

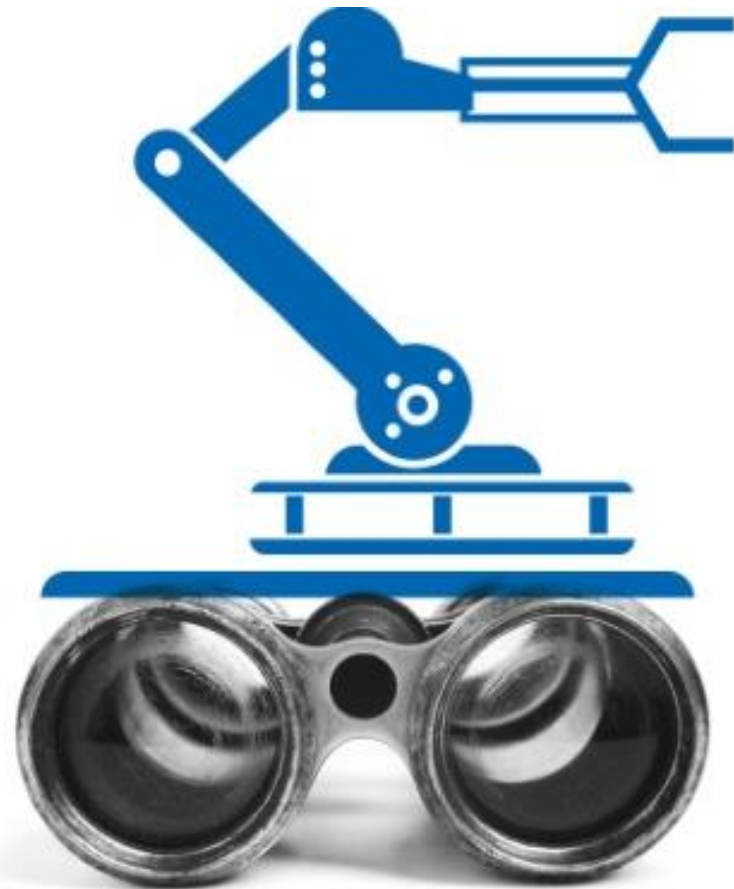
Keksintöjä, malleja, teknisiä esikuvia ja liikesalaisuuksia koskevia ratkaisuja

Käytännön ratkaisuja teollisoikeudellisista riidoista

Aalto yliopisto, 31.1.2024

Petteri Häkkänen

Asianajaja, Head of IP



Eversheds Attorneys Finland

- Yksi Suomen johtavista täyden palvelun asianajotoimistoista Suomessa
- Palvelumme kattavat **yhtiö- ja liikejuridiikan** osa-alueet. Neuvomme kaikenkokoisia yrityksiä, pörssilistatuista yrityksistä startuppeihin ja paikallisiin toimijoihin
- Tarjoamme asiakkaillemme palveluita **Suomessa, Pohjoismaissa, Baltiassa ja globaalisti**
- **160** työntekijää Suomessa, yli 90 heistä ovat juristeja
- **6** toimistoa Suomessa: **Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Oulu, Tampere** ja **Turku**
- Eversheds Sutherland ryhmän tulos vuonna 2022 olin noin **31.6** M€
- Eversheds Sutherland Finlandin tytäryhtiö **Heinonen & Co** on Suomessa ja kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu IP-oikeuksien erikoisosaaja



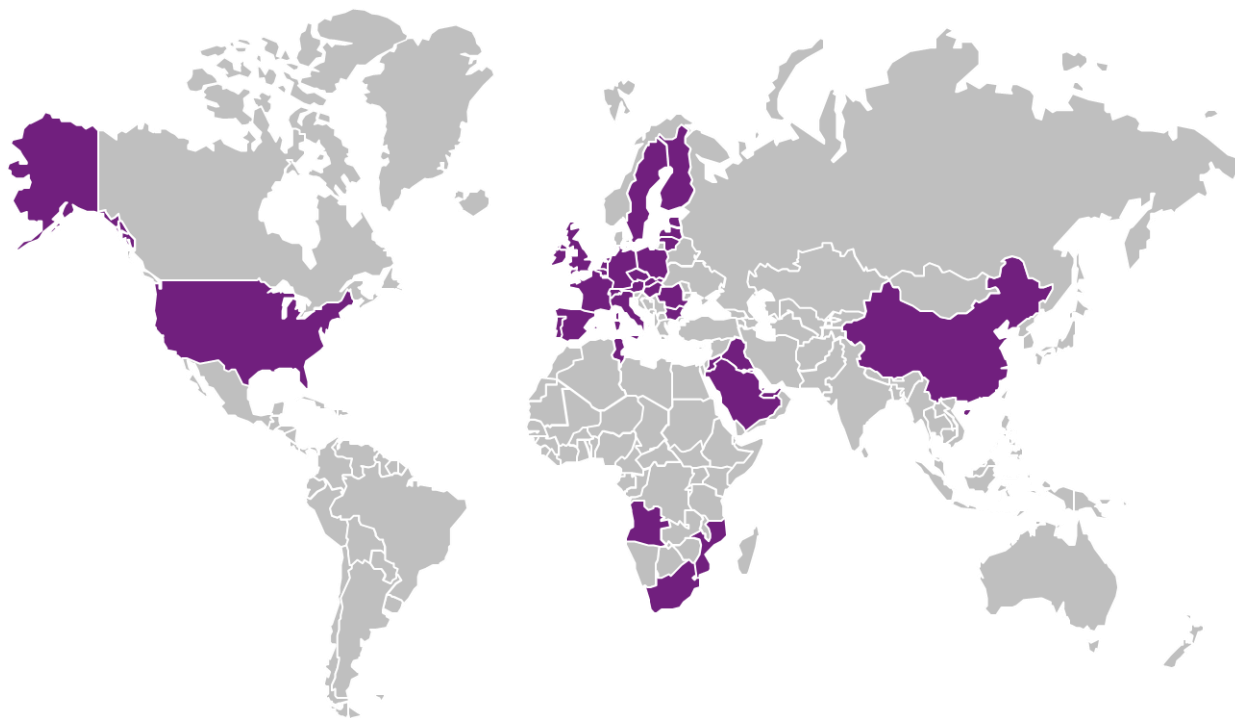
Heinonen & Co

HEINONEN
PART OF EVERSHEDS
SUTHERLAND FINLAND

- Suomessa ja kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu IP-oikeuksien erikoisosaaja
- Kattavia kansainvälisiä palveluita **patenttien, tavaramerkkien, mallien ja domain-nimien** suojaamiseen, rekisteröintiin, hallinnointiin ja ylläpitoon liittyen
- Autamme asiakkaitamme We help our clients maximise **their IPR benefits** and secure the present and future value of **IPR investments**
- The only office in Finland offering protection also for **patents**
- Perustettu **1955**
- Owned **100%** by Eversheds Attorneys



Kansainvälinen Eversheds Sutherland



Yli 70 toimistoa

Yli 30 maassa

Yli 3 000 juristia

Yli 5 000 henkilöä

Esityksen rakenne

- Patentit
- Työsuhdekeksinnöt
- Hyödyllisyysmallit ja mallit
- Liikesalaisuudet
- Tekniset esikuvat
- Case esimerkkejä
- Tunnusmerkkiriidoista, tekoälyriidat, metaversumi
- Yhteenveto

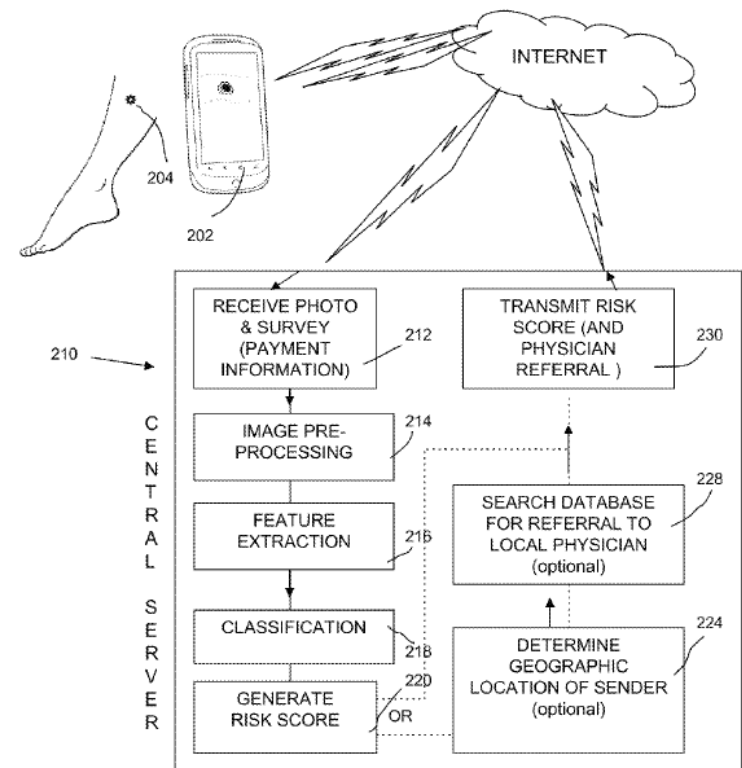
Esimerkki IP Rien käytöstä

- Tuotteen sisältö: patentti, liikesalaisuus
- Suihkutusmekanismi: patentti
- Tuotteen ulkomuoto: malli, tavaramerkki
- Etiketti: tekijänoikeus, tavaramerkki, malli
- Värit: tavaramerkki
- Tuotteen nimi: tavaramerkki
- Tuotteen tuoksu: tavaramerkki



IP-suojaus / life science -ohjelmisto

- Patentilla suojataan tekninen sovellus
- Oma data parantaa algoritmin tarkkuutta käytännön sovelluksissa - sopimuksilla tulee määrittää datan käyttö
- Ohjelmistokoodi voi nauttia tekijänoikeussuojaa
- Tarkempi ML-algoritmin toteutus voidaan pitää liikesalaisuutena
- Tietokantaoikeudet voivat suojata dataa koskevan tietokannan



System and method for remote melanoma screening (US Pat. no. 8543519)

Patentit -"Freedom to operate"

- Immateriaalioikeudet (kuten patentit ja tavaramerkit) ovat kielto-oikeuksia
- Laki edellyttää, että elinkeinoelämässä toimivat ovat tietoisia muiden rekisteröidyistä oikeuksista
- Oikeuksien määrä kasvaa huimaa vauhtia
- Näin kasvaa myös riski loukkauksesta
- Ennen uuden tuotteen lanseerausta on varmistettava, ettei se loukkaa kolmansien oikeuksia ts. tutkittava toiminnanvapaus "FTO"

Patentit

- Loukkauskanteet (ette saa valmistaa, käyttää, myydä)
 - motiivina esim:
 - yksinoikeuden puolustaminen
 - kilpailijan häirintä
 - Ristiinlisensiointi
- Muista FTO!! (Freedom to Operate) tutkimus
 - Ainakin jollakin tasolla
 - Loukkaukset yleensä tulevat ilmi, jos on onnistuttu liiketaloudellisesti (on jaettavissa rahaa)

Patentit

- Mitättömyyskanteet (patentti ei ole pätevä)
 - patenttia ei olisi pitänyt alun perinkään myöntää
 - huolellinen tutkimus saattaa paljastaa uutuuden esteitä patentille
 - jos patentti kaatuu, myös sen perusteella nostettu loukkauskanne kaatuu
- Vahvistuskanteet (emme ole loukanneet / tai olette loukanneet)
 - selvyyden saaminen
- Väliaikaiset kiellot
- Kustannukset: +100keur per menettely

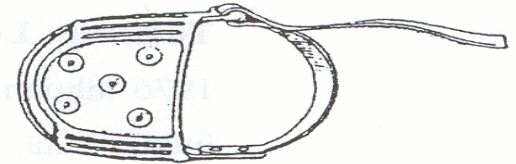
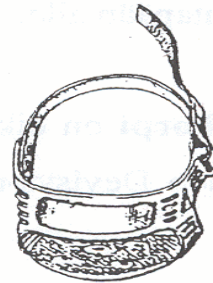
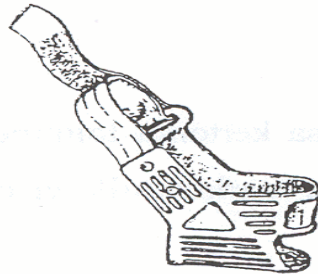
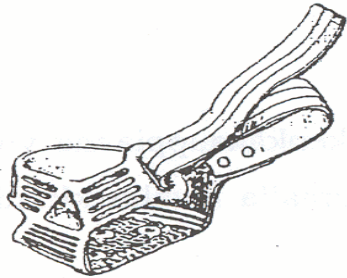
Työsuhte- ja korkeakoulukeksinnöt

- Yksityishenkilön työssä tekemä patentoitava keksintö:
 - Työsuhtekeksintö: toisen työssä työntekijän tekemä keksintö
 - Korkeakoulukeksintö: korkeakoulun palveluksessa olevan henkilön palvelusuhteessa tekemä keksintö
- Oikeudet keksintöön siirtyvät työntekijältä työnantajalle, mutta työntekijällä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen
- Työnantajan oikeudet vähenevät mitä etäisemmässä suhteessa keksintö on työhön

Hyödyllisyysmallit ja mallit

- Riidat harvinaisempia
- Hyödyllisyysmallihakemuksia ei tutkita
- Loukkauskannetta seuraa usein mitättömyyskanne

Mallioikeus/ KKO 2007:103 (kengän liukueste)



Mallioikeus/ KKO 2007:103 (kengän liukueste)

- Tapauksessa oli kyse siitä, erosiko tuotteesta saatava kokonaisvaikutelma rekisteröidyn mallin kokonaisvaikutelmasta
 - Jotta mallioikeudella olisi merkitystä, on perusteltua, ettei suojaa voisi kiertää pelkästään sillä, että ulkomuotoon tehdään vain joitakin kokonaisuuden kannalta vähäisiä, yksityiskohtia koskevia muutoksia (kohta 4)
 - Kun silmävaraisesti havaittavien yksityiskohtaisten poikkeamien vaikutus tuotteesta ja mallista saataviin kokonaisvaikutelmiin on vain vähäinen, voidaan tuotteen ja mallin yhdenmukaisuutta pitää huomattavana (kohta 11)
- Liukueste-tuotteet loukkasivat mallioikeutta

Mallioikeus / MAO 259/16 (toppasaappaat)

- Selkeitä yhtäläisyyksiä, mutta erilainen yleisvaikutelma (mm. kuosi, pohja ja sivuprofiili, ja toisaalta nelikulmainen merkki)
- Ei mallioikeuden loukkausta



Liikesalaisuudet

- Liikesalaisuus:
 - Tieto salaista; ja
 - Tiedolla taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa; ja
 - Tiedon laillinen haltija ryhtynyt kohtuullisin toimenpiteisiin tiedon pitämiseksi salassa
- Luonteeltaan teknisiä tai taloudellisia/kaupallisia (liityttävä elinkeinotoimintaan)
- Liikesalaisuuksia voivat olla mm. valmistustiedot, kaavat, reseptit, tuotekehittelytiedot, keksinnöt (joskus vaihtoehto esim. patentoinnille), markkinaselvitykset, yrityskauppasuunnitelma, talousennusteet, kilpailija-analyysit, liikeideat, lähdekoodit, asiakasluettelot, hinnoittelutiedot ym.
- Oikeudeton hankkiminen, käyttäminen ja ilmaiseminen kielletty

Liikesalaisuudet

- Liikesalaisuuksien suojaaminen:
 - Ennaltaehkäisevät toimet:
 - Tietojen suojaaminen ja pääsyn estäminen tietoihin ulkopuolisilta
 - NDA:t kuntoon (salassapitosopimukset ja -ehdot sopimuksissa)
 - Jälkikäteiset toimet:
 - Puuttuminen loukkaukseen: tutkintapyynnot ja rikosilmoitukset, siviilioikeudelliset keinot
- **KKO 1991:11**
 - Nostolavan piirustuksiin ei sisältynyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa tarkoitettuja liikesalaisuuksia, kun piirustukset eivät sisältäneet muita tietoja nostolavan rakenteesta kuin ne, jotka ilmenivät suoraan nostolavasta, ja kun nostolavat olivat olleet vapaasti vuokrattavissa ja ostettavissa ja siten kenen tahansa tutkittavissa
 - Nostolavan piirustukset olivat kuitenkin teknisiä esikuvia
 - Kilpailuaseman huonontumisen perusteella tuomittiin vahingonkorvausta

Tekninen ohje (aik. tekninen esikuva)

- Usein alihankinta- tai lisenssisopimussuhteessa käytettäväksi annettava suullinen tai kirjallinen tekninen toimintaohje tai -malli (tekninen ohje), jota voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa
- Tilataan tietty työ, jonka toteuttamiseksi tekninen ohje annetaan
- Tätä ei saa oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista (liikesalaisuuslaki 7 §, ja 15 §)
- Piirustukset, mallit, kaavat ja näytteet, myös resepti, prosessi- ym. kuvaus, asennus- tai käyttöohje, tietokoneohjelman lähdekoodi tai muu ohjelman osa
- Huom: Luottamuksen suojaa / ei tarvitse olla liikesalaisuus!

Tekninen ohje (aik. tekninen esikuva)

- **MT 1988:2**

- Vastaaja oli valmistanut hakijalle traktorin vetokoukkuja ja sivurajoittimia
- 200 koukkua oli valmistettu ilman hakijan tilausta käyttäen hakijan piirustuksia ja valmistusmateriaalia
- Koukkuja oli markkinoitu vastaajan omaan lukuun
- Vastaajaa kiellettiin käyttämästä teknisiä esikuvia ja valmistusmateriaalia

- **MT 1999:005**

- Vastaaja oli saanut välikäsien kautta haltuunsa hakijan seulakauhojen valmistusta koskevia piirustuksia (hakijan logot näkyvillä)
- Vastaaja oli tilannut piirustusten kopioiden perusteella seulakauhoja alihankkijoilta
- Vastaajaa kiellettiin teknisten esikuvien perusteella – (ei ollut liikesalaisuus)

Case Example / FI-Tuotantolaitos

- Yhtiö Oy rakentaa Suomeen uuden tuotantolaitoksen ca. 40Meur
- Patentteihin ei kiinnitetä huomiota
- Laitoksen toimittua 12kk, ulkomainen Inc lähettää syytöksen patenttiloukkauksesta juhannusaattona
- Vaatii väliaikaisella kiellolla toiminnan keskeyttämistä heinäkuun alussa
- Mitä tehdä?

Case Example / FI-Tuotantolaitos

- Vastustetaan väliaikaista kieltoa
- Käydään läpi Inc:in patenttisalkku ja vedottujen patenttien suoja-ala verrattuna omaan teknologiaan
- Käydään läpi patenttien hakuhistoria ja tehdään selvitykset mitättömyysperusteista
- Löydetään mitättömyysesteet joillekin patenteista
- Vahvin patentti on vaikea mitätöidä, mutta lakkaamassa parin vuoden päästä
- Aloitetaan patenttien mitätöimiskanteet, kiistetään loukkaus tietäen että vahvin patentti ehtii raueta ennen mahdollista tuomiota
- Jouluna case sovitaan –mitätöimiskanteet perutaan, kohtuullinen maksu Inc:ille,
- Elämä jatkuu

Case Example / FI-Tuotekehitystä

- Suomalainen yritys x kehittää edistyksellistä teknologiaa v 2000
- Tuotekehityksessä käytetään väitöskirjaansa valmistelevaa tutkijaa, väitöskirja julkaistaan 2001
- US kilpailija seuraa tilannetta, tekee provisional US patentti hakemuksen 2002, täydentää sitä tietojen karttuessa, nimeää EP patentin
- FI yritys lanseeraa tuotteen, siitä tulee kansainvälinen menestys

Case Example / FI-Tuotekehitystä

- US yhtiö levittää markkinoilla huhuja, joiden mukana Fi yhtiö loukkaa patenttia
- Tuote menestyy silti
- FI yhtiö saa syytöksen patentin loukkauksesta, EP patentti on nimetty hyödyllisyysmallina Suomeen
- Hyödyllisyysmalli kumotaan PRH:ssa;
- EP nimetään suomalaisena patenttihakemuksena
- Tehdään väite EP hakemusta vastaan

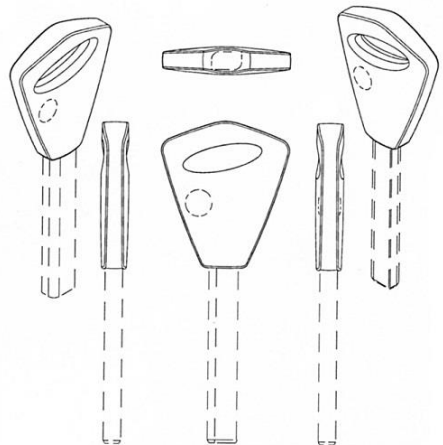
Case Example / FI-Tuotekehitystä

- EP patenttihakemusta rajoitetaan, jotta se vastaisi paremmin käyttömuotoa Suomessa
- FI yhtiö meni konkurssiin
- Oppi:
 - FI yhtiö ei hakenut omia patentteja ja julkisti tuotekehityksensä tulokset
 - FI yhtiö ei tutkinut toiminnanvapautta tai monitoroinut kilpailijoiden toimintaa
 - US yhtiö arvasi tuotekehityksen suunnan ja haki sille provisional patenttisuojaa
 - US yhtiö tarkentaa suojan vastaamaan tuotetta Suomessa, jossa tuotetta valmistetaan
 - FI yhtiön resurssit loppuivat – hävisin pelin

Tunnusmerkit / Sekaannusvaara

KKO 2017:42 (avaimen lehtiosa), ei loukkausta

- Kulutustavaran muotoa suoraan kuvaava tavaramerkki heikosti erottamiskykyinen
 - Ripustusreiän asettelu ja koko sekä tuotenimi EDGE riittävät eroavaisuudet
 - Ulkoasutavaramerkit:
- Tuote:



'Tekijänoikeus ja tekoäly -A Recent Entrance to Paradise'

Thaler v. Perlmutter et al

- Thaler omistaa tietokonejärjestelmän nimeltä "Creativity Machine" (= tekoäly), joka Thalerin mukaan on itsenäisesti luonut taideteoksen
- USCO hylkäsi tekijänoikeuden rekisteröinnin tekijyyden vajavaisuuden perusteella, ts. siksi että "ei-ihminen" ei voi olla tekijä
- Tuomioistuin samaa mieltä – vertauksia valokuvaukseen liittyvään oikeuskäytäntöön
 - "Human involvement in, and ultimate creative control over, the work at issue was key to the conclusion that the new type of work fell within the bounds of copyright"
- "Human authorship is a bedrock requirement of copyright"



The image *A Recent Entrance to Paradise* (2012) was autonomously generated by an artificial intelligence developed by Stephen L. Thaler via court documents

Tekijänoikeus jStability AI

Andersen v. Stability AI Ltd

- Stability AI ja muut käyttivät luvatta kuvia mallien kouluttamiseen, tarkoituksenaan saada mallit luomaan taiteilijoiden tyyliä kopioivia kuvia
- Keskeiset argumentit
 - Tekijänoikeutta rikottu mallien kouluttamisen yhteydessä
 - Tuotokset ovat muunnelmia, jotka rikkovat tekijöiden oikeuksia (ts. ei lupaa tai suostumusta muunnelmiin)
 - Tarkoituksellinen nimien väärinkäyttö ("permitting prompts based on the use of the term "in the style of")
- Huomioitavaa
 - Tekijänoikeus suojaa teoksia – teoskynnys tulee ylittää, eikä esim. ideoita voi suojata tekijänoikeudella
 - 'Fair use' eli tekijänoikeuslain poikkeukset – voiko kyseessä olla sallittua, poikkeuksien piiriin lukeutuvaa toimintaa?

Case Hermés vs Mason Rothschild “MetaBirkins”

- HERMÉS on arvostetuimpia laukkubrändejä, kallis ja vaikea saada
- Vahva brändisuojaus tavaramerkein ja mallein (laukut, kosmetiikka ja vaatteet, yms)
- Taiteilija Mason Rothschild julkaisi 100 erilaista NFT (Non-Fungible Token) “MetaBirkin” laukkua
- NFT perustuu lohkoketjuteknologiaan ja mahdollistaa laukkujen yksilöimisen ja omistajuuden autentikoinnin digitaalisesti
- NFT laukuista maksettiin 15-65KUSD OpenSea alustalla (NFT kauppapaikka)
- Oikea Birkin 40-500KUSD
- Rothschild möi NFT laukkuja yli 1MUSD, kunnes kaupankäynti lopetettiin OpenSea:n toimesta

Case Hermès vs Mason Rothschild “MetaBirkins”



News.artnet.com

Case Hermès vs Mason Rothschild “MetaBirkins”

- Hermes haastoi Rothchildin oikeuteen New Yorkissa
- Rothchild: NFT laukut ovat karvaisia ja välittävät viestin eläinten oikeuksista (“no fur”), vetoaa taiteilijan vapauteen (“fair use”)
- Andy Warhol “32 Campbell Soup Cans” sallittua ilmaisua
- Warholin tölkit olivat taiteellinen tulkinta poiketen hieman alkuperäisestä tölkistä, näin myös Metabirkin on taidetta.



Case Hermés vs Mason Rothschild “MetaBirkins”

- HERMÉS:in mukaan Rothschild yrittää hyötyä heidän brändin tunnettuudesta metaversumissa
 - Rothschild perusti verkkokaupan, verkkosivun ja sosiaalisen median kanavia tarkoituksenaan myydä digitaalisia tuotteita
 - Vaikka verkkosivuilla on mainittu, ettei NFT laukku ole alkuperäinen, kuluttajat ovat silti sekoittaneet kaupallisen alkuperän
 - Tunnus METABIRKINS hyödyntää BIRKINS -tavaramerkkiä
- KYSYMYKSET:
 - ovatko NFT laukut taidetta vai tuotteita?
 - Onko oikeutta käyttää BIRKINS -sanaa METABIRKINS:ien myynissä?
 - Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja?
 - Onko NFT kauppa vain yksi ansaintakanava muiden joukossa vrt. teknologianeutraalius
- PÄÄTÖS
 - 23.6.2023 Rothschild loukkasi tavaramerkkioikeuksia
 - Hermes International v. Rothschild, U.S. District Court for the Southern District of New York, No. 1:22-cv-00384.

Yhteenveto

- Yksinkertaiseenkin tuotteeseen voi liittyä monia teollisoikeuksia
- Läheskään kaikki teollisoikeudet eivät ole rekisteröityjä oikeuksia
- Suoja on aina tulkinnanvarainen – usein loukkausväitteen voi esittää halutessaan
- Loukkausväitteillä pyritään yleensä saamaan aikaan erilaisia kaupallisia vaikutuksia
- ”He syyttävät meitä loukkauksesta – mitäköhän he haluavat oikeasti saada aikaan?”

Petteri Häkkänen

Asianajaja, Head of IP
petteri.hakkanen@eversheds.fi

Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki
Puh: 0407457193