

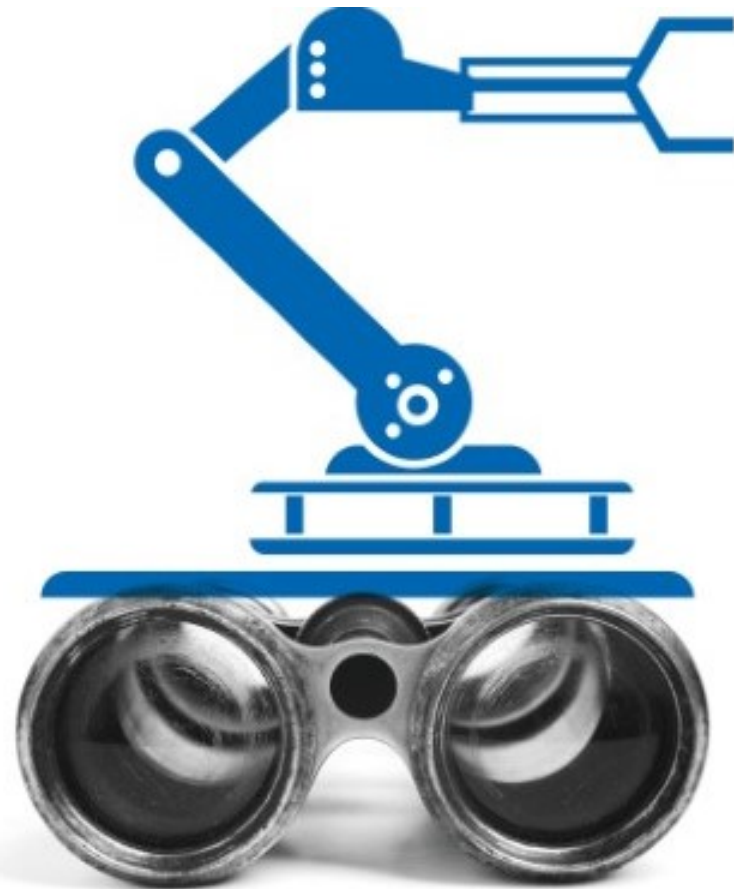
# Keksintöjä, malleja, teknisiä esikuvia ja liikesalaisuuksia koskevia ratkaisuja

Käytännön ratkaisuja teollisoikeudellisista riidoista

**Aalto yliopisto, 3.2.2021**

Lassi Lepistö

*Asianajaja*



# Eversheds Sutherland

## The Group

- One of the leading full service law firms in Finland.
- Our services cover all areas of corporate and business law. We give legal help to all companies whether they are stock-listed companies, start-ups or local companies.
- We are locally committed and globally connected. We offer new possibilities to our clients in Finland, Nordic-Baltic region and globally.



---

**Internationally we employ over 5000 professionals in 69 offices across 34 countries**

---



---

**160 in Finland: over 100 lawyers, of which 37 are partners. Our revenue in 2018 was around 29 M€**

---



---

**Our offices in Finland are in Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Tampere and Turku**

---



---

**98% of our clients would definitely or most likely recommend us / customer satisfaction survey**

---

# Esimerkki IPRIen 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 -"Freedom to operate"

- Immateriaalioikeudet (kuten patentit ja tavaramerkit) ovat kiello-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

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

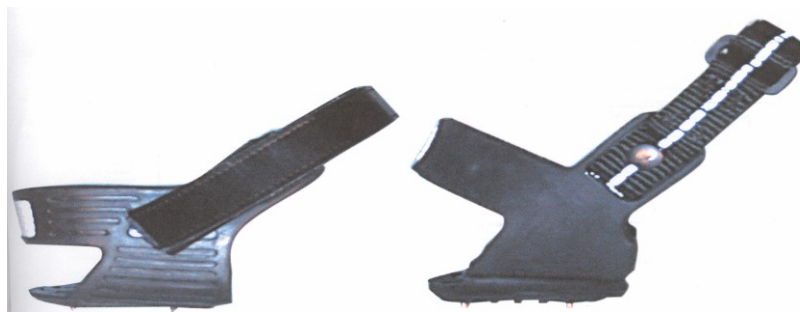
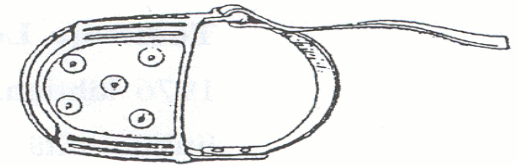
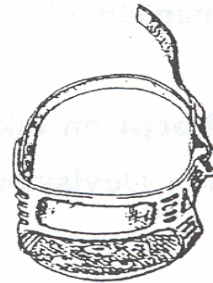
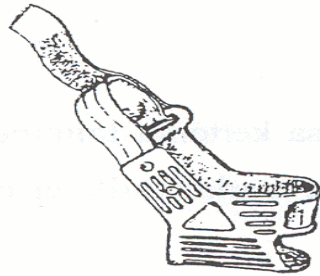
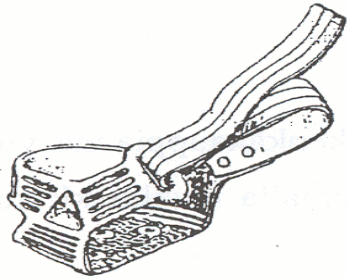
- Yksityishenkilön työssä tekemä patentoitava keksintö:
  - Työsuhdekeksintö: toisen työssä työntekijän tekemä keksintö
  - Korkeakoulukeksintö: korkeakoulun palveluksessa olevan henkilön palvelusuhteessa tekemä keksintö
- Oikeudet keksintöön siirtyvät työntekijältä työnantajalle, mutta työntekijällä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



# Hyödyllisyysmallit ja mallit

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

# Mallioikeus/ KKO 2007:103 (kengän liukeste)



# 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, 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 (ei saa olla kuitenkaan yleisesti saatavilla)!

# 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 / 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 2018
- Tuotekehityksessä käytetään väitöskirjaansa valmistelevaa tutkijaa, väitöskirja julkaistaan 2019
- US kilpailija seuraa tilannetta, tekee provisional US patentti hakemuksen 2020, 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
- Case is pending
- Oppi:
  - FI yhtiö ei hakenut omia patenteja ja julkisti tuotekehityksensä tulokset
  - FI yhtiö ei tutkinut toiminnanvapautta tai monitoroinut kilpailijoiden toimintaa
  - US yhtiö arvasi tuotekehityksen suunnan ja haki sille provisional patenttisuojaa
  - Nyt US yhtiö tarkentaa suojan vastaamaan tuotetta
  - Asia ratkennee lisenssineuvotteluissa

# Case Example / R&D contract

- USA Inc. did R&D work for FIN Oy in 2000's
- Lengthy R&D agreement produced by USA Inc., terminated in 2009
- 200MEUR investment plan published in 2020 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 2000's
  - project history from 2000'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





IR 1319522



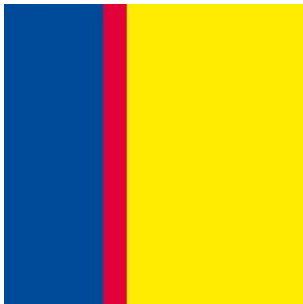
EU-tavaramerkki 010137594



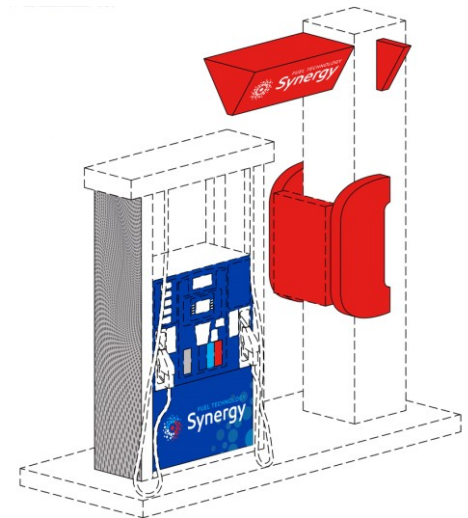
FI 252992

The smell of fresh cut grass

EU-tavaramerkki 000428870



EU-tavaramerkki 005853742



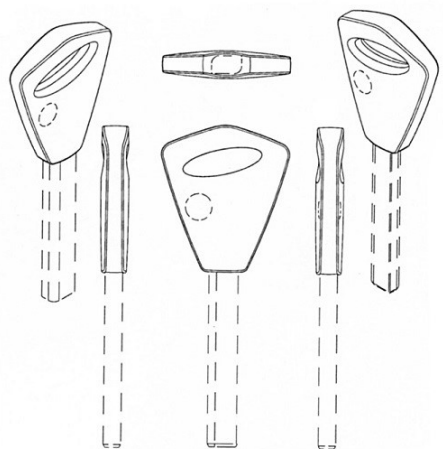
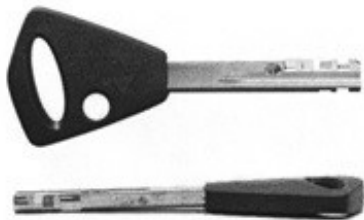
EU-tavaramerkki 013530639

# 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:



# 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)
  - 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 suoja

# 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  
lassi.lepisto@eversheds.fi

Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki  
Puh: +358 50 527 3459

**eversheds.fi**