

IPR-suojauksen erityiskysymykset EU-hankkeissa

13.2.2024 Miika Tupala
European Patent Attorney
Papula-Nevinpat



PAPULA NEVINPAT

Miika Tupala

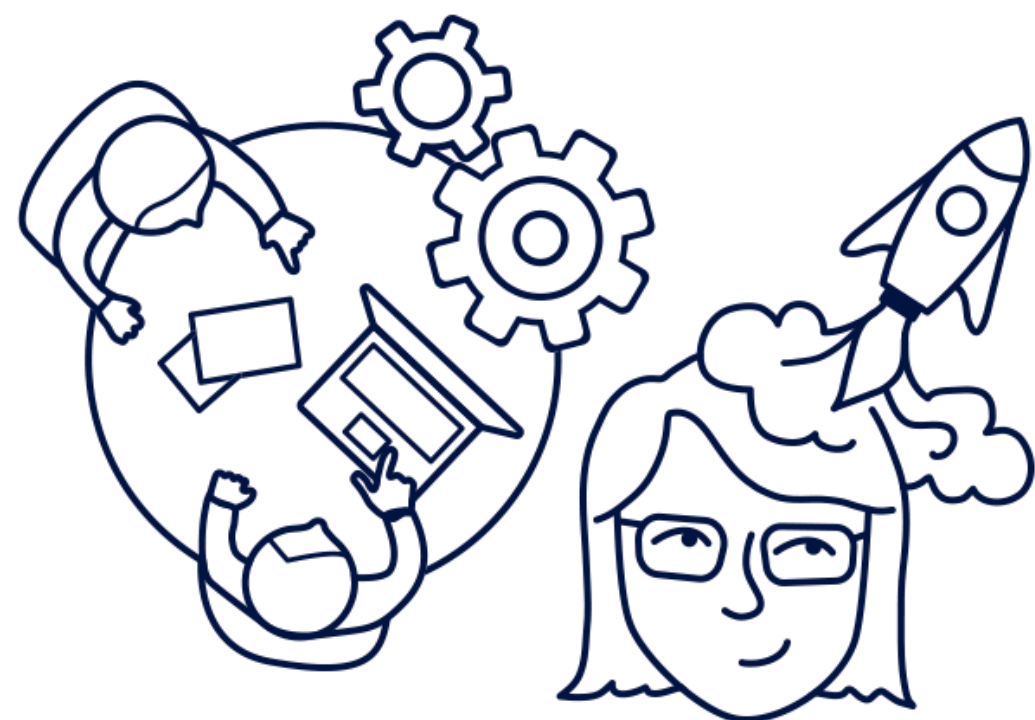
European Patent Attorney
miika.tupala@papula-nevinpat.com

Lotta Ahovaara

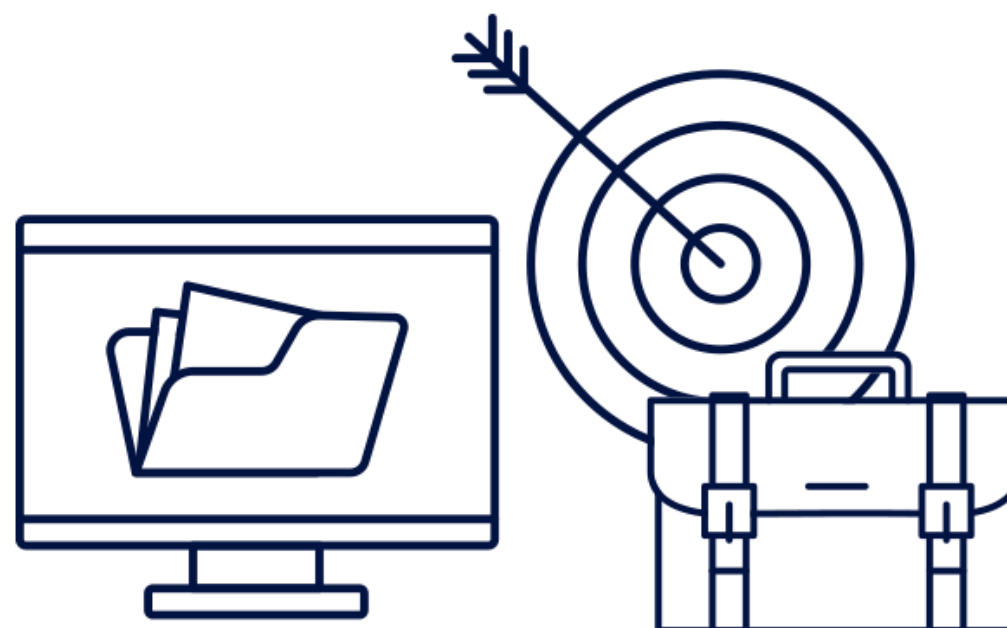
IP Lawer, European Trademark and Design Attorney
lotta.ahovaara@papula-nevinpat.com



Papula-Nevinpat – Sinun yksinoikeutesi



IPR-tarvekartoitus, tutkimukset ja strateginen neuvonta



Teollisoikeuksien hakeminen ja rekisteröinti

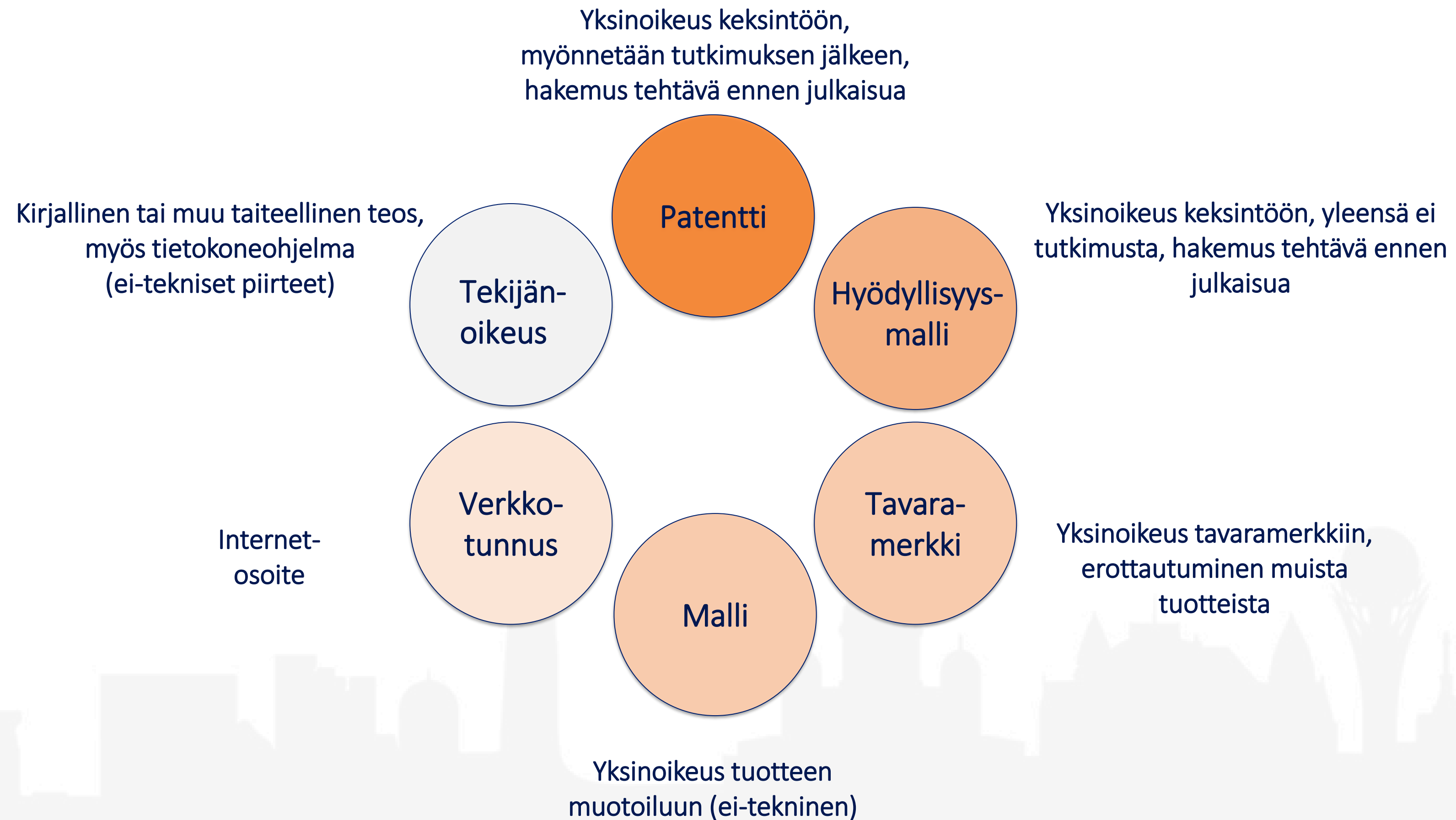


Teollisoikeuksien valvonta, hyödyntäminen ja konfliktit

Konsortiosopimukset ja IPR

- Sopimus konsortion sisäisistä järjestelyistä
 - Tausta-aineiston (background) ja tulosten (results, foreground) käyttöoikeudet
- IPR (Intellectual Property Rights)
 - Patentti ja hyödyllisyysmalli
 - Tavaramerkki
 - Mallisuoja
 - Tekijänoikeus (esim. tietokoneohjelmat)
- Tavoitteet sopimukselle riippuvat tilanteesta
 - Oma IPR, projektin muut jäsenet (esim. kilpailijat) ja heidän IPR

Aineettomat oikeudet



Salassapitovelvollisuus

- Onko sopimuksessa salassapitovelvollisuus?
 - Salassapitovelvollisuus, jos sitä ylipäänsä on, sattaa koskea vain materiaalia, joka on merkitty salassapidettäväksi.
 - Julkaisu konsortion sisällä voi tehdä asiasta julkisen.
 - Tiettyjä oikeuksia (esim. patentti) on haettava ennen julkaisua.
 - Myös salassapitovelvollisuuden rikkominen tekee asiasta julkisen.

IPR-riskit vs. mahdollisuudet

- Omien keksintöjen ennenaikainen vuotaminen julkiseksi
- Julkaisu konsortion sisällä auttaa muita jatkokehittelyssä (ml. patentointi).
 - Vielä julkaisematon oma patenttihakemus ei ole yhtä hyvä este jatkokeksintöjen patentoinnille (uutuus vs. keksinnöllisyys).
 - Kannattaako nopeutetun julkaisun pyytäminen omille hakemuksille?
- Muiden osapuolten tietojen hyödyntäminen omiin uusiin keksintöihin
- Monet IPR-suojamuodot ovat kansallisia oikeuksia, eli ne suojaavat vain paikallisesti.

Tausta-aineisto (background)

- Data, informaatio, tietotaito (erityisesti IPR), joka
 - on osapuolen omistuksessa tai lisensoitavissa ennen konsortiosopimuksen voimaantuloa tai
 - jonka osapuoli kehittää tai hankkii konsortiosopimuksen voimaantulon jälkeen hankkeeseen liittymättä.
 - Yleensä rajoitettu projektiin liittyviin asioihin
- IPR on helpompi määritellä ja osoittaa backgroundiksi, jos se on rekisteröity.
- Muun kehitystyön erottaminen projektityöstä?

Listattu ja listaamaton background

- Listattu (listed) background
 - Included (positive list): IPR, johon osapuoli antaa käyttöoikeuden muille osapuolille
 - Excluded (negative list): IPR, johon osapuoli ei anna käyttöoikeutta muille osapuolille
- Listaamaton (unlisted) background
- Sitoumus olla käyttämättä listaamatonta (unlisted) tai negatiivisesti listattua (excluded) backgroundia
 - Voidaan katsoa kuuluvaksi positiivisesti listattuun backgroundiin (included), jos osapuoli käyttää sitä hankkeessa siten, että muut osapuolet tarvitsevat sitä hankkeessa tai hankkeen tuloksien käyttöön.
 - Esimerkiksi IPR, jota muut osapuolet loukkaisivat

Tulokset (results, foreground)

- Mikä tahansa aineellinen tai aineeton tulos, erityisesti IPR, joka syntyy hankkeessa
- Ei sisällä tuloksia, jotka syntyvät hankkeen ulkopuolella (edes sen aikana)
- Mahdollinen yhteisomistajuus (yritä välttää)
 - Tulos voidaan katsoa yhteisesti omistuksi, jos
 - jos se on tehty yhdessä,
 - ei ole mahdollista erottaa tuloksesta eri osapuolten osuutta, tai
 - ei ole mahdollista eriyttää tuloksia IPR-oikeuksien hakemiseksi.
 - Yritä suojata keksintö silloin, kun se on vielä vain omassa tiedossa!
 - Omistusoikeus säilyy, vaikka joutuisikin antamaan käyttöoikeuden.

Käyttöoikeudet backgroundiin ja tuloksiin (vaihtoehtoja)

- Käyttöoikeus hankkeen aikana
 - Voi olla royalty-free, ellei esitetä rajoituksia käyttöön
 - Voidaan antaa kirjallisesta pyynnöstä
- Käyttöoikeus hankkeen jälkeen
 - Muiden osapuolten omien tulosten käyttämiseksi
 - Kaikkeen royalty-free automaattisesti
 - Opetukseen ja tutkimukseen royalty-free automaattisesti ja muuten “fair and reasonable” perustuen sopimukseen
 - Mahdollisesti velvollisuus antaa muille osapuolille paremmat ehdot kuin ulkopuolisille

Mahdollisia poikkeuksia

- Background
 - Jos käyttöoikeus liittyy kaupallisesti saatavilla olevaan tuotteeseen, niin oikeudet voivat määräytyä tähän tuotteeseen liittyvien ehtojen mukaan.
 - Jos käyttöoikeus on ristiriidassa aiemman sopimuksen kanssa, niin oikeudet voivat määräytyä tämän sopimuksen perusteella.
 - Jos käyttöoikeus edellyttäisi kolmannen osapuolen suostumusta tai kompensatiota kolmannelle osapuolelle, niin tällaista listaamatonta backgroundia ei välttämättä katsota listatuksi.
- Mahdollisesti tärkeitä ehtoja suojaaman olemassa olevia tuotteita tai sopimuksia
 - Tuotteiden julkaisu ennen hankkeen alkua, jos mahdollista
 - IPR-sopimukset kuntoon ennen hankkeen alkamista

Mahdollisia poikkeuksia

- Background
 - Jos käyttöoikeus on tai tulee lisensoiduksi “essentiaalisena” johonkin standardiin, niin oikeudet määräytyvät tähän standardiin liittyvien ehtojen mukaan (royalty-free tai FRAND).
- Mahdollisesti tärkeä ehto, mikäli yrityksen toimintaan liittyy standardointia ja siihen liittyvää lisensointia

Esimerkki

- Yritys lisensoi essentiaalipatentteja standardiin liittyvien FRAND-ehtojen mukaisesti
- Yritys on osallistumassa EU-hankkeeseen, jossa listaamaton tai negatiivisesti listattu background annetaan muille osapuolille royalty-free
- FRAND = Fair, reasonable, and non-discriminatory
- Riski siitä, että jatkossa lisenssi olisi annettava kaikille royalty-free

Käyttöoikeudet – yleisiä periaatteita

- Ilmoitusvelvollisuus olemassa olevista tai hankkeen aikana syntyvistä rajoitteista käyttöoikeuksiin
- Käyttöoikeuksista rajattu pois edelleenlisensiointi (sublicensing)
 - Poikkeuksena voi olla “Affiliates”, eli emo-/tytäryhtiöt tai vastaavat
- Käyttöoikeuksien siirrosta ei peritä kuluja
- Käyttöoikeudet non-exclusive, non-transferable, ja maailmanlaajuisia
- Pyynnöt käyttöoikeuteen tehtävä tietyssä ajassa (esim. 3 v.) hankkeen päättymisestä

Yhteenveto

- Selvitä oma IPR-tilanne ja tavoitteet ennen projektin alkua
 - Myös projektiin osallistuvat mahdolliset kilpailijat
- Tutustu konsortiosopimukseen ja pyydä tarvittaessa muutoksia
 - Ota yhteyttä oman organisaatiosi asiantuntijoihin
 - Ota tarvittaessa yhteyttä patenttiasiamieheen ja IPR-lakimieheen
- Muista velvollisuudet projektin aikana ja sen jälkeen
 - Ilmoitukset omasta IPR:stä ja siihen liittyvistä rajoitteista
 - Käyttöoikeuspyynnöt muiden osapuolten IPR:ään
- No risk, no reward – projekti voi olla hyödyllinen IPR-riskeistä huolimatta
 - Osallistu, mutta minimoi riskit

Lisätietoja

- Papula-Nevinpat
 - www.papula-nevinpat.fi
 - <https://www.linkedin.com/company/papula-nevinpat/mycompany/>
 - Webinaarisarja [Patenttien loukkaustilanteet](#)
- Business Finland
 - <https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/hakijan-opas/sopimukset>

PAPULA  NEVINPAT

Kiitos!