

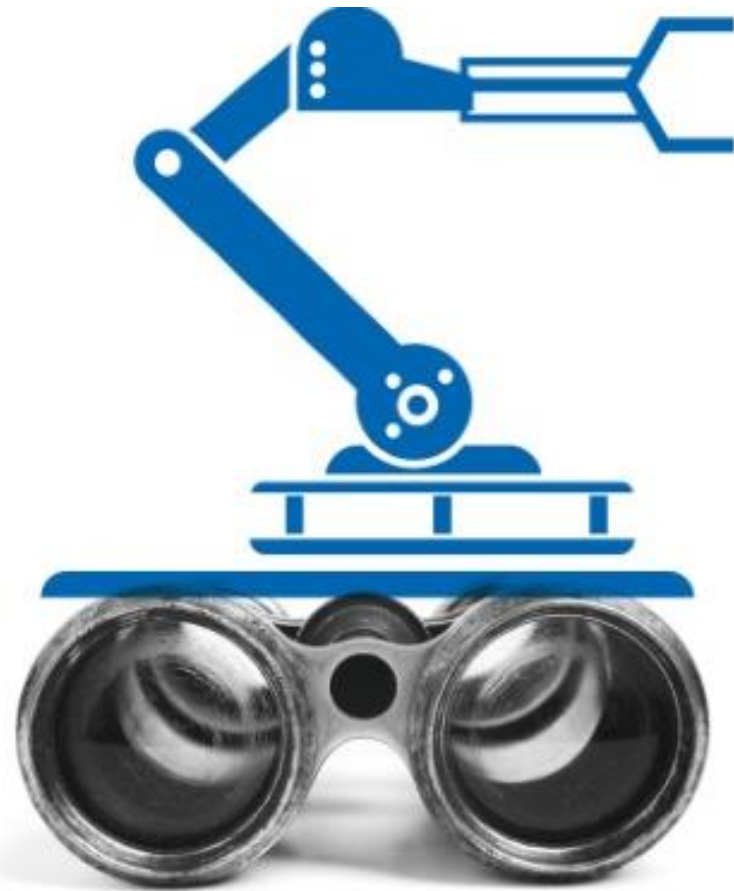
Keksintöjä, malleja, teknisiä esikuvia ja liikesalaisuuksia koskevia ratkaisuja

Käytännön ratkaisuja teollisoikeudellisista riidoista

Aalto-yliopisto, 30.1.2019

Lassi Lepistö

Asianajaja



Esimerkki IP Rien käytöstä

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



Esityksen rakenne

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

Patentit

- Loukkaukanteet (ette saa valmistaa, käyttää, myydä)
 - motiivina esim:
 - yksinoikeuden puolustaminen
 - kilpailijan häirintä
 - ristiinlisensiointi

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

Työsuhde- ja korkeakoulukeksinnöt

- Yksityishenkilön työssä tekemä patentoitava keksintö:
 - Työsuhdekeksintö: 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

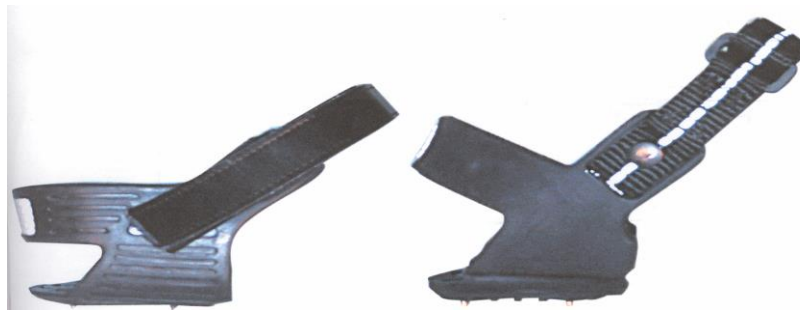
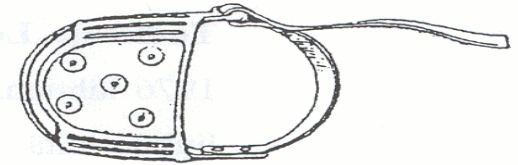
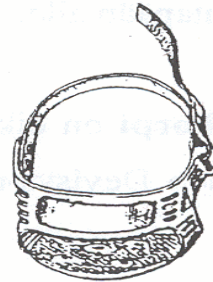
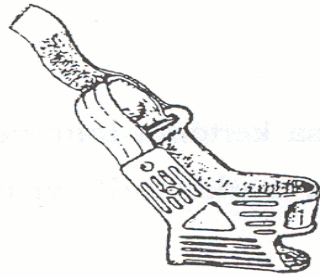
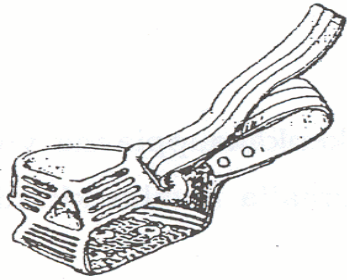
Hyödyllisyysmallit ja mallit

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

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/ KKO 2007:103 (kengän liukeste)



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, koska salaista; ja
 - Tiedon laillinen haltija ryhtynyt kohtuullisiin 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: tutkintapyynnöt 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 suoja / ei tarvitse olla liikesalaisuus!

Tekninen ohje (aik. tekninen esikuva)

- **MT 1988:2**

- Vastaaja oli valmistanut hakijalle traktorin vetokoukkuja ja sivurajoittimia
- 200 koukkuja 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 / R&D contract

- USA Inc. did R&D work for FIN Oy in 1990's
- Lengthy R&D agreement produced by USA Inc., terminated in 1999
- 200MEUR investment plan published in 2010 by FIN Oy
- USA Inc. claims its business secrets have been exploited within the investment
- USA Inc. claims patent infringement also against project partners
- USA Inc. wishes to take part in the investment
- What to do?

Case Example / R&D contract

- Detailed review of
 - agreement and correspondence from the 1990's
 - project history from 1990's
 - patent portfolio of USA Inc.
- R&D Agreement clauses on confidential information and IP did not reflect the actual situation, favoured USA Inc.
- Conclusion of review -> USA Inc. has no case
- Information letters sent to project partners
- Warning letter to USA Inc. (Unfair Business Practices)
- Still, one party withdrew from the investment project
- USA Inc. is silent... so far

Case Example / R&D contract

- What should we learn from this?
 - Big companies have big strategies
 - Read your IP and confidentiality clauses carefully
 - Even unsubstantiated infringement claims can affect your business – no smoke without fire?
 - Bogus claims disseminated within business circles are against good business practices

Tunnusmerkit / sekaannusvaara

- Kielto-oikeus identtiset + sekaannusvaaraa aiheuttavat
 - Sekaannusvaara: tavaroiden ja merkkien "samankaltaisuus"
 - Kohderyhmän erehdys kaupallisesta lähteestä
 - Esimerkkejä:
 - Ei sekaannusvaaraa:
 - Sekaannusvaara:

UNLEASH THE BEAST!



Aikaisempi EU-tavaramerkki
numero 8367815

Tavaramerkki numero 258724

ASTON MARTIN





IR 1319522



EU-tavaramerkki 010137594



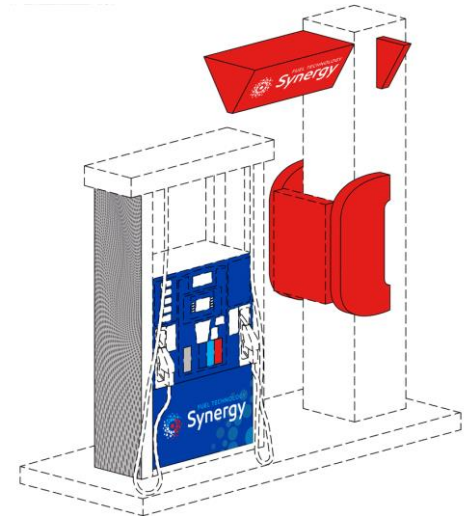
FI 252992

The smell of fresh cut grass

EU-tavaramerkki 000428870



EU-tavaramerkki 005853742



EU-tavaramerkki 013530639



Sabèl/Puma C-251/95; 11.11.1997

Eivät sekoitettavissa

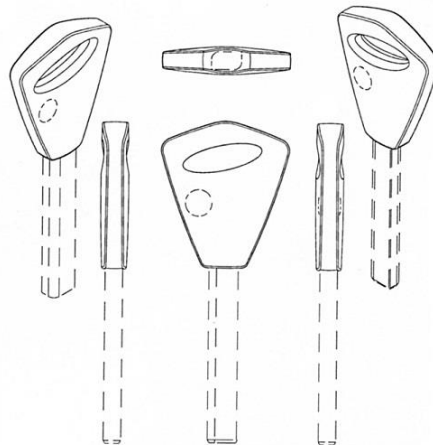
-arvioinnissa on paljon harkinnanvaraisuutta

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:



Jäljittely

MAO 6/03 Tuotepakkauksen jäljitteleminen, ei sopimatonta (SopMenL)

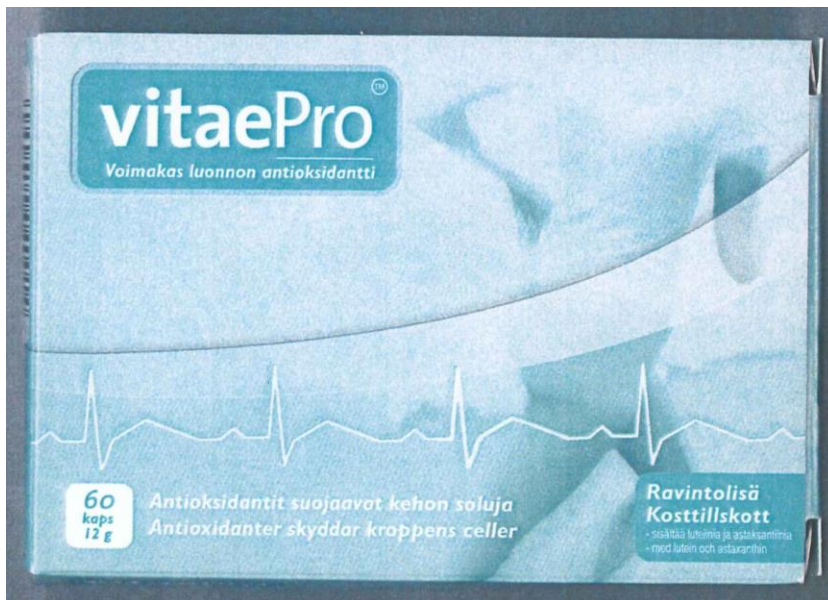
- Poikkesivat yksityiskohdilta ja sommittelulta sekä vastaajan tuotemerkit oli selkeästi merkitty



Jäljittely

MAO:561/10 Tuotepakkauksen orjallinen jäljittely, sopimatonta

- VitaePro oli tunnettu ja omaperäinen
- Pakkaukset sekoitettavissa toisiinsa



Jäljittely

MAO 429/13 Maineen norkkiminen, ei sopimatonta

- Numerointi yleinen käytäntö kuvaten lukkorungon ominaisuuksia eikä numerot nimenomaisesti yhdistä X Oy:öön



Helsingin käräjäoikeus 15.12.2008 (tuomio 37017) JÄGERMEISTER, lainv.



Jägermeister

Jägermeister



Helsingin käräjäoikeus 15.12.2008 (tuomio 37017) JÄGERMEISTER, lainv.

- JÄGERMEISTER tavaramerkit olivat laajalti tunnettuja
 - 9 tunnetuin Premium brand -listalla
 - myydyin ulkomainen likööri
 - myynti noususuhdanteinen
 - huomattavat markkinointipanostukset (kansainvälisesti 64 Meur 2006, n. 550.000 eur Suomessa)
 - vahva IPR suojaus rekisteröinneillä
 - markkinatutkimuksissa kuluttajat (41-47 %) tunnistivat pullon ja etiketin hahmon kantajaan (sanalliset tunnisteet oli poistettu)
 - markkinatutkimuksissa 28 % liitti ALKU Maisteri -pullon JÄGERMEISTERIIN

Helsingin käräjäoikeus 15.12.2008 (tuomio 37017) JÄGERMEISTER, lainv.

- tavarat identtisiä (yrtiliköörejä)
- tunnusten samankaltaisuus aiheuttaa yhdistämisen JÄGERMEISTER merkkeihin
- ALKU Maisteri –etiketin ja pullon muoto ja sijoittelu ei sattumaa, ei hyväksyttävää syytä
- -> JÄGERMEISTER merkeille sekoitettavuus ja laajalti tunnetun merkin suojaa

KKO:2010:12 ja KHO Dnro 421/2/09, 8.7.2011 - INGMARIINI, / VOIMARIINI, OIVARIINI

- KKO: VOIMARIINI ja OIVARIINI tavaramerkit olivat laajalti tunnettuja
 - VOIMARIINI tunnettuus 87 %, OIVARIINI 79 % markkinatutkimuksissa
 - INGMARIINI ja tavaramerkkien VOIMARIINI ja OIVARIINI välillä ei sellaista samankaltaisuutta, että INGMARIINI voisi herättää keskivertokuluttajassa mielikuvan tavaramerkeistä VOIMARIINI ja OIVARIINI
 - ei TML 6.2 §:n mukaista yhteyttä → Ei loukkausta
- KHO: VOIMARIINI ja OIVARIINI tavaramerkit olivat laajalti tunnettuja
 - Kohdeyleisö yhdistää merkit toisiinsa
 - INGMARIINI merkin käyttämisellä pyritään hyötymään VOIMARIINI merkin vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta, ei hyväksyttävää syytä
 - INGMARIINI-rekisteröinti tulee kumota (ei täytä TML 6.2 §)



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?”

Lassi Lepistö

Asianajaja, Senior Associate
lassi.lepisto@eversheds.fi

Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki
Puh: 010 684 1300