

Know-how -lisenssisopimus

Englanniksi *know-how 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.

Know how -lisenssisopimuksessa lisenssinantaja antaa toiselle eli lisenssinsaajalle oikeuksia tietotaitoon (know-how). Know how -lisenssisopimuksessa sovitaan hyödyntämisoikeuksista sellaiseen tietoon, johon kohdistuvat oikeudet eivät yksinomaan perustu suoraan lakiin tai viranomaisten rekisteröintiin. Varsin tavallisia ovat sopimukset, joissa on yhdistetty patentti- ja know-how -lisenssisopimus.

Tietotaidon hyödyntämisen käytännön toteuttamisessa keskeistä on tiedon ja taidon siirto tai saatavilla olo. Tämä tapahtuu ennen muuta dokumentaation, koulutuksen ja tuen välityksellä. Siksi näiden täsmällinen määrittäminen on yksi know how -lisenssisopimuksen keskeisimpiä kohtia.

Lisenssin laajuuden määrittely tärkeää

Know how -lisenssisopimuksissa luovutettavien oikeuksien laadun ja laajuuden täsmällinen määrittäminen sopimuksessa on aiheellista. Lisenssinantaja voi luovuttaa lisenssinsaajalle joko yksinoikeuden tai jaetun oikeuden hyödyntämiseen. Käyttöoikeus voi rajoittua valmistukseen, valmistuttamiseen, myyntiin tms. Luovutettavien oikeuksien laajuus ja oikeuksista maksettavan korvauksen määrä on tietenkin suhteutettava toisiinsa.

Lisenssisopimuksessa sovitaan myös lisenssin maantieteellisestä laajuudesta, ajallisesta kestosta ja mahdollisesta yksinoikeudesta lisensioidun tietotaidon hyväksikäyttöön. Näiden lausekkeiden, kuten eräiden muidenkin sopimusehtojen laatimisessa, on huomioitava kilpailuoikeuden säännökset.

Muita velvollisuuksia

Tavallisesti hyödyntämisoikeuksista maksetaan korvaus. Korvaus voi olla kertakorvaus, toistuva korvaus, osuus lisenssinsaajan saamasta hyödystä eli rojalti tai näiden yhdistelmä. Rojalti perustuu usein lisenssinsaajan saaman tietotaidon perusteella tuottaman tavarain tai palvelun myyntiin. Joskus osa korvauksesta maksetaan etumaksuna.

Lisenssinsaajalle voidaan asettaa tietotaidon hyödyntämisvelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli lisenssinsaaja ei määritellyn ajan kuluessa ala hyödyntää sitä kaupallisesti, hyödyntämisoikeus lakkaa tai rajoittuu sovitulla tavalla. Hyödyntämisoikeuden jatkuminen voi olla sidottua myös tietyn myynti- tai tuotantovolyymien saavuttamiseen.

Lisenssinantajalle voidaan asettaa vastuu lisensioidun tietotaidon soveltuvuudesta ja käyttökelpoisuudesta. Tavanomaista on kuitenkin, että lisenssinsaaja kantaa riskin näistä.

Lisenssinsaajalle voidaan asettaa velvollisuus pitää kirjanpitoa sopimuksen perusteella suoritettavista maksuista ja antaa tämä kirjanpito lisenssinantajan tarkastettavaksi. Näin lisenssinantajan on helpompi valvoa, että lisenssinsaaja tilittää hänelle kaikki sovitut maksut.

Know how -lisenssisopimuksessa voidaan lisenssinsaajalle asettaa oikeus/velvollisuus merkitä lisensoituun tietotaitoon perustuvat tuotteet sovitulla tavalla, mukaan lukien lisenssinantajan mahdollinen tavaramerkki. Tavaramerkin käyttöoikeuteen liittyy mahdollisuus sopia lisenssinantajan mahdollisuudesta valvoa syntyvän tuotteen laatua. Näin lisenssinantaja voi pyrkiä välttämään merkkiensä arvon alenemisen huonolaatuisen tuotteen myötä.

Tietotaidon omistaja saattaa kehittää sitä edelleen. Lisenssisopimuksessa voidaan antaa lisenssinsaajalle optio mahdollisten uusien parannusten hyödyntämiseen.

Koska tietotaito ei saa suojaa suoraan lain tai viranomaisrekisteröinnin perusteella, on syytä ennen tietojen antamista lisenssineuvotteluissa solmia lisensoitavaa tietoa koskeva salassapitosopimus. Samoin lisenssisopimuksessa salassapitolauseke on erityisen tärkeä.

Lisenssisopimukseen on luonnollisesti sisällytettävä tavanomaiset sovellettavaa lakia, riitojen ratkaisua ja oikeuspaikkaa koskevat määräykset. Hyvin tavallista on, että riidat sovitaan ratkaistavaksi välimiesmenettelyn avulla.

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

Know-how -lisenssisopimuksen 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. Sopimuksen kohde
5. Lisenssin tyyppi (yksinoikeus, muu)
6. Sopimuksen kohteeseen liittyvät, lisenssinantajan omistamat aineettomat oikeudet
7. Sallitut käyttötavat
8. Sallittu käyttöaika ja käyttöalue
9. Alilisensointi
10. Tietojen antaminen lisenssinsaaajalle, teknologian siirto, tuki ja koulutus
11. Sopimuksen kohteesta olevat kirjalliset ja kuvalliset esitykset
12. Oikeus lisenssin kohteeseen perustuvaan tuotantoon ja/tai myyntiin
13. Hyödyntämisvelvollisuus
14. Kilpaileva toiminta
15. Laadunvalvonta
16. Lisenssin kohteen kehitystyö ja optio sen tulosten jatkohyödyntämiseen
17. Tavaramerkkikysymykset, lisenssituotteiden merkitseminen
18. Lisenssimaksut (kertamaksu, alkumaksu, rojalti, minimirojalti) ja niiden verotus
19. Sopimuksen kohteeseen perustuvan tuotteen tai palvelun hinnoittelu
20. Lisenssin hyödyntämiseen liittyvä kirjanpitovelvollisuus, kirjanpidon tarkastusoikeus ja raportointi
21. Vastuu lisenssin kohteen soveltuvuudesta ja käyttökelpoisuudesta
22. Vastuu kolmansien tahojen vaatimuksista
23. Suosituuimmuuskohtelu, ostovelvollisuus
24. Salassapito
25. Toimet jäljittelijöitä vastaan
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 purkaminen
33. Sopimussakko, vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus
34. Ylivoimainen este
35. Sopimuksen mukaisten tiedonantojen antotapa
36. Sovellettavan lain valinta
37. Riitojen ratkaisu
38. Sopimuksen johdanto, otsikot, sopimuskappaleet ja liitteet sekä sopimuskieli
39. Sopimuksen ja liitteiden etusijajärjestys
40. Aiemmat sopimussuhteet

