

## Patenttilisenssisopimus

Englanniksi *patent license agreement*.

Huom: tämä materiaali on tarkoitettu yleiseksi taustatiedoksi, ei sellaisenaan sopimusten tai liiketoiminnan perustaksi. Business Finland tai sen puolesta toimivat henkilöt eivät vastaa tämän materiaalin tai sen sisältämien tietojen mahdollisen käytön seurauksista.

Patenttilisenssisopimuksessa patentin omistaja antaa toiselle eli lisenssinsaajalle oikeuksia patenttiin. Tavallisesti luovutettava oikeus on laadultaan käyttöoikeus. Patentin omistaja voi myös myydä kaikki oikeutensa, jolloin ei ole kysymys lisensoinnista vaan patentin kaupasta.

### *Patenttilisenssi vai know how –lisenssi?*

Patenttilisenssisopimus eroaa know how –lisenssisopimuksesta siinä, että jälkimmäisessä sovitaan hyödyntämisoikeuksista sellaiseen tietoon, johon kohdistuvat oikeudet eivät perustu suoraan lakiin tai viranomaisten rekisteröintiin. Varsin tavallisia ovat sopimukset, joissa on yhdistetty patentti- ja know how –lisenssisopimus.

### *Oikeuksien laajuuden määrittely on tärkeää*

Patenttilisenssisopimuksissa luovutettavien oikeuksien laadun ja laajuuden täsmällinen määrittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Käyttöoikeus voi rajoittua valmistukseen, valmistuttamiseen, myyntiin tms. Luovutettavien oikeuksien laajuus ja oikeuksista maksettavan korvauksen määrä on aiheellista suhteuttaa toisiinsa.

Patentin omistaja voi luovuttaa lisenssinsaajalle joko yksinoikeuden tai jaetun oikeuden patentin hyödyntämiseen. Mikäli sovitaan yksinoikeudesta, on syytä sopia siitä, jääkö patentin omistajalle oikeus hyödyntää patenttia myös itse.

Lisenssisopimuksessa sovitaan myös lisenssin maantieteellisestä laajuudesta ja mahdollisesta yksinoikeudesta lisensoidun patentin hyväksikäyttöön. Näiden lausekkeiden, kuten eräiden muidenkin sopimusehtojen laatimisessa on huomioitava kilpailuoikeuden säännökset.

Myönnetty patentti koskee jotakin maantieteellistä aluetta, yleensä kutakin yksittäistä maata. Patenttilisenssisopimuksessa ei voida sopia patenttiin perustuvista oikeuksista sellaiselle alueelle, jossa keksintöön perustuvaa patenttia ei ole myönnetty.

### *Lisenssistä maksettava korvaus*

Tavallisesti käyttöoikeudesta maksetaan korvaus. Korvaus voi olla kertakorvaus, toistuva korvaus, osuus lisenssinsaajan saamasta hyödystä eli rojaltili tai näiden yhdistelmä.

Patentin voimassapitäminen on varsin kallista. Maksujen jaosta patentin omistajan ja

lisenssinsaajan kesken on mahdollista sopia patenttilisenssisopimuksessa. Samalla tavoin voidaan sopia menettelystä ja kustannuksista, mikäli jokin ulkopuolinen taho riitauttaa patentin tai loukkaa patenttiin perustuvia oikeuksia.

Patenttilisenssisopimuksessa voidaan asettaa lisenssinsaajalle velvollisuus pitää kirjanpitoa patentin perusteella suoritettavista maksuista ja antaa tämä kirjanpito patentin omistajan tarkastettavaksi. Näin patentin omistajan on helpompi valvoa, että lisenssinsaaja tilittää hänelle kaikki sovitut maksut.

#### *Muut vastuut ja velvollisuudet*

Patenttilisenssisopimuksessa voidaan asettaa lisenssinsaajalle keksinnön hyödyntämisvelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli lisenssinsaaja ei määritellyn ajan kuluessa ala hyödyntää keksintöä kaupallisesti, hyödyntämisoikeus lakkaa tai rajoittuu sovitulla tavalla.

Patenttilisenssisopimuksessa voidaan asettaa patentin omistajalle vastuu keksinnön soveltavuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen, valmistuskelpoisuudesta ja valmistuskyvystä. Tavanomaista on kuitenkin, että lisenssinsaaja kantaa riskin näistä.

Patentin omistaja saattaa kehittää keksintöä edelleen. Patenttilisenssisopimuksessa voidaan antaa lisenssinsaajalle optio keksinnön mahdollisten uusien parannusten ja niihin perustuvien patenttien hyödyntämiseen. Joskus osapuolet kehittävät yhdessä keksintöä edelleen, jolloin myös alkuperäinen patentin omistaja voi saada lisenssin alkuperäiseltä lisenssinsaajalta.

Patenttilisenssisopimuksessa voidaan lisenssinsaajalle asettaa oikeus tai velvollisuus merkitä patenttiin perustuvat tuotteet sovitulla tavalla, mukaan lukien patentin omistajan mahdollinen tavaramerkki. Merkitsemisellä voi olla merkitystä paitsi patentin omistajan julkisuuden kannalta myös patenttioikeuden säilyttämisessä ja puolustamisessa joissakin maissa. Varsinkin tavaramerkin käyttöoikeuteen liittyy taas mahdollisuus sopia patentin omistajan mahdollisuudesta valvoa syntyvän tuotteen laatua. Näin patentin omistaja voi pyrkiä välttämään merkkiensä arvon alenemisen huonolaatuisen tuotteen myötä.

Jos kyseessä olevaa keksintöä koskevaa patenttihakemusta ei ole jätetty tai hakemus ei ole tullut julkiseksi, on syytä ennen keksintöä koskevien tietojen antamista lisenssineuvotteluissa solmia keksintöä koskeva salassapitosopimus.

Oheinen muistilista sisältää luettelon asioista, joista sopimista on ainakin harkittava. Luonnollisesti kaikkiin patenttilisenssisopimuksiin ei ole tarpeen sisällyttää kaikkia muistilistassa mainittuja asioita.

## Patenttilisenssisopimuksen muistilista

Huom: tämä materiaali on tarkoitettu yleiseksi taustatiedoksi, ei sellaisenaan sopimusten tai liiketoiminnan perustaksi. Business Finland tai sen puolesta toimivat henkilöt eivät vastaa tämän materiaalin tai sen sisältämien tietojen mahdollisen käytön seurauksista.

1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus
2. Sopimuksen osapuolet
3. Sopimuksessa esiintyvien termien määritelmät
4. Lisenssin kohde
5. Lisenssin kohteeseen liittyvät aineettomat oikeudet
6. Lisenssin laji (yksinoikeus, muu)
7. Alilisensiointioikeus
8. Lisenssissä sallitut käyttötavat
9. Lisenssissä sallittu käyttöaika ja käyttöalue
10. Hyödyntämisvelvollisuus
11. Kilpaileva toiminta
12. Tietojen antaminen lisenssinsaajalle, tuki ja koulutus sekä niistä mahdollisesti maksettava korvaus
13. Laadunvalvonta
14. Lisenssin kohteen kehitystyö ja optio sen tulosten jatkohyödyntämiseen
15. Patentointi ja patentointikustannukset
16. Patenttioikeuksien puolustaminen, toimet jäljittelijöitä vastaan, mitättömyys- ja riippuvaisuuskanteet
17. Sopimuksen perustana olevien patenttien mitättömyys ja sen vaikutus sopimukseen
18. Tavaramerkkikysymykset, lisenssituotteiden merkitseminen
19. Lisenssimaksut (kertamaksu, alkumaksu, rojalti, minimirojalti) ja niiden verotus
20. Lisenssituotteen hinnoittelu
21. Lisenssin hyödyntämisen kirjanpitovelvollisuus, kirjanpidon tarkastusoikeus ja raportointi
22. Vastuu lisenssin kohteen soveltuvuudesta, valmistuskelpoisuudesta ja valmistuskyvystä
23. Vastuu kolmansien tahojen vaatimuksista
24. Suosituvuuskohtelu, ostovelvollisuus
25. Salassapito
26. Mahdollinen viranomaisten hyväksyntä ja rekisteröinti
27. Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys
28. Menettely, oikeudet ja velvollisuudet lisenssin voimassaoloajan päätyttyä
29. Muutokset sopimukseen
30. Sopimuksen voimassaoloaika
31. Sopimuksen siirto
32. Sopimuksen päättäminen
33. Sopimuksen purkaminen
34. Sopimussakko, vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus
35. Ylivoimainen este
36. Sopimuksen mukaisten tiedonantojen antotapa
37. Sovellettavan lain valinta

38. Riitojen ratkaisu
39. Sopimuksen johdanto, otsikot, sopimuskappaleet ja liitteet sekä sopimuskieli
40. Sopimuksen ja liitteiden etusijajärjestys
41. Aiemmat sopimussuhteet