

Opinnäytetyö (AMK)

Liiketalouden koulutusohjelma

Juridiikka

2011

Johanna Kosonen

Käyttö- vai yksinoikeus patenttiin yrityksen näkökulmasta



TURUN AMMATTIKORKEAKOULU
TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

OPINNÄYTETYÖ (AMK) | TIIVISTELMÄ

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Liiketalouden koulutusohjelma | Juridiikka

Toukokuu 2011 | 55+2

Ohjaaja Kaisa Sorsa

Johanna Kosonen

Käyttö- vai yksinoikeus patenttiin yrityksen näkökulmasta

Opinnäytetyössä paneudutaan patenttiin ja sen hyödyntämismuotoihin. Koska tarkoituksena on luoda prosessikuvaus toimeksiantajan muutoksen alla olevasta tilasta lisenssinhaltijana, keskitytään työssä erityisesti lisenssisopimuksiin. Tavoitteena on myös perehdyttää lukija niin kansalliseen kuin kansainväliseen patentointiin. Työn lähdemateriaalina hyödynnetään patenttilakia, patentti- ja immateriaalioikeuden kirjallisuutta, aiheeseen liittyviä lopputöitä ja artikkeleita sekä prosessikuvauksen osalta yrityksen toimitusjohtajan antamaa haastattelua.

Patenttia haetaan kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselta. Hakemuksessa on yksilöitävä hakijan ja keksijän tiedot, keksinnön selitys sekä patenttivaatimukset. Kun Patentti- ja rekisterihallitus on tutkinut patentoitavuuden edellytykset, myöntää se keksinnölle patentin tai hylkää sen.

Kansainvälisiä patentinhakujärjestelmiä on tällä hetkellä kaksi. Vireillä on kuitenkin yhteisöpatenttiasetus, jolla järjestelmää yritetään parantaa. Kansainvälisen hakujärjestelmän kautta saatu patentti ei nimittäin ole kansainvälinen tai maailman patentti, vaan joukko kansallisia patenteja, jotka tulee saattaa voimaan jokaisessa maassa erikseen. Yhteisön patentin pääajatuksena on yksi yhtenäinen patentti, joka on lakisääteisesti voimassa koko Euroopan unionin alueella.

Patentinhaltija voi halutessaan luovuttaa oikeutensa joko kokonaan tai osittain. Osittaisluovutuksessa solmitaan lisenssisopimus, jossa patentin hallitsija myöntää toiselle rajoitetun käyttöoikeuden hyödyntää keksintöään. Kuten kaikissa sopimuksissa, myös lisenssisopimuksia solmittaessa tulisi huomiota kiinnittää sopimuksen sisältöön. Hyödyllistä olisi myös miettiä kannattaako sopimusneuvotteluissa avuksi käyttää ammattilaista.

ASIASANAT:

Patentti, patenttihakemus, kansainvälinen patentti, lisenssisopimus, sopimusneuvottelut

BACHELOR'S THESIS | ABSTRACT

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Degree programme of Business Administration| Law

May 2011 | 55+2

Instructor Kaisa Sorsa

Johanna Kosonen

License or Exclusive Right to Patent from Company's Perspective

A patent and its utilizing forms are examined in this Bachelor's thesis. Because the objective is to create a process description of the mandator's changing situation as a licensee, the focus in this work is especially on the licensing agreements. The objective is also to initiate the reader in to national and international patenting. The patent law, literature of a patent right and intellectual property rights, diploma works and articles which are related to the subject are utilized as source material of the work.

A patent is searched for from the National Board of Patents and Registration of Finland in writing. In the application, the applicant's and the inventor's knowledge, description of the invention and patent claims must be individualized. When the National Board of Patents and Registration of Finland has studied the preconditions for the patentability, it grants the patent to the invention or rejects it.

There are two International Patent Systems at the moment. However, there is an attempt to improve the complex system and a Community Patent Convention is under discussion. The patent that has been received through an International Patent System is not an international patent or the patent of the world but a group of national patents which have to be brought into effect in every country separately. The main idea of the Community Patent is one uniform patent which is valid legally in the whole European Union.

The patentee can give away his right either totally or partly. A licensing agreement is one example of a partial transfer in which the patentee admits to another party the restricted license to utilize its invention. Attention should be paid to the contents of the agreement when concluding licensing or any other agreements. It would also be useful to think if a professional is worth using in the negotiations for an agreement.

KEYWORDS:

Patent, patent application, international patent, license agreement, negotiations for an agreement

SISÄLTÖ

1 JOHDANTO	6
2 PATENTTI JA SEN HAKEMINEN	8
2.1 Immateriaalioikeuksien määrittely	8
2.2 Patenttihakemus	9
2.2.1Keksinnön selitys ja patenttivaatimukset	10
2.2.2Suoritettavat tutkimukset	11
2.2.3 Patentin voimassaoloaika	15
2.3 Kansainväliset patentit	15
2.3.1Patent Cooperation Treaty, PCT	15
2.3.2Eurooppapatentti – EPC	18
2.3.3Yhteisön patentti	19
2.3.4Euroopan patenttijärjestelmän kehittäminen	23
3 PATENTIT VAIHDANNASSA	26
3.1 Keksinön hyödyntäminen	26
3.2 Kokonaisluovutus	26
3.3 Osittaisluovutus	28
3.3.1Lisenssin lajit	29
3.3.2Sovellettava laki	30
3.3.3Lisenssimaksut	32
3.4 Lisenssisopimuksen solmiminen	34
4 TEBUL OY	37
4.1 Yritysesittely	37
4.2 Vesitiivis ovi	38
4.2.1Viranomaiset ja luokituslaitokset	39
4.2.2Oven toimintaperiaate	42
4.3 Hyödynnettävä patentti	44
4.3.1Patentin voimassaolo	44
4.3.2Kilpailijoiden kopiointiyritykset	45
5 PATENTIN HYÖDYNTÄMISEN VAIHTOEHDOT	47
5.1 Kustannuslaskelmia	47
5.2 Lisenssisopimuksen jatkaminen vs. patentin lunastaminen	48
5.3 Sopimuksen irtisanominen	49
5.4 Loppukatsaus	50
6 YHTEENVETO JA POHDINTAA	52

LÄHTEET	54
LIITTEET	56
KUVAT	
Kuva 1. Yrityksille ja yhteisöille myönnetyt kotimaiset patentit ja patenteja saaneet yritykset 2000 – 2009. (Tilastokeskus 2009)	9
Kuva 2. PCT-sopimuksen jäsenvaltiot sinisellä pohjalla v. 2010. (PCT Newsletter N:o 01/2010)	16
Kuva 3. Vesitiivis ovi.	39
KUVIOT	
Kuvio 1. Patentinhaun vaiheet.	14
Kuvio 2. Merenkulun ja laivanrakennuksen sääntelyhierarkia.	40
TAULUKOT	
Taulukko 1. Patentinhakujärjestelmät. (Oesch & Pihlajanmaa 2003, 120)	21

1 JOHDANTO

Opinnäytetyöni tutkimuksen kohteena on patentti ja sen eri hyödyntämismahdollisuudet toimeksiantajani Tebul Oy:n liiketoiminnassa. Minulle tarjottiin mahdollisuutta tutkia Tebul Oy:n tilannetta patentin lisenssinhaltijana ja mahdollisia patentin ostoaikeita lähitulevaisuudessa. Kiinnostuin aiheesta välittömästi. Kun yrityksen liiketoiminta perustuu patentoidun tuotteen valmistukseen, on patentti yrityksen toiminnan jatkuvuudelle elintärkeä. Tällöin sen tehokas hyödyntäminen nousee myös tärkeäksi kustannustekijäksi. On siis selvää, että patentilla on toimeksiantajalleni suuri merkitys. Osittain tästä syystä halusin olla mukana tutkimassa, mikä olisi yritykselle parhain ja kustannustehokkain tapa jatkaa patentin hyödyntämistä.

Patentti kuuluu immateriaalioikeuksien piiriin. Immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet käsitetään nykyään erityisiksi varallisuusosoikeuksiksi, joilla on tarkoitus suojata henkisen työn tuloksia. (Oesch & Pihlajanmaa 2003, 19.) Työni tavoitteena on saada aikaan prosessikuvaus Tebul Oy:n tämänhetkisestä tilanteesta patentin lisenssinhaltijana sekä pohtia mahdollisia vaihtoehtoja patentin hyödyntämiselle tulevaisuudessa. Tarkoitukseni on myös perehtyä patenttiin niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla sekä tutustua patentin hyödyntämisen eri muotoihin. Koska Tebul Oy on sekä työnantajani että toimeksiantajani, oli näkökulman valinta työlleni itsestäänselvyys.

Tebul Oy sijaitsee Liedossa ja toimii laivateollisuuden komponenttitoimittajana. Pääliiketoimintaa on laivan vesitiiviiden osastointiovien myynti ja valmistus sekä niihin liittyvät oheistoiminnot. Yritys käy kansainvälistä kauppaa lähes ympäri maailmaa ja toimittaa ovia pääasiassa luksusluokan jahteihin ja risteilijöihin. Liiketoiminta on muodostunut vuosien saatossa hyvin kannattavaksi erikoistumisen ja tehokkaan organisaatorakenteen ansiosta.

Työni lähdemateriaali koostuu pitkälti kotimaisesta patenti- ja immateriaalioikeuden kirjallisuudesta. Patenttilaki (550/1967) muodostaa luonnollisen perustan kaikelle teorialle työssäni. Hyödynnän lisäksi artikkeleita ja opinnäytetöitä, jotka liittyvät patenttiin tai niiden luovutukseen eri olosuhteissa. Oikeuskäytäntöä teollisoikeuden vaihdannasta ei juuri ole saatavilla, joten oikeuskäytännön osuus työssäni siltä osin jää miltei olemattomaksi. Patenttilisenssejä koskevaa julkaistua oikeuskäytäntöä korkeimmalta oikeudelta ei ilmeisesti ole olemassa, kuten Oesch & Pihlajamaa teoksessaan Patenttioikeus (2003, 128) toteavat. Myös mahdollinen välimiesmenettelyn käyttö kauppasopimuksissa on vähentänyt oikeuskäytännön määrää (Lehtinen 2004, 10). Työ toteutetaan case- eli tapaustutkimuksena. Perehdyn yrityksen historiaan, tuotteeseen sekä erityisesti patenttiin ja lisenssisopimukseen liittyvään aineistoon. Haastattelen myös yrityksen toimitusjohtaja Jussi Uusitaloa. Hän on ollut mukana yrityksen toiminnassa niin kauan, että osaa kertoa lisenssisopimuksen synnystä ja kehityksestä sekä tulevaisuuden suuntauksista.

Yksi tärkeä tekijä, joka vaikutti aiheen valintaan, oli sen ajankohtaisuus. Koska patentin kohtaloa mietitään työni valmistumisen kanssa samaan aikaan, pääsen seuraamaan tilanteen kehittymistä konkreettisesti. Sen lisäksi, että Tebul Oy hyötyy työstäni, on siitä hyötyä myös itselleni. Aiheeseen perehtymisen jälkeen asiantuntijuuteni asiasta kehittyy. Voin hyödyntää sitä organisaatiossa myös tulevaisuudessa. Tavoitteena olisi, että työni toisi lisäarvoa myös lukijalle. Ensinnäkin toivoisin, että työni avulla lukijalle muodostuisi käsitys patentin erilaisista hakumenetelmistä sekä niiden tämänhetkisestä muutoksen kynnyksellä olevasta tilasta. Toiseksi haluaisin perehdyttää lukijan patentin vaihdantaan liittyviin vaihtoehtoihin, erityisesti lisensointiin ja siihen liittyvään sopimuskäytäntöön.

2 PATENTTI JA SEN HAKEMINEN

2.1 Immateriaalioikeuksien määrittely

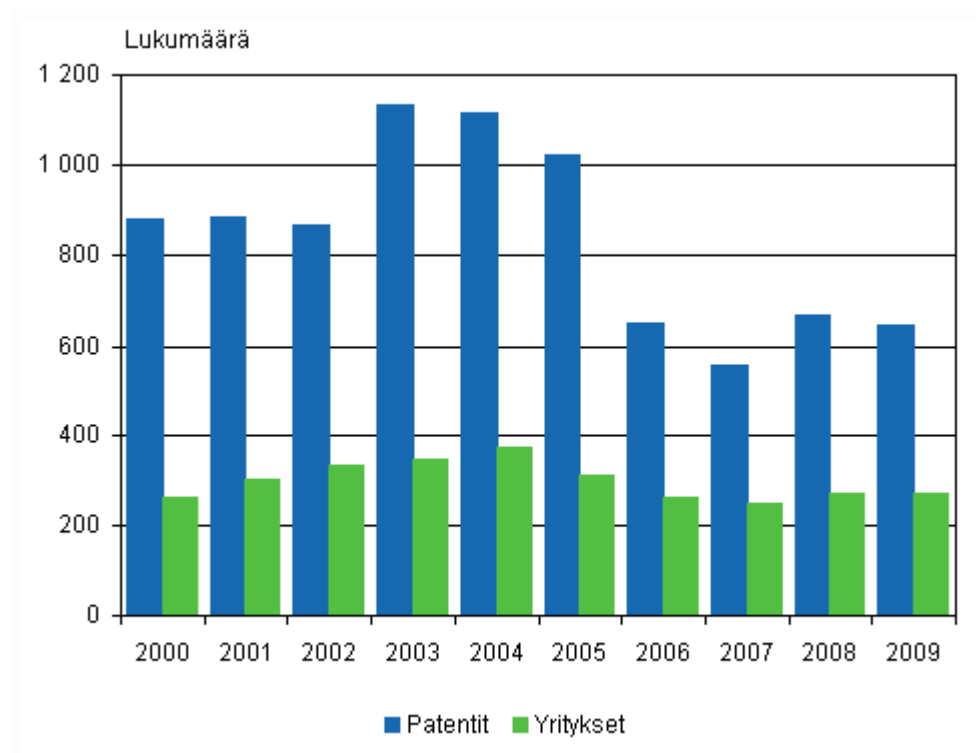
Immateriaalisen varallisuuden tärkeys korostuu nykyään yhä enemmän etenkin yritysten kohdalla (Lehtinen 2004, 1). Yritysten valttikorttina kovassa kilpailussa on jatkuva tuotekehitys ja kilpailijoiden edellä pysyminen. Kansainvälisen kaupan kasvun myötä myös tuotteiden ja ideoiden kopioiminen on yleistynyt. Tästä johtuen paine innovaatioiden suojaamiselle on lisääntynyt, jotta uusia keksintöjä saadaan hyödynnettyä kannattavasti myös tulevaisuudessa. (Lehtinen 2004, 1.) Tuskinpa kukaan haluaa panostaa innovaatioon, joka epäonnistuneen suojauksen myötä on kaikkien käytettävissä ja kantaa itse tuotekehityksestä seuraavat tappiot. Koska tekninen kehitys kuitenkin edellyttää investointeja ja näiden antajat edellyttävät omalta osaltaan takeita sijoituksiensa takaisinsaannille, on luotu järjestelmä, joka takaa keksijälle ja sen mahdolliselle hyödyntäjälle ajallisesti rajatun yksinoikeuden keksintöönsä (Mansala & Mylly [toim.] 2001, 2). Yksinoikeuden edellytykseksi on asetettu vaatimus keksinnön julkaisemisesta. Tämä on tärkeää, sillä se helpottaa teknologisen kehityksen seuraamista eri tekniikan aloilla. Toisaalta se luo myös pohjan kehitystyön jatkuvuudelle. (Määttä 2005, 122.)

Immateriaalioikeudet ovat yksinoikeuksia ja niihin lukeutuu esimerkiksi patentti, hyödyllisyysmalli, mallioikeus ja tavaramerkki. Patentti antaa suojaa teollisesti käytettävälle keksinnölle, joka on uusi ja selkeästi erilainen jo aiemmin tunnetuksi tulleesta (PatL 1.1 §, 2.1 §). Jo entuudestaan tunnettuun tekniikkaan ei siis voida enää myöntää kenelläkään yksinoikeutta. Tästä johtuen omaa keksintöä ei koskaan tulisi julkistaa ennen kuin sille on haettu patenttia, sillä jo oma julkistaminen aiheuttaa esteen patentoitavuuden edellytyksenä olevalle uutuuden vaatimukselle. (PatL 2 §.) Patentti antaa myös haltijalleen mahdollisuuden kieltää muilta keksinnön ammattimaisen hyväksikäytön. Hyväksikäyttönä pidetään muun muassa patentilla suojatun tuotteen

valmistamista, myyntiä, maahantuontia EU:n ulkopuolelta ja hallussapitoa edellä mainittua tarkoitusta varten. (Mansala & Mylly [toim.] 2001, 7-8.)

2.2 Patenttihakemus

Patenttihakemus tehdään kirjallisesti patenttiviranomaiselle, joka Suomessa on Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Hakemuksessa tulee olla vähintään hakijan sekä keksijän tiedot, selitys keksinnöstä, patenttivaatimukset, tiivistelmä ja mahdolliset piirustukset. (PatL 8 §.) Käytännössä yleinen tapa on täyttää viranomaisen virallinen hakemuslomake vaadittavine liitteineen, jolloin tulee yksilöityä kaikki tarvittavat tiedot (Patentti- ja rekisterihallitus 2008a).



Kuva 1. Yrityksille ja yhteisöille myönnetty kotimaiset patentit ja patenteja saaneet yritykset 2000 – 2009. (Tilastokeskus 2009)

Vuonna 2009 Suomessa haettiin kaikkiaan 1 931 patenttia. Näistä 1 804 eli 93 prosenttia oli kotimaisia hakemuksia. Samana vuonna patenteja myönnettiin 1 055 kappaletta, joista 647 myönnettiin kotimaisille yrityksille ja yhteisöille, mikä on nähtävissä kuvasta 1. Määrä laski noin 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Eniten patenteja myönnettiin metalli- ja konepajateollisuuteen. (Tilastokeskus 2009.)

2.2.1 Keksinnön selitys ja patenttivaatimukset

Keksinnön selitys muodostaa hakemuksen informaatio-osan, jossa hakija yksilöi keksintönsä vaiheet ideasta valmiiseen toteutukseen asti. Siinä tulee kertoa, mihin tekniikan alaan keksintö liittyy, tiedossa oleva tunnetun tekniikan taso kyseisellä alalla, esitellä olemassa oleva tekninen ongelma ja hakemuksen kohteena oleva ongelmanratkaisu selkein toteutusesimerkein. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 96.) Ongelmanratkaisu on erityisen tärkeä, koska laista ei löydy keksinnön määritelmää. Määritelmä on muodostunut oikeuskäytännössä, jonka mukaan keksinnön tulee olla ratkaisu tiettyyn tekniseen ongelmaan. (Määttä 2005, 121.) Lisäksi tulisi kertoa keksinnön eduista jo olemassa olevaan tekniikkaan verrattuna sekä sen hyödynnettävyydestä. Tämän tarkoituksena on toimia taustainformaationa käsittelijälle sekä olla apuna patenttivaatimusten tulkinnassa. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 96; Patentti- ja rekisterihallitus 2008a.)

Hakemuksen ytimen muodostavat patenttivaatimukset, jotka määrittelevät suojan sisällön ja laajuuden (PatL 39 §). Vaatimukset kannattaakin muotoilla mahdollisimman selkeiksi ja johdonmukaisiksi, jotta tulkinnanvaraa ei pääse syntymään. Esimerkiksi patenttiriidan ratkaisevat juuri patenttivaatimukset ja niiden määrittelyt. (Patentti- ja rekisterihallitus 2008a.) Tästä syystä hakemuksen tekemisessä suositellaan käytettäväksi apuna asiantuntijaa eli patenttiasiamiestä, jonka toimintaa Suomessa säätelee laki patenttiasiamiehistä (552/67). Asiamies hoitaa koko hakemusprosessin ja on apuna myös

mahdollisissa myöhemmin esille tulevissa riita-asioissa. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 96, 121.) Yhdessä hakemuksessa voi siis olla useita patenttivaatimuksia, mutta vain yksi keksintö (PatL 10 §). Mahdolliset useat eri vaatimukset pitäisi saada liitettyä yhteen niin, että ne muodostavat yhden yhtenäisen keksinnöllisen idean (Patentti- ja rekisterihallitus 2008a).

Myös korkein oikeus on ottanut kantaa asiaan. Ratkaisussa KKO 1981 II 184 korkein oikeus nojasi päätöksessään patenttivaatimusten selitykseen sekä mm. hakemusajankohtana vallinneeseen tekniikan tasoon. (Määttä 2005, 123.)

Patenttioikeuden loukkaaminen. A:lle myönnetty patentti koski auton lisälokasuojaa, jolle oli patenttivaatimuksen mukaan tunnusomaista, että ilmavirtauksen aikaansaamiseksi lisälokasuojan ja varsinaisen lokasuojan välille lisälokasuojaa oli sovitettu siten, että sen etuseinä alaosaan päättyi kauhamaiseen osaan varsinaisen lokasuojan etualareunaa alempana. B toi maahan ja myi autoja, jotka oli varustettu sisälokasuojin siten, että lisälokasuojan ja varsinaisen lokasuojan välillä esiintyi ilmavirtausta ja lisälokasuojan etuseinä alaosaan päättyi kauhamaiseen osaan, varsinaisen lokasuojan etualareunan alapuolelle ulottumatta. Koska patenttivaatimuksen mukaan tulkittuna patentti koski, kun otettiin huomioon patenttiselitys, hakemusajan tekniikan taso ja hakemusmenettelyssä muutoinkin ilmenneet seikat, vain sellaista lisälokasuojaa, jonka auton korista ulkoneva osa oli omansa ohjaamaan ja kiihdyttämään ilman virtausta lokasuojien välillä olevassa solassa, B:hen kohdistettu patentinloukkauskanne hylättiin. (KKO 29.12.1981. KKO:1981:II:184)

Tapauksesta käy hyvin ilmi, miten tärkeä osa hakemusta patenttivaatimusten täydellinen esittäminen on mahdollisten riitojen selvittämisessä. Koska A:n patentoiman lisälokasuojan patenttivaatimuksissa oli esitetty, että se ulottuu varsinaisen lokasuojan alapuolelle, ei B loukannut patenttia. Olennaista oli, että B:n autoissa lisälokasuojat eivät ulottuneet varsinaisen lokasuojan alapuolelle.

2.2.2 Suoritettavat tutkimukset

Kun patenttiviranomainen on vastaanottanut hakemuksen, joka täyttää kaikki vaatimukset, annetaan sille hakemispäivä (PatL 8b.1 §). Hakemispäivästä alkaa suoja-aika, joten hakija voi tästä eteenpäin vapaasti julkaista keksintönsä. Tämän jälkeen hakemus kirjataan ja sille annetaan hakemusnumero. (Oesch &

Pihlajamaa 2003, 100.) PRH jakaa hakemuskäsittelyn jatkon kolmeen vaiheeseen:

- muotoseikkojen tutkimiseen
- keksinnön uutuuden ja keksinnöllisyyden tutkimiseen, ns. uutuus- ja patentoitavuustutkimukset
- patentin myöntämiseen.

Hakemuskäsittelyn alussa varmistetaan muotoseikat eli katsotaan, että hakemuksesta löytyvät kaikki tarvittavat paperit ja että hakemusmaksu on maksettu. Jos näistä löytyy puutteita, annetaan hakijalle välipäätös ja aikaraja virheiden korjaamiselle. (Patentti- ja rekisterihallitus 2002.) Seuraavaksi suoritetaan uutuustutkimus, jossa selvitetään, mikä on tunnetun tekniikan taso kyseisellä tekniikan alalla. PRH:ssa työskentelee lukuisia eri tekniikan alan asiantuntijoita, jotka vertaavat uutta keksintöä patenttijulkaisuista löytyviin aikaisempiin ratkaisuihin. (Patentti- ja rekisterihallitus 2002.) Korkeimman oikeuden päätöksestä 1988:16 käy hyvin ilmi uutuusvaatimuksen ehdottomuus:

Patentin mitättömäksi julistaminen. Ennen patentin hakemista oli myyty 45 patentin suojapiiriin kuulunutta pipettiä sopimatta ostajan kanssa pipettien sisältämän keksinnön pitämisestä salassa. Patentin haltija ei ollut näyttänyt muutoinkaan tarkoitetun, että ostaja pitäisi keksinnön salassa. Ennalta rajoittamattomalla henkilöpiirillä oli siten ollut mahdollisuus tutustua sittemmin patentilla suojattuun keksintöön. Kun keksintö oli tullut tunnetuksi ennen patentin hakemispäivää, patentti julistettiin mitättömäksi. (KKO 18.2.1988. KKO:1988:16.)

Tutkimuksen yhteydessä viranomaisen muodostaa mielipiteensä hakemuksen yhtenäisyydestä eli siitä, onko hakemuksessa kyse vain yhdestä vai useammasta keksinnöstä. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 101.)

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ja PRH:n tutkimus- ja kehitystoiminnan päällekkäisyyttä kartoittavassa tutkimuksessa kävi ilmi, että kolmannes patenttihakemuksista kaatui päällekkäisyyksien vuoksi vuosina 2000–2005. Yritysten tietämys kilpailevien valmistajien tuotteista on niin puutteellista, että patenteja haetaan jonkun toisen aikaisemmin julkaisemalle keksinnölle, jolloin patenttihakemus kaatuu uutuuden esteeseen. Tutkimustuloksista ilmeni myös, että pk-yritykset eivät pidä patenttijärjestelmää tiedonvälityskanavana saatikka koe patenttietoa tärkeäksi, jolloin voimavaroja tuhlatiin jo olemassa olevan kehitystyön tekemiseen. (Harala, S. 2009.)

18 kuukauden kuluttua hakemispäivästä patenttihakemus kuulutetaan eli se tulee viralliseksi. Kuuluttaminen tapahtuu viranomaisjulkaisuna ja sen seurauksena hakemusasiakirjat tulevat julkisiksi ja ovat kaikkien saatavilla. Hakemuksen kuulutuksesta alkaa myös niin sanottu väliaikainen suoja. Suoja tarkoittaa oikeutta kohtuulliseen korvaukseen, mikäli joku loukkaa hakijan oikeuksia. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 102.)

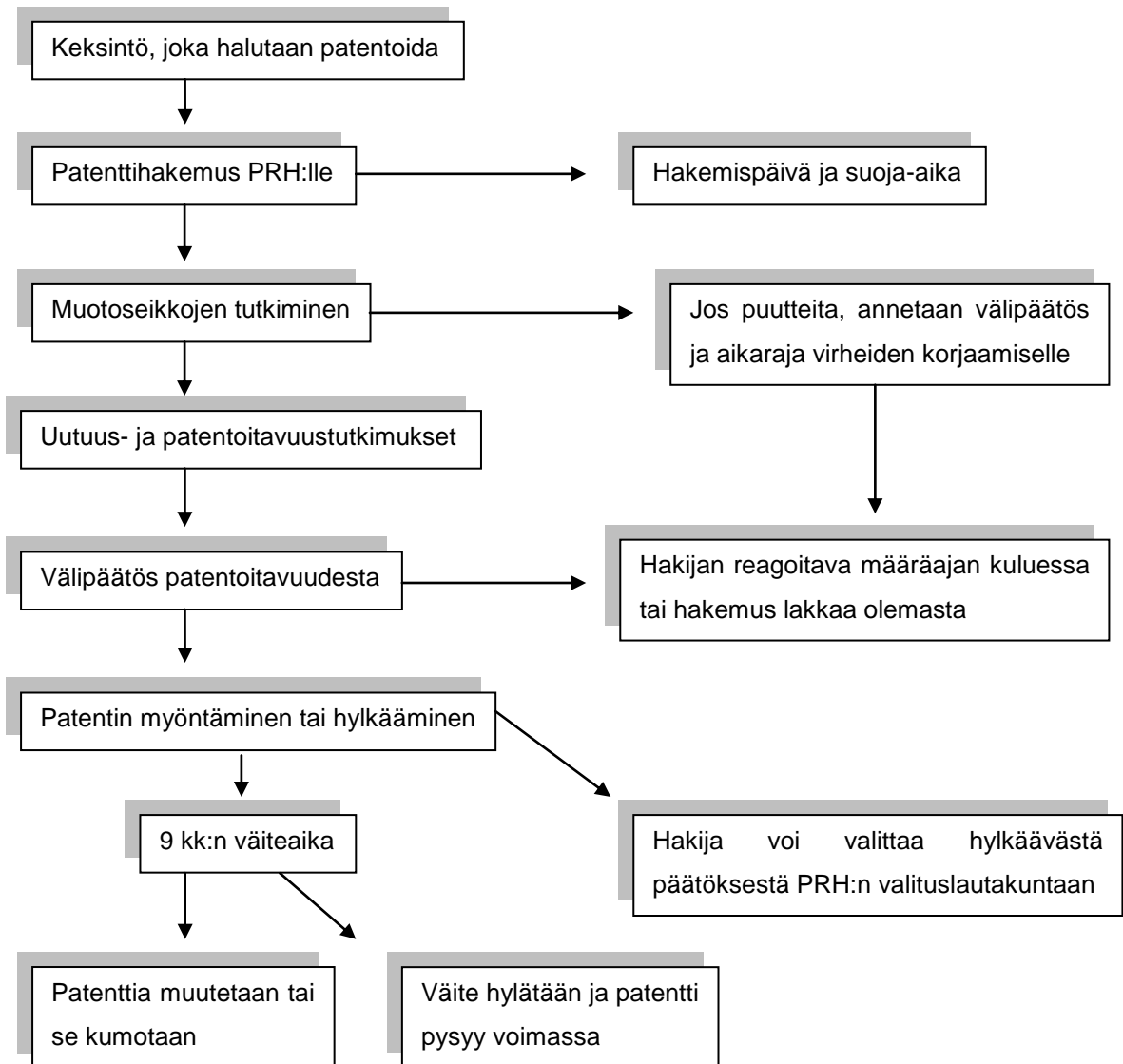
Uutuustutkimuksen jälkeen tutkitaan, onko keksintö patentoitavissa oleva, eroaako se olennaisesti aiemmin tunnetuksi tulleesta tekniikan tasosta ja onko hakemus tarpeeksi informatiivinen alan ammattilaisille. Viranomainen antaa asiasta välipäätöksen, jossa ilmoittaa mielipiteensä ja johon hakijan tulee määräajassa ottaa kantaa. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 103.) Määräajan laiminlyönti johtaa normaalisti patenttihakemuksen sillensä jättämiseen. Toisin sanoen patenttihakemus lakkaa olemasta määräajan laiminlyönnin seurauksena. (PatL 15.2 §.)

Patentin siirtäminen. A oli nostanut patentin siirtämistä koskevan kanteen B:tä vastaan ja vaatinut vahingonkorvausta sillä perusteella, että hän eikä B oli tehnyt patentin suojaaman keksinnön. Kun A oli tiennyt patentinmyöntämisestä B:lle enemmän kuin yhden vuoden ennen kanteen vireillepanoa, hän ei enää voinut vaatia patentin siirtämistä itselleen eikä vahingonkorvausta sillä perusteella, että patentti olisi myönnetty muulle kuin siihen oikeutetulle. Tuomioistuimen ei siten tullut jutussa lausua siitä, kuka sen mielestä oli tehnyt keksinnön. (KKO 11.6.1985. KKO:1985-II-97.)

Väite. Väitteessä oli pyydetty patentin kumoamista, koska keksintö ei olennaisesti eronnut siitä, mikä aikaisemmin oli tullut tunnetuksi. Väitettä tehdessä oli siten ilmoitettu sen peruste. Kun väite oli lisäksi tehty kirjallisesti ja säädetyssä ajassa, oli väitteentekijällä muutoksenhakuoikeus. (KHO 28.1.1975. KHO 1975/402.)

Lopulta viranomainen joko myöntää keksinnölle patentin tai hylkää sen (PatL 19.1 §). Hylkäämisen perusteena on viranomaisen näkemys siitä, että keksintö ei täytä patentoitavuuden edellytyksiä. Hakija voi valittaa hylkäävästä päätöksestä valituslautakuntaan, joka on PRH:n yhteydessä toimiva itsenäinen hallintolainkäyttöelin. Valituslautakunnan jälkeen muutosta voi hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta. (Määttä 2005, 17.) Kun patentti myönnetään,

annetaan siitä kuulutus patenttilehdessä, jonka jälkeen patentti astuu voimaan ja patentinhaltijalle luovutetaan patenttikirja (PatL 20 §).



Kuvio 1. Patentinhaun vaiheet.

Patentin myöntämisen jälkeen kenellä tahansa on oikeus tehdä väite patentin myöntämisestä vastaan yhdeksän kuukauden kuluessa. Väitteen tulee perustua laissa luetelluille väiteperusteille ja sen tarkoituksena on saada jo myönnetty patentti kumotuksi. Väitteen seurauksena patentti voidaan kumota tai muuttaa,

mutta jos väite hylätään, pysyy patentti sellaisenaan voimassa (tapaukset KKO:1985:II:97 ja KHO 1975/402). (Patentti- ja rekisterihallitus 2002; Oesch & Pihlajamaa 2003, 103–104.) Kuviossa 1 on esitetty patentinhaku vaihe vaiheelta.

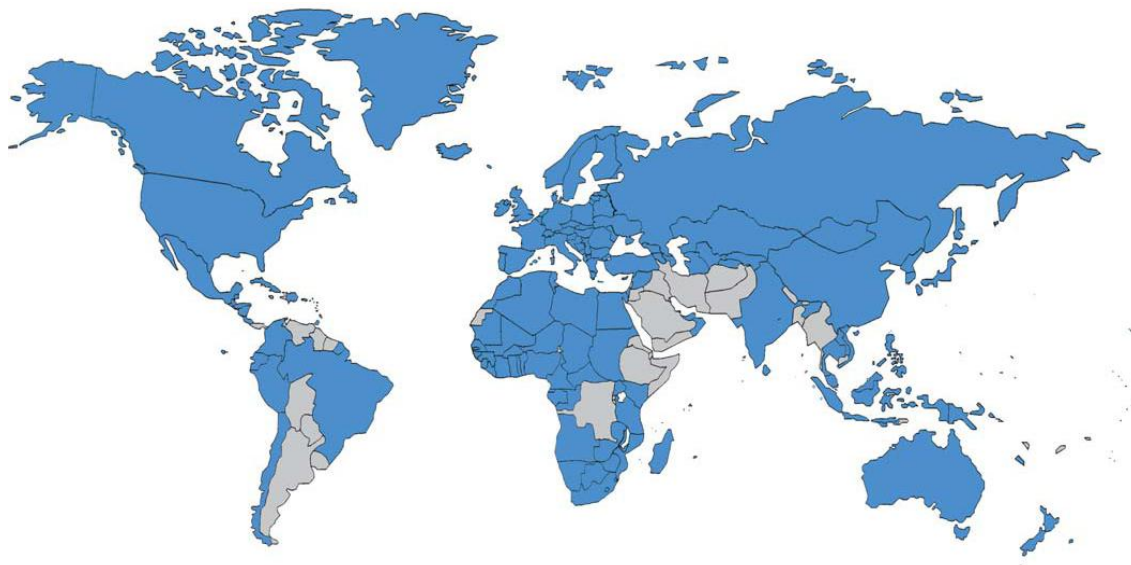
2.2.3 Patentin voimassaoloaika

Patenttilain 40 §:n mukaan patentti on voimassa 20 vuotta hakemuksen tekemispäivästä. Siitä tulee suorittaa vuosimaksuja koko sen voimassaoloajalta. Maksujen laiminlyönti aiheuttaa patentin raukeamisen sen vuoden alusta, jolta maksua ei ole enää suoritettu. (PatL 51 §.)

2.3 Kansainväliset patentit

2.3.1 Patent Cooperation Treaty, PCT

Vuonna 1970 allekirjoitetulla patenttiyhteistyösopimuksella (Patent Cooperation Treaty, PCT) aikaansaatiin kansainvälisen patentinhakujärjestelmän perusta. Järjestelmä luotiin yksinkertaistamaan patentinhakua useissa valtioissa. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 107.) Kansainvälisen hakujärjestelmän kautta saatu patentti ei kuitenkaan ole kansainvälinen tai maailman patentti, vaan joukko kansallisia patentteja, jotka tulee saattaa voimaan jokaisessa maassa erikseen. Järjestelmän pääajatuksena olikin, että yhdellä hakemuksella voidaan saada patenttihakemus vireille kaikissa sopimukseen liittyneissä jäsenmaissa. (Patentti- ja rekisterihallitus 2008b.) Patentti- ja rekisterihallituksen julkaiseman listauksen mukaan vuoden 2010 alussa yhteistyösopimuksessa on mukana 142 jäsenvaltiota. Jäsenmaat löytyvät myös kuvasta 2 sinisellä pohjalla.



Kuva 2. PCT-sopimuksen jäsenvaltiot sinisellä pohjalla v. 2010. (PCT Newsletter N:o 01/2010)

Kansainvälisellä patenttihakemuksella tarkoitetaan patenttiyhteistyösopimuksen mukaisesti tehtyä hakemusta. Se toimitetaan kansalliselle patenttiviranomaiselle tai kansainväliselle järjestölle, joka patenttiyhteistyösopimuksen ja sen sovellutussääntöjen mukaan on vastaanottava viranomainen. Suomessa kyseisenä viranomaisena toimii Patentti- ja rekisterihallitus. (PatL 28 §.) Hakemuksen kieli voi vielä tässä vaiheessa olla suomi tai ruotsi, mutta se on myöhemmin käännettävä englannin kielelle. Hakijan tulee hakemuksessa nimetä hänelle mahdollinen viranomainen, joka suorittaa ennakkouutuustutkimuksen. Mahdolliset viranomaistahot määräytyvät hakijan koti- tai asumispaikan perusteella. Lisäksi tässä vaiheessa valitaan ne jäsenmaat, joissa hakija haluaa suojata keksintönsä. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 108; Patentti- ja rekisterihallitus 2008b.)

Mikäli hakemuksen muodolliset edellytykset ja minimivaatimukset täyttyvät, myönnetään sille hakemispäivä. Tämän jälkeen hakemus lähtee kansainväliseen toimistoon, joka lähettää hakemuksesta tiedon valittujen

kohdemaiden viranomaisille sekä ennakkouutuustutkimusviranomaiselle. Hakemuksesta tehdään ennakkouutuustutkimus, jonka kansainvälinen toimisto kuuluttaa. Pääsääntöisesti myös uutuustutkimusraportti julkaistaan 18 kuukauden kuluttua hakemispäivästä sekä lähetetään tiedoksi kaikille valituille kohdevaltioille. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 108–109.)

Saatuun raportin uutuustutkimuksesta hakijan tulee valita siirtykö hän suoraan kansallisiin vaiheisiin vai pyytääkö hän ennen sitä yhtenäisen ennakkopatentoitavuusraportin laatimista. Raportin laatimisella hakija saa tiedon keksinnön patentoitavuudesta jo ennen erillisiä kansallisia vaiheita. Näin hän voi säästää turhia kustannuksia, jos keksintö ei jostain syystä olekaan patentoitavissa oleva. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 109.) Kansallisessa vaiheessa hakijan tulee noin 30 kuukauden määräajassa jättää tarvittavat asiakirjat ja maksaa kansallinen maksu kunkin valtion patenttivilanomaiselle. Kansalliset patenttivilanomaiset jatkavat hakemuksen käsittelyä omien normiensa mukaisesti. Patentti, joka näin myönnetään kansainvälisen hakemuksen pohjalta, on puhtaasti kansallinen oikeusvaikutuksiaan myöden. (PatL 31 §.)

Kansainvälinen järjestelmä tarjoaa hakijalle monia etuja:

- Ulkomaisen patentinhaun voi aloittaa yhdellä hakemuksella ja saada option satoihin maihin.
- Hakemisen voi aloittaa kotimaisilla kielillä, vaikkakin käännös englanniksi on annettava myöhemmin.
- Päätöksen siitä, missä kaikissa maissa patenttia tarvitsee, voi tehdä vasta myöhemmin.
- Edellisestä johtuen patentoitavuuden kustannukset siirtyvät myöhemmäksi ja taloudellinen riski pienenee, koska hakija saa kansainvälisen uutuustutkimusraportin ja halutessaan mielipiteen

keksinnön patentoitavuudesta ennen päätöksien tekoa. (Patentti- ja rekisterihallitus 2008b.)

2.3.2 Eurooppapatentti – EPC

Vuonna 1973 solmittiin Euroopan patenttisopimus (European Patent Convention, EPC). Sopimus astui voimaan viisi vuotta myöhemmin, jolloin myös Euroopan patenttiovasto (European Patent Office, EPO) aloitti toimintansa sopimuksen toimeenpanevana elimenä. Yhteisellä patenttisopimuksella mahdollistettiin patentinhaku kaikkiin sopimuksen jäsenvaltioihin yhdellä hakemuksella ja yhdenmukaistettiin jäsenvaltioiden patenttilainsäädäntöä. Tämänkään uudistuksen myötä kansallinen patenttijärjestelmä ei syrjäytynyt vaan nämä kaksi järjestelmää toimivat rinnakkain (taulukko 1). Myönnetty eurooppapatentti tarkoittaa käytännössä lukuisia kansallisia patenteja, jotka tulee saattaa voimaan kussakin jäsenvaltion kansallisessa viranomaisessa, jos halutaan saada suojaa keksinnölle. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 110–112; PatL 70f §.)

Eurooppapatenttihakemuksella voi saada patentin 40 Euroopan maahan. Näistä 36 on sopimusvaltioita ja 4 valtiota on tehnyt erillissopimuksen, jolla patentit ulotetaan koskemaan myös niitä. (Patentti- ja rekisterihallitus 2010.) Hakemus tulee toimittaa joko kansalliselle viranomaiselle tai suoraan EPO:oon. Tämän jälkeen se käy läpi samat toimenpiteet kuin kansainvälinen hakemus aina uutuustutkimusraportin laadintaan saakka. Itse tutkiminen suoritetaan kaksivaiheisesti. Kun hakija ensimmäisen vaiheen jälkeen saa uutuustutkimusraportin, tulee hänen päättää kuuden kuukauden määräajan sisällä haluaako hän jatkaa patentin hakua. Jos hakija päättää jatkaa prosessia toiseen vaiheeseen, tulee hänen pyytää patentoitavuustutkimusta ja maksaa tähän liittyvät maksut sekä suorittaa nimeämismaksut kaikista niistä valtioista, joihin hän patenttisuojaa hakee. Nimeämismaksujen määrää on kohtuullistettu

siinä määrin, että hakijan suorittaessa seitsemän maksua, saa hän suojan kaikkiin sopimuksen jäsenvaltioihin, vaikka näitä siis olisikin yli tämän määrän. Patentoitavuustutkimuksen suorittaa erillinen kolmi- tai nelijäseninen asiantuntijoista koostuva tutkimusjaosto. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 113, 115; Patentti- ja rekisterihallitus 2010.)

Kun hakemus on hyväksytty ja EPO myöntää eurooppapatentin, kuulutetaan se European Patent Bulletinissa. Tämän jälkeen hakijan on vielä saatettava patenttinsa voimaan kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joissa haluaa suojaa keksinnölleen. Voimaansaattamisen tulisi tapahtua kolmen kuukauden kuluessa kuulutuksesta. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 114–116.) Käytännössä tämä toteutetaan maksamalla vaadittu kansallinen maksu ja toimittamalla kyseisen maan viranomaiselle käännökset asiakirjoista heidän omalla kielellään, jos tätä on vaadittu (Asetus Euroopan patenttisopimuksesta, 65 artikla).

Tilastokeskuksen mukaan Suomalaisille yrityksille ja yhteisöille myönnettiin Euroopan patenttitoimiston (EPO) kautta kaikkiaan 642 patenttia vuonna 2009. Määrä laski 16 prosenttia edellisvuodesta. Metall- ja konepajateollisuuden osuus patenteista oli noin 20 prosenttia. Samana vuonna saatettiin Suomessa voimaan kaikkiaan 4 497 eurooppapatenttia. Näiden yleisimmät haltijamaat olivat Saksa ja Yhdysvallat. (Tilastokeskus 2009.)

2.3.3 Yhteisön patentti

Kun Euroopan patenttisopimusta laadittiin 1970-luvulla, tarkoituksena oli luoda yksi yhtenäinen patentti koko Euroopan alueelle. Siis patentti, jonka oikeusvaikutukset olisivat yhtenäiset kaikissa jäsenvaltioissa. Etenkin teollisuus oli vahvasti tämän takana korkeiden oikeudenkäyntikustannusten takia. Toisaalta haluttiin myös yksi ylin tuomioaste patenttioikeudenkäynteihin

takaamaan oikeusvarmuutta sekä yhdenmukaistamaan oikeuskäytäntöä. Näissä pyrkimyksissä epäonnistuttiin silloin, mutta jo pitkään on ollut vireillä Euroopan patenttisopimuksen toinen osa, yhteisöpatenttiasetus (Community Patent Convention, CPC), jonka tarkoituksena olisi toteuttaa nämä toiveet. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 112.)

Asetusehdotus (*Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisöpatentista*, julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 337 E 28.11.2000) on tulos kesäkuussa 1997 käydyistä keskusteluista vihreän kirjan sisältämästä Euroopan yhteisöpatenttia ja patenttijärjestelmää koskevasta aiheesta. Vihreän kirjan linjauksia esitellään tarkemmin komission 5.2.1999 antamassa tiedonannossa *Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan vihreän kirjan perusteella toteutettavat toimet* [KOM(1999) 42 lopullinen]. Asetusehdotuksen mukaan yhteisöpatentin luomisen tarkoituksena on siis antaa keksijöille mahdollisuus saada yhtenäinen patentti, joka on lakisääteisesti voimassa koko Euroopan unionin alueella. Yhtenäisyyden lisäksi patentti olisi täysin riippumaton, jolloin sen vaikutukset ovat samat kaikkialla yhteisön alueella. Järjestelmän ensisijaisena päämääränä on suoda patentinhakijoille tuntuvia etuja, joita ovat mm. patentoimiskustannusten huomattava aleneminen, keksintöjen yksinkertaistettu suojaaminen yhtenäisen menettelyn avulla koko yhteisön alueella ja keskitetyn riidanratkaisujärjestelmän luominen. Tavoitteena on myös auttaa Eurooppaa hyödyntämään tieteellisen ja teknisen osaamisen tuloksia sekä kuromaan umpeen Yhdysvaltojen ja Japanin yksityisten investointien etumatkaa.

Yhteisöpatentin hakumenettely vastaisi pitkälti eurooppapatentin hakua. Kun hakija laittaa hakemuksensa vireille, saisi hän valita haluaako hän EU-alueelle eurooppa- vai yhteisöpatentin. Näin ollen yhteisöpatentti olisi valinnainen kansalliselle- ja eurooppapatentille. Yhteisöpatentti myönnettäisiin kerralla kaikkia EU:n jäsenvaltioita koskevana ja sen myöntäisi keskitetysti Euroopan

patenttivirus. Myös vuosimaksukäytäntö helpottuisi ja maksut saisi suorittaa suoraan EPO:lle, joka jakaisi osuudet jäsenvaltioiden kesken. Patentin oikeusvaikutukset tulisivat olemaan yhtenäiset koko EU:n alueella eli yhteisöpatentti olisi täysin itsenäinen ja kansallisesta lainsäädännöstä riippumaton. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 119.)

Taulukkoon 1 on koottu yhteen patentinhakuprosessit niin kansallisella- kuin kansainvälisellä tasolla. Taulukosta käy hyvin ilmi järjestelmien pääpiirteet sekä patenttien yhteneväisyydet ja eroavaisuudet.

Taulukko 1. Patentinhakujärjestelmät. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 120)

Järjestelmä	Käsittelykieli	Hakemuksen käsittely	Käsittelevä viranomainen	Oikeusvaikutukset	Voimassaoloalue
Kansallinen patentti	suomi, ruotsi	1 viranomainen	Patentti- ja rekisterihallitus	kansallinen laki	kyseinen valtio (Suomi)
Kansainvälinen patentti (PCT)	englanti, ranska, saksa, kiina, japani, venäjä, espanja	kv-vaiheessa 1 viranomainen, kansallisessa vaiheessa useita viranomaisia	kv-vaiheessa EPO tai Ruotsin / Suomen patenttivirus; kansallisessa vaiheessa kohdevaltioiden viranomaiset	kansallinen laki	hakemuksessa nimetyt valtiot, joissa patentti myönnetty ja saatettu voimaan
Eurooppa patentti (EPC)	englanti, ranska, saksa	1 viranomainen	Euroopan patenttivirus (EPO)	kansallinen laki	hakemuksessa nimetyt valtiot, joissa patentti saatettu voimaan
Yhteisön patentti	englanti, ranska, saksa	1 viranomainen	Euroopan patenttivirus (EPO)	yhtenäiset koko EU:n alueella	EY:n jäsenvaltioiden alue

Yhteisöpatenttiasioita käsiteltäisiin jatkossa yhteisöpatenttituomioistuimessa. Tuomioistuimen toimivalta patenttiasioissa tulisi olemaan laaja sillä kyse ei olisi enää jaetusta oikeudesta jäsenmaiden ja yhteisön välillä vaan yhteisöpatenttituomioistuimella olisi yksinomainen toimivalta hoitaa asioita. Näin pystyttäisiin vastaamaan jo pitkään esillä olleisiin toiveisiin muun muassa oikeudenkäymiskustannusten kohtuullistamisesta sekä oikeusvarmuuden paremmasta toteutumisesta. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 119.) Tämä olisi suuri edistysaskel vanhaan käytäntöön, sillä esimerkiksi eurooppapatentin ollessa joukko kansallisia patentteja voi sitä koskevat riidat viedä lukuisiin kansallisiin tuomioistuimiin. Tällainen tilanne haittaa oikeusvarmuutta sekä patentoituja tuotteita koskevien liiketoimintapäätösten tekemistä etenkin pk-yrityksien kohdalla. Euroopan komissio on listannut suurimmat heikkoudet tämän hetkisestä tuomioistuinjärjestelmästä:

1. *Useita patenttioikeudenkäyntejä:* kilpailijoille aiheutuu hankalasti hallittava tilanne, koska sama asia voidaan viedä useisiin kansallisiin tuomioistuimiin.
2. *Merkittävät kustannukset:* osapuolten on maksettava oikeudenkäyntikulut sekä asianajajista ja asiantuntijoista aiheutuvat kulut kaikissa maissa, joissa asiaa käsitellään.
3. *Epäjohdonmukaisuus:* tuomioistuimet käsittelevät asiaa kansallisen lainsäädännön mukaan, jolloin tulokset voivat olla eriäviä ja toisinaan jopa vastakkaisia.
4. *Käsittelypaikan valinta:* osapuolilla on mahdollisuus valita asiaa käsittelevä tuomioistuin, joista usein valitaan se, jonka oletetaan käsittelevän asiaa osapuolten kannalta myönteisesti. (Komission tiedonanto neuvostolle, Europa 2007.)

Sopimusta ei lukuisista yrityksistä huolimatta ole vielä saatu voimaan. Tämä edellyttäisi, että kaikki jäsenvaltiot ratifioisivat sopimuksen, mutta näin ei ole käynyt. Kompastuskiveksi on muodostunut erimielisyydet riidanratkaisujärjestelmästä sekä eritoten kysymys patenttivaatimusten

kääntämisestä. Tällä hetkellä vaatimuksena on, että patenttivaatimukset on käännettävä kaikille EU:n virallisille kielille, mikä aiheuttaa suuria kustannuksia. Toinen erimielisyyttä aiheuttava kohta liittyy kyseisten käännösten jättämismääräajan määrittelemiseen. Tämä on oleellista, sillä asetusehdotuksen mukaan yhteisöpatentti on mitätön, jos käännöksiä ei toimiteta määräajan kuluessa. (EYVL 2000/C 337 E.)

2.3.4 Euroopan patenttijärjestelmän kehittäminen

Kuten edellä on käynyt ilmi, on nykyinen kansainvälinen patenttijärjestelmä erittäin raskas ja aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. Tilanne ei tue yritysten tuotekehitystoimintaa saatikka kannusta luomaan uusia innovaatioita, sillä uusista keksinnöistä saattaa aiheutua niin suuria kuluja, ettei pienemmillä pk-yrityksillä ole mahdollisuuksia hakea suoja keksinnöilleen kotimaansa ulkopuolella. Nykyaikana kansainvälinen kauppa on hyvin yleistä ja Euroopan Unionin alueella myös helppoa, joten jopa pienimpien yritysten liiketoiminta saattaa perustua pääasiassa vientiin. Jos vientiin päätyvä tuote edellyttää patentin hyödyntämistä, tulisi hyödyntäminen tehdä mahdollisimman vaivattomaksi ja edulliseksi. Näin turvattaisiin kaikkien osapuolien tasa-arvoinen kohtelu ja kannustettaisiin jatkuvaan tuotekehitykseen, joka lopulta hyödyttää niin yksilöitä kuin unioniakin. (Europa 2007.)

Nämä ongelmat muiden ohessa on tiedostanut myös Euroopan komissio, joka on ryhtynyt toimiin saadakseen uudistettua Euroopan patenttijärjestelmää. Komissio antoi tiedonannon Euroopan patenttijärjestelmän parantamisesta huhtikuussa 2007 (Europa 2007), jossa se ottaa kantaa tilanteeseen järjestettyjen kuulemistilaisuuksien annin pohjalta. Tiedonannon johtavana ajatuksena on, että Eurooppaan on luotava nopeasti yksinkertainen, halpa ja laadukas patenttijärjestelmä. Kaikista vaihtoehdoista yhteisöpatentti tuntuu vieläkin sidosryhmien mielestä parhaalta ratkaisulta ja komissio on sitä mieltä,

että yhteisöpatentin voimaansaattaminen on täysin mahdollista, jos jäsenvaltioilla vain riittää poliittista tahtoa ajaa asiaa.

Koska olen jo aiemmin käsitellyt yhteisöpatentin ratifioimisen esteenä olleita kiistoja, en enää perehdy niihin vaan korostan komission näkemystä tukitoimenpiteistä. Seuraaviin toimiin pitäisi ryhtyä heti, jotta patenttijärjestelmän parantaminen saataisiin tehokkaasti käyntiin:

- Patenttien laadun takaaminen: eurooppapatenttien korkea laatu säilytetään tiukoilla patentointiperusteilla ja patenttitoimistojen välisellä yhteistyöllä kustannuksia voitaisiin vähentää ja patenttien saamisaikaa lyhentää.
- Pk-yritysten tukeminen: pk-yrityksille tulisi antaa kaikki tarvittava neuvonta patenttiasioissa.
- Teknologian ja osaamisen siirron parantaminen: yhtäältä eurooppalaisten yritysten välillä ja toisaalta yritysten ja tutkimuskeskusten välillä.
- Patenttioikeuksien täytäntöönpano: patenteja koskevaa lainsäädäntöä on vahvistettava ottamalla huomioon erilaiset riitojenratkaisukeinot, myös vaihtoehtoinen riitojenratkaisu, patenttioikeudenkäyntivakuutus ja kansainväliset normit. (Europa 2007.)

Myös Työ- ja elinkeinoministeriö on huomionnut vallitsevan tilanteen ja teetti syksyllä 2008 kansallisen selvityksen yhteisöpatentin vaikutuksista. Selvityksessä tarkasteltiin yhteisöpatentin mahdollisia vaikutuksia suomalaisten yritysten ja keksijöiden näkökulmasta. Aineisto kerättiin kyselyin ja haastatteluilla. Selvityksen mukaan yhteisöpatenttia ei koettu erityisen tarpeelliseksi, sillä useimmat hyödyntävät jo käytössä olevaa eurooppapatenttijärjestelmää. Vaikka kustannustehokkuus on patentinhakijalle tärkeässä asemassa, ei se yksinään luo tarvetta yhteisöpatentille. Myöskään koko yhteisön kattavaa patentointitarvetta ei koettu olevan, vaan tarve rajoittuu

yleensä yritysten päämarkkina-alueelle, eli yksittäisiin maihin. Toisaalta valtaosa kyselyyn vastanneista uskoi, että yhteisöpatentti lisäisi EU:n ulkopuolisten patentinhakijoiden kiinnostusta. Myös patenttikehityksen kasvava kansainvälistyminen saattaisi tukea yhteisöpatentin käyttöönottoa. (Yhteisöpatenttiehtotuksen kansallinen vaikutusarviointi, Työ- ja elinkeinoministeriö 2008.)

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen tulokset poikkeavat olennaisesti esimerkiksi Euroopan komission tiedonannoista. Toisaalta tällä kertaa mielipidettä kysyttiin suoraan niiltä, joita asia konkreettisimmin koskee. Totta on, että jos patenttia ei tarvita koko EU:n alueella, täyttää eurooppapatentti tarpeet. Näin vastaajien mielestä yhteisöpatentti tuntuu turhalta. Uskon kuitenkin, että jos yhteisöpatentti saadaan joskus voimaan, helpottaa se tulevaisuuden patentointia huomattavasti. Jos kustannukset saadaan minimoitua ja prosessia yksinkertaistettua, en näe syytä, miksi jatkossa haettaisiin edelleen erillisiä kansallisia patenteja moneen maahan, kun vaihtoehtona olisi yksi yhteinen patentti.

3 PATENTIT VAIHDANNASSA

3.1 Keksinnön hyödyntäminen

Patentinhaltija voi vapaasti päättää, miten hän haluaa keksintöään hyödyntää. Hän voi pitää sen itsellään, pantata sen, perustaa yrityksen ja luovuttaa patentin sen käyttöön tai siirtää keksinnön oikeudet toiselle osapuolelle joko kokonaan tai osittain. Yritykset hyödyntävät patenteja liiketoiminnassaan. Niillä on luonnollisesti enemmän resursseja käytettävissään kuin yksityisillä henkilöillä, joten patentin siirtoa käytetään luultavasti jo tästäkin syystä useammin. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 125.)

Yksi vaihtoehto on myös olla tekemättä mitään. Tämä ns. estopatentti toimii silloin vain estävänä tekijänä markkinoilla, sillä silloin kukaan ei pysty hyödyntämään patenttia. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 125.) Tätä ilmiötä voidaan verrata monopoliin ja sen aiheuttamiin epäkohtiin. Investoitaessa vain siinä tarkoituksessa, että saadaan patentin mahdollistama yksinoikeus, suljetaan markkinat kilpailijoilta ja estetään vapaa kilpailu. Kyseinen toiminta on kuitenkin estettävissä patenttiin liittyvän pakkoluvan toimeenpanemisella. Yksi esimerkki tästä on patenttilain 45 § keksinnön käyttämättä jättämisestä. (Määttä 2005, 118.) Pykälän mukaan keksinnölle on mahdollista saada pakkolupa, jos kolmen vuoden kuluttua patentin myöntämisestä sitä ei käytetä eikä ole saatettu käyttöön Suomessa ja käyttämättä jättämiselle ei ole hyväksyttävää syytä (PatL 45 §).

3.2 Kokonaisluovutus

Teollisoikeuden luovutussopimuksella patentin haltija luovuttaa oikeutensa patenttiin pysyvästi ja kokonaan toiselle osapuolelle. Tämä eroaa osittaisesta luovutuksesta siten, että osittaisessa luovutuksessa solmitaan yleensä

lisenssisopimus, joka antaa lisenssinsaajalle oikeuden hyödyntää patenttia toiminnassaan. (Lehtinen 2004, 17.) Hänelle muodostuu siis käyttöoikeus suojan kohteena olevaan keksintöön ja sen hyödyntämiseen. Teollisoikeuksien kokonaisluovutukset ovat melko harvinaisia, sillä lisensointi tarjoaa oikeuden haltijalle paremman aseman (Vilppula 2005, 65). Kokonaisluovutuksia tapahtuu lähinnä yrityksiensä strategisissa muutostilanteissa, kuten perustamisen yhteydessä, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyissä sekä insolvenssitilanteissa (Lehtinen 2004, 17).

Kokonaisluovutus on siis huomattavasti harvinaisempi tapa siirtää oikeuksia. Siihen liittyy myös aina suurempi riski. Patentin arvoa on vaikea arvioida etenkin, jos sitä ei ole vielä hyödynnetty liiketoiminnassa. Tästä syystä myös oikean kauppahinnan määräytyminen tuottaa vaikeuksia. Myyjä ottaa siis riskin sitoutuessaan luovuttamaan oikeutensa tietämättä tarkalleen, minkä arvoisesta asiasta on kyse. (Haarmann 2001, 139.) Toisaalta myös ostaja ottaa tietoisesti riskin, jos hän sitoutuu kiinteään kauppahintaan. Voihan olla, että oikeuden hyödyntäminen ei olekaan niin kannattavaa kuin alun perin luultiin, ja näin hän on maksanut oikeudesta ylihintaa. (Lehtinen 2004, 53.)

Teollisoikeuden arvostamisen hankaluudesta johtuen myös kokonaisluovutuksissa voidaan käyttää jotain muuta hinnanmääritystä kuin kiinteää kauppahintaa. Yksi esimerkki on rojaltiperusteinen hinta eli osapalkkiopohjainen korvaus, jota käytetään hyvin yleisesti lisenssisopimuksissa. (Lehtinen 2004, 54.) Perehdyn tarkemmin rojaltien määräytymisiin ja myös muihin hinnanmäärityskeinoihin lisenssisopimuksia käsittelevässä kappaleessa, joten jätän ne tässä vähemmälle huomiolle. Itse asiassa kokonaisluovutuksen ja lisenssisopimuksen sääntelyyn sovelletaan monissa asioissa täysin samoja sääntöjä ja ohjeistuksia. Esimerkkeinä voisin mainita juuri hinnoittelun ja erinäiset kustannusten korvaukset, sopimusvapauden sekä sopimuksen sisällölliset vaatimukset ja ohjeistukset.

Tästä johtuen etenkin sopimuskohteen yksilöinti tulisi tehdä erittäin tarkoin, jotta välttyttäisiin monitulkintaisilta sopimusmääräyksiltä.

Yhden tärkeän esimerkin arvostamisesta muodostaa myös taitotiedon eli know-how'n määrittäminen. Usein patentin kohteena olevaan keksintöön liittyy paljon sellaista tausta-aineistoa tai käytännön kokemuksella hankittua tietoa, jota patentti ei sellaisenaan kata. Tämä erityinen tietämys voi olla jopa niin välttämätöntä, että patentin tehokas hyödyntäminen ilman sitä on täysin mahdotonta. Taitotieto voi olla mm. teknistä tietoa, piirustuksia ja kuvia tai valmistusprosessin optimointia. Mikäli patentti edellyttää yllä mainitun tiedon käyttöä toimiakseen tehokkaasti, on sopimuksessa ensiarvoisen tärkeää määrittää se taitotieto, jonka myyjä on velvollinen luovuttamaan. Ilman nimenomaista sopimusmääräystä myyjälle ei synny velvollisuutta antaa taitotietoa etenkään lisenssisaaajan käyttöön. Lehtinen oli työssään sitä mieltä, että tämä pätesi myös kokonaisluovutustilanteessa, mutta oikeuskirjallisuudessa on käsitelty etenkin lisenssisopimuksia koskevia puuttuvia sopimusmääräyksiä. (Mansala & Mylly [toim.] 2001, 20; Lehtinen 2004, 22–23.)

3.3 Osittaisluovutus

Kun tuotteeseen liittyy teollisoikeudellisesti suojattu arvo, kuten patentti tai tavaramerkki, ja sen valmistamisessa hyödynnetään erityistä taitotietoa, on kaupan kohteena tuotteen sijasta edellä mainittujen arvojen ja tiedon käyttöoikeus eli lisenssi (Kylliäinen 1972, 19). Lisensioinnissa patentin hallitsija myöntää toiselle rajoitetun käyttöoikeuden hyödyntää keksintöään (PatL 43 §) eli lisenssinantaja sallii lisenssinsaaajan käyttää hyväkseen hänen yksinoikeuttaan sovittua korvausta vastaan. Lisensiointi tarjoaa siis oikeudenhaltijalle keinon moninkertaistaa oikeutensa arvo. Keksinä ja siihen myönnetyt lisenssit voivat myös toimia vakuutena toiminnan edelleenkehittämisessä. (Vilppula 2005, 62.) Lisenssin kohteeksi määritellään

tavallisesti tavaran valmistus ja myynti, mutta ei myöskään ole epätavallista ulottaa lisenssi koskemaan vain esimerkiksi myyntiä tietyllä alueella tai pelkkää tuotteen tai menetelmän käyttöoikeutta. (Kylliäinen 1972, 20.) Keskityn työssäni pääasiassa kahdenvälisiin lisenssisopimuksiin, mutta tuon tarvittaessa ilmi monenvälisien lisenssien tunnuspiirteitä, jos koen ne tärkeiksi kokonaisuuden kannalta.

3.3.1 Lisenssin lajit

Patenttilisenssit jaetaan kahteen päälajeihin sen perusteella, minkälaisen oikeuden lisenssinantaja on -saajalle myöntänyt: yksinomaisen (eksklusiivisen) vai rinnakkaisen (yksinkertaisen). Yksinomaislisenssi takaa lisenssisajalle yksinoikeuden kohteen hyväksikäyttöön määrätyllä maantieteellisellä tai asiallisella alueella. Eksklusiivisuus voidaan sitoa yhteen tai useampaan eri elementtiin. Täydellisesti poissulkevassa yksinomaislisenssissä lisenssiantaja luopuu myös omista käyttöoikeuksistaan eli hän ei voi enää käyttää lisenssin kohdetta saatikka myöntää kenellekään muulle käyttöoikeuksia. Mahdollista on kuitenkin rajata yksinomaisuus vain tiettyyn suhteeseen tai alueeseen, joko lisenssinantajan tai -saajan hyväksi. Rajoitetusti yksinomaisessa lisenssissä eli ns. sole-lisenssissä kilpailijat eivät voi hyödyntää lisenssiä määrätyllä alueella, mutta lisenssinantaja säilyttää itsellään oikeuden käyttää lisenssin kohdetta. (Kylliäinen 1972, 20; Oesch & Pihlajamaa 2003, 126–127.)

Lisenssi voidaan antaa myös usealle samalla alueella toimivalle lisenssinsaajalle, jolloin sitä kutsutaan rinnakkaiseksi (myös yksinkertainen, tavallinen tai jaettu lisenssi). Tällöin saajalle muodostuu vain käyttöoikeus ja hänellä voi olla muita vastaavassa asemassa olevia kilpailijoita. Tässä tapauksessa myös lisenssinantajalla on oikeus hyödyntää lisenssin kohdetta toiminnassaan. (Kylliäinen 1972, 20; Oesch & Pihlajamaa 2003, 127.) Yksinomainen lisenssi tarjoaa siten parempaa suojaa kilpailijoita vastaan kuin

rinnakkainen lisenssi ja saatu oikeus on lisenssinsaajan näkökulmasta tavallista arvokkaampi (Oesch 2004, 917).

Joissain tapauksissa myös lisenssinsaajalle voidaan antaa oikeus myöntää lisenssi edelleen kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi alihankkijalleen (Kylliäinen 1972, 21). Tätä käyttöoikeutta kutsutaan yhdeksi monesta ja siinä lisenssinsaajan oikeutta myöntää käyttöoikeuksia alueellaan ei ole rajoitettu. Hyvä esimerkki tästä on myös tekijänoikeuslisenssi. (Mansala & Mylly [toim.] 2001, 21.)

3.3.2 Sovellettava laki

Patenttien vaihdantaan sovellettava lainsäädäntö jakaa mielipiteitä kirjallisuudessa. Lähtöolettamuksena on, että vaihdantaan sovelletaan yleisesti kauppalakeja. Kauppalaki on kuitenkin laadittu ensisijaisesti perinteistä tavarakauppaa eli irtaimeen esineeseen kohdistuvaa kauppaa silmälläpitäen, jolloin sen soveltuvuus immateriaalioikeuksien vaihdantaan on kyseenalaistettu. Siinä missä mm. Oesch ja Haarmann ovat sitä mieltä, että kauppalaki ei sovellu ainakaan lisenssisopimuksien tulkintaan, on Lehtinen päätenyt lopputulokseen, ettei lain syrjäyttämiseksi sen huonosta soveltuvuudesta huolimatta ole perusteita. (Lehtinen 2004, 13; Oesch, Pihlajarinne, Vesala, Raappana & Tikkanen 2007, 13.) Ottamatta itse sen suuremmin kantaa, mitä lakia kyseisiin tilanteisiin tulisi soveltaa, tuon esiin Oeschin tulkinnan lain valinnasta. Hän näkee tilanteen niin, että kauppalaki soveltuisi joiltain osin kokonaisluovutustilanteisiin, mutta lisenssisopimuksien erilainen luonne huomioon ottaen tulisi niihin soveltaa sekä immateriaalioikeuden että sopimusoikeuden normeja (Oesch 2007, 81).

Immateriaalioikeus sääntelee itse keksintöä ja sen hallitsijan oikeuksia, kun taas sopimusoikeus soveltuu sopimussuhteisiin. Pääsääntöisesti sopimusosapuolilla on sopimusvapaus eli he voivat keskenään päättää sopimusehtojen sisällöstä. Tämän seurauksena sopimukset tulisikin tehdä perusteellisesti, jotta jäisi mahdollisimman vähän epäselvyyksiä ja tulkinnan alaisuuksia. Mahdollisessa jälkikäteen tapahtuvassa oikeudellisessa tulkinnassa keskitytään yleensä sopimuksen sanamuotoihin. Tällöin tulkinta täydentää sopimusta ja epäselviä ehtoja voidaan helposti tulkita laatijansa vahingoksi. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 130.)

Sopimusvapaudesta johtuu myös mahdollisuus solmia sopimus niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa lisenssisopimus halutaan rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallituksessa, sillä rekisteröinti edellyttää kirjallista dokumenttia sopimussuhteesta. Rekisteröiminen on vapaaehtoista ja sen avulla voidaan hakea suojaa ulkopuolisilta, sillä rekisteröity lisenssinsaaja saa etuoikeuden suhteessa rekisteröimättömiin tai myöhemmin rekisteröityihin oikeuksiin nähden. (Oesch & Pihlajamaa 2003, 135.) Vapaaehtoisuudesta huolimatta oikeuskäytännössä kirjaamista pidetään patentin luovutuksen edellytyksenä. Tapauksessa KKO 1993:49 korkein oikeus on kytkenyt patentin luovutuksen sitovuuden suhteessa myöhempisiin ulosmittausvelkoihin olemassa olevaan rekisterimerkintään. (Vilppula 2005, 66.)

Ulosottolaki. Patentti. A oli luovuttanut B:lle omistusoikeuden suomalaisiin patenttihakemusta merkittyyn patenttiin ja patenttihakemusdiariin merkittyyn patenttihakemukseen sekä ulkomaisiin patenteihin ja patenttihakemuksiin. A:n velasta voitiin ulosmitata patenttihakemusta merkitty patentti, kun omistusoikeuden luovutuksesta ei ollut tehty merkintää patenttihakemusta, mutta ei suomalaista patenttihakemusta eikä ulkomaisia patenteja ja patenttihakemuksia. Ään. (KKO 26.4.1993. KKO:1993:49)

Tapauksessa patentti ja patenttihakemukset oli rekisteröity A:n nimiin. A oli käyttänyt kyseisiä oikeuksia velan vakuutena ja myöhemmin luovuttanut omistusoikeudet kyseisiin patenteihin B:lle. Panttauksesta tai omistusoikeuden siirtymisestä ei ollut tehty merkintää patenttihakemusta. Koska patenttilain 44 §:ssä säädetään, että patentin siirtymisestä ja panttauksesta on tehtävä

merkintä patenttirekisteriin, katsoi korkein oikeus, että kyseiset oikeustoimet ovat muotosidonnaisia rekisterimerkinnän osalta. Solmituista sopimuksista huolimatta syntyy oikeus kolmatta sitovasti vasta oikeuden rekisteröinnin jälkeen. Eli rekisteröinnin oikeutta luova vaikutus vahvistaa oikeussuhteen sitovaksi myös ulkopuoliseen tahoon nähden. (Vilppula 2005, 78–80.)

Pääsääntöisesti lisenssisopimukset solmitaan kirjallisesti juuri niiden monimutkaisesta oikeuksien ja velvollisuuksien muodostamasta luonteesta johtuen (Oesch & Pihlajamaa 2003, 135).

3.3.3 Lisenssimaksut

Vastikkeen määräytymisessä on kyse immateriaalioikeuden arvosta ja erityisesti sen arvioinnista. Eräs olennainen tekijä lisenssin hinnan määräytymisessä on sen luonne. Esimerkiksi yksinomainen lisenssi on tapana hinnoitella kalliimmin kuin yksinkertainen lisenssi, koska se antaa lisenssinsaajalle enemmän toimintavapautta. Myös yksinomaisuuden sisältö vaikuttaa hinnoitteluun, koska se voidaan määritellä asiallisessa, maantieteellisessä tai muussa suhteessa (jakelu, hinnoittelu, kesto jne.). (Oesch, Pihlajarinne, Vesala, Raappana & Tikkanen 2007, 29.)

Lisenssimaksut suoritetaan yleensä joko kertakorvauksena, rojaltina, kynnysmaksuna tai näiden yhdistelmänä. Lisäksi joissain lisenssisopimuksissa saattaa esiintyä myös muita vastikemuotoja kuin raha. Esimerkiksi cross licensing -sopimuksessa eli ristiinlisensoinnissa molemmat osapuolet luovuttavat omien yksinoikeuksiensa käyttöoikeuden vastapuolelle, jolloin vastikkeena siirtyy kyseinen käyttöoikeus rahan sijaan. (Kylliäinen 1972, 25, 27). Ristiinlisensointi ajaa markkinoiden ja teknisen edistymisen sekä viime kädessä markkinoilla toimijoiden omaa etua. Jos osapuolet eivät voi toimia markkinoilla loukkaamatta toistensa oikeuksia, luo ristiinlisensointi keinon

rauhottaa kilpailu- ja kiistatilanteita. Tilanteessa, jossa joudutaan selvittämään loukkaavatko kahden tai useamman tahon rekisteröidyt yksinoikeudet toisten vastaavia oikeuksia, voi lisenssisopimusneuvotteluilla ja ristiinlisensoinnilla päästä parhaaseen ratkaisuun. Monesti tämä on myös keino säästä aikaa ja rahaa. (Oesch 2004, 916.)

Kertakorvaus suoritetaan sopimuskauden alussa ja sen suurin etu lienee tutkimus- ja patentoimiskustannusten nopea palautuminen lisenssinantajalle. Kun korvauksen summasta on päästy yksimielisyyteen, ei jatkossa myöskään enää tarvitse huolehtia lisenssinsaajan mahdollisesta maksuhaluttomuudesta tai perimisvaikeuksista. Kynnysmaksulla tarkoitetaan yleisesti ennakkorajaltia, joka kattaa lisenssinantajalle syntyneitä tutkimus- ja tuotekehityskustannuksia. Kyseinen maksu suoritetaan sopimuskauden alussa ennen varsinaisen rajaltivelvollisuuden alkamista. Tarkoituksena on siis palauttaa osa tuotekehittelyyn kuluneista rahoista lisenssinantajalle jo sopimussuhteen alussa, mutta kyseessä ei kuitenkaan ole niin suuri summa kuin kertakorvaus. (Kylliäinen 1972, 26.)

Tavallisin käytetty suoritustapa on rajalti, joka maksetaan määräajoin sopimuksen mukaan. Tässä osapalkkiopohjaisessa korvauksessa lisenssinantajalle jää enemmän mahdollisuuksia hallinnoida ja ohjata lisenssinsaajaa. Rajaltin suuruus voidaan määrittellä esimerkiksi prosentuaalisena osuutena yksikköhinnasta, se voi olla tietty määräsumma jokaista valmistettua tai myytyä yksikköä kohden tai se voi olla riippuvainen liiketoiminnan kannattavuudesta. Lisäksi siihen vaikuttaa alalla vallitseva tapa sekä myyntimäärien ja liikevaihdon volyymit. Merkitystä on myös sillä lasketaanko rajalti verollisesta bruttomyynnistä vai verottomasta nettomyynnistä. (Oesch, Pihlajarinne, Vesala, Raappana & Tikkanen 2007, 27–28.)

Voidaan esimerkiksi sopia, että lisenssinsaaja maksaa kaksi prosenttia rojaltia jokaisen tuotetun yksikön verollisesta hinnasta. Jos yksikköhinta olisi vaikka 20 euroa, tulisi rojaltia maksettavaksi 0,40 euroa per tuote. Toisaalta voidaan sopia, että rojaltia maksetaan esimerkiksi 0,50 euroa jokaisesta valmistetusta tai myydystä tuotteesta, jolloin maksettava määrä on kiinteä ja riippumaton kustannustekijöistä. Tuloksesta riippuvainen rojalti lasketaan yleensä tietyinä prosenttiosuutena liikevaihdon määrästä. Jos vuotuinen liikevaihto on esimerkiksi kaksi miljoonaa euroa ja rojaltiprosentti taas kaksi, niin maksuja tulee maksettavaksi 40 000 euroa.

Rojaltille asetetaan usein minimi- ja maksimimäärät. Varsinkin sopimuskauden alussa minimimäärä takaa lisenssinantajalle tuloja, kun liiketoiminta mahdollisesti vasta käynnistyy ja liikevaihto on vähäistä. Maksimimäärä tai toisin sanoen rojaltiprosentin degressiivisyys taas estää rojalтин määrän muodostumista kohtuuttoman suureksi lisenssinsaajalle, jos esimerkiksi vuotuinen liikevaihto kasvaa paljon toiminnan kannattavuuden kohotessa. (Kylliäinen 1972, 26.)

3.4 Lisenssisopimuksen solmiminen

Koska perehdyn työssäni patenttilisenssisopimukseen, halusin lopuksi koota yhteen muistilistan, josta kävisi helposti ilmi sopimuksen tekemisessä huomioitavia asioita. Tähän tarkoitukseen käytän apuna Marja-Leena Mansalan avainkohtien muistilistaa (Mansala & Mylly [toim.] 2001, 20–23), sillä se on hyvin kattava ja informatiivinen paketti sopimuksen tärkeimmistä osa-alueista.

- *Sopimuksen tausta ja tarkoitus* on syytä kirjata itse sopimukseen. Jos sisällöstä syntyy myöhemmin epäselvyyksiä, voi sopimukseen kirjattu solmimisen syy ja tarkoitus auttaa sopimuksen tulkinnassa.
- Koska *lisenssin kohteena* voi olla keksintö, patenttihakemus, patentti, salassa pidettävä taitotieto tai jopa useat yhteenliittyvät patentit, on tärkeää määrittää, mitä sopimus koskee.
- Sopimukseen sisältyvät *termit* on syytä määritellä tarkkaan erikseen. Kuten Mansalakin asian ilmaisee, on lisensoidun tuotteen määritelmä sopimuksen tärkein, mutta myös vaikein lauseke.

- *Lisenssin laji* määräytyy lisenssisopimuksen kohteen ja tarkoituksen mukaan. Käyttöoikeushan voi olla yksinomainen (patenttilisenssi useimmiten), rinnakkainen (tavaramerkkilisenssi) tai yksi monesta (tekijänoikeuslisenssi).
- Sopimuksesta tulee käydä ilmi, mihin lisenssi oikeuttaa eli *lisenssin laajuus*. Onko lisenssinsajalla oikeus edelleenkehittämiseen, valmistukseen, valmistuttamiseen, käyttämiseen, myyntiin, tuontiin, alilisensiointiin ja niin edelleen.
- *Taustapatentit ja muut immateriaalioikeudet*: lisenssisopimuksen kohteeseen voi liittyä sellaista tausta-aineistoa tai suojattua materiaalia, jota sopimuksen kohteena oleva patentti ei suoraan kata. Mikäli patentin hyödyntäminen edellyttää mainitunlaisen oikeuden käyttämistä, on sen sisällymisestä käyttöoikeuteen sovittava erikseen.
- *Lisenssin kohteen parannuksista, jatkokeksinnöistä ja uusien keksintöjen suojaamisesta ja hyödyntämisestä* tulee sopia lisenssisopimuksessa. Koska molemmilla osapuolilla on intressi edellä mainittuihin, ratkaistaan asia yleensä antamalla kummallekin osapuolelle oikeus niin kehittämiseen kuin tulosten hyödyntämiseen.
- Sopimuksessa määritellään myös *lisenssin alueellinen ulottuvuus ja ajallinen kesto*. Yleensä ajallinen kesto tarkoittaa patentin jäljellä olevaa suoja-aikaa, mutta toki muustakin voidaan sopia. Käyttöoikeuden alueellinen ulottuvuus voi olla rajattu tai rajoittamaton.
- Sopimusosapuolten *vastuunjako* olisi hyvä merkitä sopimukseen. Huomioon otettavia seikkoja ovat esimerkiksi lisenssin tekninen soveltuvuus ja kaupallinen menestys, lisenssituotteen riskit, viat ja laatuvaatimukset sekä lisenssinantajan tarkastusoikeus.
- *Suojaoikeustakuun* osalta sovitaan mm. patentin ylläpidosta ja puolustamisesta aiheutuvien kustannuksien ja velvollisuuksien jakaantumisesta osapuolten välillä.
- *Lisenssimaksu* suoritetaan, kuten sopimuksessa on sovittu. Etenkin rojaltien osalta on tarkkaan määriteltävä niiden määräytymis- ja laskentaperusteet sekä mahdolliset muut ehdot.

- Myös *muiden lisenssinantajan immateriaalioikeuksien käyttäminen* tulee ottaa mukaan sopimukseen, kuten esimerkiksi tavaramerkin tai nimen käyttäminen tai vastaavasti käytön kieltäminen.
- *Salassapito ja kilpailukiello*: vaikka patentti onkin julkinen asiakirja, liittyy lisenssisopimukseen monia yrityksen liiketoimintaan liittyviä asioita, jotka lisenssinantaja haluaa ehkä salata kolmansilta osapuolilta. Näin ollen on sopimuksessa kannattavaa määritellä salassapidon kohde sekä kehen se ulottuu. Lisenssinantajan kannalta saattaa myös olla oleellista varmistaa kilpailukieltolausekein, ettei lisenssinsaaja ryhdy kilpailevaan toimintaan.
- Sopimukseen on sisällytettävä myös kohta *sopimuksen siirtämisestä kolmannelle tai sen purkamisesta*. Yleensä sopimukseen kirjataan ehto, jolla estetään sopimuksen siirtäminen kolmannen nimiin (esimerkiksi isältä pojalle). Sopimuksen purkaminen vaatii yleensä sopimusrikkomuksen, maksukyvyttömyyden tai muutoksen omistussuhteissa ollakseen pätevä. Tämän lisäksi sopimukseen tulisi kirjata myös osapuolten oikeudet ja velvoitteet sopimuksen lakattua joko normaalisti tai purkamisen seurauksena.
- *Muut asiat*: koska jokainen lisenssisopimus solmitaan yksilöllisesti, on mahdotonta antaa yhtä tyhjentävää listaa sovittavista seikoista. Sopimus on aina tehtävä tilannekohtaisesti ja siinä on otettava huomioon, mistä sopijapuolet haluavat säännellä. Sopimuksissa olisi kuitenkin hyvä käsitellä esimerkiksi säännöksiä koulutuksesta, raportoinnista, tarkastusmahdollisuudesta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta.

4 TEBUL OY

4.1 Yritysesittely

Insinööritoimisto Oy Tebul Ab perustettiin Helsingissä 1942, jolloin erikoistumisalana olivat laivateollisuuden hydraulikkakoneet ja laitteet. Vuonna 1964 yritys fuusioitui Wärtsilän kanssa ja toiminta keskitettiin Turun telakalla sijaitsevaan niin sanottuun Pommilan konepajaan. Telakan muuttaessa Pernoon jäi Pommilan konepaja Wärtsilä Dieselin haltuun ja vuonna 1985 se eriytettiin Erikoistuotetehtaaksi. Tuoteisto ei kuitenkaan sopinut Wärtsilän tuotestrategiaan, joten valmistusyksikkö myytiin Definn Ky:lle vuonna 1987. Yrityksen kannatus lähti muutaman vuoden kuluttua laskuun ja se ajautui lopulta konkurssiin vuonna 1992. Nykyinen Tebul Oy perustettiin alkuvuodesta 1992 jatkamaan konkurssiin menneen Definn Ky:n toimintaa. Uudet omistajat keskittyivät yhä enenevässä määrin ovien valmistamiseen ja lukuisista muista osa-alueista luovuttiin toiminnan kannattavuuden parantamiseksi.

Nykyään Tebul Oy on Liedossa toimiva metallialan yritys. Päätuotteenaan yritys valmistaa laivojen vesitiiviitä laipio-ovia. Ovien maailmanmarkkinat ovat n. 700 kappaletta vuodessa, joista Tebul Oy toimittaa keskimäärin 150 - 200. Yrityksen tuotteista n. 85 % menee vientiin, suurimpien vientimaiden ollessa Saksa, Hollanti ja Italia. Suomessa Tebul Oy on ainoa vesitiiviiden ovien toimittaja, maailmanlaajuisesti kilpailijoita on kolme. Ovet ovat laadukkaita sekä nopeita ja edullisia asentaa. Tästä syystä hinta on myös hieman korkeampi. Laadukkuuden ohella Tebul Oy on panostanut vahvasti asiakas- ja yhteistyösuhteisiinsa. Tämä on osoittautunut hyvin tärkeäksi tekijäksi liiketoiminnalle ja on tuottanut useita pitkäaikaisia ja kannattavia liikesuhteita. Vuosi vuodelta Tebul Oy on onnistunut kohentamaan markkinaosuuttaan ja -aluettaan vesitiiviiden ovien toimittajana maailmalla.

Viime aikoina Tebul Oy:n johdossa ja omistuksessa on tapahtunut vaihdoksia. Yrityksen alkuperäiset omistajat siirtyivät taka-alalle aktiivisesta työskentelystä syksyllä 2007, jolloin vaihtuivat myös yrityksen toimitusjohtaja sekä talouspäällikkö. Alkusyksystä 2008 sijoitusyhtiö Lubet Invest Oy osti Tebul Oy:n muodostaen konserniyrityksen. Toiminta säilyi omistajavaihdoksista huolimatta ennallaan. Henkilöstön määrä on myös laskenut alkuperäisestä vähentymisten tapahtuessa pääasiassa luonnollisten poistumien kautta. Kun aiemmin tuotannossa työskenteli liki 25 henkilöä ja toimistossa 7 toimihenkilöä, on tuotannossa tällä hetkellä 12 ja toimistossa 4 henkilöä. Tämä on osaltaan lisännyt työn tuottavuutta ja etenkin toimihenkilöiden keskuudessa muokannut vastualueet uudelleenlaisiksi. Yrityksen liikevaihto vuonna 2010 oli noin 3,7 miljoonaa euroa.

4.2 Vesitiivis ovi

Vesitiiviit ovet (kuva 3) sijaitsevat yleensä laivan alaosastojen kansilla 0-3 (liite 1). Ovia käytetään vesitiiviiden osastojen sulkemiseen, jos laivan alimmat kannet täyttyvät vedellä. Näin yritetään estää veden leviäminen laivassa ja sen mahdollinen uppoaminen tai kallistuminen. Muun muassa aluksen matkustajakapasiteetti ja koko määräävät sen montako ovea osastoihin on asennettava. Koska ovien tarkoituksena on parantaa alusten turvallisuutta, on niiden täytettävä tarkat viranomaissäännökset ja läpäistävä luokituslaitoksen asettamat vaatimukset, ennen kuin ne ovat luovutettavissa asiakkaalle. Eri aluksilla on eri säännöt, koska niitä käytetään täysin eri tarkoituksiin. Säännöillä halutaan suojella niin ihmishenkiä, omaisuutta kuin ympäristöäkin (Det Norske Veritas 2010).



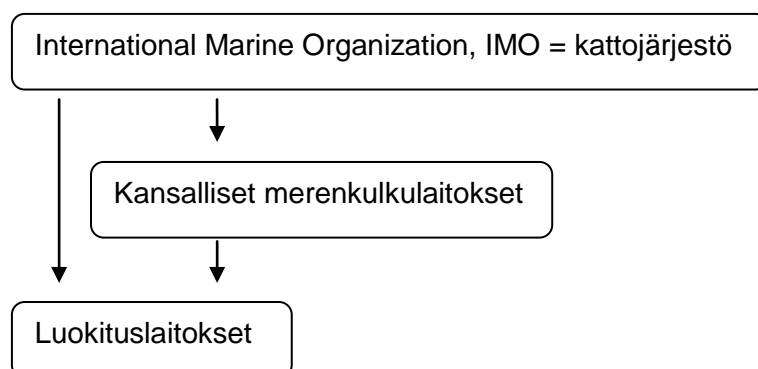
Kuva 3. Vesitiivis ovi.

4.2.1 Viranomaiset ja luokituslaitokset

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Marine Organization, IMO) on luonut kansainväliset säännöt, jotka sääntelevät merenkulkua ja laivanrakennusta. Laivanrakennuksessa noudatetaan SOLAS-säännöksiä (Safety Of Life At Sea), jotka ovat kokoelma lakisääteisiä vaatimuksia. Toisin sanoen se tarkoittaa kansainvälistä sopimusta merenkulun pelastautumis- ja turvallisuussäännöistä, määräyksistä ja vaatimuksista. Näillä vaatimuksilla

halutaan varmistaa mm. alusten sisäinen vesitiiviys ja kelluvuus sekä paloturvallisuus. Päällimmäisenä tarkoituksena on turvata alusten perusturvallisuus ja suojella ihmishenkiä merellä. SOLAS-sopimuksen lisäksi tulee ottaa huomioon myös muut viranomaisasiakirjat ja – säännöt, joita IMO:n lisäksi antavat myös esim. paikalliset viranomaiset. (Det Norske Veritas 2010.)

Luokituslaitokset ovat muista riippumattomia elimiä, jotka toimivat kansallisten merenkululaitosten ja IMO:n alaisuudessa. Sääntelyhierarkia on nähtävissä kuvioista 2. Luokituslaitosten tehtävänä on valvoa, että laivat rakennetaan sääntöjen mukaisesti ja että niiden kunnosta huolehditaan meriturvallisuuden edellyttämällä tavalla. Luokituslaitos toimii myös vakuutusyhtiön edustajana. Ilman luokituslaitoksen suorittamaa tarkastusta vakuutusyhtiöt eivät myönnä aluksille vakuutuksia, jolloin ne eivät voi liikkua kansainvälisillä vesillä. Koska Tebulin rakentamat ovet menevät ulkomaalaisomistuksessa oleviin aluksiin, säännellään niitä IMO:n määrittelemien standardien mukaan, ei kansallisten merenkululaitosten. Asiakas erittelee jo tilausvaiheessa, minkä lipun alle alus tullaan rekisteröimään ja näin ollen millaisten sääntöjen mukaan ovet pitää rakentaa ja tarkastaa. Asiakas siis tekee päätökset, mitä luokituslaitosta käytetään ja mitä IMO:n sääntöjä noudatetaan. (Uusitalo 2001, 4.)



Kuvio 2. Merenkulun ja laivanrakennuksen sääntelyhierarkia.

STX Finland Oy:n Turun telakalla rakennettiin Karibian risteilijä Allure of the Seas, johon Tebul toimitti vesitiiviit ovet. Koska laiva rekisteröitiin Bahaman lipun alle, rakennettiin se kokonaisuudessaan IMO:n sääntöjen mukaisesti eikä Suomen Merenkululaitoksen. Asiakas myös nimesi tarkastavan viranomaisen eli luokituslaitoksen, joka suoritti ovien tarkastukset ja luokitukset. Näin ovet täyttävät kansainväliset ja Bahaman lakisääteiset vaatimukset ja alus sai valmistuttuaan luvan liikennöidä kansainvälisillä vesillä.

Myös vesitiiviit ovet kuuluvat luokituslaitoksen valvonnan alaisuuteen. Oville on asetettu tarkat lujuusvaatimukset eli niiden tulee kestää tietyn korkuisen vesipatsaan aiheuttama paine ilman vuotoja. Normaali vesipatsaskorkeus on kuusi tai kahdeksan metriä, mutta esim. öljynporausaluksissa vesipatsas voi olla jopa 50 m. Lujuusvaatimuksien seuranta tarkoittaa käytännössä oven koeponnistuskoetta jo tehtaalla. Ovi nostetaan koeponnistuspetiin ja täytetään vedellä tarvittavan vedenpaineen saavuttamiseksi. Luokituslaitoksen tarkastaja on aina läsnä kyseisissä kokeissa ja tarkastaa mm. oven hitsausseamien pitävyyden ja käyttölaitteiden toimivuuden. Hän myös katsoo, että ovi vastaa jo ennalta tarkastajalle toimitettuja piirustuksia. Jokaiseen laivaan lähetettävän ovisarjan suurin ovi testataan myös kallistuskokeessa, jossa se kallistetaan 15–25 asteen kulmaan. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että oven käyttölaitteet toimivat moitteettomasti, jos laiva pääsee kallistumaan. (Uusitalo 2001, 4.)

Jos tarkastaja hyväksyy testatun oven ja siihen liittyvät dokumentit, allekirjoittaa hän koeponnistustodistuksen. Tämä hyväksymistodistus antaa Tebulille oikeuden lähettää tuote asiakkaalle. Kun kaikki yhteen laivaan menevät ovet on testattu, myöntää luokituslaitos niille sertifikaatin eli laatutodistuksen (liite 2), jota ilman laiva ei saa lupaa liikennöidä. Tällä pyritään estämään sääntöjen kiertoa sekä toisaalta saadaan varmuus, että laivan kaikki osa-alueet täyttävät viranomaisten vaatimukset. Kaikki tämä todennetaan merikokeissa, jotka suoritetaan viranomaisten valvonnassa ennen laivan luovutusta omistajalle. (Uusitalo 2001, 4.)

4.2.2 Oven toimintaperiaate

Alun perin Tebul Oy valmisti hydraulilla toimivia ovia, joiden toimintaperiaate eroaa suuresti nykyisestä täysin sähköisestä ovesta. Hydrauliovi liikkuu ketjun välityksellä ja sitä pyörittää joko sähkö- tai hydraulimoottori. Hydraulisen järjestelmän ollessa hyvin monimutkainen ja paljon työtä vaativa ryhdyttiin kehittämään ideaa sähkökäyttöisestä ovesta. Kaikki edut puhuivat sähkökäyttöisyyden puolesta, sillä komponenttien määrän vähentyessä kokoonpanokustannukset tulisivat laskemaan ja putkitöiden poistuessa myös asennuskuluissa säästettäisiin. Kustannussäästöjen ohella myös asiakkaat ja luokituslaitokset vaikuttivat innostuneilta uudesta ideasta, joten tuotekehitysprojekti päätettiin käynnistää. (Uusitalo 2001, 10–11.)

Keskustellessani Tebul Oy:n toimitusjohtaja Jussi Uusitalon kanssa oven historiasta hän kertoi, että sähköovi lanseerattiin markkinoille syksyn 2000 ja kevään 2001 aikana. Ketjun käytöstä päätettiin luopua ja korvaavaksi ovilehteä liikuttavaksi komponentiksi valittiin kuularuuvi. Hydraulioven vanhat käsipumput korvattiin käsigeneraattoreilla, jolloin oven manuaalinen liikuttaminen helpottui huomattavasti. Sähköoven myötä komponenttien määrä väheni ja koot pienenevät, mikä mahdollisti myös oven koon pienentämisen. Kun hydraulioven leveys oli yleensä 500 mm, saatiin sitä komponenttien uudelleenjärjestelyillä kavennettua 340 mm:iin. Näin syntyi Slim-malli jo aiemman Standard-mallin rinnalle. Rakenteilla olevan aluksen koko vaikuttaa olennaisesti siihen, minkä kokoisia ovia sinne pystytään asentamaan. Esimerkiksi pienempiin purjeveneisiin tai huvijahteihin ei mahdu normaalikorkuinen ovi, mikä loi tarpeen matalammalle mallille. Oven komponentit siirrettiin oven yläosasta sivuun, jolloin runkoa saatiin madallettua ilman, että oviaukon koko muuttui. Tämä vaati oven leveyden pienoista kasvattamista 340 mm:stä 380 mm:iin ja näin sai alkunsa kolmas ovimalli Flat.

Oven runko on tehty hyvin laatikkomaiseksi helpottamaan asennusta. Laivan laipioon leikataan valmiiksi oven ulkomittojen mukainen reikä, johon ovi asennetaan ja hitsataan kiinni. Liikkuva ovilehti sijaitsee oven rungon sisällä. Ovea kutsutaan itsetiivistäväksi, sillä veden oma paine tiivistää ovilehden vasten karmia. Ovilehti liikkuu kelluvasti n. 2 – 3 mm karmien välissä sen mukaan, kummalta puolen vedenpaine sitä työntää. Kuminen aputiiviste oviaukossa minimoi ohivuodon mahdollisuuden ja ohjaa ovilehden tiukasti vasten karmia. Koska tiivistyminen ei vaadi ulkopuolista voimaa, on sähköinen ohjaus paras vaihtoehto. Tämä puolestaan minimoi huollon tarvetta, kun vertauskohtana ovat hydrauliiikan aiheuttamat haitat tai öljyvuodot. (Uusitalo 2001, 7.)

Jokaista ovea voidaan ohjata kolmella eri tavalla:

- koneellisesti ohjauspöydästä, joka sijaitsee komentosillalla
- manuaalisesti hätäkäyttöpaikalta, joka on sijoitettu ylemmälle kannelle
- paikallisesti ovelta, joko koneellisesti tai manuaalisesti.

Ohjauspöytä tai –paneeli on sijoitettuna komentosillalle ja sieltä käsin ovet pystytään sulkemaan yksitellen tai kaikki kerralla. Sulkemisajan tulee olla alle 40 sekuntia. Hätäkäyttö toimitetaan aina ovien mukana ja siinä on niin monta paikkaa, kuin laivaan on toimitettu ovia. Jokainen ovi saadaan näin erikseen suljettua manuaalisesti hätäkäyttöpaikalta. Jokaisessa ovesa on myös oltava käsiohjausmekanismi, jolloin se voidaan sulkea paikallisesti myös käsin, jos sähköinen sulku on mahdotonta. (Uusitalo 2001, 3.)

4.3 Hyödynnettävä patentti

4.3.1 Patentin voimassaolo

Kun puhutaan patentin voimassaolosta, tarkoitetaan sillä sekä ajallista että maantieteellistä voimassaoloa. Ajallinen voimassaolo merkitsee patentin jäljellä olevaa aikaa ennen sen 20 vuoden määräajan umpeutumista. Maantieteellinen voimassaolo taas ilmaisee haetun suojan laajuuden eli sen, minkälaista patenttia on haettu. Kotimaisen patentin maantieteellinen voimassaolo käsittää vain Suomen, kun taas kansainvälinen patentti kaikki ne maat, joissa suojaa on haettu.

Tebul tarvitsee hyödyntämäänsä patenttia oven yhden osa-alueen valmistamiseen. Ilman yhteistyösopimusta tämänlaisen tekniikan hyväksikäyttö ei olisi mahdollista Suomessa. Kyseinen patentti on siis voimassa vain Suomessa. Keskusteluissani Uusitalon kanssa kävi ilmi, että patentin omistaja haki suojaa aikanaan vain kotimaahan, mutta jätti lisenssinsaajalle mahdollisuuden hakea laajempaa kansainvälistä suojaa. Patentin laajentaminen kansainväliseksi olisi ollut siihen aikaan niin suuri kustannuserä rahallisesti ja työpanoksellisesti, että hankkeeseen ei ryhdytty. Tebulilla ei kuitenkaan esiinny suoranaista kilpailua kotimaassa, vaan suurimmat kilpailijat löytyvät Euroopasta. Tämän vuoksi kansainvälinen patentti olisi antanut parempaa suojaa tuotteelle ja mitä luultavimmin maksanut itsensä vuosien saatossa takaisin. Lisenssisopimusta solmittaessa yrityksessä oltiin nimittäin siinä uskossa, että patentti estäisi niin vastaavanlaisen tekniikan valmistamisen Suomessa kuin myös sellaisen Suomeen myymisen. Näin Tebul olisi saanut patentin avulla huomattavaa kilpailuetua kilpailijoihinsa nähden. Koska kansainvälistä suojaa ei ole, saavat kilpailijat myydä tuotteitaan vapaasti myös Suomeen ja tavoiteltu kilpailuetu menetettiin.

Patentti on jo suhteellisen vanha, sillä se on voimassa enää noin 5 vuotta. Ottaen huomioon siitä saatava hyöty ja muutaman vuoden voimassaoloaika, asettaa se omalta osaltaan rajoitteita lisenssisopimuksen jatkoa ajatellen. Jos ajallinen voimassaolo olisi ollut pidempi, olisi yksi mahdollisuus voinut olla suojan laajentaminen esimerkiksi Euroopan maita koskevaksi. Näin mahdollinen kilpailuetu olisi saatu käyttöön. Toinen asia onkin, myönnettäisiinkö kyseiselle patentille enää kansainvälistä suojaa, kun huomioidaan sen ikä ja kansainvälisesti käytössä oleva tekniikka.

4.3.2 Kilpailijoiden kopiointirytykset

Vaikka keksintöjä ja tekniikkaa suojataan patentein, on niiden kopioiminen tavanomaista. Vaikkakin kopioimista esiintyy jo kansallisella tasolla, saa se aivan uudet mittasuhteet maailmanlaajuisesti. Mitä kauemmas tarkastelupiiriä laajennetaan, sitä törkeämmän muodon kopiointi saa. Patentit eivät siis anna täydellistä suojaa. Tämä on yksi huomionarvoinen seikka, jota ei kannata unohtaa etenkin käytäessä kansainvälistä kauppaa.

Myös Tebul on saanut osansa kopiointirytyksistä, kertoo toimitusjohtaja Uusitalo. Nykyisen oven toimintaperiaatetta ja tekniikkaa on yritetty kopioida, mutta vielä siinä ei ole onnistuttu täydellisesti. Sähkökäyttöisyyden ovat kilpailijatkin onnistuneet saamaan toimimaan, mutta itsetiivistyvää runkorakennetta ei kukaan ole saanut toimivaksi asti. Tästä syystä voidaan todeta, että Tebulin valmistamat ovet ovat tekniikaltaan kehittyneempiä ja parempia verrattuna kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin. Vanhan hydraulioven rakenne oli kaikilla markkinoilla toimijoilla hyvin samanlainen, mutta Tebulin valmistamaa edellistä mallia, sähköovi hydraulisella hätäkäytöllä, ei sen monimutkaisen mekaniikan vuoksi kukaan onnistunut kopioimaan.

Herää kysymys, minkälainen tilanne olisikaan, jos hyödynnettävä patentti ulottuisi myös kansainvälisille markkinoille. Jos suojaa olisi laajennettu koskemaan myös esimerkiksi joitain Euroopan maita, olisiko sillä ollut vaikutusta kilpailijoiden toimintaan? Toisaalta isoilla markkinoilla isojen toimijoiden joukossa pienemmällä yrityksellä voi olla vaikeaa saada sanavaltaa. Vaikka teollisoikeudet olisivatkin suojattu, voi joku kopioida ne ja väittää niitä omakseen. Kopioinnin toteennäyttäminen ei välttämättä ole helppoa saatikka edullista. Suuret kustannukset ja pitkäkestoiset prosessit vaikeuttavat asioiden selvittämistä ja voivat olla jopa esteenä patenttirikkomuksen tutkimiselle. Jos tähän vielä lisätään vallitseva epäselvyys siitä, kenelle kuuluu velvollisuus ajaa patenttirikkomuskannetta lisenssisopimustilanteessa, ei ole ihme, jos kaikkiin kopiointiyrityksiin ei voida puuttua.

5 PATENTIN HYÖDYNTÄMISEN VAIHTOEHDOT

5.1 Kustannuslaskelmia

Jotta voisin esittää lisenssisopimuksen jatkumahdollisuuksille konkreettisia vaihtoehtoja helposti ja ymmärrettävästi, on yksinkertaisinta ottaa avuksi matematiikka. Jatkossa esittämieni kustannuslaskelmien tarkoituksena on olla ainoastaan suuntaa antavia ja helpottaa asian käsittelyä. Kaikki numeeriset arvot (toimitusmääriä lukuun ottamatta) ovat itse määriteltyjä ja ainoastaan esimerkiksi tarkoitettuja. Tebul toimittaa keskimäärin 150 – 200 ovea vuodessa. Koska suhdanteet vaihtelevat ja markkinatilanne elää jatkuvasti, pyrin ottamaan sen huomioon myös laskelmissani, ja käytän siksi vuotuisena toimitusmääränä 100 – 200 kappaletta.

Oletetaan, että yksi vesitiivis ovi maksaa 20 000 euroa ja että tästä hinnasta Tebul joutuu maksamaan kaksi prosenttia rojaltia lisenssinantajalle. Näin ollen rojaltin osuus yhdestä ovesta on 400 euroa. Jos vuotuinen toimitusmäärä on 100 kappaletta, kertyy maksettavaa 40 000 euroa ja 200 kappaleen toimitusmäärällä 80 000 euroa. Näin yksinkertaistettuna on helppo nähdä, kuinka paljon kuluja rojalteista kertyy vuositasolla. Mitä enemmän on tilauskantaa, sitä enemmän on myös maksuja.

Tebulin hyödyntämä patentti on jo melko vanha ja on voimassa enää noin viisi vuotta. Tämä on yksi tärkeä tekijä, joka täytyy ottaa huomioon, kun mietitään mahdollista patentin lunastushintaa. Viisi vuotta on suhteellisen lyhyt aika yritysmaailmassa ja patentin rauettua jokaisella halukkaalla on mahdollisuus hyödyntää sitä liiketoiminnassaan. Hintaa pohdittaessa tulee myös ottaa huomioon markkinatilanne, joka on laivateollisuudessa melko suhdanneherkkä. Kannattaako patentista enää maksaa suuria summia, kun on mahdollista, että markkinoiden elpyminen vie pitkään nykyisestä laskusuhdanteesta ja seuraavat

viisi vuotta ovatkin hiljaisia. Ainahan on myös mahdollista, että vastaavia huippuvuosia, joita koettiin 2000-luvun loppupuolella, ei ole enää tulossa vaan tilauskanta asettuu pysyvästi pienemmäksi.

Edellinen huomioon ottaen on turhaa ryhtyä laskemaan patentille lunastushintaa, ainakaan näin kevyin perustein. Mahdollisessa lunastustilanteessa hinnasta käytäisiin sopimusneuvotteluja, joihin vaikuttaisivat myös monet muut asiat kuin pelkkä toimitusmäärä ja rojaltilin suuruus. Rojaltilaskelmieni perusteella on kuitenkin mahdollista nähdä, missä summissa liikuttaisiin, kun on kyse patentin lunastamisesta.

5.2 Lisenssisopimuksen jatkaminen vs. patentin lunastaminen

Yksinkertaisin vaihtoehto olisi lisenssisopimussuhteen jatkaminen sellaisenaan eli olla tekemättä mitään. Näin Tebul maksaisi rojalteja ovien valmistusmäärän mukaan vielä seuraavat viisi vuotta, minkä jälkeen sopimus raukeaa patentin vanhentuessa. Sitä, onko tämä kustannustehokkain tai toimivin vaihtoehto, täytyy pohtia tarkkaan. Jos hyödynnetään edellisiä laskelmiani, maksaisi Tebul rojalteja 40 000 – 80 000 euroa vuodessa seuraavat viisi vuotta. Kaikkiaan tästä kertyy huomattava summa, mutta jo vuositasollakin puhutaan isoista rahoista, joihin täytyy varata tarpeeksi resursseja. Lisenssisuhde vaatii myös jatkuvaa yhteistyötä lisenssinantajan kanssa, joka kuluttaa yrityksen voimavaroja.

Patentin lunastamisen puolesta puhuu monta seikkaa. Jos Tebul saisi oikeudet omiin nimiinsä, olisi se jatkossa täysin riippumaton ulkopuolisista tahoista. Näin resursseja ei tarvitsisi käyttää kolmannen osapuolen kanssa neuvottelemiseen, vaan kaikki päätökset voitaisiin toteuttaa itsenäisesti. Kustannussäästöjä kertyisi jatkuvien rojaltilmaksujen poistuttua, jolloin niihin ei enää tarvitsisi myöskään varautua vuositasolla. Toisaalta patentin lunastaminen lisäisi

kustannuksia hetkellisesti. Mitä todennäköisimmin kauppahinta tulisi olemaan korkea, sillä patentin omistajan intressissä on saada siitä mahdollisimman hyvä hinta. Hän haluaisi mielestään kohtuullisen korvauksen tekemästään työstä ja vertaisi mahdollista kauppahintaa tulevaisuudessa saataviin rojaltiluottoihin. Kuitenkin täytyy muistaa, että kun patentti on jo näin vanha, asettaa se tiettyjä rajoja hinnan suuruudelle. Ei ole kannattavaa maksaa suuria summia vanhentuvasta oikeudesta, varsinkaan kun markkinat ovat vielä epävakaa pohjalla.

Miksi sitten patentin omistajan kannattaisi myydä, kun hän voisi nauttia seuraavat viisi vuotta jatkuvista rojaltiluotoista? Tai miksi Tebulin kannattaisi maksaa vanhentuvasta oikeudesta, kun se voisi jatkaa vielä viisi vuotta niin kuin tähänkin asti? Argumentteja puolesta ja vastaan löytyy loputtomasti molempien osapuolien kannalta katsottuna. Asiaan paneutuessani minulle on kuitenkin kehkeytynyt mielikuva, että tässä kyseisessä sopimussuhteessa molemmilla osapuolilla olisi pääasiallisena tavoitteenaan päästä siitä eroon. Toimimaton sopimussuhde aiheuttaa aivan liikaa työtä ja syö resursseja, jotka voitaisiin kohdentaa kannattavampaan toimintaan. Tästä johtuen Tebulin kannattaa harkita maksavansa siitä, että saa itsenäisyytensä takaisin ja myyjäosapuolen puolestaan joustaa hinnassa, että lopputulos olisi molempia tyydyttävä.

5.3 Sopimuksen irtisanominen

Yksi mahdollisuus olisi sopimuksen päättäminen. Tätä vaihtoehtoa ei Uusitalon mukaan ole suuremmin mietitty, sillä aiemmin yrityksessä oltiin siinä uskossa, että ovien valmistaminen Suomessa ilman kyseistä sopimusta aiheuttaisi patenttirikkomuksen. Tilanne kuitenkin muuttui yllättäen Uusitalon oltua yhteydessä patenttiviranomaisiin vuonna 2010. Heidän tutkiessaan asiaa kävi ilmi, että Tebulin käyttämä tekniikka eroaa selkeästi kyseisen patentin

patenttivaatimuksessa esitetystä suojapiiristä. Näin ollen Tebulin valmistamat ovet eivät kuulu patentin suojapiiriin eivätkä siten loukkaa patenttia.

Kuten työni alkupuolella esitin, vaaditaan patentinhakuvaiheessa tarkka erittely patenttivaatimuksista. Tässä hakija yksilöi käytettävän tekniikan ja tarvittavat materiaalit yksityiskohtaisesti, sillä patentti voidaan myöntää vain hyvin yksiselitteisille ja tarkkaan harkituille ideoille. Kun patenttiviranomainen tutustui Tebulin käyttämään tekniikkaan ja vertasi sitä patenttivaatimukseen, ilmeni useita eroavaisuuksia. Näin kävi siis selväksi, ettei Tebul tarvitse kyseistä patenttia valmistakseen ovia Suomessa.

Tämä tieto mullisti lisenssisopimuksen kohtalosta käydyt keskustelut. Kun tähän asti mahdollisuuksien luultiin olevan vain joko sopimuksen jatkaminen tai sen lunastaminen, löytyi vastaus näin aivan toisaalta. Jos asiaa olisi ymmärretty tutkia jo aiemmin ja perehdytty tarkemmin patenttivaatimukseen, olisi säästyty turhilta rojaltilmaksuilta ja pitkiltä sopimusneuvotteluilta. Koska lisenssisopimus oli aikanaan solmittu, ei kukaan ymmärtänyt enää kyseenalaistaa sitä saatikka tutkia patentissa esitettyjä vaatimuksia sen tarkemmin ennen kuin asia ilmeni muussa yhteydessä, kertoo Uusitalo. Oltiin siis sinä uskossa, että sovellettavaa tekniikkaa on jo verrattu patentin suojapiiriin kuuluvaan tekniikkaan, kun sopimusneuvotteluja on käyty.

5.4 Loppukatsaus

Tilanne elää yhä edelleen, mutta loppu taitaa olla jo näkyvässä, valottaa Uusitalo alkuvuoden 2011 tilannetta. Patenttiviranomaisen lausunnon myötä Tebul irtisanoi lisenssisopimuksen. Koska ovia voidaan rakentaa ilman kyseistä patenttia, oli turhaa enää miettiä mitään muita ratkaisuja. Neuvotteluja jouduttiin kuitenkin jatkamaan vanhoista epäselvistä asioista, joista ei päästy

yksimielisyyteen. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että sopu on löytynyt ja sopimussuhde saadaan vihdoinkin päätökseen, Uusitalo jatkaa.

Pitkään jatkunut epätietoisuus lisenssisopimuksen kohtalosta on nyt päättynyt. Tilanne Tebulissa eli rinnakkain lopputyöni kanssa ja tavoitteenani ollut prosessikuvaus onnistui mielestäni hienosti. Aikamoisen yllätyksen niin yritykselle kuin työollenikin aiheutti patenttiviraston ilmoitus, mutta toisaalta, mikä sen hienompaa, kuin saada kauan jatkunut neuvottelukierre päätökseen. Sopimuksen irtisanominen aiheutti muutoksia työhöni, mutta ei kuitenkaan muuttanut sitä, mitä alun alkaen lähdin tutkimaan. Tavoitteenahan oli tutkia vaihtoehtoja patentin hyödyntämiselle tulevaisuudessa ja paneutua etenkin kustannustehokkuuteen. Kyseinen lopputulos on paras mahdollinen Tebulille, joten toimeksiantajani kannalta tärkein tavoite täyttyi tilanteen ratkettua tällä tavalla.

6 YHTEENVETO JA POHDINTAA

Työssä perehdyttiin patentointiin. Tavoitteena oli prosessikuvauksen lisäksi antaa lukijalle tietoa patentin eri hakumenetelmistä. Koska toimeksiantajalle suoritettu case-tutkimus liittyi lisenssisopimukseen, paneuduttiin kolmannessa kappaleessa tarkemmin patentin vaihdantaan ja erityisesti lisensiointiin sekä siihen liittyvään sopimuskäytäntöön.

Kenties yksinkertaisin, mutta tärkein oivallus, jonka työni sai aikaan, on se, että patentit antavat suojaa vain siinä määrin, kuin suojaa on aikanaan haettu. Tämä on huomioitava jo hakuvaiheessa laadittaessa patenttivaatimuksia, mietittäessä suojan laajuutta, mutta myös solmittaessa lisenssisopimuksia. Huomionarvoista on myös, että jos toimitaan kansainvälisesti, olisi patentille hyvä hakea suojaa Suomen ulkopuolelta. Muutoin patentilla saatava hyöty saattaa jäädä olemattomaksi. Tebul koki tämän omakohtaisesti menettämällä tavoittelemansa kilpailuedun, joka olisi saattanut parhaimmillaan luoda aivan toisenlaisen markkina-aseman. Suuret kustannukset kansainvälisestä patentista olisivat varmasti maksaneet itsensä monin verroin takaisin vuosien mittaan.

Juuri suuret kustannukset ovat yksi syy, miksi kansainvälisen patentin hakemista tulisi yhdenmukaistaa ja helpottaa. Koska prosessi vaatii paljon resursseja, jää se helposti toisarvoiseksi. Suuritoinen ja kallis hakeminen jätetään mahdollisesti tekemättä, varsinkin jos hakematta jättämisen seurauksista ei olla tietoisia tai niitä ei ole ajateltu. Luultavaa onkin, että etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kannalta selkeämpi ja edullisempi prosessi pienentäisi kynnystä hakea kansainvälistä patenttia.

Toisaalta patentin olemassaolo ja sen vaikutusala eivät takaa sitä, ettei tuotetta yritettäisi kopioida. Joissain tapauksissa on kannattavinta panostaa tuotekehitykseen ja pysyä näin askeleen edellä kilpailijoita. Koska Tebul ei

saanut tarvittavaa suojaa patentista, on se ottanut juuri tuotekehityksen omaksi valttikortikseen. Kehittämällä tuotetta jatkuvasti vahvistetaan asemia kilpailijoihin nähden ja pysytään kehityksen kärjessä. Näin yrityksellä on aina tarjota uusinta tekniikkaa asiakkailleen, jotka osaavat myös arvostaa panostusta kehitystyöhön ja osoittavat sen parhaimmillaan asiakasuskollisuutena.

Sopimussuhde sitoo sen osapuolia, joten valmistautuminen kannattaa suorittaa erittäin huolella. Jos itseltä ei löydy siihen aikaa tai tarvittavaa taitoa, kannattaa miettiä, olisiko ammattilaisen hyödyntäminen aiheellista. Kun on valmistauduttu kunnolla, ei jälkikäteen pääse syntymään ikäviä yllätyksiä. Näin myös saadaan minimoitua turhat kustannukset. Kun lisenssisopimussuhdetta oltiin solmimassa, olisi Tebulinkin kannattanut varmistaa patenttiviranomaiselta, tarvitseeko se patenttia ovien valmistamisessa. Koska erot käytettävässä tekniikassa ovat hyvin pieniä, ei ole mikään ihme, että tällainen erehdys pääsi syntymään. Ammattilaisen hyödyntäminen olisi säästänyt paljon rahaa ja vaivaa, jota lisenssisopimus Tebulille aiheutti.

Saavutin työlleni asettamat tavoitteet melko kattavasti. Toin laajasti esiin kansainväliset patentit, sillä ne liittyivät oleellisesti aiheeseeni Tebulin käydessä kansainvälistä kauppaa. Ja koska Tebul ei lähtenyt laajentamaan suojaa ulkomaille ja kärsi siitä aiheutuneet seuraukset, toimi se hyvänä esimerkkinä kansainvälisen patentoitavuuden tärkeydestä. Patentin vaihdantaan keskittyvässä osiossa perehdyin erityisesti lisensointiin ja kokosin yhteen niin sanotun muistilistan kaikesta lisenssisopimuksissa huomioon otettavista seikoista. Huomioitavaa on paljon ja tästä syystä en voi liikaa painottaa asioihin perehtymistä ennen sopimussuhteisiin ryhtymistä.

LÄHTEET

Asetus eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen (Euroopan patenttisopimus) voimaansaattamisesta 1.3.1996.

Det Norske Veritas 2010. SOLAS-säännös. Viitattu 10.2.2010. www.dnv.fi > Toimialat > Meriteknikka > Palvelut & ratkaisut > Lakisääteiset palvelut > SOLAS.

Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisöpatentista. 2000. Euroopan Yhteisöjen virallinen lehti 2000/C 337 E/45. S. 278. Viitattu 16.2.2010. <http://eur-lex.europe.eu> > Virallinen lehti > 2000 > C 337E.

Europa 2007. Euroopan patenttijärjestelmän parantaminen. Viitattu 26.2.2010. <http://europa.eu> > Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä > Sisämarkkinat > Yritykset sisämarkkina-alueella > Teollis- ja tekijänoikeudet > Euroopan patenttijärjestelmän parantaminen.

Haarmann, P.-L. 2001. Immateriaalioikeuden oppikirja. 3. uudistettu painos. Helsinki: Kauppakaari, Lakimiesliiton kustannus.

Harala, S. 2009. Joka kolmas patenttihakemus on turha. Tekniikka & Talous. Viitattu 22.2.2010. www.tekniikkatalous.fi/tk/article295255.ece.

KHO 1975/402.

KKO 1981:II:184.

KKO 1985-II-97.

KKO 1988:16.

KKO 1993:49.

Kylliäinen, T. 1972. Lisenssin käsite ja eri lajit. Lisenssinantajan ja –saajan oikeudet ja velvollisuudet. Teoksessa Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja N:o 7. Lisenssit yrityksen toimintakentässä. Helsinki: Suomen lakimiesliiton kustannus Oy.

Lehtinen, J. 2004. Teollisoikeuden luovutus ja ostajan oikeusasema. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Mansala, M.–L. 2001. Immateriaalioikeuden lisensointi. Teoksessa Mylly, M. (toim.) Immateriaalioikeudet kansainvälisessä kaupassa. Helsinki: Kauppakaari.

Määttä, K. 2005. Yritysoikeus yritystoiminnan suunnittelussa. Helsinki: Edita Prima Oy.

Oesch, R. 2004. Teknologialisenssien ongelmakohtia. Defensor Legis 5/2004, 912-927.

Oesch, R. 2007. Patenttilisenssisopimuksen pätemättömyydestä ja sen kaksijakoisuudesta. Defensor Legis 1/2007, 78–92.

Oesch, R. 2007. Teknologialisenssisopimuksen synty: neuvotteluvaiheen merkityksestä. Teoksessa Oesch, R.; Pihlajarinne, T.; Vesala, J.; Raappana, H.; Tikkanen, J. 2007. IPR-sopimukset, kilpailu ja suojan toteuttaminen. Immateriaalioikeuksien hyödyntäminen. Helsinki: Edita Prima Oy.

Oesch, R.; Pihlajamaa, H. 2003. Patenttioikeus. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Patenttilaki 15.12.1967/550.

Patentti ja rekisterihallitus 2002. Hakemuksen käsittely PRH:ssa. Viitattu 14.2.2010. www.prh.fi > Patentit > Patentinhaku Suomessa > Hakemuksen käsittely PRH:ssa.

Patentti- ja rekisterihallitus 2002. Patentinhaku Suomessa. Viitattu 4.2.2010. www.prh.fi > Patentit > Patentinhaku Suomessa > Minkälaiseen keksintöön?

Patentti- ja rekisterihallitus 2008a. Patenttihakemus. Viitattu 10.2.2010. www.prh.fi > Patentit > Patentinhaku Suomessa > Patenttihakemus.

Patentti- ja rekisterihallitus 2008b. Kansainvälinen patenttihakemus (PCT). Viitattu 6.2.2010. www.prh.fi > Patentit > Patentinhaku ulkomailla > Kansainvälinen patenttihakemus (PCT).

Patentti- ja rekisterihallitus 2010. Eurooppapatenttihakemus (EPC). Viitattu 8.2.2010. www.prh.fi > Patentit > Patentinhaku ulkomailla > Eurooppapatenttihakemus.

Patentti- ja rekisterihallitus 2010. PCT-valtiot. Viitattu 4.2.2010. www.prh.fi > Patentit > Patentinhaku ulkomailla > PCT-valtiot > PCT-maat 1.1.2010.

Tilastokeskus 2009. Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009. Viitattu 15.4.2011. www.stat.fi > Etusivu > Tilastot > Tiede, teknologia ja yhteiskunta > Patentointi > 2009 > Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriö 2008. Määttä, K.; Keinänen, A. Yhteisöpatenttietiedotuksen kansallinen vaikutusarviointi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Konserni 40/2008. Viitattu 15.4.2011. www.tem.fi > Etusivu > Ajankohtaista > Julkaisut > Kaikki julkaisut > Yhteisöpatenttietiedotuksen kansallinen vaikutusarviointi.

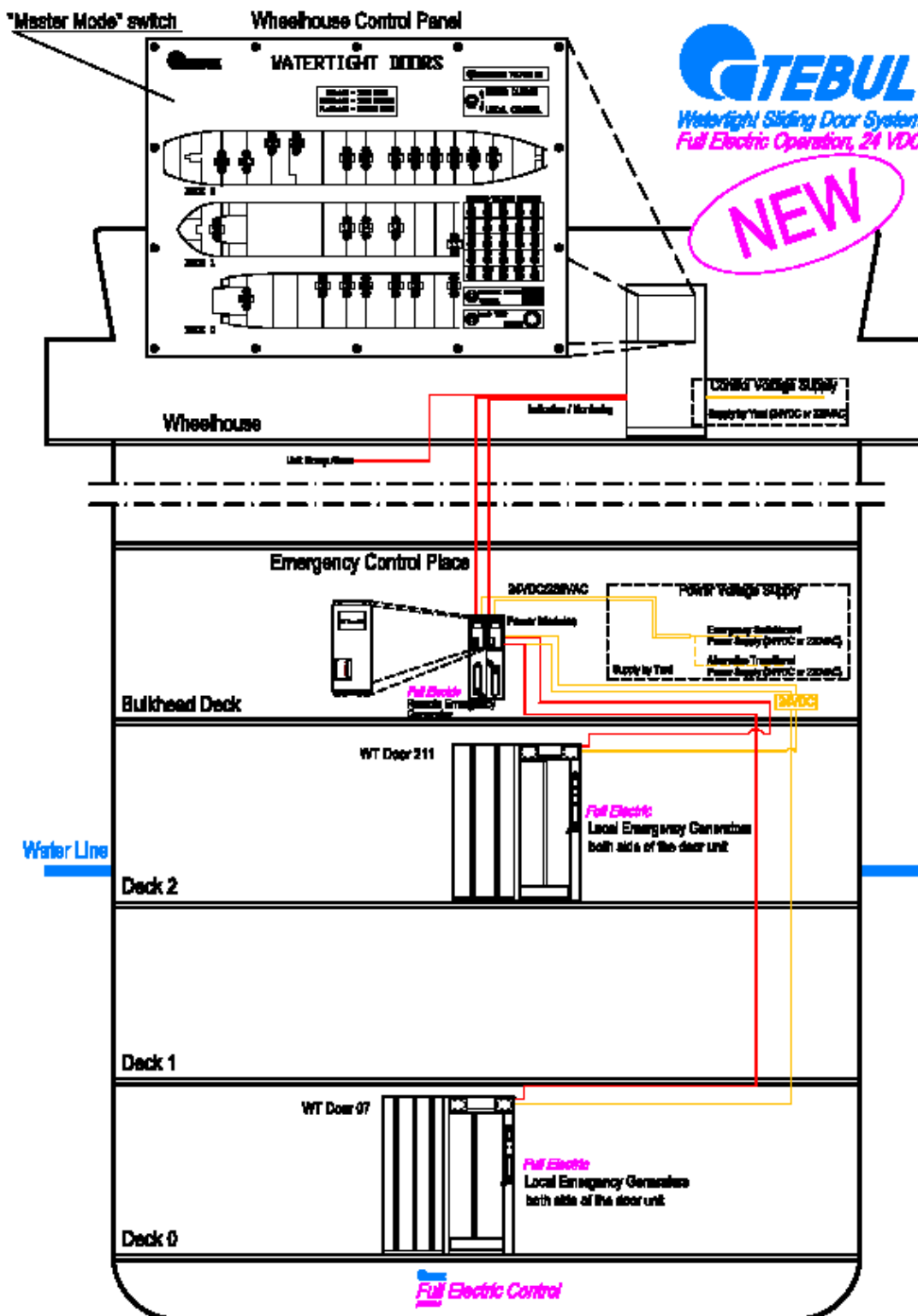
Uusitalo, J. 2001. Laivan vesitiiviin laipio-oven tuotekehitys. Teknikkotyö. Kone- ja metallitekniiikan koulutusohjelma. Turku: Turun Teknillinen Oppilaitos.

Vilppula, U. 2005. Teollisoikeudet Oikeuksina. Pro Gradu –tutkielma. Helsinki: Edita Publishing Oy .

World Intellectual Property Organization 2010. PCT Contracting States and Two-letter codes. PCT Newsletter No. 01/2010. Viitattu 4.2.2010. www.wipo.int > IP services > Patentscope > PCT resources > PCT newsletter > January 2010 / No. 01/2010 > PCT Contracting States and Two-letter codes (PDF).

LIITTEET

Liite 1. Vesitiiviiden ovien sijainti laivan alaosastojen kansilla.



Liite 2. Luokituslaitoksen sertifiikaatti.

Certificate no:
Page 1 of 1

Project:

Client: **Tebul Oy, Lieto, Finland**Office: **TURKU/ABO**Clients Order Number: **982081**Date: **12 May 2006**Order Status: **Complete**

Inspection Dates

First: **28 February 2006**Final: **01 March 2006**

This certificate is issued to

Tebul Oy to certify that the undersigned Surveyors did at their request attend their works in Lieto, on the above dates, for the purpose of examining and hydraulically testing the items described below:-

EIGHT (8) WATERTIGHT SLIDING DOORS,
No. 2757, size 700 X 1700; No. 2758, size 700 x 1800; Nos. 2759 & 2760, size 730 x 1800;
Nos. 2761 & 2762, size 820 x 2050 and Nos. 2763 & 2764, size 730 x 1950.

The plans for construction and electrical control engineering aspects have been approved by Lloyd's Register EMEA Copenhagen PASENA for compliance with the Rules and Regulations for Special Service Craft.

Each door has been subjected to a hydraulic test pressure of 0.6 bar.
The capability of closing the doors by electric and hand power with the door listed to 15° and against a static head equivalent to water head of 1 m was demonstrated on door No. 2762 and witnessed to the satisfaction of the undersigned.

The doors are considered suitable for being placed on a craft classed by the Society, subject to being installed and tested onboard to the satisfaction of the attending Surveyor.

For identification purposes the doors were stamped:-

LR ABO 0600430 TL
door No. and TP

Timo Lähteenmäki
Surveyor to Lloyd's Register EMEA

A member of the Lloyd's Register Group

Lloyd's Register, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as the 'Lloyd's Register Group'. The Lloyd's Register Group assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register Group entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Form 1123Local (2005.02)