyntimäärästä siten, että vanhojen NewMaxs -teippien myyntikate 22.392 euroa tuli kokonaisuudessaan patenttia loukkaavasta myynnistä mutta uusien NewMaxs -teippien myyntikatteesta vain puolet eli 4.664 euroa. Myyntikatteiden yhteismäärästä 27.056 euroa käräjäoikeus määräsi Lindellin korvaamaan 65 prosenttia eli 17.600 euroa arvioimanaan tesan kärsimänä vahinkona. Saman korvausprosentin määrännyt hovioikeus korotti tämän korvauksen 20.618 euroksi. Korvaukseen PatL 58.1 §:ssä tarkoitetusta muusta vahingosta ei siis tällöin sisältynyt loukkaustuotteiden koko myyntikate.³³² Tämä saattaa johtua todistelussa viitatusa lisääntyneestä kilpailusta kolmansien yritysten, erityisesti 3M:n taholta ottaen samalla huomioon, että jo tätä ennen tesan markkinaosuus olisi ollut enintään 60–70 prosentin paikkeilla. Kolmansien toimijoiden kilpailu on saattanut osaltaan vaikuttaa tesan myyntiä vähentävästi.³³³

Tuomioissa määrättiin Lindellin (hovioikeuden tuomiossa Staples Finland Oy:n) maksettavaksi myös 7,5 prosentin lisenssimaksun loukkaustuotteen nettomyynnistä³³⁴ käsittänyt käyttökorvaus, kun alan lisenssimaksuista ei esitetty muuta näyttöä kuin Lindellin/Staplesin ja tesan välinen lisenssisopimus. Käyttökorvaus on kuulunut ottaa huomioon korvausta saamatta jääneestä voitosta alentavana seikkana, jotta samaa vahinkoa ei olisi jouduttu korvaamaan kahdesti.

Tarkasteltujen ratkaisujen mukaan myöskään maamme uudemmassa oikeuskäytännössä ei loukauskorvausta ole yleensä tuomittu loukkaajan koko myyntiä vastaavasti, vaikka patentinhaltijan osuus ko. hyödykemarkkinoista olisi ollut hyvinkin suuri ja vastapuolet ovat kilpailleet samoista asiakkaista. Kilpailu kolmansien yritysten taholta on myös vaikuttanut tuomioiden sisältöön.³³⁵ Loukauskorvaus on saatettu tuomita prosentteina patentinhaltijan myyntikatteesta ennen loukkausta (esim. *Helsingin käräjäoikeus* 49173/16.12.2010) ja toisinaan loukkaajan katteesta (mm. *Helsingin hovioikeus* 2783/16.10.2012). Ainakin silloin, kun patentinhaltijan myyntikate on ollut erittäin korkea lääke-myyntiä koskevan *Helsingin käräjäoikeuden* ratkaisun 49173/16.12.2010 tavoin, on paikallaan tuomita korvaus noudatellen kantajan myyntikatetta.

Poikkeuksena edellä sanotusta *Helsingin käräjäoikeus* katsoi tuomiossaan 1129/28.7.1992, 90/5087 patenttia loukanneen myynnin täysimääräisesti vastanneen patentinhaltijan myynnin vähentymistä, joten loukkaajat velvoitettiin suorittamaan vaadittu vahingonkorvaus sataprosenttisesti. Patentinhaltija oli viitannut siihen, että relevanteilla markkinoilla loukkaaja oli patentinhaltijan ainoa kilpailija. *Helsingin hovioikeus* hyväksyi tuomiossaan 302/20.1.1993,

³³² Ks. käräjäoikeuden tuomio s. 12.

³³³ Ks. Lindellin valitus Helsingin hovioikeudelle s. 13 ss.

³³⁴ Nettomyynti lasketaan vähentämällä myynnistä palautukset, annetut alennukset ja hyvitykset vahingoittuneista tai puuttuvista hyödykkeistä. Ks. *Toiminnot ja ominaisuudet – Investis*.

³³⁵ Ks. samansuuntaisesti *Åkerberg*, NIR 2013 s. 362.

92/1558 nämä perustelut, mutta alensi kuitenkin tuomitsemansa korvauksen noin 30 prosenttiin patentinhaltijan alun perin vaatimasta määrästä sillä perusteella, että vain osa loukkaajien tuotteen arvosta muodostui patentin suojaamasta keksinnöstä.³³⁶

Tuomiossaan 2247/27.4.1995, 94/1922 *Helsingin hovioikeus* kuten käräjäoikeuskin otti huomioon muun muassa sen, että patentinhaltijan osuus ko. markkinoista oli ollut melkein 100 prosenttia. Kuitenkin hovioikeuden mukaan patentinhaltijan väittämä menetetty liikevoitto karkisäiliöelementtipatentin loukkauksesta ei todennäköisesti olisi ehtinyt toteutua loukkauksen lyhyen kestoajan kuluessa, koska siinä ajassa myynti ei olisi ehtinyt riittävästi kasvaa. Niinpä hovioikeus alensi käräjäoikeuden kantajan menettämän myyntikatteen (= myymättä jääneiden tuotteiden lukumäärä x patentinhaltijan hinta tuotteelta x myyntikateprosentti) mukaan tuomitseman 3.221.790 markan määräisen vahingonkorvauksen alle puoleen. Oikeuksien toteama toinen patentinloukkaus (monikanavapipetti) ei ollut aiheuttanut patentinhaltijalle vahinkoa, koska patentoitu tekninen ratkaisu oli pipetissä mahdollista korvata muilla ratkaisuilla. Tämän vuoksi tästä loukkauksesta vastaaja tuomittiin suorittamaan pelkkä kohuullinen käyttökorvaus 142.100 markkaa.³³⁷

Hyödyllisyysmallioikeuden loukkausta koskevia oikeudenkäyntejä on vähemmän. Aiemmin tuottamusarvioinnin osalta tarkastellussa *Helsingin hovioikeuden* ratkaisussa 3480/31.10.2007, R 05/3082 K. P., A.V. ja J. L. tuomittiin päiväsakkoihin ja veloitettiin suorittamaan Konetuote Piispanen Oy:lle ja Jyrekcom Oy:lle rekisteröidyn hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta 9.082,15 euroa korvauksena menetetyistä liikevoitosta.³³⁸

Seuraavat pari esimerkkiä osoittavat Ruotsin PatL 57.1 §:n mukaisen muun vahingon arvioinnin oikeuskäytännössä tapahtuvan soveltaen osaksi erilaista taloustieteellistä terminologiaa kuin Suomessa:

Tukholman käräjäoikeuden 17. osaston tuomio DT 44/1967 jutussa T 135/66³³⁹ koskee nostoremmettä, joita valmistettaessa oli loukattu patenttia. Kantaja vaati korvausta osaksi 5 prosentin mukaan *nettomyyntiarvosta*³⁴⁰ laskettuna käyttökorvauksena ja lisäksi muusta vahingosta loukkauksesta aiheutuneena menetettynä *bruttovoittona*.³⁴¹ Kantaja väitti, että hänen liike-

³³⁶ Ks. edellä s. 37 ja IPR University Centerin oikeustapauskokoelman ratkaisutiivistelmä, Åkerberg, NIR 2013 s. 362 ja Rantala, DL 2005 s. 296.

³³⁷ Ks. Åkerberg, NIR 2013 s. 373 av. 109 ja ratkaisuseloste Heinonen s. 55.

³³⁸ Ks. lähemmin edellä s. 151.

³³⁹ Seloste Dahlgren, NIR 1986 s. 424 s.

³⁴⁰ Nettomyyntiarvo saadaan, kun normaalissa myynnissä saatavasta arvonlisäverottomasta hinnasta vähennetään lasketut myyntikustannukset. Niitä ovat mm. markkina-analyyseistä, markkinoinnista ja myynnistä aiheutuvat kulut. Ks. *Omkostnad*, <http://sv.wikipedia.org>.

³⁴¹ Bruttovoitto (gross profit) saadaan vähentämällä liikevaihdosta tuotteiden materiaali- ja tuotantokulut, mutta jättämättä vähentämättä esimerkiksi korko- tai palkkakulut. Ks. *Gross profit*, <http://dictionary.reference.com>.

vaihtonsa oli alentunut ja että hän ei voinut ottaa samoja hintoja kuin ennen loukkausta. Käräjäoikeuden mukaan osa kantajan asiakkaista oli siirtynyt vastaajalle, mutta oikeudelle esitetty selvitys ei tukenut kantajan hinnanlaskuväitettä. Käräjäoikeuden mukaan kantaja kylläkin oli menettänyt 35 % bruttovoitostaan, jonka tuomittu käyttökorvaus tosin osittain kattoi. Tämän vahingon määrästä käräjäoikeus ei edellyttänyt täyttä näyttöä, mutta kantajan olisi käräjäoikeuden mielestä pitänyt pystyä esittämään enemmän perustelua vahingonkorvauksen kohtuullisuusarvioinnille. Oikeus myönsi kantajalle tämän vaatimaa viittä prosenttia vastaavan noin 500.000 kruunun käyttökorvauksen sekä sen lisäksi 300.000 kruunun korvauksen muusta vahingosta. Viimeksi mainittu summa muodosti vain pienemmän osan vaatimuksesta.

Tuomioistuin oli oikeassa siinä, että jos on mahdollista hankkia ja esittää oikeudelle vahingon arvioimista edesauttavia tietoja mutta asianosainen tämän laiminlyö, siitä johtuva vahingon määrittämisriski kuuluu hänen itsensä eikä vastapuolen kantaa. Tuomio on mielenkiintoinen senkin vuoksi, että tuomioistuimien on korvausta arvioidessaan viitannut esimerkiksi suomalaisten ratkaisujen perusteluissa harvemmin käytettyyn kantajan menettämään bruttovoittoon.³⁴²

Tukholman käräjäoikeus langetti tuomiossaan DT 69/89, T 7-119-88³⁴³ ruotsalaista patenttia loukkaavasta sairaanhoitotarvikkeiden tuonnista Taiwanista Ruotsiin ja myynnistä siellä kohtuullisen käyttökorvauksen määrältään 215.799 kruunua luvattomasti valmistettujen 25.991 sairaanhoitotuotteen nettomyyntiarvosta eli 8,3 %, jonka lisäksi muusta vahingosta tuomittiin 110.000 kruunun määräinen korvaus. Tuomioistuimen mukaan muu vahinko johtui siitä, että mainittu luvaton myynti aiheutti patentinhaltijalle 138.000 kruunun määräisen myynninmenetyksen 9.000 sairaanhoitotuotteesta. Mainitut 138.000 kruunua saatiin vähentämällä patentinhaltijan normaalista myyntihinnasta häneltä säästyneet valmistus-, varastointi-, kuljetus-, markkinointi- ja hallintokulut. Todellisen vahingon ylittävän korvauksen eliminomiseksi 138.000 kruunusta vähennettiin tuomitun käyttökorvauksen osuus 8,3 % menetetyn 9.000 tuotekappaleen myynnin osalta, jolloin korvaukseksi menetetyn myynnin osalta muodostui 110.000 kruunua.

Tarkastellusta oikeuskäytännöstä on havaittavissa ainakin patentinloukkauksista tuomittujen vahingonkorvausten (hyödyllisyysmallioikeuksien vastaavista jutuista on vähän tietoa³⁴⁴) tason olleen viime vuosikymmeninä paljon korkeampi verrattuna suurimman osan 1900-lukua vallinneeseen huomiota herättävän alhaiseen korvaustasoon. Tuomioistuimissa on ryhdytty kiinnittämään enemmän huomiota yksinoikeuden haltijan intressiin saada mahdollisimman

³⁴² Näin *Dahlgren*, NIR 1986 s. 424 s.

³⁴³ Kommentoinut *Domeij* 1997 s. 84 s. Ratkaisua on muussa suhteessa tarkasteltu edellä s. 159 av. 72.

³⁴⁴ Ks. esimerkiksi edellä s. 151 tarkasteltu *Helsingin hovioikeuden* ratkaisu 3480/31.10.2007, R 05/3082.

lähelle todellista vahinkoaan sijoittuva korvaustuomio. Vahingon täysimääräisistä korvaamista painottavalla varmistamisdirektiivillä 2004/48/EY on varmasti oma merkityksensä tässä suhteessa. Tuomioistuinten nykyisin käyttämät menneeseen aikaan verrattuna laajemmat ja seikkaperäisemmät korvaustuomioiden perustelut³⁴⁵ ilmentävät myös tuomioistuinten aiempaa perusteellisempaa paneutumista immateriaalioikeuksien korvauskysymyksiin. Riippumatta melkoisesti vaihtelevista tuomioistuinten käytännöistä arvioida esimerkiksi patentinloukkauksen vuoksi saamatta jäänyttä voittoa on oikeuskäytännössä päästy hyväksyttäviin lopputuloksiin tässä suhteessa. Toisaalta korvausten vanhempiin aikoihin verrattuna huomattavasti korkeampi taso selittyy osaltaan myös sillä, että korvausjutuissa on entistä enemmän mukana esimerkiksi lääketieteellisuuden monikansallisia suuryrityksiä, joiden liikevaihto ja samalla myös mahdollisista patentinloukkauksista kärsimät taloudelliset menetykset ovat aivan eri suuruusluokkaa, kuin mihin vanhempina aikoina on totuttu. Tuolloin patentinloukkausasiat koskivat useimmiten esimerkiksi paperi- tai maatalouskoneiden yksityiskohtien rajallisen merkityksen omaavia parannuksia, myöhemmin aikoina enenevässä määrin tietotekniikkaa.

8.5.5 Vastajan liikesalaisuudet oikeudenkäynnissä

”Loukkaajapuolen” liikesalaisuudet voivat toisinaan muodostua totuuden selvittämisen esteeksi, kun vahingonkorvausta vaativa oikeudenhaltija pyrkii todistelemaan vahinkonsa määrää, mutta todistelun onnistuminen saattaa kariutua vastaajan liikesalaisuuksiin. Olennaisesti synonyymisinä termeinä pidettäviä liike- tai yrityssalaisuuksia (SopMenL 4 §, RL 30:11)³⁴⁶ ovat seikat, joiden salassapito objektiivisesti arvioiden on tärkeitä sen yrityksen kannalta, jonka hyväksi todistaja vetoaa vaitiolo-oikeuteensa.³⁴⁷ Seuraavaksi keskitytään näissä oikeudenkäynneissä toistuvammin esiintyviin kysymyksiin. Näitä ovat etenkin todistajan vaitiolo-oikeus liikesalaisuuden suhteen (OK 17:24.1) ja liikesalaisuuden suojeleminen suoritettaessa oikeuden määräämää katselmusta esimerkiksi vastaajan teollisuuslaitoksessa (OK 17:56.2). Huomiota kiinnitetään myös vastaavaan kysymykseen asiakirjan esittämisvelvollisuuden (OK 17:12.2) osalta.³⁴⁸

³⁴⁵ OK 24:4:ssä mainittua tuomioiden perusteluvaikeutta on painotettu entistä enemmän.

³⁴⁶ Ks. luku 2.1.

³⁴⁷ Ks. *Castrén* 1979 s. 161. Liikesalaisuus yksittäistapauksessa ei siis riipu siitä, mitä asianomainen yritys mahdollisesti pitää tärkeänä, jos kuitenkin osoittautuu ko. seikan olevan vailla merkitystä. Ks. mm. *HE* 1929:27 s. 11, *Castrén* 1979 s. 161.

³⁴⁸ Tarkastelussa sivuutetaan ongelmat, jotka koskevat virkamiehiä, jotka eivät saa todistaa siitä, mitä heidän ”tässä toimessaan on salassa pidettävä” (OK 17:23.1 1 k). Rikosoikeudellisia pakko-keinoja *takavarikko* ja *kotietsintä* ei myöskään tarkastella tässä yhteydessä.

Keskeisimmän säännöksen, OK 17.24.1 2 virkkeen mukaan todistaja saa kieltäytyä antamasta lausumaa, jolla liike- tai ammattisalaisuus tulisi ilmaistuksi, jolleivät erittäin tärkeät syyt vaadi, että todistajaa kuulustellaan niistä. Säännös oikeuttaa todistajan vaikenemaan oikeudessa tietynlaisista seikoista, mutta velvollisuutta vaitioloon ei todistajalla lainkohdan mukaan ole.³⁴⁹ Jos todistaja haluaa kertoa liikesalaisuuksista, tuomioistuim ei voi häntä siitä estää.³⁵⁰

Eri asia on, että todistajalla saattaa olla erityinen yksityis- tai (ja) rikosoikeudellinen velvollisuus olla ilmaisematta liike- tai yrityssalaisuutta. Esimerkiksi yrityksen kirjanpitäjä on rangaistusuhalla velvollinen olemaan ilmaisematta kirjanpitosalaisuuksia (SopMenL 10 §).³⁵¹ Tilintarkastaja tai hänen apulaisensa ei saa ilmaista ulkopuoliselle tilintarkastuslaissa tarkoitettua tehtävää suorittaessaan tietoonsa tullutta seikkaa (TilintarkastusL 26.1 §). Tar kastettavaa yritystä koskevia tietoja hän saa kuitenkin kertoa yrityksen päättävän elimen suostumuksella tai kuten kirjanpitäjä ja muutkin vaitioloon oikeutetut todistajat, tuomioistuimen erittäin tärkeiden syiden nojalla velvoitet tuta hänet oikeudessa ilmaisemaan salaisuuden (OK 17:24.1, TilintarkastusL 26.2 § 2–3 kohta).³⁵²

Toisaalta kuka hyvänsä ei myöskään ole oikeutettu vetoamaan vaitiolo-oikeuteen liikesalaisuuksien suhteen todistajana ollessaan. Tähän oikeuteen voivat kyllä yrityksen palveluksessa olevien lisäksi vedota eräät muutkin henkilöt, joilla, kuten esimerkiksi tilintarkastajilla, on yritykseen erityinen luottamussuhde.³⁵³

³⁴⁹ Tässä suhteessa liikesalaisuudet ovat eri asemassa kuin esim. ne salaisuudet, joita lääkärit ja asianajajat saavat tietää ammatiaan harjoittaessaan (OK 17:23.1 3–4 k).

³⁵⁰ Ks. *Tirkkonen 1949* s. 131. Jos tuomioistuin havaitsee todistajan vaitiolo-oikeuden ehkä saatavan tulla kyseeseen, on tuomioistuimella kyllä OK 17:28:n mukainen velvollisuus informoida tästä todistajaa.

³⁵¹ Ks. mm. *Castrén 1973* s. 234 av. 72, *Tirkkonen 1949* s. 131 s.

³⁵² *Lappalaisen (2001* s. 234) mukaan ne ulkoprosessuaalista toimintaa koskevat säännökset, jotka velvoittavat liike- tai ammattisalaisuuden salassapitoon (esim. SopMenL 4.2 § ja L luottolaitostoinnasta 9.3.2007/121; vastaava 94 § lain edeltäjässä), eivät johda vaitiolo velvollisuuteen näistä seikoista, jos henkilöä, joka säännösten mukaan on salassapitovelvollinen, kuullaan todistajana tuomioistuimessa. Tämä on mahdollista ymmärtää niinkin, että todistajaa ei ensinnäkään voida rangaista, mutta toiseksi hän ei voi joutua vahingonkorvausvastuuseen eikä muuhunkaan yksityisoikeudelliseen vastuuseen mainitunlaisten säännösten rikkomisesta. Tämä olisi mielestäni kyllä liian pitkälle menevä johtopäätös, olkoon sitten kysymys liike- tai yrityssalaisuuksista tahi pankkisalaisuuksista. Yritysjohdon suostumuksella todistaja voi normaalisti niistä kertoa. Kun kuitenkin vielä muistetaan, että mainitunlaisilla erityissäännöksillä on tarkoituksena suojata paitsi yrityksiä myös esimerkiksi pankin asiakkaiden tilitietoja ym. pankkisalaisuuksia ja mainituille tahoille aiheutetut vahingot salaisuuden paljastuessa voivat toisinaan olla rahamääräisesti jopa miljardiluokkaa, on syytä katsoa, että todistaja ei voi poiketa mainitunlaisesta erityissäännösten kattamasta salassapitovelvollisuudesta kuin tuomioistuimen velvoittaessa hänet erittäin tärkeiden syiden vaatiessa ilmaisemaan salaisuuden. Oikeudenkäymiskaaren todistelussäännökset ja erityiset salassapitosäännökset muodostavat kokonaisuuden, jossa salassapitosäännösten merkitystä oikeudenkäynnissä ei saisi eliminoida.

³⁵³ Ks. mm. *Castrén 1979* s. 161 ja *Ellilä, K.H.T. vuosikirja 1949* s. 25. Toisaalta on kyllä esitetty myös mielipide (*Hormia* s. 162 ja aiemmin *Andenaes*, Verh. des 46. Deutschen Juristentag,

Koska oikeudenkäynnin pääperiaatteisiin kuuluu, että todistelussa on pyrittävä aineelliseen totuuteen, minkä ilmauksena on myös todistajan pääsääntöinen velvollisuus kertoa tietämistään seikoista,³⁵⁴ ei liikesalaisuuksia koskeva vaitiolo-oikeus ole ehdoton vaan väistyy, mikäli *erittäin tärkeät* syyt sitä vaativat. Vastaava periaate on voimassa asiakirjan esittämisvelvollisuuden osalta (editio: OK 17:12.2) ja oikeuden määräämässä katselmuksessa (OK 17:56.2). Tällöin jutun selvittämistä on merkittävämpi asia kuin todistajalle, hänen työnantajalleen tai muillekin (ehkä oikeudenkäynnin kannalta täysin ulkopuolisille) mahdollisesti aiheutuvat haitalliset taloudelliset seuraukset.³⁵⁵

Siviiliasioissa todistajan vaitiolo-oikeuden sivuuttaminen erittäin tärkeistä syistä on yleisesti ottaen ollut varsin harvinaista.³⁵⁶ Viitattujen säännösten teksti ei kuitenkaan tee eroa siviili- ja rikosjuttujen välillä; erittäin tärkeät syyt voivat puoltaa salassapitointressien syrjäyttämistä muulloinkin kuin ”törkeän rikoksen”³⁵⁷ ollessa kyseessä.³⁵⁸

Julkaistuja korkeimman tai hovioikeustason ratkaisuja liikesalaisuuksia koskevan vaitiolo-oikeuden rajoista ei ole. Ainakin alioikeuksissa on kuitenkin jouduttu mm. pohtimaan, voidaanko patentinloukkausjutussa esimerkiksi vastaajayrityksen toimitusjohtaja, nojautumalla OK 17:24.1:ssä, 17:12.2:ssa ja 17:56.2:ssa viitattuihin erittäin tärkeisiin syihin, velvoittaa kertomaan tai esittämään asiakirjanäyttöä vastaajan katetuottolaskelmista tai valmistus- ja myyntimääristä tahi selostamaan käytettyä valmistusmenetelmää. Luonnollisesti itse oikeudenkäyntiäkin voidaan pyrkiä käyttämään väärin pyytämällä tuomioistuinta katsomaan erittäin tärkeiden syiden vaativan liikesalaisuuksien ilmaisemista todistelussa, pyynnön päätarkoituksen kuitenkin ollessa tietojen saaminen vastapuolen sellaisista liikesalaisuuksista, jotka eivät liity oikeudenkäyntiin.³⁵⁹

Saksan oikeuskäytännössä mainitunlaista liikesalaisuuksien urkkimista on pyritty eliminoimaan velvoittamalla vastaaja antamaan useasti liikesalaisuuksina pidettävistä tavaroittensa toimitusajoista, hinnoista ja määristä sekä asiakkaitensa nimistä tiedot joko kantajalle tai niin halutessaan vaitiolovel-

Bd. I, 3 A. s. 13), jonka mukaan vaitioloon oikeutettujen henkilöiden piiri on rajoittamaton.

³⁵⁴ Tämä kertomisvelvollisuus kuuluu todistajan totuusvelvollisuuteen (OK 17:31), joka on selkeimmin ilmaistu todistajanvalan ja vakuutuksen sisältöä koskevassa OK 17:29:n säännöksessä.

³⁵⁵ Ks. *SOU 1938:44 II* s. 394.

³⁵⁶ Ks. *Castrén 1979* s. 162 s., *Hassler* s. 405, *Ekelöf* s. 137.

³⁵⁷ Rikos on ”törkeä”, jos siitä voi seurata vähintään 6 vuoden vapausrangaistus: ks. OK 17:23.3, *Tirkkonen 1972* s. 248, 259, *Ellilä, K.H.T. vuosikirja 1949* s. 19 s.

³⁵⁸ Ks. *Ellilä, K.H.T. vuosikirja 1949* s. 20.

³⁵⁹ Ks. *Castrén 1979* s. 164. *Sveitsin* patenttilain 68 artiklalla on Blumin ja *Pedrazzinin* (III s. 479) mukaan tarkoituksena eliminoida osapuolilta mainittu oikeudenkäynnin väärinkäyttömahdollisuus. Säännös kuuluu: ”Jutun osapuolten liike- ja ammattisalaisuuksia on suojeltava. Todistuskeinojen, joiden välityksellä salaisuudet voivat tulla ilmi, on oltava vastapuolen käytettävissä vain sikäli, kuin tämä on sopusoinnussa salaisuuksien suojelemisen kanssa [tekijän suom.]”

volliselle tilintarkastajalle, oikeuden samalla rajatessa veloitteen mahdollisimman suppeaksi.³⁶⁰ Suomen oikeudesta puolestaan puuttuu Sveitsin patenttilain 68 artiklan kaltainen erityissäännös todistuskeinojen käytöstä siten, ettei salaisuuksia aiheuttomasti vaaranneta. Kun sitä paitsi OK 17:58.1:stä ilmenee, että jutun molempien osapuolten on poikkeuksettomasti sallittava olla läsnä katselmustoimituksessa,³⁶¹ voi siitä seurata ilmeinen vaara esimerkiksi patentinloukkausjutun vastaajan liikesalaisuuksille. Tosin tuomioistuinten itsensä on pidettävä huoli siitä, etteivät salaisuudet katselmuspöytäkirjan välityksellä leviä ulkopuolisten tietoon; elleivät erittäin tärkeät syyt vaadi tietojen pöytäkirjaamista. Toisaalta esimerkiksi tietyssä tehtaassa toimitettavassa katselmuksessa vastapuolelle voi tarjoutua tilaisuus saada tietoonsa kaikki, mikä tehdashallissa on nähtävissä, mikäli tehdas eri osastoja ei ole erotettu toisistaan väliseinillä tai muilla rakenteilla.³⁶² Muun muassa liikesalaisuuksien turvaamiseksi tuomioistuimella on katsottava olevan oikeus rajoittaa toimitukseen osallistuvien asiantuntijoiden määrää. Suomessa ei kylläkään liene ainakaan patentinloukkausjutuissa hyväksytty asianosaisen katselmusvaatimusta, jos vastapuoli toisaalta on vedonnut liikesalaisuussensa säilyttämistänsä.³⁶³

Käytetyn valmistusmenetelmän, koneen tai laitteen ilmaiseminen saattaa toisinaan olla välttämätöntä totuuden selvittämiseksi oikeudenkäynnissä. Näin voi olla erityisesti, jos nämä seikat eivät ilmene esimerkiksi alan kirjallisuudesta tai muista julkaisuista. Nyt kysymys on itse oikeudenkäynnin kohteesta ja siitä, onko loukkaus tapahtunut.³⁶⁴ Mikäli loukkaaviksi väitetyt tuotteet ulkoasultaan ja rakenteeltaan muistuttavat oleellisesti patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltijan tuotteita, voidaan kuitenkin monesti olettaa valmistusmenetelmäkin samaksi, ellei vastaaja, jolle vastakohdan toteennäyttö normaalisti on helpompaa, osoita poikkeavaa menetelmää käytetyn.³⁶⁵ Tällöin ei ole tarvetta velvoittaa todistajaa kertomaan esimerkiksi vastaajan menetelmästä.

TRIPS-sopimuksen 34 a §:n velvoitusta noudattaen patenttilakiin vuoden 1996 alusta lisätyn 57a.1 §:n mukaisesti *uuden tuotteen* valmistamiseksi myönnetyn menetelmäpatentin osalta on noudatettava käänteistä todistustaakkaa: ”Jos patentti on myönnetty menetelmälle uuden tuotteen valmistamiseksi, on

³⁶⁰ Näin *Lindenmaierin* s. 1342 mainitsema ratkaisu *BGH 14.1.1958*, GRUR 1958.288 ja ratkaisu *BGH 2.4.1957*, GRUR 1957.336.

³⁶¹ Tämä ilmenee epäsuorasti lauseesta ”Katselmuksen toimittamisesta annettakoon tieto asianosaisille”. Ks. myös *Tirkkonen* 1977 s. 151, *sama* 1972 s. 181, *Lappalainen* 2001 s. 203.

³⁶² Näin *Aro* ja *Lager* eräässä 11.5.1976 päivätyssä asiantuntijalausunnossa koskien tiettyä patentinloukkausoireidenkäyntiä, Helsingin RO 3. os. 1. j. 31.8.1976 333 §.

³⁶³ Näin on ollut *Castrénin* (1979 s. 165) mukaan.

³⁶⁴ Ks. *Blum – Pedrazzini* III s. 479.

³⁶⁵ Vrt. *Koktvedgaard* s. 134 s. Ks. *NU* 1963:6 s. 377, jonka mukaan on ilmeistä, että uutta tuotetta valmistanut vastaaja on tuomittava patentinloukkauksesta erityisesti, jos hän ei edes pysty saattamaan todennäköiseksi, että hän on käyttänyt muuta kuin patentilla suojattua valmistusmenetelmää, eivätkä mahdolliset muut menetelmät myöskään ole yleisesti tunnettuja.

ilman patentin haltijan suostumusta valmistettu samanlainen tuote katsottava valmistetuksi patentoidulla menetelmällä, jollei muuta näytetä toteen.”³⁶⁶ Tämä merkitsee, että menetelmäpatentin loukkaus oikeudenkäynnissä kantajan tulee näyttää toteen, että hänen ja vastaajan tuotteet ovat samanlaisia uusia tuotteita, ja vastaajan tulee näyttää toteen, että hänen menetelmänsä ei loukkaa samanlaisen tuotteen valmistamiseksi käytettävän menetelmän patenttia.³⁶⁷

Käytännössä kantajan on esimerkiksi bioteknologian keksintöjen osalta vaikeata esittää riittävää näyttöä vastaajan valmistusmenetelmistä. Näitä vaikeuksia PatL 57a § on tarkoitettu helpottamaan. Toisaalta kantaja voi nimenomaan säännökseen kirjoitettua käänteistä todistustaakkaa väärinkäyttäen, vetoamalla OK 17:24.1:ssä viitattuihin erittäin tärkeisiin syihin ilman riittävää syytä tai tarpeettoman laajasti, pyrkiä saamaan vastaajan todistelussa vastaanäyttönä paljastamaan omia erityisesti tuotteen valmistukseen liittyviä liike- tai yrityssalaisuuksiaan. Tämän vuoksi PatL 57a.2 §:n mukaan vastaanäyttöä esittäessä tuomioistuimen tulee ottaa huomioon vastaajan oikeutettu etu liikesalaisuuksiensa suojelemiseksi. Tarkoitus on, että vastaaja joutuu loukkaus oikeudenkäynnissä paljastamaan vastaanäyttönä valmistusmenetelmiään vain asian käsittelyn kannalta tarvittavassa määrin.³⁶⁸

Helsingin hovioikeus vahvisti tuomiossaan 3559/30.12.2010, S 09/1845, että ratiopharm GmbH ja ratiopharm Oy olivat loukanneet patenttiin FI 96025 perustuvaa lisäsuojatodistusta. Hovioikeus velvoitti ratiopharm-yhtiöt suorittamaan yhteisvastuullisesti Merck-yhtiöille 250.000 euron korvauksen viivästyskorkoineen lisäsuojatodistuksella suojatun keksinnön hyväksikäyttämisestä. Muilta osin hovioikeus hylkäsi Merck-yhtiöiden pääasiavaatimukset. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun perustelut, jotka koskivat asian taustaa, analogiamenetelmäpatenttia³⁶⁹ ja näyttötaakkaa. Ratiopharm-yhtiöiden käyttämän losatraanin valmistusmenetelmän osalta hovioikeus totesi, että asiassa oli selvitetty kiinalaisyhtiön valmistavan ratiopharm-yhtiöille losatrania myös muilla kuin ratiopharmin ilmoittamalla menetelmällä. Tarkempaa selvitystä mainituista muista valmistusmenetel-

³⁶⁶ Säännöksellä on ollut merkitystä etenkin uusien lääkeaineiden valmistusmenetelmiin myönnettyjen ns. analogiamenetelmäpatenttien (ks. niistä lähemmin luku 5.4) osalta. Vuonna 1995 ja sen jälkeen tehtyihin hakemuksiin perustuen Suomessa on ollut mahdollista saada uuteen lääkeaineeseen tuotepatentti, mikä on omiaan vähentämään PatL 57a §:n merkitystä.

Vuoden 1943 patenttilain 85 §:ään sisältyi pitkälti samanlainen säännös: ”Kun patentti on myönnetty uuden aineen valmistusmenetelmään, on sellaista ainetta, mikäli muuta ei näytetä, riittävästi oikeudenkäynnissä voimassa olevassa järjestyksessä käsiteltävässä patenttijutussa pidettävä patentoidun menetelmän mukaan valmistettuna.” Tästä poiketen nykyisen lain 57a §:ää sovelletaan myös rikosjutuissa.

³⁶⁷ Ks. HE 1995:161 s. 10 ja analogiamenetelmäpatentin suojapiiristä luku 5.4.

³⁶⁸ Ks. HE 1995:161 s. 10. Säännös perustuu TRIPS-sopimuksen 34 artiklan 3 kohtaan, jonka mukaan vastaajan oikeutettu etu hänen valmistus- ja liikesalaisuuksiensa suojelemiseksi tulee ottaa huomioon.

³⁶⁹ Ks. analogiamenetelmäpatentin käsitteestä s. 119.

mistä ei kuitenkaan ollut, eikä kukaan hovioikeudessa kuulluista todistajista ollut edes väittänyt tehneensä Kiinassa omia havaintoja siitä menetelmästä, jolla kiinalaisyhtiö oli valmistanut Suomen markkinoille tarkoitetut ratiopharmin losatraanit tuotteet ennen lisäsuojatodistuksen voimassaoloajan päättymistä 2.3.2010. Hovioikeus päätyi siihen, etteivät ratiopharm-yhtiöt olleet esittäneet riittävää näyttöä siitä, että yhtiöiden losatraanit tuotteiden vaikuttava aine oli ennen 2.3.2010 valmistettu yhtiöiden ilmoittamalla menetelmällä. Hovioikeus katsoi PatL 57a §:n nojalla ratiopharmin Losatrix- ja Losatrix Comp -tuotteet patentin FI 96025 mukaisella menetelmällä valmistetuiksi ja lisäsuojatodistusta 73 loukkaaviksi.³⁷⁰

Ks. myös *Helsingin hovioikeuden* tuomio 225/23.1.2013, S 11/1258: HO totesi, ettei Krka ollut esittänyt varmaa ja luotettavaa selvitystä siitä, miten sen tuotteissa käyttämä montelukasti valmistetaan. Krka oli muun riittävän näytön puuttuessa myös kieltäytynyt kärkeäoikeuden ehdotuksesta teettää esimerkiksi VTT:n avulla tutkimuksen kanteessa tarkoitettujen vaikuttavien aineiden osalta. Näin ollen PatL 57a §:n nojalla Krkan lääkkeiden sisältämä montelukasti on katsottava tulleen valmistetuksi peruspatenttia FI 104897 loukkaavalla menetelmällä. Krka ei myöskään ole esittänyt OK 17:1:ssä tarkoitettua riittävää näyttöä siitä, ettei se loukkaisi Merckin patenttia FI 113045 (saman lääkkeen menetelmäpatentti). Näistä syistä Krka tuomittiin maksamaan kohtuullinen hyvitys patentinhaltijalle.³⁷¹

Niin ikään *Helsingin hovioikeus* tuomiossaan 2884/31.10.2013, S 12/1879 katsoi PatL 57a §:ää soveltaen patentinloukkauksen tapahtuneen: ”Actavis olisi voinut täyttää näyttövelvollisuutensa esittämällä ainakin dokumentaatiota välituotteiden analyysistä, jolloin synteesin seuraaminen olisi ollut mahdollista. Lisäksi EU:n lääkevalvonnan alaisena toimijana Actavis olisi voinut täyttää todistustaakkansa esittämällä helposti hankittavaa näyttöä valvontaviranomaisten auditoinneista.” Lisäksi hovioikeuden mukaan näyttö olisi voitu esittää paljastamatta omia liikesalaisuuksia ottaen huomioon asiakirjojen salassapitosopimukset ja -määräykset sekä liikesalaisuuksien yleiset siviili- ja rikosoikeudelliset suojanormit.³⁷²

Erittäin tärkeiden syiden nojalla todistaja voidaan joskus velvoittaa kertomaan liikesalaisuuksista muulloinkin, vaikka kysymys ei olisi suoranaisesti prosessin kohteesta vaan seikoista, joiden selvittämisellä saattaa olla välitöntä merkitystä esimerkiksi loukkauksen johdosta suoritettavan vahingonkorvausmäärän arvioinnin kannalta. Sellaisten seikkojen osalta joudutaan kyllä useammin kuin edellä tarkastelluissa tilanteissa turvautumaan intressivertailuun, jolloin on verrattava keskenään toisaalta liikesalaisuuden säilyttämisen ja toisaalta ilmaisemisen merkitystä jutun osapuolille.³⁷³

³⁷⁰ Ks. ratkaisun selostus *STY AIPPI* -uutiset 3:2011 s. 41 ss.

³⁷¹ Ks. ratkaisun selosteet *STY AIPPI* -uutiset 3:2013 s. 36 ss. ja IPR University Centerin oikeustapauskokoelmassa.

³⁷² Ks. ratkaisun selosteet *STY AIPPI* -uutiset 2:2014 s. 39 s. ja IPR University Centerin oikeustapauskokoelmassa.

³⁷³ Ks. intressivertailusta mm. *Ellilä*, K.H.T. vuosikirja 1949 s. 19 s.

Ennen kuin esimerkiksi patentinloukkausjutussa voidaan tuomita maksettavaksi vahingonkorvausta, on aina selvitettävä loukkauksen tapahtuminen. Tässä on yleensä kysymys kantajan tuote- tai menetelmäpatentin hyväksikäytöstä. Loukkauksen toteennäyttö on usein yhtä vaikeaa ja aikaa vievää kuin korvausvaateenkin; molemmat edellyttävät usein todistajien, teknisten ja kaupallisten sekä oikeudellisten kysymysten asiantuntijoiden kuulemista. Erityisesti vahingonkorvauksen suuruuden selvittäminen saattaa sitä paitsi vaatia selvityksen mm. loukkaavaksi väitetyn maahantuonnin, valmistuksen, myynnin, vuokrauksen tai muun loukkaavan toiminnan suuruudesta, valmistuskustannuksista, raaka-aineiden hinnoista, myynti- ja vuokraushinnoista ym.³⁷⁴

Tämän johdosta on usein edullista, että nykyisin voidaan jo alioikeudessa ensiksi välituomiolla ratkaista, onko loukkaus tapahtunut (OK 24:6), jolloin kielteisessä tapauksessa erillinen vahingonkorvauskysymyksen oikeuskäsittely saattaa olla tarpeeton. Loukkauksen tapahtumisen vahvistaminen välituomiolla puolestaan edesauttaa asianosaisia pääsemään sovintoon vahingonkorvauksen suuruudesta, jolloin myös vahingonkorvauksen jatkokäsittelystä tuomioistui-
messä voidaan välttyä.³⁷⁵

Kun vahingonkorvausta vaaditaan saamatta jääneen voiton perusteella, voi esimerkiksi vastaajan kirjanpidosta saatava selvitys hänen myymiensä tuotteiden myyntimääristä olla tarpeen. Tällöin voi herätä kysymys vastaajan velvoittamisesta esittämään oikeudessa kirjanpitonsa tai muutakin asiaa valaisevaa kirjallista aineistoa (asiakirjan esittämis- eli editiovelvollisuus, OK 17:12.1–2). Jos kuitenkin patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkausjutun kantaja esittää oikeudessa suuremman vahingonkorvausvaatimuksen, kuin mitä kantajalta saamatta jäänyt voitto vastaajan kirjanpidosta saatavan selvityksen valossa olisi, niin vastaaja ehkä mielelläänkin vapaaehtoisesti näyttää oikeudessa kirjanpidollaan toteen todellisen myyntinsä ja valmistuksensa ja/tai maahantuontinsa suuruuden. Tällöin ei siis oikeuden tarvitse puoleen tai toiseen päättää mahdollisesta editiosta.³⁷⁶ Toisaalta vastaajan kieltäytyessä selvittämästä näitä seikkoja voidaan toisinaan katsoa erittäin tärkeiden syiden puhuvan editiovelvollisuuden määrittämisen puolesta (OK 17:12.2:n mukaan todistajan vaitiolo-oikeutta liikesalaisuuden suhteen koskevaa OK 17:24.1:tä on sovellettava vastaavasti editiossa). Ovathan mm. patentinloukkausasioissa kantajan intressit ylimalkaan huomattavan suuret; loukkauksesta koituneet taloudelliset menetykset voivat olla hyvinkin raskaita.³⁷⁷ Vastaajan valmistus- ja myyntimääristä tai muista senkaltaisista seikoista ei kantaja myöskään vielä ilman tarpeellisia lisätietoja pysty pääättelemään vastaajayrityksen kannattavuutta, sen asiakassuhteita ym. keskeisempiä liikesalaisuuksia.

³⁷⁴ Ks. *Horsti*, DL 1972 s. 490 s.

³⁷⁵ Ks. *Castrén* 1979 s. 166 s., *Horsti*, DL 1972 s. 491.

³⁷⁶ Ks. *Horsti*, DL 1972 s. 491.

³⁷⁷ Näin kantajan intresseistä patentinloukkausasioissa *Jouko Halila* 12.11.1976 päivätyssä asiantuntijalausunnossaan, Helsingin RO 3. os. 1. j. 16.11.1976 452 §.

sia. Niin Ruotsissa (RB 36:6 3 virke: ”synnerlig anledning”) kuin Saksassa (tietojensaanti- ja tilitysvaateen kautta; tietojen antamista ja tilitykseen tuomitsemista edeltää Saksassa normaalisti loukkauksen toteava välituomio³⁷⁸) vastaaja on velvoitettu antamaan tietoja valmistus- ja myyntimääristään.³⁷⁹

Olkoon sitten kysymys todistajasta, editiosta tai katselmuksesta, on vielä otettava huomioon eräs merkittävä seikka. Aiemmin on selvitetty, että immateriaalioikeudessamme ei loukkaajaa voida velvoittaa luovuttamaan oikeudenhaltijalle loukkausvoittoaan. Loukkaaja voidaan velvoittaa suorittamaan ainoastaan vahingonkorvausta,³⁸⁰ mikä tosin voi monesti sisältää loukkausvoittoa. Tämä rajaa syitä salaisuudesta luopumiseen etenkin erinäisten tuotto- ja kustannuslaskelmien, mm. katetuoton eli myyntikatteen osalta. Päinvastoin kuin Saksassa ja Sveitsissä, joissa vahingonkorvauksen yhtenä arviointiperusteena on nimenomaan loukkausvoitto (minkä ei tarvitse rajoittua todelliseen vahinkoon),³⁸¹ meillä ei näin ollen ole yhtä usein riittävää syytä vaitiolo-oikeudesta luopumiseen sellaisten liikesalaisuuksien osalta, joiden avulla voidaan ainakin jonkinlaisella todennäköisyydellä tehdä päätelmiä tai toisinaan myös päästä selvytyteen vastaajan liikevoiton määrästä.³⁸²

Edellä sanottu koskee siis mm. katetuottoa, jolla voidaan selvittää yrityksen kannattavuutta KirjanpitoA 1 §:stä ilmenevän kululajikohtaisen tuloslaskelman mukaan.³⁸³ Katetuottoeriä ovat myyntikate ja käyttökate. Myyntikatteen laskemiseksi on liikevaihdosta vähennettävä muuttuvat kulut (mm. aineet, tavarat, monesti ainakin osa palkoista).³⁸⁴ Käyttökatteen laskemiseksi on lisäksi vähennettävä kiinteät kulut.³⁸⁵ Käyttökatekaan ei tosin vielä suoranaisesti osoita tilikauden voiton tai tappion määrää, vaan vasta kun KirjanpitoA 1 §:n tuloslaskelmaa edelleen noudattaen poistot, rahoituserät, verot ym. 1 §:n mukaiset erät on vähennetty käyttökatteesta, osoittaa jäännös tilikauden voittoa tai tappiota.

³⁷⁸ Ks. *Schramm* s. 190, *Lindenmaier* s. 1341; myös Saksassa suoritetaan intressivertailua, ennen kuin tietojen antamiseen ja tilitykseen velvoitetaan.

³⁷⁹ Ks. Ruotsista ratkaisua *NJA I 1953.19*: Patentinloukkausjutussa, jossa kantaja vaati vahingonkorvausta, tuli esille kysymys vastaajan velvoittamisesta editioon valmistettujen ja myytyjen tuotteiden määrän selvittämiseksi. Ruotsin korkeimman oikeuden enemmistö ei kuitenkaan pitänyt valmistus- ja myyntimääriä minään liikesalaisuuksina, joten vastaaja velvoitettiin editioon. Vähemmistö kuitenkin (ään. 3–2) katsoi, että sellaiset tiedot nähtävästi vallitsevan käsityksen mukaan olivat enimmäkseen liikesalaisuuksia; vähemmistö ei myöskään katsonut olevan aihetta editioon määräämiseen, ennen kuin oli olemassa tietty todennäköisyys loukkauksen tapahtumisesta.

³⁸⁰ Ks. edellä luku 6.2.1.

³⁸¹ Ks. edellä s. 193 s. ja *Fischer* s. 15 ss.

³⁸² Ks. katetuottolaskelmia koskevan vaitiolo-oikeuden säilymisen puolesta *Aro* ja *Särkisilta* eräässä 2.1.1978 päivätyssä asiantuntijalausunnossa koskien tiettyä patentinloukkaus-oikeudenkäyntiä, Helsingin RO 3. os. 1. j. 17.1.1978 17 §.

³⁸³ Ks. katetuottomenetelmän perusteista esim. *Hansen* passim.

³⁸⁴ Ks. erottelun muuttuviin ja kiinteisiin kuluihin vaikeudesta luku 8.5.3.

³⁸⁵ Ks. esimerkkejä kiinteistä kuluista edellä s. 243.

Sitä paitsi patentista tai muusta yksinoikeudesta puheen ollen eivät kirjanpitolainsäädännön mukaiset katetuottolaskelmat useinkaan osoita yksinoikeuden loukkauksesta itsessään mahdollisesti kertynyttä voittoa. Tämä johtuu siitä, että kirjanpitoasetuksen mukainen tuloslaskelma osoittaa yrityksen tuloksen tilikaudelta *kokonaisuudessaan*, mutta tuon laskelman ei tarvitse olla eritelty siten, että siinä mainittaisiin erikseen mm. myyntikate, käyttökate ja voitto tai tappio eri tuoteryhmien, kuten esimerkiksi loukkaustuotteiden osalta. Tilanne on tietysti yksinkertaisempi, jos yrityksen toiminta rajoittuu vain tiettyihin tuotteisiin. Luonnollisesti tuotekohtainenkin tuloslaskelma voidaan yrityksessä laatia. Näihin periaatteissa yrityksen sisäisiin laskelmiin esimerkiksi patentinloukkausjutun kantaja ei normaalisti voi tutustua selvittääkseen vastaajayrityksen kannattavuutta ja mahdollista loukkausvoittoa.

Kantaja ei muuten kuin oikeudessa suoritettavalla todistelulla monestikaan pysty selvittämään vastaajan mahdollista liikevoittoa. Tämä ei edellä esitetyt seikat huomioon ottaen pääsääntöisesti anna tuomioistuimelle riittävää aihetta OK 17 luvun liikesalaisuutta koskevien lainkohtien soveltamiseen siten, että salassapitointressi syrjäytyy. Vaikka voitto olisi selvitettykin, ei se silti useinkaan ole riittävä osoitus kantajan loukkauksen johdosta kärsimästä vahingosta; voiton määrään saattavat usein vaikuttaa loukkauksesta riippumattomat syyt.³⁸⁶ Aina ei myöskään voida otaksua, että kantaja olisi ilman väliin tullutta patentin- tai muuta loukkausta pystynyt esimerkiksi myymään loukkaustuotteita vastaavan määrän omia tuotteitaan.³⁸⁷ Kantajan loukkausvahinko saattaa näin ollen jäädä kovin harkinnanvaraiseksi, vaikka oikeus erittäin tärkeiden syiden nojalla määräisi esitettäväksi näyttöä vastaajan kustannus- ja voittolaskelmista. Oikeudella on kuitenkin valta arvioida vahinko kohtuuden mukaan paitsi tällaisissa tapauksissa myös silloinkin, kun vahingosta esitetty näyttö on olennaisesti vähäisempää. Näin ollen vähenee myös tarve, että oikeus erittäin tärkeiden syiden nojalla määräisi esitettäväksi näyttöä mainitunlaisista seikoista.

8.5.6 Markkinahäiriövahinko

Immateriaalioikeudellisessa lainsäädännössämme lähtökohtaisesti sovellettava täyden korvauksen periaate sisältää myös ns. markkinahäiriövahingon ainakin osittaisen korvaamisen. Markkinahäiriövahingolla (Marktverwirrungs-

³⁸⁶ Näin mm. *Koktvedgaard* 1971 s. 245 ja myös edellä luku 8.5.2.

³⁸⁷ Tähän voi vaikuttaa mm. kantajan riittämätön tuotantokyky; ks. *Fischer* s. 57 s. viittauksin Sveitsin oikeuskäytäntöön.

schaden,³⁸⁸ marknadsstörningsskada³⁸⁹) tarkoitetaan tyypillisesti sellaista yksinoikeuden loukkauksesta johtuvaa vahinkoa, a) jonka ei suoranaisesti voida osoittaa ilmenevän jo toteutuneena saamatta jääneenä liike- ym. voittona, b) jonka arvioiminen on erityisen vaikeaa, ja c) joka monesti perustuu oikeudenhaltijan liiketoiminnan nauttiman kaupallisen arvonannon, so. goodwillin vähentymiseen. Täsmällistä määritelmää markkinahäiriövahingolle ei ole mahdollista esittää, mutta esimerkiksi *Thomas Riisin* käsitys markkinahäiriövahingosta tulevaisuudessa suuremmalla tai pienemmällä todennäköisyydellä toteutuvaksi ennakoitavissa olevaksi yksinoikeuden loukkauksen lakkaamisen jälkeiseksi vahingoksi liittyneenä yksinoikeuden haltijan goodwill -menetykseen³⁹⁰ on asianmukainen.

Markkinahäiriövahinkoa on oikeustieteessä pyritty kuvailemaan aina erikseen tietynlaista immateriaalioikeuden loukkausta silmällä pitäen. Tavanomainen esimerkki markkinahäiriövahingosta on tavaramerkinloukkaus käyttämällä yksinoikeuden haltijan merkkiin sekoitettavissa olevaa merkkiä, jonka seurauksena merkinhaltijan goodwillin menetys saattaa tulla huomattavan suureksi etenkin, jos loukkaajan markkinoimat tuotteet ovat alempiarvoisia laadultaan.³⁹¹ Patenttien ja hyödyllisyyshmallioikeuksien suhteen tällaiset markkinahäiriövahingot ovat harvinaisempia, koska asiakaspiiri normaalisti kykenee erottamaan jäljitelmät alkuperäistuotteista nimenomaan tavaramerkkien tai muiden tunnusmerkkien avulla.³⁹²

Immateriaalioikeudessa ei kylläkään ilman pakottavaa aihetta pidä poiketa yleisestä vahingonkorvausoikeudellisesta periaatteesta, jonka mukaan ainoastaan sellainen vahinko on korvattava, joka jo (menneisyydessä) on ehtinyt toteutua. Vasta tulevaisuudessa ehkä suurellakin todennäköisyydellä odotettavissa oleva vahinko on korvattava vain rajoitetuissa poikkeustapauksissa. ”Odotustilassa” olevassa vahingossa on käsillä vaaratilanne. Jos vaara on pysyvä tai pitkäaikainen, se voidaan *Kivimäen* ja *Ylöstalon* mukaan lukea vahingoksi, joka on korvattava.³⁹³

Vaaratilanteen aiheuttajalle asetettu pääsääntöinen korvausvastuu sen sijaan todennäköisesti toisi mukanaan tiettyjä yhteiskunnallisia haittavaikutuksia vahingonkorvausinstituution preventiivisen vaikutuksen mahdollisesti heikentyessä, kun korvaus vasta odotettavissa olevasta vahingosta monesti saatettaisiin kokea epäoikeudenmukaisena. Lisäksi yleinen toimintavapaus saat-

³⁸⁸ Termiä käytetään *Birrer* s. 32, *Lindenmaier* s. 1338 (käyttävät myös samaa merkitsevää termiä ”Diskreditierungsschaden”).

³⁸⁹ Ruotsinnos *Koktvedgaardin* (1971 s. 247) käyttämälle termille ”tab ved markedsförstyrrelse”.

³⁹⁰ Ks. *Riis* s. 256, 266.

³⁹¹ Ks. *Castrén* 1979 s. 116, 125, *SOU* 1958:10 s. 333.

³⁹² Ks. *Åkerberg*, *NIR* 2013 s. 363.

³⁹³ Ks. *Kivimäki – Ylöstalo* s. 486 ja *Castrén* 1979 s. 125.

taa tulla liikaa kahlitukseksi. Tämä ilmenee pidättymisenä vaaraa aiheuttavasta toiminnasta.³⁹⁴

Markkinahäiriövahinkona on *Koktvedgaardin* mukaan korvattava keksinnön kaupallisen arvon alentuminen patentinloukkaajan laskettua halvemmilla kustannuksillaan liikkeelle ala-arvoisia jäljitelmiä; tällöin ostajat saattavat ryhtyä karttamaan patentinhaltijan tuotteita ja jopa ryhtyä epäilemään patentin käsittämän teknisen ratkaisun toimivuutta. Sen ohella patentinhaltijan myyntiorganisaatio saattaa tuhoutua kilpailevan markkinoinnin johdosta.³⁹⁵ Samalla yksinoikeuden haltijan myynti yleensä alenee loukkauksen jo lakattua, ja hän saattaa joutua uhraamaan varoja markkinoinnin kohentamiseksi, tuotekehittelyyn ja markkinoiden sopeuttamiseksi loukkausta edeltäneeseen korkeampaan hintatasoon. Monesti hänen on kauankin perittävä aiempaa matalampia hintoja, koska loukkaaja on yksinoikeudella suojatun teknisen ratkaisun kopioidessaan pystynyt säästämään tutkimus- ja kehittelykuluja. Näistä kaikista uhrauksistaan hänen kuuluu saada loukkaajalta korvausta.³⁹⁶

Saksassa on jo 1930-luvulta alkaen tuomittu markkinahäiriövahinkokorvausta patentinloukkaustapauksissa. Tällaisen vahingon toteennäytön suhteen oikeuskäytännössä asetetaan ankarat vaatimukset; vahingonkorvauksen tuomitsemiseen vaaditaan erityinen, tosiasioihin nojaava perustelu.³⁹⁷

Ruotsissa markkinahäiriövahingosta on myönnetty korvausta, jos liian halpoja tai laadullisesti ala-arvoisia tuotteita tarjoamalla tai myymällä huononnetaan patentinhaltijan tulevia mahdollisuuksia ansaita patentoidulla keksinnöllä. *Tukholman käräjäoikeuden* tuomio 17.11.1994, DT 745 jutuisissa T 7-586-92 ja T 7-1133-93 koski patentoituja ankkureita. Vastaaja ei ollut myynyt niitä lainkaan, mutta ankkurit oli kuvattu myyntiluettelossa nimellä ”Brucetyp”. Ilmoitettu hinta oli 3–5 kertaa matalampi kuin alkuperäistuotteen. Luonnollisesti on vaikeata arvioida patentinhaltijan tulevalle myynnille tästä aiheutunut vahinko. Patentinhaltijan onnistui kuitenkin näyttää, että hänen liikevaihtonsa oli laskenut luettelon julkaisuvuotena noustuaan aiemmin jatkuvasti peräkkäisinä vuosina. Luetteloa oli levitetty laajalti. Tuomioistuin lausui, että ankkurien matalat hinnat olivat häirinneet markkinoita ja huomattavassa määrin myötävaikuttaneet patentinhaltijan myynnin supistumiseen. Tuomiossa ei tarkennettu patentinhaltijalle koitunutta markkinahäiriövahinkoa, mutta tämä vahinko oli seikka, joka huomioitiin määrättäessä yhteenlaskettu vahingonkorvaus 250.000 kruunuksi.³⁹⁸

³⁹⁴ Ks. Persson s. 150 ss., *Castrén* 1979 s. 114, 125.

³⁹⁵ Ks. *Koktvedgaard* 1971 s. 247, *Koktvedgaard* – Østerborg s. 293, *Castrén* 1979 s. 126, Åkerberg, NIR 2013 s. 363.

³⁹⁶ Ks. Åkerberg, NIR 2013 s. 364, *Sejersted*, NIR 2000 s. 124, *Skovbo*, NIR 2006 s. 133.

³⁹⁷ Ks. *Lindenmaier* s. 1338 s. viittauksin oikeuskäytäntöön.

³⁹⁸ Ks. ratkaisun selosteet *Domeij* 1997 s. 85 s. ja *Patent Eye* 1995:2 s. 80.

Godenhielm toteaa markkinahäiriö-tyyppisten vahinkojen perustuvan todellisuuteen, ja nämä vahingot kuuluu korvata esiintyvissä tapauksissa.³⁹⁹

Markkinahäiriövahingosta mahdollisesti tuomittavan vahingonkorvauksen tyypilliset näyttövaikeudet ilmenevät aiemmin tarkastellussa *Helsingin hovioikeuden* lainvoimaisessa tuomiossa 2629/3.9.2007, S 05/667 ”*Fuuga Controls*”.⁴⁰⁰

Tietyn todistajankertomuksen mukaan vuonna 1997 seitsemän Fuuga ICS-laitteen kauppaa oli peruuntunut vastaajan Elektroluxin suorittaman patentinloukkauksen vuoksi johtuen siitä, että markkinoille oli levinnyt tieto, että Elektroluxilta saa korvaavan laitteen ilmaiseksi. Käräjäoikeuden ja myöhemmin Helsingin hovioikeuden tuomion mukaan oli kuitenkin jäänyt näytettämättä, että patentin loukkaus olisi aiheuttanut patentinhaltijalle saamatta jäänyttä tuloa markkinahäiriön muodossa. Vastaajan käräjäoikeudessa esittämän todistelun perusteella laitteen menekkiin oli nimittäin voinut vaikuttaa myös asiakkaiden jonkin asteinen tyytymättömyys. Patentinhaltijan käymisissä lisenssisopimusneuvotteluissa etumaksun (down payment) ei ollut hovioikeuden mukaan näytetty pudonneen nimenomaisesti laajuudeltaan varsin suppean patentinloukkauksen seurauksena, ottaen vielä huomioon käräjäoikeuden toteama patentinhaltijan markkina-asema pienyrittäjänä verrattuna Elektroluxiin.⁴⁰¹

Helsingin hovioikeus katsoi tuomiossaan 3480/31.10.2007, R 05/3082, että Aasiassa tapahtunut hyödyllisyysmallioikeutta loukkaavien korkinavaajien valmistuttaminen ja maahantuonti Suomeen oli lähtökohtaisesti omiaan tuottaa huomattavaa taloudellista vahinkoa oikeuden haltijalle. Vahingon arvioinnissa hovioikeus otti huomioon myös suojatun tuotteen goodwill -arvon vähenemisen ja tuotteen valmistamista koskevan toiminnan liikevaihdon alenemisen. Näin ollen tuomittuun 9.082,15 euron korvaukseen menetettyä liikevoitosta näyttää itse asiassa sisältyneen paitsi korvaus jo menetettyä liikevoitosta myös markkinahäiriövahinkoa, joka todennäköisesti perustui goodwill-arvon vähenemisen ennakoitaviin vaikutuksiin tulevaisuudessa.⁴⁰²

³⁹⁹ Ks. *Godenhielm*, NIR 1986 s. 397.

⁴⁰⁰ Ks. edellä s. 191 s.

⁴⁰¹ Ks. hovioikeuden tuomion seloste, *STY AIPPI -uutiset* 2008:1 s. 21 s. ja *Helsingin käräjäoikeus* 3. osaston tuomio 05/39/13.1.2005, 01/26864 s. 11 s.

⁴⁰² Ks. ratkaisun seloste *STY AIPPI -uutiset* 2008:2 s. 29 ss. Ratkaisun valossa *Åkerbergin* lausuma (NIR 2013 s. 364), jonka mukaan Suomen tuomioistuimet eivät koskaan olisi tuominneet markkinahäiriövahinkoa korvattavaksi, vaatii liian kategorisena lisäperustelua.

8.6 VAHINGON MÄÄRÄÄ JA SYY-YHTEYTTÄ KOSKEVASTA TUOMIOISTUIMEN HARKINTAVALLASTA (VAHINGONKORVAUS ML. OIKEUDENKÄYNTIKULUT JA SISÄISET MENETYKSET)

Kustannus- ja voittolaskelmien esittäminen loukatun patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltijan kärsimästä vahingosta on monesti varsin monimutkaista ja työlästä. Oikeudenhaltija voi viime kädessä turvata OK 17:6:een, jonka mukaan hänen ei korvausvaateensa hylkäämisen uhalla tarvitse välttämättä esittää oikeudelle selvitystä korvauslaskelmista, joilla hän on päätenyt kyseiseen liikevoiton menetykseen: ”Milloin kysymys on vahingon määrästä eikä siitä ole saatavissa näyttöä tai se on vain vaikeuksien esitettävissä, on oikeudella valta arvioida vahinko kohtuuden mukaan.” *Jouko Halilan* mukaan vahingonkorvausta vaativan osapuolen ei tarvitse esittää kaikkea sellaista näyttoa, mikä *vaikeuksista* on hänen saatavissaan, korvausvaateen hylkäämisen uhalla. Tällöinkin siis OK 17:6 soveltuisi, kunhan vain oikeus pystyy näytön puutteista huolimatta esitetyn aineiston ja oman kokemuksensa nojalla päättämään jonkin summaan korvauksen määräksi.⁴⁰³ Lainkohdasta ei sen sanamuodosta huolimatta siis pitäisi tehdä *e contrario* -päätelmää; ”onhan OK 17 lukua tulkittava järkevänä kokonaisuutena, ja niinpä onkin OK 17:6 asetettava OK 17:2:ssa ilmaistun tuomioistuimen suorittaman vapaan todisteiden harkinnan yhteyteen”.⁴⁰⁴ Halilan kantaan on syytä yhtyä. On järkevää, että lainkäytössä ei tarvitse tehdä eroa vaikeuksien saatavaa ja vaikeuksista saatavaa näyttöä koskevien tapauksien välillä. Eihän useinkaan ole helppoa arvioida, onko näytön esittäminen vaikeaa vai ei.

Korvauslaskelmien puuttuessa tai ollessa puutteellisia on oikeudelle joka tapauksessa esitettävä sen verran näyttöä kilpailu- ym. olosuhteista, joissa menetyksen katsotaan syntyneen, että oikeus tuon selvityksen perusteella pystyy OK 17:6:een tukeutuen arvioimaan korvausmäärän.⁴⁰⁵

Svean hovioikeuden 31.7.1970 antaman tietyn tuomion mukaan vastaajat olivat loukanneet kaivauslaitteen patenttia tekemällä eri työkohteissa kaivauksia kaivauskauhalla. Koska täyttä näyttöä vahingon suuruudesta ei esitetty ja ilmeisesti ainoastaan vaikeuksien pystyttiin esittämään, hovioikeus arvioi OK 17:6:a vastaavan Ruotsin oikeudenkäymiskaaren (RB) 35:5:n nojalla vahingonkorvauksen kohtuuden mukaan 15 kruunuksi kaivetulta juoksumetriltä.⁴⁰⁶

⁴⁰³ Ks. *Halila*, LM 1961 s. 297, DL 1975 a. 264, *Saxén* s. 269 ss. ja Ruotsin lain osalta *Danielsson* s. 24, 26.

⁴⁰⁴ Ks. *Halila*, LM 1961 s. 297 s.

⁴⁰⁵ Ks. *Castrén* 1973 s. 235 s., *Halila*, LM 1961 s. 297, *Persson* s. 327 s., *Danielsson* s. 25 ss.

⁴⁰⁶ Ks. ratkaisun seloste NIR 1971 s. 123 ja RB 35:5:n sisällöstä *Förnell* 1997 s. 45.

Tuomiossaan 1398/25.5.1999, S 98/641 *Helsingin hovioikeus* alensi käräjäoikeuden hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta tuomitseman 30.000 markan korvauksen (kantajan vaatimus oli 100.000 markkaa) 10.000 markaksi vastaajan ilmoitettua, ettei *koekäytössä* olleista loukkauslaitteista ollut aiheutunut hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle vahinkoa eikä loukkaaja ollut saanut loukkaavasta käytöstä mitään hyötyä. Hovioikeuden mukaan kohtuullinen korvaus keksinnön hyväksikäytöstä oli 10.000 markkaa, koska loukkaavaa laitetta oli käytetty vain vähän aikaa. Tuomittuun summaan lieinee myös vaikuttanut se, että käräjäoikeuden mukaan loukkaus ei ollut tahallinen tai tuottamuksellinen, sillä asiassa ei ollut ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella vastaajan olisi pitänyt tietää kantajan keksinnöstä. Vastaaja ei ollut myöskään saanut korvausta koekäyttöön tarkoitetuista laitteistaan, jotka oli poistettu käytöstä heti kun loukkausepäilyistä oli ilmoitettu.⁴⁰⁷

Helsingin hovioikeuden tuomion 3479/19.11.1998, S 97/737 mukaan vastaaja oli aiemman oikeudenkäynnin perusteella ollut tietoinen siitä, että hänen valmistamansa tuotteet saattavat loukata kantajan patenttia. Vastaaja oli myös tiettyssä lehdessä arvioinut myynnin nousevan 1000–1500 kappaleeseen vuodessa. Tästä johtuen käräjäoikeus oli päätellyt vastaajan valmistaneen tuotteita, joilla myös oli kysyntää. Artikkelista ei valmistettujen tuotteiden määrä kuitenkaan ilmennyt. Niinpä käräjäoikeus ei katsonut kantajan näyttäneen, että kantajalta olisi patentinloukkauksen vuoksi jäänyt kauppoja syntymättä. Alalla yleisesti sovellettu käyttökorvaus oli jäänyt selvittämättä. Näistä syistä käräjäoikeus ei tuominnut loukkauksesta muuta vahingonkorvausta kuin viiden prosentin käyttökorvauksen vastaajan valmistamikseen myöntämälle 54 loukkaustuotteelle laskettujen myyntihinnastotietojen perusteella. Tuomitun käyttökorvauksen yhteismäärä oli 17.550 markkaa. Hovioikeus kuitenkin kumosi käräjäoikeuden tuomion ja hylkäsi kanteen katsoen, että patenttia ei ollut loukattu.⁴⁰⁸

OK 17:6 koskee nimenomaisesti kohtuusharkintaa vain vahingon suuruuden, so. sen laajuuden ja rahassa arvioitavan määrän osalta. Korvauskanteita ratkaistaessa voidaan kuitenkin joutua tyytymään melko vaatimattomaan näyttöön muissakin suhteissa, mitä tulee erityisesti vahingon syyperäiseen aiheuttamiseen. Tämän arviointi on erityisen harkinnanvaraista esimerkiksi, kun kysymys on patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksen johdosta saamatta jääneen liikevoiton korvaamisesta.⁴⁰⁹ Ilmeistä on, että tämä näyttö ei ole sama kuin täysi näyttö, jolla tarkoitetaan ”korkeamman asteen todennäköisyyttä eli sellaista todennäköisyyden määrää, joka riittää saamaan järkevän ja tunnollisen henkilön *vakuuttuneeksi* siitä, että *tosiseikka* [so. syy-yhteys loukkauksen

⁴⁰⁷ Ks. tiivistelmä IPR University Centerin oikeustapauskokoelmassa.

⁴⁰⁸ Ks. ratkaisun selosteet *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 321 s, ja IPR University Centerin oikeustapauskokoelma.

⁴⁰⁹ Ks. tästä lähemmin edellä luku 8.5.1.

ja vahingon välillä, tekijän huom.] todella on olemassa”.⁴¹⁰ Näissä jutuissa jou-
dutaankin normaalisti tyytymään alemman asteen todennäköisyyssnäyttöön.⁴¹¹
Täyden näytön vaatiminen yleisesti sellaisissa asioissa taas saattaisi merkitä,
että oikeudenhaltija jäisi useimmiten vaille vahingonkorvausta. Näytön on kui-
tenkin siinä määrin tukeuduttava konkreettisiin faktoihin tai indisioihin, että va-
hingin voidaan sanoa todennäköisesti johtuneen loukkauksesta (adekvaattisesti
arvioiden).⁴¹²

Suomen oikeudessa sovellettava vapaan todisteiden harkinnan periaate huo-
mioon ottaen onkin ilmeistä, että tuomioistuin voi soveltaa vahingonkorvaus-
jutuissa kohtuusharkintaa laajemmin kuin OK 17:6:sta nimenomaan ilmenee.
Kohtuusharkinta tulee siis kysymykseen myös vahingon syyperäisen aiheutta-
misen osalta.⁴¹³ Meillä ei kuitenkaan voida tässä suhteessa vailla kirjoitetun lain
tukea mennä niin pitkälle kuin Tanskassa, jossa syy-yhteyden olemassaolo on
oikeuskäytännössä voitu *presumoida*, jos väitetyn vahingonaiheuttajan toimin-
ta on ollut törkeämpää laatua (”af grovere karakter”); tällöin on hänen puoles-
taan näytettävä, että vahinko kokonaan tai osittain on aiheutunut muista sysis-
tä.⁴¹⁴

Immateriaalioikeudellisissa vahingonkorvausjutuissa keskeisessä asemassa
olevan saamatta jääneen voiton ohella vahingon syyperäistä aiheuttamista ja
vahingon määrää koskeva tuomioistuimen harkintavalta koskee tietyssä mieles-
sä myös oikeudenkäyntikuluja, joihin tuomioistuin joutuu jutun päätteeksi ot-

⁴¹⁰ Ks. täyden näytön käsitteestä *Tirkkonen* 1977 s. 100, *Ekelöf* s. 66, 69 ja 101. Tietysti jo sekin,
mitä vaatimuksia ”järkeväälle ja tunnolliselle henkilölle” ko. suhteessa on asetettava, antaa aihetta
sellaisiin pohdintoihin, joihin ei tässä yhteydessä voida puuttua.

⁴¹¹ Ks. *Koktvedgaard*, Juristen 1966 s. 50. Tämän toteaa myös yleisemmin *Halila*, LM 1961 s.
300: ”Käytännössä on kuitenkin korvauskanteita ratkaistaessa monesti pakko tyytyä melko vaa-
timattomaan näyttöön muissakin kohdissa kuin vahingon suuruuden osalta.” Ks. samaan tapaan
näyttökynnyksestä yleisemmin *Lappalainen* 2001 s. 343 ss.

⁴¹² Ks *Castrén* 1979 s. 172 s., *Borgenhäll*, Festskrift till Marianne Levin s. 154, *Åkerberg*, NIR
2013 s. 374. Hänen mukaansa esimerkiksi *Helsingin käräjäoikeus* päätteli tuomiossaan
19824/9.8.2001, 96/17306 olleen todennäköistä, että patenttia loukkaavien tuotteiden toimittami-
nen oli saattanut vahingoittaa patentinhaltijan tuotteiden markkinointia, joten loukkaaja oli vel-
vollinen maksamaan tästä vahingonkorvausta. Tuomiossaan 19825/9.8.2001, 97/23613 *Helsingin käräjäoikeus* taas käytti ilmaisua, että sellainen vahinko oli mahdollinen.

⁴¹³ Tälle kannalle asetuttaessa on ilmeistä, että tuomioistuin joutuu immateriaalioikeudellisissa
vahingonkorvausjutuissa ylittämään ne nimenomaan vain vahingon määrään rajoitetut harkinta-
vallan puitteet, jotka on tuotu julki OK 17:6:ssa. *Tirkkoson* (1977 s. 102) mukaan OK 17:6:sta on
kuitenkin *e contrario* pääteltävä, ettei tuomioistuimen mainitunlainen harkinta voi tulla kysee-
seen esimerkiksi silloin, ”kun on näytettävä vastaajan aiheuttaneen vahingon sellaisissa olosuh-
teissa, että hänen on lain mukaan siitä vastattava”. Sellaiseen vastakohtaispäätelmään ei kuiten-
kaan ole riittävää aihetta; tämä on myös sopusoinnussa OK 17 luvussa omaksutun vapaata todis-
tusten harkintaa koskevan teorian kanssa. Sitä paitsi tuomioistuimen syy-yhteyttä koskeva har-
kinta muistuttaa oleellisesti sitä harkintaa, mikä tapahtuu sovellettaessa OK 17:6:a vahingon
määrää arvioidessa. Kummassakin tapauksessa tuomioistuin käyttää hyväkseen kokemuseräis-
tä tietouttaan täydentääkseen puutteellista faktamateriaalia (näin *Halila*, LM 1961 s. 301).

⁴¹⁴ Ks. *Jørgensen* s. 196 viittauksin oikeuskäytäntöön, *Riis* s. 347 s.

tamaan kantaa. *Tarpeelliset* ja *kohtuulliset* oikeudenkäyntikulut tulevat yleensä sovelletun pääsäännön mukaan kokonaisuudessaan väitetyt loukkaajan maksettaviksi, mikäli hän jutun häviää (OK 21:1). Näiden monesti mittavien kulu- jen erittely oikeudessa määrältään ja perusteiltaan on pakollista (OK 21:14.1) ja esimerkiksi tyypillisesti pitkissä ja laajoissa patenttiasioissa aivan keskeinen asia. Kuluja koskevan näytön ollessa ainakin joitakin relevantteja yksityiskoh- tiaan koskevan erittelyn suhteen riittämätöntä tai vastaajan pystyessä esittä- mään vastanäyttöä kuluvaatimuksen alentamiseksi tuomioistuin saattaa joutua siltä osin tuomitsemaan oikeudenkäyntikulut kohtuuden mukaan.⁴¹⁵

Niin sanottuja yksinoikeuden haltijan *sisäisiä menetyksiä* (internal losses⁴¹⁶) eli *sisäisiä kuluja* ovat kulut, jotka periaatteessa ovat täsmällisesti laskettavissa, esimerkiksi loukkauksen synnyttämän uuden tilanteen selvittelykustannukset. Näihin lukeutuvat muun muassa patentin tai yksinoikeuden suoja-alan selvit- täminen mahdollista oikeudenkäyntiä silmällä pitäen (mm. kustannukset labo- ratoriotesteistä tai loukkaustuotteiden ostoista⁴¹⁷) ja ns. *vastailmoittelukustan- nukset* esimerkiksi silloin, kun on tarpeellista varoittaa ostajakuntaa siitä, että kilpailijan patenttia loukkaaviksi väitetyt tuotteet eivät ole patentinhaltijalta pe- räisin olevia alkuperäistuotteita. Esimerkiksi *Helsingin hovioikeuden* tuomioon 2534/28.9.2001, 00/320 sisältyy 40.000 markan korvaus hyödyllisyysmallioi- keuden loukkauksesta aiheutuneesta selvitystyöstä ja ajanhukasta.⁴¹⁸

Oikeudenhaltijalle koituu loukkauksesta monesti sellaisia kustannuseriä, jot- ka tyypillisesti ovat pikemminkin harkinnanvaraisia samaan tapaan kuin saa- matta jäänyt voitto, mutta jotka kantajan kuitenkin kuuluu oikeudenkäynnissä eritellä tullakseen korvatuiksi. Näihin monesti merkittäviin menetyksiin lukeu- tuu esimerkiksi yrityksen yleisen kannattavuuden aleneminen. Varaston kier- tonopeuden hidastuessa yritys saattaa joutua myymään varastoon makaamaan jääneet tavaransa huomattavalla alennuksella,⁴¹⁹ samalla kun kysynnän äkilli- nen lisääntyminen loukkauksen johdosta voi aiheuttaa ylimääräisiä raaka-ai- nekuluja.⁴²⁰ Esimerkiksi patentin loukkaus voi aikaansaada, että yksinoikeuden haltijan suunnittelu- ja myyntikustannukset menevät hukkaan siltä osin, kuin hänen myyntinsä vähenee loukkauksen johdosta.⁴²¹ Tästä syystä *Helsingin ho- vioikeuden* patentinloukkausratkaisussa 248/7.4.1976, 63 V 1974 tuomittiin vahingonkorvausta. Tosin samassa jutussa *KKO t. 64/22.8.1978*, 508 RD 1976

⁴¹⁵ Ks. *Lappalainen* 2001 s. 100, *Tirkkonen* 1977 s. 504, *Halila*, LM 1961 s. 296.

⁴¹⁶ Ks. termin kuvailusta mm. *Åkerberg*, NIR 2013 s. 364 s., *Davidsson*, NIR 1979 s. 138 ja *Kokt- vedgaard – Østerborg* s. 294.

⁴¹⁷ Ks. *Koktvedgaard – Østerborg* s. 294, *Karlsson*, NIR 1990 s. 378, *Levin* 2011 s. 575 ja *Åker- berg*, NIR 2013 s. 364 s.

⁴¹⁸ Ks. IPR University Centerin oikeustapauskokoelman tiivistelmä.

⁴¹⁹ Ks. *Castrén* 1979 s. 174 s., *Fischer* s. 73, NU 1963:6 s. 336, *Karlsson*, NIR 1990 s. 378.

⁴²⁰ Ks. *Stenvik* 2006 s. 427, *Åkerberg*, NIR 2013 s. 365.

⁴²¹ Ks. *Castrén* 1979 s. 124.

hylkäsi loukkauskanteen. Myynnin menetyksestä jo kertaalleen tuomittua korvausta ei voida saada toiseen kertaan korvatuksi hukkaan menneinä investointiym. kuluina (vahingosta rikastumiskielto).⁴²² *Helsingin käräjäoikeus* velvoitti tuomiossaan 45306/18.12.2009, 05/5943 patentin loukkaajan korvaamaan 17.000 euroa patentinhaltijalle loukkauksen vuoksi haettuun turvaamistoimeen liittyvän, pankilta saadun 200.000 euron määräisen takaussitoumuksen kuluista laskettuna 2 prosentilta vuosittain lähes neljä vuotta voimassa pidetyn hakisjakuuden osalta. *Helsingin hovioikeus* tuomiossaan 2783/16.10.2012, 10/475 kuitenkin hylkäsi tämän korvausvaateen todeten selvityksen puuttuvan pankille menneistä maksuista.⁴²³

Sisäisistä kuluista selvittely- ja vastailmoittelukustannusten kaltaiset kulut ovat normaalisti kantajalle helposti arvioitavissa sekä laskettavissa, joten niiden tuomitsemiseen maksettaviksi tarvittava näyttökynnys on korkeampi kuin esimerkiksi ylimääräisten raaka-ainekulujen sekä hukkaan menneiden suunnittelukustannusten osalta. Näistä kuluista saattaa olla vaikea selvittää, miltä osin loukkauksesta todella on aiheutunut tappiota ja miltä osin kulut olisivat joka tapauksessa kertyneet ilman loukkaustakin. Niiden tuomitsemisessa voidaan luonnollisesti joissain tilanteissa joutua käyttämään oikeuden harkintaa OK 17:6:n mukaan.

⁴²² Ks. *Pehrson*, Ulf 50 år s. 99.

⁴²³ Ks. *STY AIPPI -uutiset* 3:2013 s. 36, ja tapauksesta muilta osin s. 118, 253 s.

9 Korvauskanteen nostaminen ja ajaminen

Tämä tarkastelu rajataan Suomen oikeuteen. Todennäköisesti valtaosan EPC:n jäsenmaista käsittävän UPC-järjestelmän tultua aikanaan voimaan käsitellään Suomessakin tapahtuneita yksinoikeuden loukkauksia otaksuttavasti enenevässä määrin muualla Euroopassa UPC-järjestelmän mukaisesti.¹ Näiden oikeudenkäyntien lähempi sääntely on pitkälti vielä suunnitteluvaiheessa.

9.1 KANNETTA VOIDAAN AJAA SIVIILI- TAI RIKOSKANTEENA

Keksijän tai jonkun muun nostama keksinnön ja siihen liittyvien muiden immateriaalioikeuksien luovuttamista koskevan *sopimuksen* loukkausta koskeva vahingonkorvauskanne nostetaan nykyisin Suomessa yleensä siviiliprosessuaalisessa järjestyksessä *markkinaoikeudessa* (PatL 65 §, joka nykyisessä muodossaan tuli voimaan 1.9.2013). Jos näihin tilanteisiin liittyy petosepäilyjä tai mahdollisuus loukata yritys- tai liikesalaisuutta, on siltä osin myös rikosprosessi *Helsingin käräjäoikeudessa* tarpeen vaatiessa käytettävissä.² Patentin, hyödyllisyysmallioikeuden, tekijänoikeuden tai muun *immateriaalisen yksinoikeuden* loukkaukseen perustuva vahingonkorvausvaade voidaan lainsäädäntömme mukaan nostaa joko pelkästään siviiliprosessuaalisessa järjestyksessä *markkinaoikeudessa* tai esimerkiksi patentinloukkauksesta esitetyn rangaistusvaatimuksen liittännäisvaatimuksena Helsingin käräjäoikeudessa käytävässä rikosprosessissa.³

Mikäli kannetta ajetaan rikosprosessina, on esitetyn rangaistusvaatimuksen lisäksi myös mahdollinen korvausvaade toteutettava rikosprosessuaalisessa järjestyksessä.⁴

Prosessijärjestyksemme mukaan voidaan myös väitettyyn rikolliseen teokoon perustuvaa vahingonkorvausvaadetta ajaa erikseen, siis vaatimatta samalla rangaistusta esimerkiksi tahallisen patentinloukkauksen johdosta. Tässä tapauksessa on kannetta kuitenkin ajettava siviiliprosessuaalisessa järjestyksessä samoin kuin silloin, kun vahingonkorvausvaadetta ei perustella väitetyllä rikollisella teolla, vaan vaade on puhtaasti yksityisoikeudellinen.

¹ Ks. UPC-järjestelmästä lähemmin s. 110 ss.

² Ks. siviilioikeudellisten immateriaalioikeusasioiden nykyisestä keskittämisestä *markkinaoikeuteen Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 250.

³ Ks. yleisemmin *Lappalainen 1995* s. 10 s.

⁴ Ks. Tirkkonen *1969* s. 70 ss.

9.2 KUKA ON OIKEUTETTU AJAMAAN KANNETTA?

Kysymyksellä *asiavaltuudesta kantajapuolella*⁵ eli sillä, kenellä immateriaali-oikeuksia koskeissa sopimusriidoissa ja yksinoikeuksien loukkaus-oikeudenkäynneissä on oikeus omissa nimissään esittää vahingonkorvausvaatimuksia, on merkitystä vastaajan kannalta sen vuoksi, että jos vailla asiavaltuutta oleva henkilö voisi menestyksellä esittää vaatimuksia, saattaisi vastaajaa kohdata uhka joutua toistamiseen samaa asiaa koskevien vaateiden kohteeksi.

Sopimusperusteisissa korvausriidoissa kannetta ajaa yleensä vahinkoaan todisteleva, esimerkiksi keksintöoikeutensa myynyt keksijä tai patentinhaltija. Luonnollisesti tämä tai esimerkiksi hyödyllisyysmallioikeuden haltija on yksinoikeuden loukkauskanteen ajaja. Vaikeuksia voidaan kuitenkin ajatella syntyvän esimerkiksi sellaisissa käytännössä varsin harvinaisissa tilanteissa, joissa tietty henkilö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin esimerkiksi patentin haltijaksi, vaikka hän on jo myymällä tai muuten luovuttanut patentin tai muun yksinoikeutensa toiselle. Koska teollisten yksinoikeuksien luovutusten rekisteriin merkitseminen ei meillä ole pakollista,⁶ voi joskus käydä niin, että vahingonkorvausta esimerkiksi patentinloukkaukseen nojautuen vaatii henkilö, joka jo on patenttinsa luovuttanut, ilman että luovutus on loukkausasiana käsittelevän oikeuden tai senkään tiedossa, jolta korvausta vaaditaan. Jos pitäydyttäisiin yleisiin prosessuaalisiin periaatteisiin, voisi korvausvastuuseen tuomittu loukkaaja joutua suorittamaan saman loukkauksen johdosta korvauksia toistamiseen patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden luovutuksensaajalle tämän nostaman uuden oikeudenkäynnin johdosta.⁷ Aikajärjestyksessä ensimmäisessä oikeudenkäynnissä on tuolloin ollut väärä asianosainen vahingonkorvauksen vaatijana, kun ko. yksinoikeus on jo siinä vaiheessa kuulunut luovutuksen nojalla toiselle. Milloin loukkaaja tuolloin on ollut hyvässä uskossa luullen perustellusti vastapuoltaan patentin oikeaksi haltijaksi, voidaan kuitenkin mainittu kohtuuton seuraamus välttää siten, että tuo vastapuoli *legitimoidaan* oikeudenkäynnissä patentinhaltijaksi, koska hänen nimensä on esiintynyt patenttirekisterissä *viimeisenä* patentinhaltijana. *Ylöstalo* toteaa perustellusti seuraavaa:

⁵ Tarkastelu koskee sekä riita- että rikosoikeudenkäyntejä. Rikosjutuissa puhutaan kantajapuolella mieluummin *asianomistajasta* kuin kantajasta. Syyttävä (viranomainen) taas jää tässä korvausoikeudellisessa tutkimuksessa aiheen ulkopuolelle.

⁶ PatL 44.1 §: ”Milloin patentti on siirtynyt toiselle tai sen käyttö lupa luovutettu, siitä on *pyynnöstä* tehtävä merkintä patenttirekisteriin.” Samansisältöinen on Ruotsin patenttilain 44.1 §, ks. esim. *Hesser – Essén* s. 117 s. Vastaava säännös on HyödMalliL28.3 §:ssä.

⁷ Ks. *Matti Ylöstalon* antamaa erästä asiantuntijalausuntoa, joka sisältyy KKO:n aktiin 509 RD 1967 otettuun Pietarsaaren RO:n pöytäkirjaan istunnon 25.4.1966 kohdalla. Tätä patentinloukkajuttua on tarkasteltu mm. edellä s. 174 ss.

”Mitään erityistä säännöstä rekisteriin tehdyn merkinnän legitimoivasta vaikutuksesta oikeudenkäynnissä ei tosin Suomen patenttilakiin sisälly, mutta kun erinäisille ns. oikeustoimimerkinnöille on laissa annettu oikeutta luova vaikutus vilpittöntä kolmatta miestä kohtaan (vrt. vuoden 1943 patenttilain 69 ja 70 §), ei olisi johdonmukaista pitää patenttirekisteriin merkittyjä tietoja nyt kysymyksessä olevassa suhteessa vailla vaikutusta olevina. Voidaanpa sanoa olevan asian luonnon mukaista, että julkiseen rekisteriin merkityillä seikalla on erityinen arvo ilman nimenomaista lain säännöstäkin.”⁸

Ylöstalon viittaus mainittuun 69 §:ään tarkoittaisi nykyisin voimassa olevan patenttilain 44.5 §:ää. Siinä on vastaava säännös, jonka mukaan vilpittömässä mielessä olevaa patentin luovutuksensaajaa vastaan ei voida vedota aiemmin tapahtuneeseen patentin luovutukseen, mikäli rekisteriin on merkitty ainoastaan myöhempi luovutus.

Nykyisen patenttilain 44.4 §:ään sisältyy erityinen säännös viimeksi patenttirekisteriin merkityn patentinhaltijan asiavaltuudesta: ”Patenttia koskevassa riita- ja muussa asiassa katsotaan patentinhaltijaksi se, joka patentinhaltijana on viimeksi merkitty patenttirekisteriin.”⁹ Vastaava periaate sisältyy HyödMalliL 28.3 §:ään.

Hallituksen patenttilakiesityksen vuodelta 1966 mukaan PatL 44.4 § sisältää kuitenkin pelkästään normin *passiivisesta* asialegitiimaatiosta. Tämä ilmenee seuraavista hallituksen perusteluista:

”Tässä tarkoitettulla rekisterimerkinnällä on katsottu olevan sellainen vaikutus, että patenttia koskeva asia aina voidaan panna vireille sitä vastaan, joka patenttirekisterin mukaan on patentinhaltija. Tällainen passiivinen asiavaltuus on välttämätön kolmannen henkilön edun kannalta katsoen. Kolmannen henkilön täytyy nimittäin voida luottaa siihen, ettei hänen nostaessaan kanteen patenttirekisteriin patentinhaltijaksi merkittyä henkilöä vastaan tehdä väitettä patentin siirtymisestä toiselle. Sitä vastoin ei ole katsottu tarpeelliseksi säätää vastaavaa *aktiivista* asiavaltuutta. Jos rekisteriin merkitty patentinhaltija nostaa kanteen patentinloukkauksesta siitä huolimatta, että patentti on siirtynyt toiselle, vastaajan täytyy voida tehdä väite siitä, ettei vastapuoli ole oikea kantaja, vaikkakaan uutta patentinhaltijaa ei ole merkitty rekisteriin.”¹⁰

Tässä suhteessa samansisältöisistä hyödyllisyysmallioikeuslain esitöistä ilmevästi PatL 44.4 §:n kanssa samansisältöinen HyödMalliL 28.3 § koskee myös

⁸ Ks. Ylöstalo, ed. av., mainittu lausunto.

⁹ Ks. KKO 1993:49 (ään.): ”A oli luovuttanut B:lle omistusoikeuden suomalaisiin patenttirekisteriin merkittyyn patenttiin ja patenttihakemusdiariin merkittyyn patenttihakemukseen sekä ulkomaisiin patenteihin ja patenttihakemuksiin. A:n velasta voitiin ulosmitata patenttirekisteriin merkitty patentti, kun omistusoikeuden luovutuksesta ei ollut tehty merkintää patenttirekisteriin, mutta ei suomalaista patenttihakemusta eikä ulkomaisia patenteja ja patenttihakemuksia.”

¹⁰ Ks. HE 1966:101 s. 21, NU 1963:6 s. 287.

pelkästään passiivista asialegitimaatiota.¹¹ Hallitus ei myöskään ole lausunut *aktiivisesta* asialegitimaatiosta kieltävästi laajemmin kuin mainituissa suhteissa. Näin ollen ei ole estettä hyväksyä Ylöstalon puoltama edellä selostettu rajoitettu legitimaatiovaikutus. Se siis koituu loukkaus oikeudenkäynnin sellaisen vastaajan hyväksi, joka perustellusti on luullut vastapuoltaan patentin tai rekisteröidyn hyödyllisyysmallin oikeaksi haltijaksi. Myös tavaramerkkioikeudessa tämä kanta on hyväksyttävissä.¹² Sen sijaan edellä siteeratuista hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, että meillä merkintä rekisteriin patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltijaksi ei ole edellytyksenä vahingonkorvaus- ym. vaatimusten esittämiselle loukkaus oikeudenkäynnissä.

Myös patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta koskevan lisenssin haltija voi monesti vaatia vahingonkorvausta loukkauksen johdosta. Lisenssin haltijan tätä oikeutta koskevat PatL 64.1 § ja HyödMalliL 42.1 § on kumottu, ja niiden tilalla on 1.9.2013 alkaen ollut käyttöluvan haltijan kanteennosto-oikeuden suhteen asiallisesti samansisältöinen oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain näin kuuluva 4 luvun 19.1 § 2 virke:¹³ ”Jos käyttöluvan haltija aikoo nostaa kanteen 1 luvun 4.1 §:n 1, 5–9 tai 13 kohdassa tarkoitetun rekisteröintiin perustuvan teollisoikeuden tuottaman yksinoikeuden loukkauksesta, hänen on annettava siitä tieto (rekisteröidyn teollisoikeuden haltijalle).”¹⁴ Siteeratun lainkohdan sanamuoto (puhutaan rajoituksetta käyttöoikeuden haltijasta) antaa aiheutta päätellä, että sellainen kanteennosto-oikeus on sekä sillä, jolle patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltija on luovuttanut *yksinomaisen* oikeuden keksinnön käyttöön (ns. yksinomainen käyttöluva eli lisenssi, jolloin on vain *yksi* lisenssin haltija, joka yksin tai rinnakkain yksinoikeuden haltijan kanssa saa käyttää keksintöä¹⁵) että silläkin, jonka saama lisenssi on *yksinkertainen* (jolloin lisenssin haltijoita saattaa olla kaksi tai useampiakin¹⁶). Mainittu päätelmä saa tukea yhteisepohjoismaisen patenttimietinnön perustelujen tietystä kohdasta, joka nimenomaan on otsikoitu ”Rätt att föra intrångstalan.” Mietinnössä lausutaan, että vahingon kärsijöiden piiri rajoittuneen niihin, joilla loukkausjutussa on patenttiin nojaava oikeudellinen intressi, so. patentinhaltijaan ja hänen lisenssinhaltijoihinsa mukaan lukien myös pakkolisanssin saajat.¹⁷

¹¹ Ks. HE 1990:232 s. 12.

¹² Arg. TMerkkiL 33.2 §: ”Luovutus, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei ole voimassa kolmatta kohtaan, joka vilpittömässä mielessä on saanut oikeuden tavaramerkkiin.”

¹³ Samansisältöisyys todetaan HE 2012:124 s. 77, 85.

¹⁴ Tiedonannon tarkoitus on varata patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle mahdollisuus valvoa etujaan asiassa, mm. mahdollisena väliintulijana oikeudenkäynnissä. Ks. NU 1963:6 s. 378.

¹⁵ Ks. *Godenhielm*, Codex 25 år s. 31, *Kivimäki – Ylöstalo* s. 105, *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 174.

¹⁶ Ks. *Kivimäki – Ylöstalo* s. 105, *Godenhielm*, Codex 25 år s. 31, *Oesch – Pihlajamaa – Sunila* s. 174 s.

¹⁷ Ks. NU 1963:6 s. 342.

Ruotsin tavaramerkkilain valmistelun aikoihin siellä pohdittiin kysymystä, pitäisikö oikeuden ajaa tavaramerkinloukkauskannetta rajoittua merkinhaltijaan ja yksinomaisen lisenssin haltijaan. Patenttimietinnössä todetaan vielä, että asianomainen ministeri ei kuitenkaan pitänyt aiheellisena sellaista rajoitusta, jota ei sitten otettukaan Ruotsin, Tanskan ja Norjan nykyisiin tavaramerkkilakeihin. Yhteispohjoismaiset patenttilain laatijat päättivät esityksensä asiasta lausumalla, että patentti- ja tavaramerkkioikeudellisen sääntelyn ko. suhteessa on oltava samansisältöinen.¹⁸ Suomen TMerkkiL 45.1 § puolestaan näyttää sanamuotonsa puolesta rajoittavan loukkauskanteen nostamisoikeuden merkinhaltijaan ja yksinomaisen lisenssin haltijaan.¹⁹ Vanhan, vuoden 1943 patenttilain mukaan loukkauskanteen ajamisoikeus oli paitsi patentinhaltijalla myös yksinomaisen lisenssin haltijalla.²⁰

Oikeuskirjallisuudessa monet ovat katsoneet, että milloin lisenssi ei ole yksinomainen, voidaan riittäviä perusteita esittää kannan tueksi, jonka mukaan lisenssin haltija ei voi ajaa patentinloukkaukseen perustuvaa kannetta kolmatta henkilöä vastaan. Hänhän ei voisi estää patentinhaltijaa hyväksymästä tai sallimasta hänen etuaan loukkaavaa käyttöä, eikä hänelle sen vuoksi olisi syytä antaa mainittua itsenäistä kanneoikeutta.²¹ Toisaalta on kiistatonta, että esimerkiksi patentinloukkaus voi aiheuttaa yksinkertaisen lisenssin haltijalle tuntuvaa vahinkoa, joka saattaisi jäädä täysin korvaamatta, jos hänellä ei olisi itsenäistä kanneoikeutta. Vaikka patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden haltija nostaisi loukkausoireudenkäynnin, ei tämä periaatteessa olisi kantajana²² oikeutettu vaatimaan korvausta kuin omasta vahingostaan.²³ Lisenssin haltija, jolta puuttuisi oikeudenkäyntiteitse toteutettavissa oleva saamisoikeus kolmatta kohtaan, ei voisi myöskään pätevästi siirtää sellaista oikeutta yksinoikeuden haltijalle.²⁴ Lisenssisopimuksesta itsestään ei myöskään automaattisesti voida johtaa yksinoikeuden haltijalle velvollisuutta korvata lisenssin haltijalle sivullisen tälle aiheuttama vahinko.²⁵ Tuohon sopimukseen kuuluu kuitenkin keskeisesti lisenssin antajan velvollisuus sallia toisen osapuolen käyttää patenttia tai muuta

¹⁸ Ks. NU 1963:6 s. 342, Tanskan 11.6.1959 annetun lain 42 § ja Norjan 3.3.1961 annetun lain 41 §.

¹⁹ Säännös kuuluu: ”Jos jollekulle on annettu yksinomainen oikeus rekisteröidyn tavaramerkin käyttämiseen tässä maassa ja sellaisesta käyttöluvasta on tehty merkintä tavaramerkkirekisteriin, on tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskeissa asioissa sekä merkin haltijaa että käyttöluvan saajaa pidettävä asianomistajina.”

²⁰ Tämä ilmenee mainitun lain 82.1 §:stä: ”Patenttioikeuden loukkaamista koskeva kanne –. Sellaisen kanteen saa tehdä *sekin*, jolle patentinhaltija on luovuttanut *yksinomaisen oikeuden* keksinnön käyttöön.”

²¹ Ks. mm. Knoph s. 305, Blum – Pedrazzini II s. 505 s., Stumpf 1968 s. 181 ss.

²² Tarkastelu koskee edelleenkin sekä riita- että rikosoikeudenkäyntejä. Rikosjutuissa puhutaan kantajapuolella mieluummin *asianomistajasta*.

²³ Ks. Fischer s. 184

²⁴ Ks. Fischer s. 184, Stumpf 1968 s. 183.

²⁵ Ks. Fischer s. 184, Lüdecke – Fischer s. 306.

sopimuskohdetta ja noudattaa pitempiaikaisille yhteistyösopimuksille ominaista lojaliteettivelvoitettaan lisenssin haltijaa kohtaan siten, ettei hän ainakaan aktiivisilla toimillaan edistä patentinloukkausta, josta koituu vahinkoa hänen lisenssinhaltijalleen, jos vahinko on suhteettoman suuri verrattuna näistä toimista lisenssin antajalle tulevaan hyötyyn. Hänelle voisi tästä aiheutua korvausvastuu lisenssin haltijaa kohtaan.²⁶ Vastuu voi perustua myös lisenssisopimukseen otettuun nimenomaiseen takuovelvoitteeseen.²⁷

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 19.1 §:n 2 virkkeellä on selkeä sanamuoto, jossa puhutaan *käyttöoikeuden haltijasta* oikeudenkäynnin nostajana. On myös syytä ottaa huomioon edellä viitattujen pohjoismaisten patenttilakiesitöiden samansuuntainen kanta kaikkien oikeudellisen intressin omaavien lisenssinhaltijoiden oikeudesta loukkauksen nostamiseen. Siihen nähden tämä oikeus voidaan myöntää sekä yksinomaisen että yksinkertaisen lisenssin haltijalle niin patentti- kuin hyödyllisyysmalliasioissakin.

Kysymys yksinoikeutta koskevan käyttöluvan *rekisteröinnin* merkityksestä aktiivisen asialegitimaation kannalta voidaan ratkaista aiemmin esitettyjen periaatteiden mukaan.²⁸

9.3 KANTEEN NOSTAMISAIKA

Tässä suhteessa patentti- ja hyödyllisyysmallioikeuslait ovat samansisältöisiä. Niiden mukaan *korvauskanne* väitetyn loukkauksen johdosta on pantava viireille viiden vuoden kuluessa vahingon syntymisestä uhalla, että oikeus korvaukseen muuten on menetetty (PatL 58.3 §, HyödMalliL37.3 §). Loukkaus-toiminnan jatkuessa pitempään vahinkoa yleensä syntyy jatkuvasti toiminnan kestäessä; tällöin jokainen toiminnan aikana syntynyt vahinko vanhenee erikseen viiden vuoden kuluessa syntymisestäään, kuten yhteispohjoismaisessa patenttimietinnössä vielä erikseen korostetaan.²⁹

Esimerkiksi kelpaa tietty Ruotsin korkeimman oikeuden ratkaisu, *NJA 2011 s. 270*. Tässä tapauksessa patenttia oli loukattu myymällä patentoituja lypsyrobotteja loukkaajan asiakkaidensa kanssa tekemien myyntisopimusten nojalla. Oikeus katsoi sekä kohtuullisen käyttökorvauksen että muuta vahinkoa (menetetty myynti) koskevan korvauksen alkaneen vanheta erikseen jokaisen myyntisopimuksen tekemisajankohdasta lukien, vaikka myyntisopimuksiin perustuvat, samaten patenttia loukkaavat tavarantoimitukset tapahtuivat

²⁶ *Marianne Levin* (1996 s. 392) puhuu lojaliteettivelvoitteesta vain yksinomaisen lisenssin yhteydessä. Lojaliteetti on kuitenkin yleinen velvoite pitempiaikaisiksi tarkoitetuissa kestopopimuksissa. Ks. esim. *Muukkonen*, *Juhlaulkaisu Urho Kaleva Kekkonen* s. 357 ss.

²⁷ Ks. *Fischer* s. 184, *Castrén* 1979 s. 245.

²⁸ Ks. esitystä yksinoikeuden haltijasta edellä s. 277.

²⁹ Ks. *NU 1963:6* s. 340.

myöhemmin. Tätä perusteltiin seuraavasti: Laillisesti meneteltäessä velvollisuus maksaa käyttökorvausta, so. lisenssimaksua patentinhaltijalle, olisi syntynyt jo kunkin myyntisopimuksen tekemishetkellä. Toiseksi patentinhaltija oli menettänyt mahdollisuutensa saada myyntivoittoa omista tuotteistaan aina sitä mukaa, kuin loukkaaja oli solminut loukkaustuotteita koskevia myyntisopimuksia omien asiakkaidensa kanssa.³⁰

Yleisten intressienkin kannalta on toki tähdellistä, että oikeudenhaltija ei aiheuta kilpailijoilleen hankaluuksia odottamalla passiivisesti, kunnes hänen vahingonkorvausvaatimuksensa nousevat huimaaviin summiin. Monesti patentti- tai hyödyllisyysmallisuoja-ala selviää vasta loukkausoikeudenkäynnissä. Ei ole asianmukaista, että kilpaileva elinkeinonharjoittaja joutuu jatkuvan korvausvastuu-uhan vuoksi hyvinkin pitkään pidättymään toiminnasta, joka ehkä itse asiassa jää yksinoikeuden suoja-alan ulkopuolelle.³¹ Tämä huomioon ottaen edellä mainittu vanhenemisaikakin on ehkä liian pitkä. Toisaalta taas vahinkoa kärsinyt oikeudenhaltija saattaa joskus joutua suorittamaan useita vuosia-kin kestäviä tutkimuksia, ennen kuin tilanne on kypsä kanteen nostamiseen, ja on myös muita näkökohtia, jotka puoltavat em. vanhenemisajan säilyttämistä.³²

Alkaen 6.3.2006 (voimaantulosta VNA 143/2006) on PatL 60.3 § kuulunut seuraavasti:

”Vahingonkorvausta koskevan 58.3 §:n säännöksiä ei sovelleta, jos korvauskanne nostetaan vuoden kuluessa patenttia koskevan väiteajan päättymisestä tai jos väite on tehty, vuoden kuluessa siitä, kun patentti on pysytetty voimassa lainvoimaisella päätöksellä.”

Aiemmin tarkoitettu yhden vuoden määräaika alkoi aina jo Patentti- ja rekisterihallituksen tekemästä patentin myöntöpäätöksestä. Nykyisin kuitenkin väitemenettely kohdistuu aina myönnettyyn patenttiin, eikä väitettä siis tehdä ennen patentin myöntöpäätöstä. Sen vuoksi tämä päätös yksinään ei riitä määrittämään korvauskanteen nostamisajan alkua. Näin ollen korvauskanne voidaan aina nostaa yhden vuoden kuluessa myöntöpäätöksestä tehtyyn valitukseen an-

³⁰ Ks. ratkaisua koskevat selosteet ja kommentit *Lundberg* s. 99 s., s. 316 ss.

³¹ Ks. *NU 1963:6* s. 341.

³² Ks. *NU 1963:6* s. 341, jossa myös mainitaan, että oikeudenhaltija saattaa tarvita hyvinkin pitkän ajan neuvotellakseen loukkaajan kanssa asian mahdollisesta sovinnollisesta ratkaisusta. Nämä neuvottelut saattavat pahasti häiriintyä, jos kanne vanhenemisen ehkäisemiseksi on nostettava kesken neuvottelujen. Mahdollisia loukkaajia voi myös olla useita, joiden kaikkien kanssa olisi pyrittävä selvittämään tilanne. Patenttilakia valmisteltaessa pohjoismaiset komiteat ottivat pohdittavakseen kysymyksen, olisiko tekstissä tarkastellun *absoluuttisen* vanhenemisajan lisäksi nykyiseen patenttilakiin ollut sisällytettävä myös *relatiivinen* vanhenemisaika vuoden 1943 patenttilain 75.1 §:n tapaan. Tuo aika olisi ollut laskettava siitä, kun asianomainen sai tiedon patentinloukkauksesta ja loukkaajasta. Mainituista ja eräistä muistakin syistä komiteat eivät kuitenkaan päätyneet ehdottamaan relatiivista vanhenemissäntöä.

netusta markkinaoikeuden lainvoimaisesta päätöksestä³³ tai viime kädessä yhden vuoden kuluessa viimeisen valitusasteen eli korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimaisesta päätöksestä.³⁴

Hyödyllisyysmallioikeutta koskevasta Patentti- ja rekisterihallituksen myöntöpäätöksestä valitetaan niin ikään markkinaoikeuteen (HyödMalliL 23.1 §) ja sieltä valituslupaedellytyksellä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (L oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa 7:2.1). Myönnetty hyödyllisyysmallioikeus on voimassa jo taannehtivasti rekisteröintihakemuksen tekemisestä (HyödMalliL 25 §), hakemuksen käsittelyajan ollessa päinvastoin kuin patenttihakemuksissa lyhyt kestäen normaalisti vain 3–6 kuukautta.³⁵ Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että hyödyllisyysmallioikeuslaissa ei ole PatL 60.3 §:n kaltaista säännöstä.

Vahingonkorvauskannetta ei voida panna vireille ennenaikaisesti, so. ennen patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden myöntämistä.³⁶ Tämä johtuu siitäkin, että oikeussuojan tarvetta ei silloin voi olla olemassa, kun mitään väitettyyn loukkaukseen perustuvaa vahingonkorvaussaatavaa ei teollisen yksinoikeuden ainakin toistaiseksi puuttuessa vielä ole voinut syntyä.³⁷ Patentilla tai hyödyllisyysmallioikeudella suojatun keksinnön hyväksikäyttöä onkin luontevaa nimittää mainitun yksinoikeuden loukkaukseksi periaatteessa ainoastaan sikäli, kuin hyväksikäyttö tapahtuu yksinoikeuden myöntämisen jälkeen.³⁸ Eri asia on, että oikeuden myöntämisen jälkeen vireille pannulla kanteella voidaan vaatia vahingonkorvausta myös patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden hakemusajalta. Näihin lakeihin perustuvan korvausvastuun edellytyksiä tuolta ajalta on tarkasteltu aiemmin.³⁹

³³ Ennen PatL 27.1 §:ää koskevan muutoksen voimaantuloa 1.9.2013 valitus tehtiin Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan.

³⁴ Ks. HE 2005:92 s. 41 s. Korkeimman hallinto-oikeuden antamaa valituslupaa edellyttävästä valitusoikeudesta ks. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7:2.1.

³⁵ Ks. s. 166 s.

³⁶ Ks. NU 1963:6 s. 349.

³⁷ Ks. oikeussuojan tarpeesta prosessinedellytyksenä siviiliprosessissa Tirkkonen 1974 s. 380 s., 385 kirjallisuusviittauksin ja vastaavasti rikosprosessin osalta sama 1969 s. 346 s. kirjallisuusviittauksin.

³⁸ Ks. HE 1966:101 s. 25.

³⁹ Ks. luku 7.2.4.

10 Keksijän, patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden haltijan oikeusasema ja oikeusturva: loppupäätelmät

Tästä teoksesta ilmenevät esimerkiksi omassa pienyrityksessään toimivalle itsenäiselle keksijälle monesti luonteenomaiset vaikeudet. Ne liittyvät hänen pyrkimyksensä pitää keksintö määräysvallassaan neuvotellessaan yhteistyökumppaneikseen tarkoittamiensa keksintötoiminnan rahoittajien ja muiden keksinnöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Useimmiten hänellä ei ole omasta takaa riittäviä varoja eikä aina riittäviä neuvottelu- sekä kaupallisia ja juridisia valmiuksia suoriutua menestyksellisesti neuvotteluissa.

Keksijän tavoitteiden saavuttamista hankaloittaa maassamme vallitseva pienyrittäjäkeksijöiden tekemien keksintöjen jäykkä ja osaksi vanhentunutkin rahoittamisjärjestelmä, esimerkkinä Tekesin myöntämässä rahoituksessa normaalisti edellytettävä, monelle keksijälle ylivoimainen oma rahoituspanostus. Tähän liittyy keksijän neuvottelukumppaneille tyypillinen voimakas neuvotteluasema suhteessa keksijään, joka ei useinkaan ajoissa huomaa tai kykene havaitsemaan yhteistyösopimuksen muodostuvan itselleen riskialttiiksi ja vaarantavan hänen mahdollisuutensa saada keksintönsä luovutuksesta yhteistyökumppanilleen tältä odottamaansa taloudellista vastiketta.

Kirjassa on tarkasteltu keksijän, patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden haltijan sekä näiden tahojen vastapuolen asemaa yhteistyöneuvotteluissa. Esityksestä ilmenee toistaiseksi vailla käyttökelpoista patenttia olevan yksityisen keksijän neuvotteluaseman tyypillinen heikkous verrattuna mainittuihin muihin toimijoihin. Teoksessa tarkastellaan epäedullisen keksinnön luovutussopimuksen tehneen henkilön mahdollisuuksia vedota OikTL 3 luvun mukaisiin sopimuksen pätemättömyysperusteisiin vapautuakseen luovutussopimuksesta. Nämä lain suomat keinot ovat tarkastelusta ilmenevästi yleensä riittämättömät turvaamaan keksijää. Niihin vetoamiseen liittyy tyypillisesti vaikeuksia todistaa pätemättömyysperusteen olemassaolo. Tähän myötävaikuttaa se, että luovutussopimus tehdään usein nopeasti keksijän ollessa taloudellisista syistä pakotettu luovuttamaan keksintönsä kohdistuvat oikeudet taholle, joka on sopimusneuvotteluissa salannut todelliset pyrkimyksensä, jotka saattavat olla täysin vastakkaiset keksijän intressien kanssa.

Keksijän odotusarvot hänelle kertyvistä tuloista keksinnön luovutussopimuksen jälkeiseltä ajalta saattavat olla erittäin korkeita. Ottaen huomioon käytännössä yleensä olemattomat mahdollisuudet luovutussopimuksen purkamiseksi ja keksintöoikeuksien palauttamisesta samalla keksijälle on luovu-

tussopimukseen aiheellista sijoittaa keksijää ikäviltä yllätyksiltä suojaavia, mahdollisimman kattavia ja täsmällisiä turvalausekkeita. Ottaen huomioon vaikeudet arvioida keksinnön tulevaa taloudellista käyttöarvoa ja useimmiten voimakkaammassa neuvotteluasemassa oleville luovutuksensaajille ominainen vastahakoisuus tällaisten lausekkeiden kirjaamiselle sopimukseen keksijä – toisinaan taloudellisessa pakkotilanteessa – saattaa joutua tekemään itselleen riskialttiin keksintönsä luovutussopimuksen. Toisinaan luovutuksensaaja käyttää siinä määrin taloudellisia ym. resursseja ostamansa keksinnön jatkokehittelyyn, että hänellä ei ole kiinnostusta palauttaa keksinnön omistus- ja käyttöoikeuksia takaisin keksijälle tai hänen yritykselleen.

Teoksen luvuissa 5–9 kysymyksiä tarkastellaan yksinoikeuden haltijan eikä yksittäisen keksijän näkökulmasta. Mainittujen lukujen historiallinen perusta muodostuu vuonna 1979 ilmestyneen kirjani ”Vahingonkorvaus immateriaalioikeudessa” patenttioikeudellisiin korvauskysymyksiin kohdistuvasta tarkastelusta. Tässä tulee näkyville se, että silloinen teollisoikeudellinen vahingonkorvauskäytäntö on ylipäänsä ollut ilmeisen epämääräistä ja sattumanvaraista. Niin ikään tuomioistuinten langettamat vahingonkorvaukset ovat monesti olleet määrältään kovin vähäiset.

Sen sijaan tämän teoksen vuodelta 2015 7 ja 8 luvusta ilmenee, miten sisälöltään muuttumattomaan PatL 58 §:ään perustuva uudempi oikeuskäytäntö yleisesti ottaen rakentuu tuomioiden entistä seikkaperäisemmille perusteluille.¹ Tästä oikeuskäytännöstä on luettavissa selkeitä suuntaviivoja, mitä tulee niin PatL 58.1 §:n mukaisen korvausvastuun edellytyksenä olevan tuottamuksen arviointiin kuin PatL 58 §:n soveltamisessa välttämättömään tuomittavan korvausmäärän arvioimiseen.

Nykyisin ilmenee jo suoraan maamme oikeuskäytännöstä, miten etenkin tuotantoportaassa mutta yleisesti ottaen myös maahantuojilla sekä tukku- ja vähittäisportaan erikoisliikkeillä on ankara selonottovelvollisuus sekä myönnettyistä patenteista että niiden suoja-alasta. Vain harvemmin jokin erityinen olosuhde voi poistaa patentin loukkauksesta seuraavan tuottamuvastuun näiltä elinkeinoelämän toimijoilta. Vastaavasti arvioidaan myös hyödyllisyysmallioikeuden loukkausta.

Verrattuna 1970-luvun tilanteeseen ovat tuomioistuintemme langettamat korvausmäärät patentin loukkaustapauksissa välistä huomattavan suuria. Toisaalta julkaistujen hyödyllisyysmallioikeuden loukkaustuomioiden vähäisyyden vuoksi samaa huomiota ei ole aihetta tehdä hyödyllisyysmallien osalta.?

Korvaussummien kasvaminen ajan mittaan selittyy osaksi sillä, että tuomioistuinten ratkaistaviksi viime vuosina on tullut taloudelliselta merkitykseltään huomattavampia riitoja kuin aiemmin, esimerkkinä lääketieteellisyys. Niin ikään

¹ Tuomion perusteluvaikeus on nykyisin OK 24:4:ssä.

Immateriaalioikeuksien merkitys elinkeinoelämän aineettomana pääomana lisääntyy jatkuvasti, alalla toimivien asianajajien asiantuntemuksen korostuessa aiempaa parempien koulutus-, opiskelu- ja erikoistumismahdollisuuksien myötä. Lisäksi immateriaalioikeuksia hallitseva professori- ym. asiantuntijataho on niin asianajajien kuin muidenkin tarvitsijoiden käytettävissä. Tuomioistuimet puolestaan tekevät nykyisin entistä tarkempaa työtä, mikä näkyy tuomioiden monesti varsin seikkaperäisistä ja täsmällisistä perusteluista.

Kohtuullinen korvaus (käyttökorvaus) keksinnön käytöstä on minimikorvaus patentinloukkauksesta. Vuoden 1979 teokseen verrattuna kohtuullisen korvauksen määräytymiseen vaikuttavia seikkoja on voitu tarkastella entistä laajemman ja seikkaperäisemmän oikeuskäytännön sekä kirjallisuuden valossa, joten keskeiset ja käytännössä harvinaisemmatkin kohtuullisen korvauksen määrittelyperusteet ovat vahvasti esillä. Patentinloukkauksessa käytettävät määrittelyperusteet soveltuvat vastaavasti hyödyllisyysmallioikeuteen.

Tässä teoksessa on tarkasteltu myös korvausta muusta vahingosta käyttökorvauksen ylittäviltä osin. Tältä osin on pääosin noudatettu vuoden 1979 teoksen esitystapaa tarkasteltavien asioiden ja niiden käsittelyjärjestyksen osalta. Patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta aiheutuvan vahingon syntymistä, syyperäistä aiheuttamista ja arvioimista, loukkausjutun vastaajan liikesalaisuuksien merkitystä ja niiden suojaa oikeudenkäynnissä sekä markkinahäiriövahinkoa on käsitelty entistä monipuolisemmin ja perusteellisemmin uudemman oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden valossa.

Erityisesti teoksen alkuosassa on paikoitellen valotettu myös keksintöjen omistus- ja korvauskysymyksistä virinneistä oikeudenkäynneistä etenkin riittämättömät taloudelliset voimavarat omaaville keksijöille koituvia riskejä ja uhkatekijöitä. Näitä uhkia ei luonnollisestikaan voida kokonaan eliminoida, vaan korkeintaan vähentää niiden merkitystä. Eräs keino olisi arvonnalisäveron poistaminen asianajopalkkioista kokonaan tai rajoitetussa laajuudessa. Hävinneen pienyrittäjän pääsääntöistä velvollisuutta korvata vastapuolen oikeudenkäyntikulut ei kuitenkaan voida vähentää kuin muuttamalla oikeudenkäymiskaarta siten, että kovin riitaisissa jutuissa rajoitettaisiin voittajan oikeutta saada kulunsa korvatuiksi täysimääräisesti.

Tämäntapaisilla uudistuksilla voitaisiin ainakin jossakin määrin myötävaikuttaa siihen, että Suomessa tehdyt keksinnöt pysyisivät pääosin kotimaisten keksijöiden ja heidän pienyhtiöidensä määräämisvallassa. Tämä olisi hyödyksi maamme elinkeinoelämälle ja kerryttäisi samalla verotuloja.

Abstract

Martti Castrén

COMPENSATION FOR AN INVENTION

The right of an inventor and of a patentee or a holder of a utility model right to compensation for the assignments of rights to an invention or for infringement of these rights

The book is a general account of the questions about compensation rights relating to inventions.

An inventor who owns a small enterprise is often the loser when striving to keep the control over the invention during negotiations with those financiers who develop the invention and with other interested parties. The position of an inventor and a patentee or the holder of a utility model right and their counter parts are treated in this book. Among other things, the author discusses the options of a party whose invention has been assigned unprofitably in utilizing the legal grounds in the Finnish Contract Act for declaring contracts void.

Production of evidence about these grounds is evidently difficult. The party opposing the inventor may have a plan, the gist of which is hidden from the inventor from the beginning of the negotiations, aiming for assignment of the patent and other IPR rights to the invention concerned in return for compensation, which often is a license fee calculated to be paid for, say, ten years'. The inventor may be compelled to sign an unfortunate agreement with the assignee company during the later phase of the chain of events in which the inventor's right to license fees is transformed into a minority shareholding in the assignee company. In the new situation, the inventor's compensation for the assignment is wholly dependent on the company's good will and its ability to pay a dividend sufficient to recompense the assignment of the invention.

With regard to income accruable to the assignor after the assignment of rights to the invention, the expectations are often overestimated. If the assignment later appears to the assignor to be a failure, the rescission of the assignment and the recovery of the rights to the invention may be difficult. Precautionary clauses in the assignment contract, with complete coverage and precision, are needed to protect the assignor against unpleasant surprises. The book describes how the assignee of the patent and other rights to the invention may incur heavy expenses in striving to make the invention more usable in its field of application. The assignee may therefore be reluctant to concede, especially to the assignor's expressed wish that under specified circumstances the assignor has the right

to rescind the assignment contract. The concession to the assignor's wish that such a clause ought to be included in the contract could nullify the assignee's opportunity to recover the investment costs spent on the further technical development and commercialization of the invention. The book deals with these questions as well as so-called *best efforts* clauses, which may be used when all rights to an invention are definitely sold, but the price agreed on this assignment shall be payable to the assignor over a period of many years'.

The book thoroughly illustrates the appearance, culpable causation and calculation of the damage incurred by the infringement of a patent or utility model right, the significance of the defendant's business secrets and their protection in a trial; likewise the damage caused by market disruption from various aspects and in the light of new legal praxis and literature.

The latter part of the book concentrates on damages questions connected with infringements of patents and utility model rights, mainly according to section 58 (1) of the Finnish Patent Act and section 37 (1) of Finnish Utility Model Act. This part of the book is partly an updated version of the same author's book *Damages in intellectual property rights* (1979). The new book describes how legal praxis has changed since 1979 and that the reasons for judgments have become more detailed, containing specific guidelines. Among other things, there has been an increase in the amounts adjudicated in trials concerning infringements of patents. This change is partly explainable by the fact that in recent years courts have decided cases concerning the medical industry, the economic importance of which is greater than in cases decided previously. On the other hand, there is no reason to make the same observation with regard to judgments in trials concerning infringements of utility model rights, the reason being the small number of published judgments in these cases.

Reasonable compensation for the use of the invention is the minimum compensation for the infringement of a patent. As distinction from the author's 1979 book, the author has now been able to examine circumstances affecting the calculation of reasonable compensation in the light of more abundant and detailed legal praxis and literature. Both central and more rarely occurring grounds for calculating the reasonable compensation are thus clearly presented in the book. Grounds for calculation which are used for patent infringements apply correspondingly when it is a question of the infringement of a utility model right.

The culpability requirement for paying damages is treated thoroughly in the new book. Nowadays one can read directly in the Finnish court praxis how producers in particular but also importers and specialized wholesale and retail dealers have a strict duty to examine granted patents and the scope of their protection. Only more seldom may a special circumstance eliminate the responsibility based on culpability with regard to these active participants in economic life. The infringement of a utility model right is assessed correspondingly.

Compensation for an invention is intended for those who are interested in economic exploitation of inventions and patents and the utility model rights associated with inventions. The book is also useful for lawyers and other professionals in business life, who encounter questions connected with this kind of intellectual property in their daily work.

Finnish Lawyers' Association 2015
ISBN 978-951-855-346-8

Oikeustapaushakemisto

Suomi

Korkein oikeus

Julkaistut ratkaisut

KKO 1919 p. 882	155
KKO 1920 p. 926	173
KKO 1920 p. 927	173
KKO 1921 p. 148	173, 247
KKO 1930 II 253	174, 247–248
KKO 1930 II 525	233
KKO 1937 II 214	173, 247
KKO 1938 II 595	174, 248
KKO 1947 II 112	117
KKO 1955 II 100	175, 222
KKO 1963 II 39	164–165, 179, 249
KKO 1971 II 90	164
KKO 1973 II 62	114, 116, 123, 250
KKO 1974 II 4	194
KKO 1978 II 74	13
KKO 1978 II 82	13
KKO 1979 II 57	13
KKO 1981 II 76	165
KKO 1981 II 84	114, 123
KKO 1984 II 43	63
KKO 1984 II 83	46
KKO 1985 II 57	135
KKO 1990:171	92
KKO 1993:49	277
KKO 1999:42	92
KKO 2003:127	158, 192, 205

Julkaisemattomat ratkaisut

KKO t. 1881/18.5.1928. Pag. 550 SD 1927	180
KKO t. 1882/18.5.1928, Pag. 550 SD 1927	180
KKO t. 5550/18.12.1950, 414 RD 1947 = NIR 1952.64	173
KKO t. 72/14.1.1957, 388 RD 1956	152, 158, 175, 249
KKO t. 2742/18.10.1960, 58 RD 1960	175, 222
KKO t. 644/16.3.1970, 509 RD 1967 = NIR 1971.79	173, 174, 178, 182, 249–250
KKO t. 64/22.8.1978, 508 RD 1976	167, 179, 211, 224–225
KKO 0635/21.3.2014 S 2014/183	69

Korkein hallinto-oikeus

KHO 1970 II 510	243
KHO 3679/2006, 3718/3/05	126

Hovioikeudet

H:gin HO p. 780/1.12.1966, 223/83 R 1964 (KKO p. 716/11.3.1968, 69/35 VD 1967: ei mhl)	175
H:gin HO t. 684/9.1.1974, 615 V 1972 (KKO p. 2390/8.4.1975, 111 RD 1974: ei mhl)	179, 249
H:gin HO t. 248/7.4.1976, 63 V 1974 (KKO t. 64/22.8.1978, 508 RD 1976: kanne hylätty)	167, 179, 211, 224–225, 251, 272
H:gin HO t. 1262/19.9.1990, S 89/1579	213
H:gin HO t. 302/20.1.1993, S 592/1558	224, 254–255
H:gin HO t. 1247/24.3.1993, S 91/1334	173, 207
H:gin HO t. 2247/27.4.1995, 94/1922	201, 209, 255
H:gin HO t. 3872/23.7.1996, S 95/1095	96–98
H:gin HO t. 3479/19.11.1998, S 97/737	270
H:gin HO t. 1398/25.5.1999, S 98/641	157, 270
H:gin HO t. 2534/28.9.2001, S 00/320	126–127, 211, 225, 241, 272
H:gin HO t. 1481/21.5.2002, 00/2238	156, 198, 209, 212, 214, 218, 229
H:gin HO 2629/3.9.2007, 07/667	158, 191–192, 215, 217, 268
H:gin HO t. 3480/31.10.2007, R 05/3082	151, 255–256, 262, 268
H:gin HO p. 780/26.3.2009, S 08/3295	159–160
H:gin HO p. 3072/26.11.2009 (KO t. 4671/12.12.2009, 00/12297 kumottu ja poistettu)	153, 215, 252
H:gin HO t. 3559/30.12.2010, S 09/1845	261–262
H:gin HO 8411/8.3.2011, 10/5181	149–150, 209
H:gin HO t. 1902/20.6.2011, 10/1900	158, 211, 229, 241
H:gin HO t. 1758/8.6.2011, S 09/1108 (KKO p. 57/19.1.2012, S 2011/600: ei valituslupaa)	153
H:gin HO t. 3806/28.12.2011, S 10/413 (KKO p. 0609/23.3.2012, S 2012/70: ei valituslupaa)	21, 65
H:gin HO t. 3817/29.12.2011, 10/1374	158, 224
H:gin HO t. 2058/8.8.2012, S 11/1592 (KKO p. 1138/27.5.2013: ei valituslupaa)	105
H:gin HO t. 2783/16.10.2012, S 10/475	118–119, 253 s
H:gin HO t. 225/23.1.2013, S 11/1258	210, 262
H:gin HO t. 3162/2.12.2013, S 13/2623	48–49
H:gin HO t. 1140/16.4.2013, S 11/2766	98
H:gin HO t. 2884/31.10.2013, S 12/1879	151, 255, 256, 262, 268
Turun HO t. 440/27.11.1959, 587 VD 1958 (KKO p. 2742/18.10.1960: ei mhl)	175
Turun HO t. 2276/19.12.2013, S 13/1209 (KKO p. 0635/21.3.2014, S 2014/13: ei valituslupaa)	69

Helsingin käräjäoikeus

H:gin KO t. 15040/9.6.2000, 98/12054	146, 155–156, 198, 209, 214
H:gin KO t. 19824/9.8.2001, 96/17306	157, 205, 271
H:gin KO t. 19825/9.8.2001, 97/23613	155, 157, 271
H:gin KO 3. os. t. 6226/13.3.2006, 04/25762	85
H:gin KO 3. os. t. 4671/12.2.2009, 00/12297	153, 191, 215–217, 226, 252–253
H:gin KO t. 45306 t. 18.12.2009. 05/5943	
(H:gin HO t. 2783/16.10.2012, 10/475: kanne hylätty)	117–118, 162, 253–254, 273
H:gin KO 3. os. t. 49173/16.12.2010, 08/38296	114, 155, 159–162, 182, 184–185, 190, 200, 210, 220, 227, 233–236, 252, 254
H:gin KO 3. os. t. 18550/24.5.2010, 08/909	123–124
H:gin KO t. 8411/8.3.2011, 10/5181	149–150, 209
H:gin KO t. 14339/15.4.2011, 02/1623	158, 161
H:gin KO t. 26401/4.6.2014, L 10/6838 (ei lainvoimainen)	234
H:gin käräjäoikeuden päätös 32436/5.11.2008, 08/27937	159–160

Tekijänoikeusneuvosto

TN 2004:2	68
TN 2006:10	21, 66, 68

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta

29.5.1996, 174/U/1995	13
3.2.1997, 156/U/1996	13

Euroopan patenttioviraston (EPO) valituslautakunta

T 26/86, OJ EPO 1988 s. 19	22
T 110/90, OJ EPO 1994	22
T 769/92	66
T 931/95	66
T 935/97	22
T 1173/97	22
T 513/98	22
T 49/99	22
T 125/01	22
T 121/06	22
T 1351/04	22
T 258/03	22

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

80/86, Kolpinghuis Nijmegen BV	192
C-106/89, Marleasing SA/La Comercial internacional de Alimentación	137, 192
C-42/02, Diana Elisabeth Lindman, 3.11.2002	69

Pohjoismaat

Ruotsi

HD 1.4.2005, NIR 2005.539

NJA I 1940.145	241
NJA I 1953.19	264
Tukholman alioikeus 7. os. 32/1954	214, 219
NJA 1955 B 24	251
Tukholman alioikeus 7. os. n:o 9/1961	203
Tukholman alioikeus 7. os. n:o 144/1967	239
Tukholman alioikeus 17. os. T 135/66, DT 44/1967	255–256
Tukholman alioikeus 7. os. n:o 11/1968	214
Svea Hovrätt 31.7.1970, NIR 1971.123	269
Svea Hovrätt 26.3.1971, NIR 1972.206	214, 218
Svea Hovrätt 19.12.1980, NIR 1982.156	203, 207, 213
Svea Hovrätt T 743/83, 2.12.1985, DT 41	213
Tukholman kärjäoikeus T 7-213/83, 20.6.1985	121
Tukholman kärjäoikeus T 7-119-88, DT 69-89	159, 256
Svea Hovrätt T 742/89, DT 39/91	156, 214
Svea Hovrätt 1253/89, 12.12.1990, DT 39	212
Regeringsrätten 13.6.1990, NIR 1990 s. 486 ss.	22
Svea Hovrätt 10.10.1991, T 742/89	214
Tukholman kärjäoikeus 17.11.1994, DT 745 jutuissa T 7-586-92 ja T 7-1133-93	140, 244
Tukholman kärjäoikeus T 27256-05	158
NJA I 2011.270	280

Norja

Høyesterett 23.11.1957, NIR 1958.128	177
Borgarting Lagmannsrett, BORG/03, 26.10.2004, 03-009824ASI	210
Borgarting Lagmannsrett 5.3.2007, LB 2006-8527	216
Høyesterett 2009-01735-A, 2.9.2009, NIR 2010.187	113–114

Tanska

UfR 1913.288 SH	156
UfR 1938.756 H	169
UfR 1962:66	208
Højesteret 27.8.1993, UfR 1993 s. 859	122
U 2000/212 SH	158
U 2007/112 H	158

Muut ratkaisut

Saksa

RG 31.12.1898, RGZ 43.56	199
RG 29.3.1919, RGZ 95.220	225
RG 17.1.1931, JW 1931.1188	238
Kammergericht 29.10.1932, Mitt. 1933.93	219
RG 21.3.1934, RGZ 144.187	225
RG 16.3.1935, GRUR 1935.733	154
RG 30.6.1937, GRUR 1938.43	184
RG 15.11.1937, GRUR 1938.36	242
RG 4.10.1938, GRUR 1939.706	62
RG 12.3.1940, GRUR 1940.196	184
RG 16.9.1941, GRUR 1942.149	200, 204
RG 20.6.1944, GRUR 1944.133	224
Oberlandesgericht Düsseldorf 24.10.1950, GRUR 1951.316	155
Landgericht Berlin 18.11.1950, GRUR 1951.286	242
BGH 17.1.1955, GRUR 1955.294	224
BGH 2.4.1957, GRUR 1957.336	260
BGH 14.1.1958, GRUR 1958.288	260
BGH 23.2.1962, BB 62.428	170
BGH 29.5.1962, GRUR 1962.509	206, 220
BGH 15.6.1967, GRUR 1967.655	227
BGH 6.7.1967, GRUR 1968.33	185
BGH 30.1.1969, GRUR 1969.487	185
BGH 8.3.1973, GRUR 1973.518	150
BGH 30.11.1976, GRUR 1977.250	177, 185
Oberlandesgericht Düsseldorf 13.4.1978, GRUR 1978.588	183
BGH 27.3.1979, GRUR 1979.624	161
BGH 24.11.1981, BGHZ 1982.310, 321/2	220
BGH 10.5.1984, GRUR 1985.129	68
BGH 18.2.1992, GRUR 92.432	220, 223
BGH 17.6.1992, GRUR 1993.55, 58	220
BGH 30.5.1995, GRUR 1995.578	220
BGH 12.3.2002, IIC Vol. 34 2003 s. 198	115–116, 120
BGH 9.9.2007, AKZ X ZR 172/04	127

Ranska

Cour de 1ère instance de Paris 29.6.2012, 10/06118 194

Englanti

Court of Appeal Regina Glass Fibre Limited v. Werner Schuller [1972] R.P.C. 229

Yhdysvallat

District Court, E.D. Pennsylvania 25.5.1956, GRUR Ausl. 1956.512 242

District Court, W.D. Pennsylvania 4.8.1955, 107 USPQ 268 = GRUR
Ausl. 1956.76 207

Wyers v. Master Lock Co., 2009-1412, Fed. Cir. 22.7.2010 122

Asiahakemisto

ACTA 137

aineeton vahinko l. ei-taloudellinen vahinko
133–136

- kärsimys ja haitta 134–136
- moraalisten oikeuksien loukkaus 93

analogiamenettelmäpatentti

- käsite 108
- suojapiiri 119–124

anticommons-ongelma 37

arvonlisävero 203

asiakirjan esittämisvelvollisuus, ks. editiovel-
vollisuus

asialegitimaatio

- aktiivinen 277–280
- passiivinen 277

asiantuntijoihin vetoaminen tuottamus-
arvioinnin kannalta 160–161, 172,
174–175

asiavaltuus, ks. asialegitimaatio

best efforts -velvoite 81–82, 84–86, 89

black box -optio 52

bruttomyynti 210

bruttovoitto 255

de minimis l. vähämerkityksellinen tuki 31
differenssiteoria 231–232

editiovelvollisuus 263–264

eduntasointu 196, 221

ekvivalenssioppi 110, 114–115, 122–123,
126–127

EPC 110, 136

etuoikeuspäivä l. prioriteettipäivä 19

Euroopan ihmisoikeustuomioistuim 6

eurooppapatentti 14

Fimea (Lääkealan tutkimus- ja kehittämis-
keskus) 94

Food and Drug Administration (USA) 94

Freedom of Operation -tutkimus 160, 172

goodwill l. arvonto 93

hallinta 199–200

hinnanlaskukorvaus 183, 252

hyödyllisyysmalli l. käyttömalli 13

- eroavuus tunnetusta tekniikasta
(keksinnöllisyys) 13, 109, 126–127
- selonottovelvollisuus 171
- suoja-ala 124–128, 168–169

hyödyllisyysmallihakemus 13, 17

- selonottovelvollisuus 166–168

hyödyllisyysmallioikeus 13, 33

- selonottovelvollisuus 153–157
- suojavaatimus 109

ideaalinen vahinko, ks. aineeton vahinko

immateriaalioikeuksien siirto- ja luovutusso-
pimus 36

innovaatioprosessi 28

isännänvastuu 165

jäljittelijä

- laillinen jäljittelijä 4
- laiton jäljittelijä 4, 28

jäljittelysuoja 147

kanteenmuutoskielto 197

katselmus 264

kausaaliyhteys, ks. syy-yhteys

keksijä

- *authentic inventor* 94
- itsenäinen keksijä 1, 2–3
- kansakeksijä 101, 104
- neuvotteluasema 33–35
- *true inventor* 94
- työsuhdekeksijä 1, 2, 98, 99, 107, 139
- ”valekeksijä” 26–27

keksijäankorvaus 204

keksijäankunnia 93, 98, 101–102

keksijän nimi 92–97

- virheellinen keksijämerkintä 96–100

keksijänoikeus 97

keksinnöllisyys 13–14

keksintö 12

- jatkokehittely 26, 31
- odotusarvot 79–80
- patenttioikeudellinen keksintö 12

- ”pikkukeksintö” 13
- peruskeksintö 26, 40–41
- pioneerikeksintö 4, 121, 124
- pseudo- l. näennäiskeksintö 101
- riippuvuuskeksintö 45, 121
- toistettavuusvaatimus 12
- työsuhdekeksintö 2
- valintakeksintö 45, 121
- yhdistelmäkeksintö 175–176
- keksintöoikeuksien luovutussopimus
 - asiakirjojen allekirjoitusvelvoitteet 103–105
 - immateriaalioikeuksien siirto kolman-
nelle 90–91
 - kirjanpidon tarkastusoikeus 88
 - kustannusten korvaaminen 59
 - käsite 38–39
 - pätemättömyys (kiskominen, kunnian-
vastainen ja arvoton menettely,
petollinen viettely) 49–50, 54–60,
70–71, 87
 - sopimuksen irtisanominen 72–75
 - sopimuksen purku 48, 74–76, 84–85
 - sopimuksen raukeaminen 58
 - sopimuksen sovittelu 92
 - sopimusehtojen sääntely 55
 - suoritusten palautusvelvollisuus 74–76
 - tyyppikohtuuttomuus 55
- Keksintösäätiö 23, 30–31
 - Tuoteväylä-palvelut 30–32
- kertasopimus 73
- Keskuskauppakamarin välityslautakunta 5
- kestosopimus 73
- kilpailukiello 42–44
- konkurssi 53–54
- korvausoikeudet l
- kumulointikiello 194
- kynnysraha l. down payment (advance
payment) 36–37
- käyttökorvaus 196–197, 198
 - kohtuullinen hyvitys 198
 - kohtuullinen korvaus 196–197
 - konserninsisäinen siirtohinnoittelu 207
 - käyttökorvauksen kohtuullisuuden
määräävä ajankohta 202
 - käyttökorvauksen kohtuullisuus
202–203, 206
 - käyttöoikeuden objektiivinen arvo 202–
218
 - lisenssikorvaus 196, 199, 200
 - loukkauksen oikeudenvastaisuuden
vaikutus käyttökorvauksen määrään
218–222
 - minimikorvauksena loukkauksesta 131,
145, 198
 - rakennepatentin loukkauksessa
222–226
- käyttölupa. ks. lisenssi
- käänteinen todistustaakka 260–262
- laitepatentti 222
- liikesalaisuus
 - intressivertailu 262
 - käsite 11, 20–21, 63
 - suoja oikeudenkäynnissä 257–265
 - suoja patenttiin liittyen 61–62
 - suoja työntekijää vastaan 63
 - suoja yhtiömiestä vastaan 62
 - uskollisuusvelvollisuus 3, 62
- lisenssi l. käyttölupa
 - alilisenssi 74, 90
 - sole-lisenssi 78, 217
 - sopimusperusteiset korvauskysymykset
77–91
 - yksinkertainen 77
 - yksinomainen 25, 74
- lisenssimaksu 13
 - kertalisenssimaksu 76
 - minimirojalti 77
 - rojaltiprosentti 86–88, 207, 209–214
- lisenssisopimus
 - kestosopimus 73
 - tietotaito- l. know how -lisenssisopi-
mus 38–39
 - vastavuoroinen lisensiointi 34
- lojaliteettivelvoite 81–82, 84–85
- loukkaustvoitto vahingonkorvauksen laske-
misperusteena 194–196, 239
- luontoiskorvaus 199
- markkinahäiriövahinko 139, 265–268
- markkinaoikeus 111–112
- menekinedistämisvelvoite 81–82
- menetelmäpatentti 16, 226–228
 - käsite 159, 226
 - vahingonkorvauksen määräytyminen
227–228
- Midinvest Management Oy 30

negatiivinen sopimusetu 59

nettomyynti 87

nettomyyntiarvo 255

nettovahingon arvioiminen 242–246

- kiinteät kulut 243
- käyttökate 243
- liiketulos 243
- liikevaihto 210, 242, 245
- muuttuvat kulut 243
- myyntikate 210, 243
- tulovero 243

oikeudellinen erehdys 180–181

oikeudenkäyntikulut 71–72, 271–272

osakkaaksi liittymissopimus 52–53, 91–92

- liittymissopimuksen sovittelu 92
- *pacta sunt servanda* -oikeusvarmuus-periaate 48

pakkolupa 206

patentoitava keksintö 13

- eroavuus tunnetusta tekniikasta 13, 14
- muut edellytykset 12–13

patentti

- asiakirjojen julkinen luotettavuus 99
- kiertämisvaara 11, 51
- kilpailukeinona 236
- luovutussopimus 38
- riippuvuuspatentti 45
- selonottovelvollisuus 153–164, 171
- siirtämisvaatimus 96
- suoja-ala 113–119, 168–169
- tulkintariski 170–171, 177

patenttiasiamies 22, 34, 158, 185

patenttihakemus

- kustannukset 14–15
- peruutus 51
- selonottovelvollisuus 165–168

patenttioikeuksien kokonaisuuvutus 38

patenttipeikko l. patenttitrolli 35

patenttivaatimus 79–80, 95, 109–110

- tulkinta 109–110, 169

patenttivaroitus 152, 157–159

PCT-hakemus 15

persoonallisuus oikeudet 101–102

perusteeton etu 138, 191–192, 194, 239

poolisopimus 78

prioriteettisuoja 147

public order 104

rahoittaja 28–32

rakennepatentti

- käsite 222
- vahingonkorvauksen määräytyminen 223–226

rekisterimerkintärikos 96

salassapitosopimus 44

sovinto(sopimus) 188

Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistys ry. 3

syy-yhteys

- adekvaattinen l. ennakoitavissa oleva 235–236
- *conditio sine qua non* l. välttämätön 232–233, 237
- loukkaustilanteissa vaadittava 237
- psyykkiset syyt 237

tahallisuus 149–152

- eventuaalinen l. todennäköisyystahallisuus 150
- kohtuusvastuussa huomioitavana tekijänä 22

taloudellinen kilpailu 113

Tekes 28

- omarahoitussosiusvaatimus 29–30
- valtionavustus 28, 29–30

tekijänoikeus

- kopioitaessa 65
- käsite 64
- luovutus 82–83
- lähioikeudet 65
- moraaliset oikeudet 93

teoskynnys 66–68

Tekijänoikeusneuvosto 68

tekninen esikuva ja ohje 39

tietokannan suoja 69

tietojensaanti- ja tilitysvaade 264

tietotaito l. know how 39, 58, 64, 76

tilanne-erehdys 180

todistajan vaitiolo-oikeus 257–259

tuotepatentti 226

tuottamus 148–153

- ahtaassa merkityksessä l. varsinainen tuottamus 145–146
- lievä tuottamus 148, 178, 182–185, 196–197
- tavallinen tuottamus 148
- törkeä tuottamus 148, 184

tuottamussääntö 129, 169–170

työntekijä

- kanavointi 165
- käsite 164
- tuottamusarvostelu 164–165

työsuhdekeksintökorvaus 26

täydentävien panosten haltija 28

Unified Patent Court (UPC) 8, 110–113

vahingonkorvauksen arviointiperusteet

- Saksassa 193–194
- Suomessa 194

vahingonkorvauksen kohtuusharkinta 251, 265, 269–273

vahingonkorvauksen sovittelu 69, 130–132, 177–178, 190, 248

vahingonkorvauksen vanheneminen 280–282

vahingonkorvausvastuu ilman tuottamusta 130, 132–133, 171, 178, 179

vahinko

- esinevahinko 197
- henkilövahinko 197

– nettovahingon arvioiminen, ks. erillinen hakusana

– puhdas varallisuusvahinko 197

– saamatta jäänyt voitto 196, 242

– sisäiset menetykset 272

– vahinkoa koskeva todennäköisyysnäyttö 238–242

– vahinkokäsitteen määrittelyä 199, 228–232

vahvistuskanne 71

vastailmoittelukustannukset 272

viestintäsalaisuus 21

virkamiehen vastuu 165

voitonjakosopimus 35

voitonluovuttamisvaade 130, 132, 194

välimiesoikeudenkäynti l. välimiesmenettely 54, 71, 103–104, 188

välituomio 65, 107–108

yhdistelmäkeksintö 175

yhtenäispatentti 111

yrityssalaisuus, ks. liikesalaisuus

Pienyrittäjä-keksijä on usein alakynnessä pyrkiessään säilyttämään määräysvalan keksintöön silloin, kun hän neuvottelee keksintönsä kehittämistyön rahoittajien ja muiden keksinnöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Kirjassa tarkastellaan keksijän, patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden haltijan sekä vastapuolen asemaa näissä neuvotteluissa. Esillä ovat epäedulliseksi osoittautuneen keksinnön luovutussopimuksen tehneen mahdollisuudet vedota oikeustoimilain mukaisiin sopimuksen pätemättömyysperusteisiin, joihin liittyy tyypillisesti todisteluvaikeuksia.

Keksijän odotukset hänelle keksintönsä luovutussopimuksen jälkeen kertyvistä tuloista voivat usein olla ylimitoitettut. Luovutussopimuksen purkaminen ja keksintöoikeuksien takaisin saaminen voi olla hankalaa, ja mahdollisimman kattavat ja täsmälliset turvalausekkeet luovutussopimuksessa ovat tarpeen suojaamaan keksijää ikäviltä yllätyksiltä.

Patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta koituvan vahingon syntymistä, syyperäistä aiheuttamista ja arvioimista, loukkausjutun vastaajan liikesalaisuuksien merkitystä ja niiden suojaa oikeudenkäynnissä sekä markkinahäiriövahinkoa on kirjassa käsitelty monipuolisesti ja perusteellisesti tuoreen oikeuskäytännön ja kirjallisuuden valossa.

Kirjan loppuosassa keskitytään patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden loukkaukseen liittyviin korvauskysymyksiin. Kirjan loppuosa on osittain vuonna 1979 julkaistun teoksen ”Vahingonkorvaus immateriaalioikeudessa” päivitystä, jossa havainnollistuu, kuinka oikeuskäytäntö on muuttunut, tuomioiden perusteleminen kehittynyt ja kuinka yksinoikeuden loukkauksesta tuomitut korvausmäärät ovat kasvaneet.

Kirja on tarkoitettu keksintöjen sekä niitä koskevien patenttien ja hyödyllisyysmallioikeuksien taloudellisesta hyödyntämisestä kiinnostuneille sekä keksintöihin liittyviä patentti- ja hyödyllisyysmallikysymyksiä käsitteleville lakimiehille ja yritysten ammattihenkilöille.

