PAPULA NEVINPAT

Patentti- ja teknologia-lisensiointi

WE TURN YOUR BRIGHTEST IDEAS INTO ASSETS.



Folke Johansson

Patenttineuvos ja johtava patenttineuvonantaja

Osakas ja eurooppapatenttiasiamies

29.10.2026

Sisältö

- Uloslisensointi ja patenttilisensointi prosessina
- Teknologialisensiointi
- Patenttien sisäänlisensiointi
- Neuvottelut
- Tekninen argumentaatio
- Taktiikat
- Lisenssiehdot
- Lisenssimaksut

PAPULA NEVINPAT

Uloslisensiointi ja sen järjestäminen



Uloslisensiointi

- Edellyttää suunnitelmaa
- Edellyttää valmistautumista
- Edellyttää resursseja neuvotteluihin
- Ei yleensä ole nopea ratkaisu
  - Edellyttää aikaa ja kärsivällisyyttä
- Useimmiten kuitenkin nopeampi tapa saada tuloja kuin oikeudenkäynnin kautta

- Seuraavilla kalvoilla katsotaan näitä asioita tarkemmin

Patenttilisensiointi prosessina

Arviointi

- Patenttisalkun louhinta
- Ymmärrys patenttisalkusta
- Patenttisalkun kehitys
- Markkinan arviointi

Tuotteistaminen

- Markkina- ja liiketoiminta-analyysit
- Yrityksen analyysi
- Tuotteen arviointi (purkaminen, teardown/reverse engineering)
- Patenttitodisteiden kerääminen/laatiminen (claim chartit, hakemushistoria)

Neuvottelut

- Sopimusehtojen laatiminen
- Varoituskirjeiden lähettäminen
- Neuvottelut
- Sopimusten laatiminen

Patentti-analyysi

- Vaatimustyypit
- Maantieteellinen kattavuus
- Patentin pätevyys

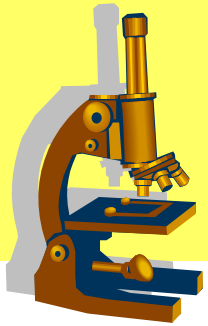


Yrityksen analysointi

- Lisenssinsaajan myynti kohdetuotteita (rojaltipohja)
- Lisenssinsaajan patenttisalkku (oma riski)
- Markkinat
- Liiketoimintasuhteet

Patentin ja tuotteen yhteensovittaminen

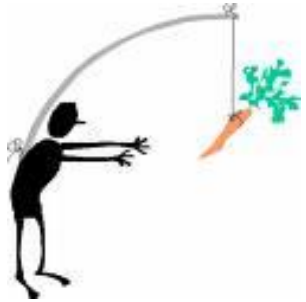
- Claim chartit
- Mahdolliset standardit
- Tuotteen purkutyö (reverse engineering/teardown)



Lisensointi

”Porkkana” lisensiointi:

- Toimii yhdessä teknologialisensoinnin kanssa – patentit ovat toissijaisia
- Lisenssinsaaja saa osaamista sekä patenttilisenssin
- Ystävällinen prosessi, jossa saaja haluaa saada lisenssin
- Toisinaan ekslusiivinen lisenssi



”Keppi” lisensiointi:

- Patenttilisensiointi
- Lisenssinsaaja saa ainoastaan patenttilisenssin
- Epäystävällinen prosessi, joka perustuu pakottamiseen mikäli saaja haluaa välttää oikeudenkäynnin
- Pääasiassa non-ekslusiivinen lisenssi



Patenttien uloslisensiointi

- Alkaa yleensä yhteydenotolla kirjeitse
  - Tärkeää erityisesti US-patenttien suhteen, jossa korvauksia saa yleensä vain sen jälkeen kun loukkaaja ollut tietoinen patentista
- Vaatii resursseja (Patenttianalyysi, reverse engineering, tekniset asiantuntijat, matkustus & neuvottelu)
- Pidä kustannukset mielessä (onko kannattavaa?)
- Riskin arviointi – edellyttää paljon resursseja/kustannuksia mikäli kohdeyrityksellä on itsellään suuri patenttisalkku
  - Kohteen valinta yleisesti jos useita vaihtoehtoja
- Mikäli lisenssinottaja on ulkomainen, on rojaltista yleensä maksettava lähdevero – riippuu Suomen ja toisen maan välisestä sopimuksesta
- Edellyttää oman yrityksen johdon tuen – lisensiointi voi johtaa riitaan
- Täytyy olla valmis jättämään loukkauskanne tarvittaessa
  - Lisensiointi ei yleensä onnistu mikäli vastapuoli havaitsee ettei lisenssinantaja ole tosissaan/ei ole valmiutta jättää kannetta

Todistelu lisensioinnissa

- Claim chart / Piirrevertailu – loukkaavaksi esitettyyn tuotteeseen
  - Voi edellyttää ns. teardownin/reverse engineeringiä
  - Tekijänoikeusrajoituksia softan suhteen
- Yleisin tapa osoittaa loukkaus/lisenssin tarve
- Itsenäisten vaatimusten vertailu
- Epäitsenäisten vaatimusten vertailu
  - Vahvistaa tilannetta mahdollisen mitättömyysväitteiden osalta itsenäisiä vaatimuksia vastaan
- Selitys voi vaikuttaa tiettyjen piirteiden/määritteiden tulkintaan
- Hakemushistoria voi vaikuttaa tiettyjen piirteiden/määritteiden tulkintaan riippuen maasta

Teknologialisensiointi

- Teknologiasi menee osaksi asiakkaan tuotetta
  - Asiakkaan tulee osata käyttää sitä
  - Edellyttää usein teknistä tukea/teknistä tiimiä sekä osana neuvotteluja että lisenssin allekirjoittamisen jälkeen
  - Mahdollisten virheiden korjaus ja ongelmatilanteiden ratkaisu
- Mieti mitä kerrot teknologiasta ja mitä pidät salassa
  - Asiakas saattaa yrittää käyttää teknologiaa ilman apuasi ja lisenssiä
- Patentointi teknologialisensioinnin tukena on tärkeää
  - Patenteilla voi estää sen ettei asiakas irtaannu teknologialisenssistä ja ”tee sitä itse”
- Mahdollinen eksklusiviteetti
  - Teknologialisenssiin voi liittyä eksklusiviteetti määrätylle ajalle, esim. 6 kk
- Sopimuksen sisältö
  - Sopimuksia luetaan erityisesti jos jotakin menee pieleen
  - Tärkeää että on osaava juristi prosessissa, jolla on kokemusta teknologialisensioinnista

PAPULA NEVINPAT

Sisäänlisensiointi



Patenttien sisäänlisensiointi

- Alkaa yleensä kirjeen vastaanottamisella
- Yleensä kannattaa neuvotella (kuin olla vastaamatta haltijan kirjeeseen)
  - Muuten haltijalle ei jää muita vaihtoehtoja kuin jättää loukkauskanne
- Pyydä claim chartia mikäli ei ollut jo toimitettu
- Jotkut haltijat edellyttävät NDA:ta toimittaakseen claim chartin
  - Erityisesti jos US-patentti, pelkäävät vahvistuskannetta
- Tutki oma patenttisalkku ja haltijan liiketoiminta
  - Onko perusteita ehdottaa ristilisenssiä
- Luuletko tarvitsevasi lisenssiä
  - Loukkausriski, analysoi suojapiiri
  - Patentin vahvuus, mitätöintihaun tekeminen/teettäminen
  - Kummatkin argumentit voivat vaikuttaa haltijan hintapyyntöön
- Ehdot vs. mahdolliset oikeudenkäyntikulut

PAPULA NEVINPAT

Neuvottelut ja taktiikat



Neuvottelut

- Mitä patentin haltija haluaa/ehdottaa?
- Tekniset keskustelut
  - Haltija esittää usein claim chartin avulla miksi tarvitset lisenssin/miksi loukkaat patenttia/patentteja
    - Erityisesti US-patenttien kohdalla haltija edellyttää tavallisesti NDA:ta claim chartien esittämiseksi (vahvistuskanteen välttämiseksi)
  - Lisenssinottaja voi esittää argumentteja:
    - Miksi ei loukkaa patenttia eli ei tarvitse lisenssiä
      - Ei ehkä halua paljastaa kaikkea mahdollisen oikeudenkäynnin varalta
      - Ei halua paljastaa liikesalaisuuksia
    - Miksi patentti/patentit ovat mitättömiä
- Juridiset/liiketoimintakeskustelut
  - Taloudelliset ehdot: rojalti vai lumppisumma
  - Term sheet (sopimusehdot)

Patentin (patenttien) suojapiiri

- Miten ymmärretään tietyt itsenäisten vaatimusten piirteet?
  - Suora loukkaus vai välillinen loukkaus?
    - Kirjaimellinen loukkaus?
  - Mikä laite väitetysti toteuttaa vaatimuksen piirteet?
  - Tulkintaerot – pystyykö haltija vastaamaan tyydyttävästi määrättyjen piirteiden tulkinnasta/merkityksestä
- Käsittelyhistoria ja sen vaikutus patentin suojapiiriin
  - Erityisesti USAssa suuri vaikutus
    - Jopa mitä sanottu toisessa patenttiviranomaisessa (K-fee v Nespresso, Fed.Cir. 26.12.2023)
- Suojapiiri ja käsittely muissa maissa mikäli patenttia haettu muualla
  - Liittyy enemmän patentin pätevyyteen/mitättömyyteen, relevantti kuitenkin
- Mahdollisen tekniikan tason vaikutus suojapiirin tulkintaan

Mitättömyysargumentteja

- Estehaku
  - Uutuuden ja keksinnöllisyyden esteet
  - Joskus vaikeata löytää
    - Perusteita etuoikeuden mitätöinnille?
      - Avaa oven estejulkaisuille ennen hakemuksen jättöpäivää
  - Erihintaisia esteiden hakupalveluita riippuen tapauksesta ja patentista
  - Esim. laaja non-patent-document haku, crowd sourcing haku
- Muut argumentit
  - Ei patentoitavissa / ei-tekninen keksintö
  - Patentti sisältää lisättyä asiaa (erityisesti Euroopassa) / suojaa laajennettu myöntämisen jälkeen (väitteessä)
  - Selitys on riittämätön
- Muita argumenteja erityisesti USAssa
  - Ilmoitusvelvollisuus, väärät maksut, kaksoispatentointi, tuotetta myyty yli 1 v ennen jättöpäivää jne.

Taktiikat

- Lisenssinottajan tavoite (esim. mitättömyysargumenteilla) on saada lisenssin hinta mahdollisimman alhaiseksi
  - Mitättömyysargumenttien vahvuuden tietää vasta väitteessä/mitätöintioikeudenkäynnissä
  - Esittää väitteen estejulkaisut ja olla tekemättä väite ilmaista lisenssiä vastaan
- Paljastaako estejulkaisuja/mitättömyysargumentteja vai ei?
  - Onko vireillä jaettuja/Continuation –hakemuksia?
  - Haltija voi jättää uusia jaettuja/Continuation –hakemuksia erilaisella, mutta vielä relevantilla suojapiirillä (ja joissa mahd. virheet korjattu)
- Voiko jostain ostaa patentteja, joilla tehdä vastahyökkäys?
- Ottaako lisenssi nopeasti vai yrittää pitkittää neuvotteluja
- Yritetään saada yhteistyötä liiketoiminnassa ja ”piilottaa” yhteistyösopimukseen laaja patenttilisenssi
- Voiko tuotetta muuttaa, eli tehdä ns. design-around?

PAPULA NEVINPAT

Lisenssin ehdot

Ehdot

- Sopimusehtoja voi hahmotella ns. term sheetin avulla, johon kirjataan perusehdot
  - Voi tulla yllättäviä erimielisyyksiä tässä vaiheessa
- Rojalti vai lumppisumma
  - Rojaltilla voi lisenssinantaja saada enemmän rahaa, mutta tulevaisuus voi olla epävarma
    - Onko rojalti % vai € ?
  - Lumppisumma voi olla kasvavalle lisenssinottajalle parempi, mutta vaikea ennustaa kasvua
- Ajallinen kesto
  - Rajattu esim. 3 tai 5 vuodeksi tai patentin eliniän
  - Vaikuttaa hintaan
- Maantieteellinen kattavuus
  - Missä patentit voimassa ja missä lisenssinottaja aikoo myydä?
  - Vaikuttaa hintaan

Ehdot (jatkoa)

- Mitkä patentit?
  - Kattaako kaikki relevantit patentit jottei makseta siitä että haltija koputtaa sopimuksen jälkeen uudestaan oveen, mutta vahvempana
- Tuotemääritelmä/-kattavuus
  - Vaikuttaa hintaan mikäli patentti kattaa erityyppisiä tuotteita
- Mitä saa tehdä?
  - Have made = oikeus käyttää alihankkijoita (teettää)
  - Sub-licensing (alilisensiointi) = oikeus myöntää lisenssejä muille
- Mahdollinen ristilisenssi?
  - Onko lisenssinottajalla patentteja joihin lisenssinantaja tarvitsee lisenssin?
- Voidaanko löytää liiketoiminnallista yhteistyötä, joka edesauttaisi lisenssisopimuksen tekemistä ja laskisi sen hintaa?
- Lopetetaan väitteet/kanteet
  - Kilpailuoikeudellisia rajoituksia

Ehdot (jatkoa)

- Vastalisenssi
  - Lisenssinantaja saattaa vaatia (kilpailuoikeudellisia rajoituksia)
  - Saa olla varovainen jottei menetä omia aseitaan
- Eksklusiivinen vai non-eksklusiivinen lisenssi?
- Ehdot muille lisenssinottajille
  - Aikainen/ensimmäinen lisenssinottaja
- Saadaanko sopimus aikaan ilman oikeudenkäyntiä
- Covenant not to sue, covenant-to-sue-last
  - Haltijan yritys välttää myöntämästä lisenssiä
    - Ei kata mennyttä aikaa kun sopimus päättyy
    - Ei kata sopimusosapuolen asiakkaita
    - On vain lupaus olla haastamatta niin kauan kuin ko. sopimus on voimassa
  - Tuomioistuimet katsoneet sen lisenssiksi
    - USA, esim. Luminara v Liown Electronics, D.Ct Minnesota, 2016
    - Saksa, IP Bridge v HTC, X ZR 123/20, Federal Court of Justice, 2023

Hinnat / rojaltit

- Vanha malli/periaate:
  - 20% kate josta 25% rojalti = 5% tuotteen hinnasta
- Käytännössä vaihtelee paljon riippuen tuotteesta
- Vastaavat sopimukset (comparable agreements)
  - Tuomioistuimet vertailevat yleensä mikä on alla vallitseva rojalti (aiempien sopimusten perusteella
  - Voi vaihdella jopa 0,1%-7% (tai enemmänkin)
- Top-down approach
  - Koskee lähinnä standardeja
  - Asetetaan kattoprosentti ja katsotaan kuinka suuri osuus kantajalla on kaikista patenteista
- Patenttipoolit
  - Usein kiinteä hinta ($) per laite
  - Useita lisenssinottajia ja todettu tuomioistuimissa tyypillisesti kilpailulakien mukaisiksi
- USA: The Georgia-Pacific Factors

Tietoja lisensseistä/rojalteista

- Lisenssisopimukset ovat tavallisesti luottamuksellisia
- Tietoja löytyy tuomioistuinpäätöksistä
  - Niistä voi joissakin tapauksissa päätellä tietyn patentinhaltijan rojaltin
- Pörssiyritykset
  - Tuloksista voi päätellä keskimääräisen rojaltin
  - Tiedotteista selviää usein että on tehty lisenssisopimus määrätyn yrityksen kanssa
- Patenttipoolit
  - Rojaltit löytyvät yleensä patenttipoolin nettisivuilta
  - Samoin useimmiten lisenssinottajat

PAPULA NEVINPAT

IDEASTA OMAISUUDEKSI – SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI

folke.johansson@papula-nevinpat.com