

WEBINAARI 15.4.2026

# IPR-asiat haltuun

Maunu M. Korpela

**Ceriffi Oy's assigned IPR expert is Mr. Maunu M. Korpela.** He is a, LL. Lic. (IPR), ERCIM UMR CNRS, University of Montpellier I, France, with dual training: Master of Laws, University of Helsinki, Finland 2006 & Master of Laws (French, European and International Private Laws), University of Montpellier I, 1999, and has 15+ years of strategic and day to day IPR know-how from development (Counsel 1998-, Executive Director, Head of FINF's IP-/IPR Services (2010-), recommendations and counseling of national Finnish innovation ecosystem and IPR related of bills, resolutions, and other matters referred to them (2010-), member of several Industrial Property Rights focused Governmental committees in Finland, 2013-), IPR management (Head of IPR & Legal in SME's in USA (2014-) and Finland (2009-)) and Litigation (e.g. Competition Law 2006-) and Supreme Administrative Court Referendary (Industrial Property), IPR Research (contributing to French, English, Finnish and European industrial property case law published e.g. by French Patent Office (INPI) and Supreme Administrative Court of Finland) and Lecturer (IPR, Market and Competition Laws 2001-) experiences as well as CLO experiences in the US and China.

# IPR ?

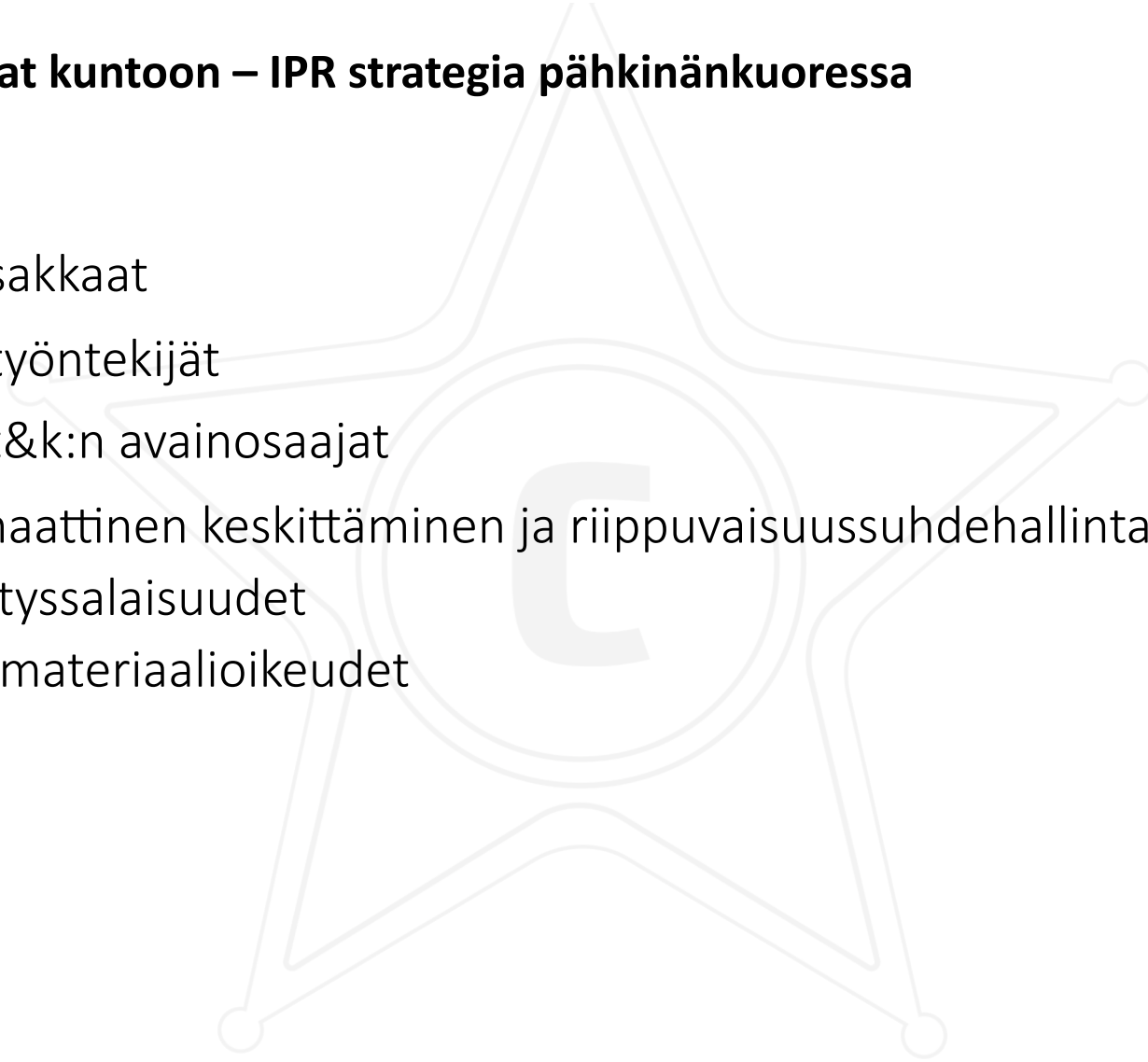


## IPR, miten

- Ajattelemme, keksimme ja luomme. Ajatukset ovat ihmisen ensimmäinen ja rikkain raaka-aine. Ne ovat aineettomia – eli immateriaalisia – ja vapaita\*
- IPR syntyy ihmiselle ja sen siirtyminen yritykselle ei ole automatio
- Ei tekijänoikeudellista tai teollisoikeudellista suojaa: ajatuksiin, ideoihin, konsepteihin, aiheisiin, suunnitelmiin, puhtaasti älyllisiin toimintoihin.
- Suoja vain joillekin IP-objekteille (teos, keksintö, malli, lajike jne). Suoja on pääsääntöisesti joko automaattinen tai rekisteröintiä vaativa. Esim keksintö on teollisoikeudellinen objekti tietyin ehdoin. Patentoitava ja/tai hyödyllisyysmallioikeudella suojattava keksintö on ”tekninen ratkaisu, tekniseen kysymykseen”.
- Suojaa ei rakenneta takautuvasti.
- **Suojauksen hyödyt** oikeustaloustieteellisesti arvioituna: kielto-oikeus = monopoliasema

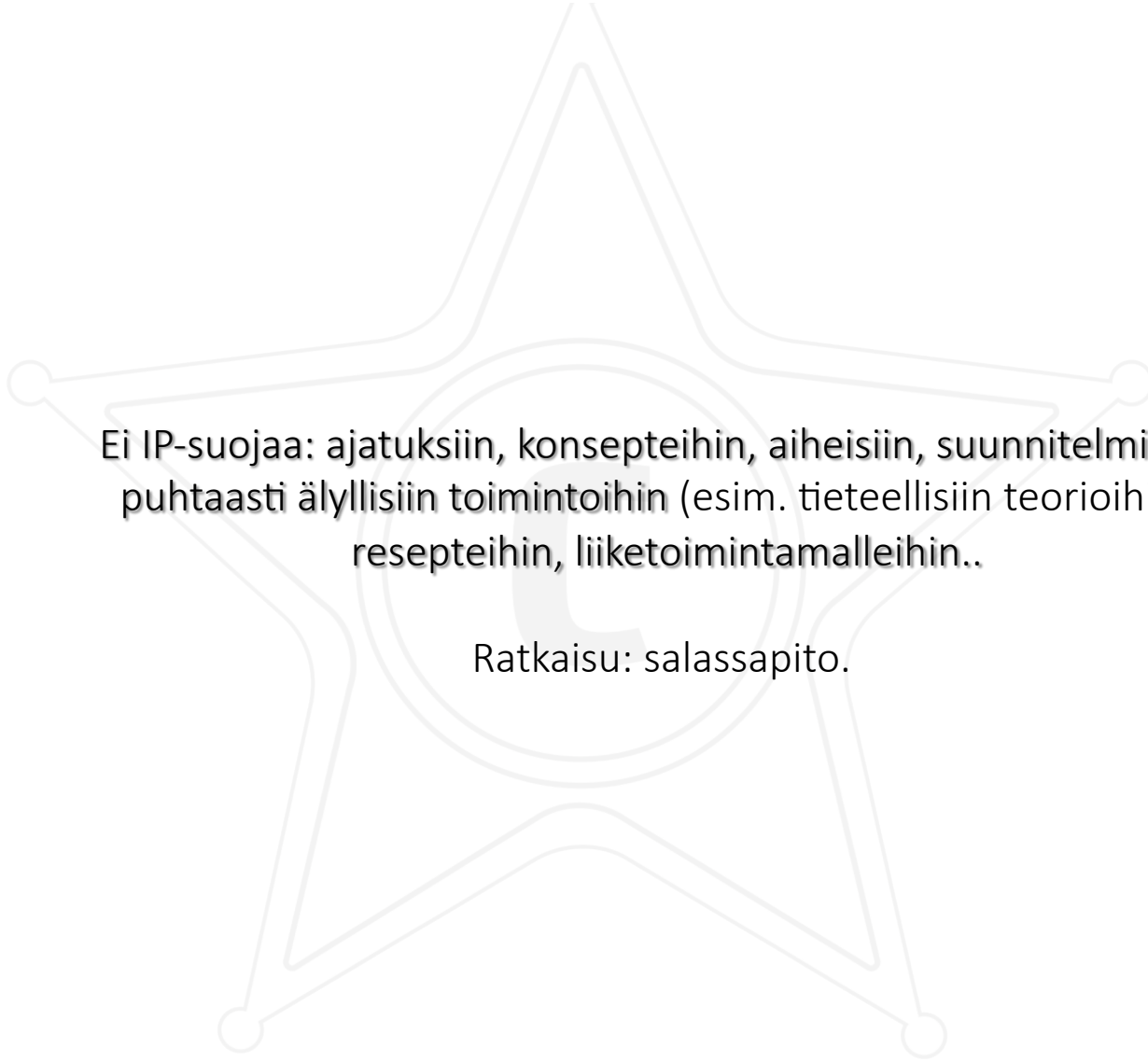


## Yhtiön ns. sisäiset asiat kuntoon – IPR strategia pähkinänkuoressa

- IP ja osakkaat
  - IPR ja työntekijät
  - IPR & t&k:n avainosaajat
  - Systemaattinen keskittäminen ja riippuvaisuussuhdehallinta
    - Yrityssalaisuudet
    - Immateriaalioikeudet
- 

## IP Objektit

- Kartoita objektit/tuote/palvelu (esim. Tunnusmerkki: yhtiön kattobrändi (tekijänoikeudet/tavaramerkki/aputoiminimi/domain) -> tuoteperhebrändi, -> tuotenimi)
- Valitse ne, jotka ovat nykyisen ydinliiketoiminnan kannalta keskeisiä (ketterä IPR-strategia elää ja joustaa LTS:n alaisuudessa) ja LTS:n tuote-/palvelutiekartassa asettettuja
- Esiselvitä (FTO, ennakkouutuustutki)
- Suojaa, vakuuta, puolusta, seuraa ja käytä



Ei IP-suojaa: ajatuksiin, konsepteihin, aiheisiin, suunnitelmiin ja puhtaasti älyllisiin toimintoihin (esim. tieteellisiin teorioihin), resepteihin, liiketoimintamalleihin..

Ratkaisu: salassapito.

”Tämä sähköposti on luottamuksellinen. Se on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajalle. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja.

”The information contained in this message is confidential. It is intended for the use of the addressee only and may contain legally privileged information. If you have received this e-mail in error, you are requested to keep it strictly confidential, delete it from your e-mail system including...”

“Ce message et ses annexes sont strictement confidentiels et établis à l’attention exclusive des destinataires prévus par l’expéditeur. Si vous n’êtes pas le destinataire de ce message, nous vous remercions de le détruire immédiatement et d’en avertir l’expéditeur... »

## CASE: MOLEMMINPUOLINEN SALASSAPITOSOPIMUS (otteita FI, KV, EU-tasolta)

### MUTUAL CONFIDENTIALITY AND NON-DISCLOSURE AGREEMENT

This Mutual Confidentiality and Non-Disclosure Agreement (the "Agreement") is entered into as of [redacted] 2021 (the "Effective Date") by and between:

Company name: [redacted]  
National Business ID: [redacted]  
Postal address: [redacted]  
P: +358 [redacted]  
E: [redacted]@[redacted]  
R:  
Hereafter "XXX"

**and**

Company name: [redacted]  
National Business ID: [redacted]  
Postal address: [redacted]  
P: +[redacted] [redacted]  
E: [redacted]@[redacted]  
Hereafter "Partner"

WHEREAS, concurrently with the execution and delivery of this Agreement, Parties are discussing the possible Business Purpose between the Parties;

WHEREAS, each Party possesses confidential information that is not generally known to the public or in the Party's trade or business, which was developed at great expense, and is of considerable importance to the Party;

WHEREAS, the Parties acknowledge that they may acquire such confidential information in connection with discussion and negotiations relating to the Business Purpose and during performance of any resulting agreement between the Parties; and

WHEREAS, as a condition to granting access to confidential information regarding each other, each Party has agreed to treat all such Confidential Information furnished to the other Party as confidential in accordance with the provisions of this Agreement, and to abstain from taking certain other actions as set forth herein.

WHEREAS, this Agreement shall assure the protection and preservation of proprietary and/ or Confidential Information which shall be disclosed or made available between the contractual parties in the framework of this Agreement. The purpose of such disclosure of Proprietary Information is to enable XXX to analyze, visualize, document, and continuously and solely develop and monitor confidentially its' trade secrets, services, projects, business, critical data including intangible and tangible assets and technologies with the Partner. No agency, partnership or joint venture is created by this agreement.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual promises, covenants and obligations contained herein and for good and other valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the Parties, for themselves and their representatives, successors and assigns, hereby agree as follows:

- b) not to be used by the Receiving Party or permitted by the Receiving Party to be used by its Representatives in any way detrimental to the Disclosing Party, and
  - c) not be disclosed by the Receiving Party or permitted by the Receiving Party to be disclosed by its Representatives for any purpose to any Person other than as permitted by this Agreement.
- 2.2. The Parties agree and acknowledge that the Receiving Party (i) may disclose the Confidential Information only to those of its Affiliates or Representatives who need to know the Confidential Information for purposes set within this Agreement, (ii) shall at all times have the right to make the Confidential Information available to XXX's auditors, rating agencies and regulators who need to know the Confidential Information for purposes of evaluating the proposed business purpose and/or for customary auditing and regulatory purposes and (iii) may disclose the public order tax treatment and tax structure of the business purpose discussed and negotiated by the Parties and all materials of any kind (including opinions or other analyses) that are provided to the taxpayer relating to such tax treatment and tax structure necessary to support any tax expected to be claimed with respect to the business purpose, and all materials of any kind related to those benefits, without the other Party imposing any limitation of any kind (hereafter (i), (ii) and (iii) collectively referred to as the "Permitted Recipients").
- 2.3. The Receiving Party will (i) inform each of the Permitted Recipients receiving Confidential Information of the confidential nature of the Confidential Information and of the existence of this Agreement (ii) direct the Permitted Recipients to treat Confidential Information confidentially and not to use it other than in connection with the business purpose, and (iii) be responsible for any improper use of the Confidential Information by the Receiving Party, its Representatives (including without limitation, its Representatives who, subsequent to the first date of disclosure of Confidential Information hereunder, become its former Representatives) and its Permitted Recipients, and (iv) immediately notify the Disclosing Party if it learns of any unauthorized disclosure of Confidential Information by the Receiving Party, its Representatives or Permitted Recipients and to cooperate in any reasonable investigation or action the Disclosing Party determines is reasonably necessary as the result of such disclosure.

- 2.4. Notwithstanding anything in this Agreement to the contrary, the forgoing, in the event that a Receiving Party is (i) requested, required or ordered (a) by a court of competent jurisdiction, or (c) by applicable law, including but not limited to securities laws, as determined on the advice of counsel, or (ii) served with or otherwise becomes aware of a motion or similar request (including but not limited to deposition, interrogatories, request for documents, subpoenas or civil investigative demands), to disclose any Confidential Information, that Party agrees that it will provide the Disclosing Party with prompt notice of such request to enable it to seek an appropriate protective order, find another appropriate remedy and/or waive compliance with the provisions of this Agreement. The Receiving Party will cooperate with XXX (at the Disclosing Party's expense) in all reasonable efforts to obtain a protective order or other reasonable assurance that confidential treatment will be accorded the Confidential Information sought by the Persons in the preceding sentence. If, in the absence of a protective order, a Receiving Party is compelled as a matter of law to disclose the Confidential Information, that Party may disclose to the third party compelling disclosure only that part of Confidential Information as is required by law to be disclosed in which case, prior to such disclosure, the Receiving Party will advise and consult with the Disclosing Party and its counsel as to such disclosure and the nature and wording of such disclosure.
- 2.5. Notwithstanding the foregoing, neither the Receiving Party nor its Affiliates shall be required to provide notice of any disclosures made in connection with any routine regulatory review of the Receiving Party or its Affiliates by any Governmental Authority with jurisdiction over the Receiving Party or such Affiliate; if such receiving Party or its Affiliates is put on specific notice that such regulatory review is specifically targeted at XXX, the Disclosing Party or its affiliates or the business purpose then such Receiving Party or its Affiliates will use its best efforts to notify the Disclosing Party if such notification is permitted by law.

### **3. Further Agreements**

**4. Standard of Protection, Notification of Unauthorized use and Maintenance and Safe Return of Confidential Information**

- 4.1. The Parties hereto agree to (a) safeguard and to prevent the unauthorized disclosure or use of all such Confidential Information received using a reasonable degree of care, but not less than that degree of care used by such Party in safeguarding its own highly confidential information or material; (b) take appropriate steps to ensure that recipients of such Confidential Information are advised by the Receiving Party of the proprietary nature thereof and of the obligations set forth in this Agreement; (c) promptly advise the Disclosing Party in writing if it learns of any unauthorized use or disclosure of Confidential Information by the Receiving Party or any of its Representatives or former Representative; and (d) take appropriate steps to comply, or assist the other Party in complying, with any required notices of a data security breach, as required by law or regulation and cooperate in any investigation the Disclosing Party considers necessary to undertake as the result of any data security breach. If applicable, the receiving Party shall at all times comply with the applicable privacy laws with regard to any Confidential Information received. The Receiving Party will have in place an information security program, which program shall be designed to: (i) ensure the security, integrity, and confidentiality of all Confidential Information; and (iii) protect against unauthorized access to, or use of, the Confidential Information. The Receiving Party hereby acknowledges that the Disclosing

**5. Term**

- 5.1. This agreement shall become into effect on the Effective Date. The Parties confirm and acknowledge that no liability can arise to either of the Parties in relation to the data disclosed to the other Party before the Effective Date.
- 5.2. This agreement shall cease to apply to the Parties on the date falling four (4) years after the Effective Date, except a Party's confidential IPR strategy, industrial property, trade secrets, service designs, project information, content and methods, technology and/or services information such as budgets of executed, ongoing and abandoned projects, etc. which will remain confidential for the date falling five (5) years after the Effective Date.
- 5.3. The Parties hereby confirm and acknowledge that in case and to the extent Confidential Information becomes generally available to the public, the term of confidentiality ceases to exist.

**6. Miscellaneous**

- 6.1. The provisions of this Agreement which by their sense and context are meant to survive the expiration or sooner termination of the Agreement shall so survive.
- 6.2. This Agreement contains the full and complete understanding of the Parties with respect to the exchange and use of Confidential Information in connection with the evaluation of the business purpose, and supersedes all prior representations and understandings whether oral or written, with respect to such matter covered in this Agreement. No course of conduct or dealing between the Parties and no custom or trade usage shall be relied upon to vary the terms of this Agreement. No waiver or variation of this Agreement will be effective unless approved in writing by the duly authorized representatives of each Party.
- 6.3. In the event that one or more current or future provisions of this Agreement shall be, or shall be deemed to be, fully or partly invalid or unenforceable, such provisions shall be limited to the minimum extent necessary so that this Agreement shall otherwise remain in full force and effect. The invalid or unenforceable provision shall be replaced by such appropriate provision that, to the extent legally permissible, comes closest to the actual or assumed intention of the Parties as of the signing date or the date of the amendment of this Agreement, as the case may be, in case they had taken such issue into account.
- 6.4. Each of the Parties to this Agreement shall use reasonable efforts to effectuate the transactions contemplated hereby and to fulfill and cause to be fulfilled the terms and conditions under this

Agreement. Each party hereto, at the reasonable request of another party hereto, shall execute and deliver such other instruments and perform such other acts and things as may be necessary or desirable for effecting completely the consummation of this Agreement and the transactions contemplated hereby.

- 6.5. Party will be fully liable for any breach of this Agreement committed by itself and its Representatives or Affiliates committed by willful or negligent acts and omissions for direct and indirect (consequential) damages. Both Parties further agree that monetary damages may not be a sufficient remedy for any breach of this Agreement by either Party, and that in addition to any other remedies (which may include money damages) available to either Party, the respective Party may be entitled to apply for specific performance and injunctive or other relief as a remedy for any breach of this Agreement. If the Party's confidential IPR, patent or other industrial property information is in any way made available to a third party by the other Party's electronic/automated solutions, technology and/or services, the other Party is considered automatically in breach of this Agreement and fully liable for all direct and all indirect damages.
- 6.6. This Agreement is governed by, and shall be construed in accordance with Finland's laws and the Parties submit to the exclusive jurisdiction of the Finnish courts (Helsinki) in respect of any dispute, claim or difference arising out of or in connection with this Agreement, exclusive venue being courts of Finland.
- 6.7. The Parties agree that no effort shall be made to circumvent the letter and spirit of this Agreement.

In witness whereof, each of the undersigned parties has executed this Agreement as of the Effective Date first above written.

**ATTEST:**

**Partner**

**XXX**

\_\_\_\_\_

Mr. ..., CEO

\_\_\_\_\_

Mr. ..., CEO

## Suojauksen laatu: tekijät, teot ja normit

**Osaaminen** IPR-tiedon hyödyntämisaste: IPR -riippuvaisuussuhteiden hallinta on osa strategisen liiketoiminnan uuslukutaitoa

**Teot:** Aineettoman olemassalon ja käytön hallinta esim. teollisoikeudellisten hakemusten lähtökohdallinen laatu, prosessijohto...

**lex rei sitaen** mukaan IP-objektin suoja ja todellisen toimintavapauden rajat

## Suojauksen kustannukset

### Tekijänoikeudet

- automaattinen
- Maksuton...

### Teollisoikeudet

- Hakemusmaksu
- Vuosimaksu
- Asiantuntijapalvelu
- Käännöskulut (patentti)

**CASE: TAVARAMERKKI JA FRANCHISING**



## **CASE: Patentti vs. hyödyllisyysmalli**

Hyödyllisyysmallilta edellytetäänkin vain "selvää" eroa tunnettuun tekniikkaan verrattuna, kun taas patentilta edellytetään "olennaista" eroa. Patenttien osalta patenttivirasto (esim. PRH:n tutkijainsinöörit) selvittävät patentoitavan keksinnön uutuuden eli että mitään vastaavaa ei ole aiemmin keksitty (ns. absoluuttinen uutuus).

Hyödyllisyysmalli on tarkoitettu suojaksi yksinkertaisille laite- ja tuotekeksinnöille, (ei menetelmille), nopea suojamuoto, halvempi kuin patentti, 10 vuoden suoja-aika (patentin suoja-aika on 20 vuotta) ja hakija on tehnyt ennakkouutuustutkimuksen/omaa tietämyksen ja on vakuuttunut siitä, että keksintö on uusi ja keksinnöllinen ja suuntaa keksinnön kaupallistamisen yleensä kotimaan markkinoille.

Lähde: Hyödyllisyysmalliopas

...mutta minkälainen on patentoimiskelpoinen keksintö?

- **Jotta keksintö olisi patentoitavissa, edellytetään, että:**
  - keksintö on uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää (etuoikeuspäivää),
  - ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä (PatL 2 § 1 mom.).
  - Keksinnön tulee myös olla uusi patenttihakemuksen tekemispäivänä (etuoikeuspäivänä) ja sen jälkeen julkaistun aikaisemman Suomeen tai Eurooppaan kohdistuvan patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksen sisältöön nähden (PatL 2 § 2 ja 3 mom, 70m §, 70f § 4 mom, PatM 44 §).
  - Keksintöä tulee voida käyttää teollisesti (PatL 1 § ).
  - Keksinnön on oltava luonteeltaan tekninen. Pääosa tapauksista, joita ei voi pitää keksintönä teknisen luonteen puuttumisen vuoksi, on lueteltu patenttilain 1 §:ssä
  - Keksinnön tulee olla sellainen, että alan ammattimies voi toteuttaa sen (PatL 8 § 2 mom.). Keksinnön eli esitetyn teknisen ratkaisun tulee siis olla toistettavissa

## ...mutta mikä on hyödyllisyysmalli?

- Hyödyllisyysmalli on tarkoitettu etenkin sellaisille keksinnöille, jotka eivät yllä patentoitavalta keksinnöltä vaadittavaan keksinnöllisyystasoon, mutta jotka eivät kuitenkaan ole itsestään selviä keskitason ammattimiehelle.
- Hyödyllisyysmallin saa hakemuksesta keksintöön, joka on uusi, ts. joka ei ole tullut tunnetuksi missään päin maailmaa ennen suomalaisen hakemuksen tekemistä, ja joka eroaa selvästi aikaisemmista keksinnöistä. Selvä ero tarkoittaa, ettei keksintö ole alan ammattimiehelle aikaisemmin tehtyjen keksintöjen ilmeinen sovellus.
- Hyödyllisyysmallilla ei voi suojata menetelmäkeksintöjä. Jos keksintö on vaikkapa uusi COVID-rokotteiden kylmäkuljetusmenetelmä, siihen ei voi saada hyödyllisyysmallia. Sen sijaan itse kuljetuslaitteen sillä voi suojata.
- Hyödyllisyysmallilla ei myöskään voi suojata tuotteiden tai laitteiden uutta käyttöä. Esimerkiksi tärkkelystuote ja sen käyttö (tärkkelystuotteen voisi suojata) tai farmaseuttisen koostumuksen käyttö pitää suojata patentilla.
- Monessa maassa on Suomen kaltainen hyödyllisyysmallisuoja. Esimerkkinä mainittakoon Tanska, Saksa, Espanja, Viro, Venäjä, Japani ja Kiina. Kaikissa maissa hyödyllisyysmallia ei ole. Tällaisia maita ovat esim. Ruotsi, Norja tai Itävalta, Iso-Britannia, Sveitsi ja USA. Näissä maissa hyödyllisyysmallin vaihtoehto on patentti, jos keksintö täyttää patentoitavuuden ehdot.

## ...vai ei kumpikaan?

- Tutkimuksen ja kehityksen välinen aika vähentyy jatkuvasti..
- Patenttien taloudellisesti kannattava elinkaari voidaan arvioida yleiseurooppalaisella tasolla olevan n. 7 vuotta. Pitkät hakemusprosessit voi olla kestäättömiä hakijalle esim. EPC-hakemuksen kohdalla mainittakoon EPO:ssa 17 vuotta kestänyt käsittely asiassa Biogen (08.04.1997 T207/JO OEB 1999, s. 273). Nykyisin EU-patentti vastaa paremmin tähän haasteeseen.
- Patentti ja/tai hyödyllisyysmalli ovat vain kulueriä ellei sitä hyödynnetä taloudellisesti
- Patenttien laajuudesta (epäselvyyksiä terminologiassa) ja kielto-oikeudesta keskustellaan sykleittäin (absoluuttinen vai relatiivinen kielto-oikeus ?). Lisenssimaksujärjestelmistä väitellään (*fair and reasonable*) edelleen.
- FI-hallintoprosessioikeus on nähty kilpailukeinona jo yli 20 vuotta (vrt. patenttipeikot). Estevaikutushakuisilla rekisteröintihakemuksilla pyritään voittamaan aikaa. Estevaikutushakuisuus ilmenee patenttiasioissa esim. KHO:n (vuodesta 1999 alkaen) tapauksissa, joissa valittaja teki useita lykkäyspyyntöjä, käytti systemaattisesti valitusajat kokonaisuudessaan tai saattoi asian uuteen tilaan vielä KHO:ssa. Agressiivisen investoinnin puolustamisen puolesta puhuvat mm. suuri väitealttius ja väitteiden alhainen menestys.

## ...vai molemmat, mutta minkä arvoinen on tulema?

”Yritysten patentit ovat yksityisten keksijöiden patentteja arvokkaampia.”

”Keskimääräistä arvokkaampia ovat patentit sähkötekniikan, kemian ja lääketeollisuuden alalla.”

”Yrityskoolla on negatiivinen vaikutus patenttien arvoon kun taas palkkatasolla on positiivinen vaikutus.”

”Pienyritysten lainoista maksamalla korkokannalla on [...] negatiivinen vaikutus arvoon.”

”Patentoidun keksinnön kehittäminen Euroopassa vaatii pääsääntöisesti yhden ihmistyövuoden. Vain 10 % patenteista vaatii 2 tai > ihmistyövuotta.”

”Patentin haltijat (yritykset) katsovat pääsääntöisesti em. yhden ihmistyövuoden tuloksena syntyneen patentin arvoksi 300.000 euroa”.

”Vain 10% yrityksistä katsoo yhden ihmistyövuoden vaatineen patentin arvoksi 10.000.000 euroa tai enemmän”.

”Yksityishenkilön kehittämän ja omistaman patentoidun tai hyödyllisyysmalliksi rekisteröidyn keksinnön arvo on 0-10.000€”

**Samaan keksintöön on Suomessa mahdollista hakea ja saada sekä patentti, että hyödyllisyysmalli. Hyödyllisyysmallia kannattaa hakea etenkin silloin, kun loukkaustilanteessa oikeuksien puolustamiseksi tarvitaan nopeasti saatava yksinoikeus.**

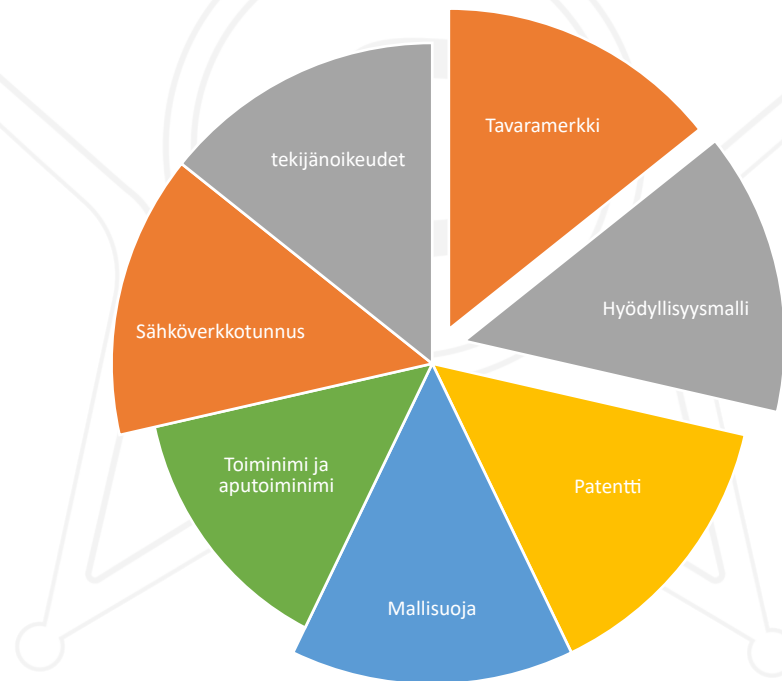
## ...lead time?

Jos keksintö / tuote on teknologisesti riittävästi edellä kilpailijoitaan voidaan teollisoikeudellista rekisteröintiä (erityisesti patentti- ja/tai hyödyllisyysmallioikeutta) pitää tarpeettomana. Tällöin pyritään saattamaan tuote markkinoille ennen kilpailijoita ja voidaan tarkoituksella tuhota patentoitavuutta absoluuttisen uutuuden tuhoavilla julkaisuilla.

Lead time -ratkaisun tulisi perustua IPR –strategiseen ajatteluun (esim. tekniseen ja/tai juridiseen salassapitoratkaisuun/suojaan)

## IPR-strateginen ajattelu

salassapito ja  
immateriaalioikeudet



## **Asiantuntijat:** juridinen ja laadintatekninen sekä rahoitus

- Patentti ja hyödyllisyysmalliasioita koskeviin kysymyksiin saa apua PRH:n asiakasneuvojilta ja neuvonta- insinööreiltä. PRH:lla on kohdistettuja tuotesyklipalveluita, kuten keksinnön uutuustutkimus kiintein hinnoin, mutta tutkijainsinöörit eivät laadi teollisoikeudellisia rekisteröintihakemuksia.
- PRH:n yhteydessä toimiva teollisoikeusasiamieslautakunta ylläpitää rekisteriä auktorisoiduista patenttiasiamiehistä. Rekisteri löytyy PRH:n sivuilta [www.prh.fi](http://www.prh.fi). myös Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry pitää sivuillaan yllä jäsenluetteloja patenttiasiamiehistä ja asiamies-toimistoista ([www.spay.fi](http://www.spay.fi)).
- Rahoitusinstrumentit hakemuksen rahoittamiseksi esim. BF, ELY-instrumenttien yhteydessä; Alueelliset/kunnalliset tuet; säätiöt.