

**VAASAN YLIOPISTO**  
**KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA**  
**LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS**

Vertteri Lehtimäki

**LISENSSISOPIMUKSIIN SISÄLTYVÄT RISKIT OSTAJAN DUE  
DILIGENCEN KOHTEENA**

Talusoikeuden  
Pro gradu -tutkielma

**VAASA 2019**



<b>SISÄLLYSLUETTELO</b>	<b>SIVU</b>
<b>KÄSITELUETTELO</b>	<b>6</b>
<b>LYHENNELUETTELO</b>	<b>8</b>
<b>TIIVISTELMÄ:</b>	10
<b>1. JOHDANTO</b>	<b>12</b>
<b>2. KÄSITTEET</b>	<b>17</b>
2.1 Due diligence	17
2.2 Riskienhallinnan merkitys	18
2.3 Yrityskaupan muodot	19
2.4 Immateriaalioikeuksia koskevan due diligencen valmistelu	20
2.5 Ostettavan yrityksen immateriaalioikeuspolitiikan hahmottaminen	22
2.6 Lisenssisopimuksilla saavutettujen strategisten etujen säilyminen	24
2.7 Lisenssi ja sopimus	25
2.8 Immateriaalioikeuksien arvostaminen yrityskaupassa	28
2.9 Lisenssin arvon mittaaminen	29
2.10 Synergiaedut	31
<b>3. OIKEUSVAJERISKI</b>	<b>32</b>
3.1 Oikeusvajeriskin syntyminen	32
3.2 Immateriaalioikeuksien siirtyminen ja säilyminen yrityskaupassa	34



<b>4. INTRESSIRISKI</b>	<b>40</b>
4.1 Intressiriskit	40
4.2 Lisenssisopimusten kilpailua rajoittavat ehdot	41
4.3 Non-competition-lauseke	41
4.4 No challenge -lauseke	43
4.5 Ristiinlisensointi	46
4.6 Velvollisuus antaa teknistä tukea lisenssin hyödyntämiseksi	47
4.7 Keksentöjen ilmoitusvelvollisuus ja kehitystyön tulosten takaisinluovutus	48
4.8 Mahdollisuudet ehtojen muuttamiseen tai lisenssisopimuksen katkaisemiseen	52
<b>5. VASTUURISKI</b>	<b>58</b>
5.1 Vastuuriskin syntymisen perusteet	58
5.2 Vastuuriskin hallitseminen	60
5.3 Lojaliteettilauseke	61
5.4 Onko kohdeyhtiö mukana kiistoissa tai oikeusprosesseissa	62
<b>6. OIKEUKSIEN SIJOITTUMINEN KONSERNIN SISÄLLÄ</b>	<b>64</b>
6.1 Oikeuksien sijoittumiseen vaikuttavat tekijät	64
<b>7. LOPPUSANAT</b>	<b>69</b>
<b>LÄHTEET</b>	<b>70</b>
<b>VIRALLISLÄHTEET</b>	<b>78</b>



## **KÄSITELUETTELO**

**Due diligence.** Tutkimus ostettavan yhtiön omaisuudesta ja riskeistä

**Data room.** Paikka, jossa yrityssalaisuudeksi luokiteltava tieto on rajoitetusti nähtävissä

**Tie-in.** Lisävelvoite

**Freedom to operate** Mahdollisuus käyttää ja myydä ostettavan yhtiön teknologiaan perustuvia tuotteita rikkomatta kolmansien osapuolten oikeuksia

**Licensee estoppel.** Ehto, jonka mukaan lisenssinsaaja ei saa hakea patentin mitätöintiä

**Anti-assignment clause.** Lisenssin luovutuksen kieltö

**Field of use.** Minkä tyyppisiin tuotteisiin lisensoitua teknologiaa saa käyttää

**Change of control.** Omistuksen muutos

**Know-how.** Tietotaito

**No challenge.** Ehto, jonka mukaan lisenssinsaaja ei saa hakea patentin mitätöintiä

**Non-competition.** Kilpailunkieltolauseke



**LYHENNELUETTELO**

WIPO World Intellectual Property Organization

PatL Patenttilaki

EVL Elinkeinoverolaki

TOL Tavaramerkkioikeuslaki

N.D. Cal. Northern District California

KKO Korkein oikeus



**VAASAN YLIOPISTO**

---

**Kauppatieteellinen tiedekunta**

<b>Tekijä:</b>	Vertteri Lehtimäki
<b>Pro gradu -tutkielma:</b>	Lisenssisopimukseen sisältyvät riskit ostajan due diligencen kohteena
<b>Tutkinto:</b>	Kauppatieteiden maisteri
<b>Oppiaine:</b>	Talousoikeuden maisteriohjelma
<b>Työn ohjaaja:</b>	Pekka Vainio
<b>Aloitusvuosi:</b>	2018
<b>Valmistumisvuosi:</b>	2020
<b>Sivumäärä:</b>	80

---

**TIIVISTELMÄ:**

Yrityskaupan yhteydessä ostettavan yhtiön solmimat lisenssisopimukset voivat aiheuttaa uudelle omistajalle monenlaisia, arvaamattomia ja kauaskantoisia riskejä. Tutkielmassa lisenssisopimusten sisältämät riskit on jaoteltu liiketaloudellisin perustein yrityksen toimintaan liittyvien vaikutusten mukaisesti. Ostettava yhtiö on sitoutunut lisensointiin omilla ehdoillaan, jotka eivät välttämättä ole lainkaan ostajan intressien mukaiset.

Näin syntyy tutkielmassa käsitelty intressiriski. Tällä tarkoitetaan sitä, että ostettavan yhtiön sopimukset sisältävät velvoitteita, joiden täyttäminen on ostajan etujen vastaista. Näitä velvoitteita voivat olla tietojen jakaminen kilpailijoille tai sitoutuminen kilpailua rajoittaviin toimiin. Intressiriskien arvioinnissa erityistä on se, että se tehdään liiketaloudellisesta ja pitkälle katsovasta näkökulmasta. Tällainen riski ei synny huonon sopimuksen tai epäselvyyden aiheuttamana, vaan se johtuu ostettavan yhtiön ja ostajan toimintaan liittyvistä eroista.

Vastuuriskiä käsitellään tutkielmassa arvioimalla niitä riskejä, jotka aiheutuvat ostajan tultua sopimuksen osapuoleksi. Immateriaalioikeuksiin liittyviä sopimuksia arvioitaessa täytyy ottaa huomioon patenttien kumoamisen mahdollisuus ja immateriaalioikeudelliset kiistat. Näiden kiistojen osapuoleksi ja taloudellisen vastuun kantajaksi myös ostaja voi tulla.

Oikeusvajeriski merkitsee sitä, etteivät kaikki ostettavan yhtiön käytössä olleet oikeudet tule sopimuksen myötä ostajan käyttöön siten, kuin ostaja on odottanut. Lisenssisopimuksissa jaettu huomattavan arvokas salainen tieto voi johtaa siihen, että lisenssisopimuksessa on nimenomaisesti estetty uuden osapuolen tuleminen lisenssinsaajaksi.

---

**AVAINSANAT:** Lisenssisopimus, Yrityskauppa, Due diligence, Sopimus



## 1. JOHDANTO

Yrityskaupassa syntyy uusia riskejä, joiden syntyminen on erityistä tällaiselle muutostilanteelle. Yrityskaupassa ei ole mahdollista välttää sitä, että toisistaan poikkeavien tahojen intressit sovitetaan yhteen. Ennen yrityskauppaa lisenssisopimus on ollut kahden osapuolen välinen sitoumus. Tämä sitoumus on rakennettu lisenssinantajan ja lisenssinsaajan etujen ja tarpeiden mukaiseksi. Yrityskaupassa sopimuksen toiseksi osapuoleksi vaihtuu yritys, jonka edut ja tarpeet eroavat aiemmista osapuolista. Tämä on taitekohta, jossa ostajalle syntyy ainutlaatuisia riskejä. Olemassa on esimerkiksi riski siitä, että lisenssinsaajan etujen saavuttamiseksi lisenssisopimukseen on kirjattu ehtoja, jotka eivät ole lainkaan ostajan intressien mukaisia.

Kun lisenssisopimus on tehty patentinhaltijan ja lisenssinsaajan välillä, ja yrityskaupan jälkeen ostajasta tulee voimassaolevien sopimusten osapuoli, on päädytty kolmen eri osapuolen intressien yhdistymiseen. Erityisen mielenkiintoinen on kaupassa syntyvä uusi patentin omistajan ja yrityskaupan ostajaosapuolen välinen suhde, jonka syntyminen ei edes ole kummankaan tavoite. Tämä uusi sopimussuhde on entistä haastavampi ja riskillinen, mikäli nämä kaksi ovat kilpailijoita.

Kehitystyön ulkoistaminen, yhteinen kehitystyö ja lisensointi molempiin suuntiin ovat nykyään kasvussa. Kun teknologisten innovaatioiden tekijät jakavat immateriaalioikeuksiaan ja osaamistaan saadakseen lisää voimavaroja kehitykseen organisaationsa ulkopuolelta, ne avaavat samalla muille mahdollisuudet yhdessä luodun lisäarvon kaappaamiselle.<sup>1</sup>

Lisenssisopimusten, kuten muidenkin sopimusten arviointi voidaan tehdä due diligencessä siten, että sopimusehtojen olemassaolo ja kirjoitettu muoto tarkastetaan. Tämän jälkeen ollaan tyytyväisiä, jos ehdot ja muoto vastaavat tällaiselle sopimukselle yleisesti asetettavia normeja. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että lisenssisopimuksessa on kaikki kunnossa, vaan on syytä tiedostaa, millaisia uusia riskejä yrityskaupassa synnytetään. Aiemmin mainittu perinteinen tarkastelu ei välttämättä siksi riitä. Kun

---

<sup>1</sup> Henkel, Baldwin, Shih 2013:65

yhdistetään lisenssisopimuksen muista sopimuksista poikkeavat piirteet ja yrityskaupan luoma muutostilanne, syntyy vääjäämättä uudenlaisia juridisia velvollisuusketjuja ja riskejä, joita haluan havainnollistaa.

Lisenssisopimuksien ehdoista on tunnistettavissa yleisimpiä ehtoja, kuten grant back- ja no challenge -ehdot. Lisenssisopimukseen sisältyy kuitenkin ehtoja, jotka ovat luonteeltaan hyvin yksityiskohtaisia ja saattavat piiloutua toisten lausekkeiden sisään, tästä esimerkkinä velvollisuus hankkia materiaaleja tietyltä toimittajalta<sup>2</sup>. Lisenssisopimuksilla luodaan osapuolten välille usein hyvin tiivis yhteistyösuhde, tästä johtuen näissä sopimuksissa voi olla erilaisia lisävelvoitteita, englanniksi tie-ins<sup>3</sup>, joiden vuoksi lisenssisopimus voi asettaa toiminnalle melko pitkälle meneviä vaatimuksia.

Gilletten ja Mitzin mukaan yrityskauppojen parissa työskentelevät henkilöt saattavat virheellisesti olettaa, että ostettavan yhtiön lisenssit tulevat ostajan käyttöön. Vaikka peruslähtökohtana voidaan nähdä, että oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät kaupassa, näin ei voi olettaa tapahtuvan lisenssien kohdalla. Erityisen hankalaa lisenssien saaminen kaupan mukana on, jos ostaja ja patentinhaltija ovat edes epäsuorasti kilpailijoita<sup>4</sup>.

Tulen käymään lisenssisopimuksen ehdot läpi ja käsittelemään nämä sopimusehtojen kuvaamisen jälkeen yrityskaupan näkökulmasta. Silloin lisenssisopimuksen sisällön ja tavoitteiden rinnalle nousee näiden ehtojen vaikutus ja pysyvyys yrityskaupassa. Tavoitteena on kertoa, kuinka lisenssisopimusta arvioidaan due diligence -prosessissa. Tutkielmassani haluan myös vastata kysymykseen siitä, liittyykö lisenssisopimukseen yrityskaupan yhteydessä sellaisia tekijöitä tai ominaisuuksia, jotka eroavat muista sopimuksista. Tämän jälkeen pystytään vastaamaan siihen, mitä lisenssisopimuksille ominaisia seikkoja on otettava huomioon tehtäessä ostajan due diligence -selvitystä. Vastauksia näihin kysymyksiin lähdetään hakemaan kansainvälisestä kirjallisuudesta ja artikkeleista.

---

<sup>2</sup> Anderman & Schmidt 2011:285

<sup>3</sup> Anderman & Schmidt 2011:285. Vaikka sanalle tie-ins on olemassa suomenkielinen luonteelta kuulostava vastine, haluan tuoda esiin alkuperäisen termin, koska uskon sen sisältävän vakiintunutta merkitystä, jota suomenkielinen termi ei sisällä.

<sup>4</sup> Gillette & Mitz 2005:1

Due diligence -selvitystä tehdessä tarkastellaan riskejä kahdella tasolla lisenssisopimuksen osalta. Ensimmäinen taso lisenssisopimuksen tarkastelussa on sopimuksen ehtojen arviointi. Tämä tarkoittaa sitä, että ehtojen kykyä luoda hyötyä ja kykyä antaa oikeudellista suojaa arvioidaan. Yrityksen ostajalle huolellisesti rakennetut sopimusehdot luovat arvoa. Toinen taso on lisenssisopimuksen sisällön pysyvyys yrityskaupassa. Tämä viittaa siihen, miten ostettavan yhtiön sopimukset säilyvät ja siirtyvät kaupassa. Käytännössä siis arvioidaan sitä, onko yrityksen omistuksen siirtyminen mahdollisesti syy sopimusten katkeamiselle tai uudelleen neuvottelulle. Lisenssisopimuksissa voi olla ehtoja, jotka oikeuttavat sopimuksen katkaisemiseen omistajuuden vaihtuessa tai muuttuessa<sup>5</sup>.

Erityisesti yritysten ulkoisten sidosryhmien tulisi laajentaa näkökulmaansa aineettomiin oikeuksiin ja nähdä ne arvonluojana ja strategisena välineenä, eikä ainoastaan immateriaalioikeudellisena suojakeinona. Aineettomien oikeuksien arvo ei ole sidottu ainoastaan teknologiaan, jota ne suojaavat, vaan niiden kykyyn tuottaa taloudellista arvoa sijoittajille, ostajille ja lisenssinsaajille<sup>6</sup>.

Riskienhallinnan osalta tutkimuksen lähtökohtia ja kysymyksenasetteluita voidaan tiivistää hypoteesiini siitä, että yrityksen ostaja ei välttämättä saa kaupan mukana kaikkia niitä juridisia oikeuksia ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, jotka itsenäisellä ostetulla yhtiöllä oli ennen yrityskauppaa. Tätä voisi luonnehtia ostajan kaupan jälkeiseksi oikeusvajeeksi. Tämän oikeusvajeen välttäminen on mahdollista. Ostaessaan yhtiötä toinen yhtiö asettaa itsensä osittain oikeudelliseen asemaan, joka on muotoutunut hitaasti toisen yhtiön tehdessä sopimuksia ja rakentaessa toimintansa perusteita erilaisin oikeudellisin ja liiketoiminnallisin keinoin. Tätä uutta sopimusoikeudellista asemaa ostaja ei ole voinut mitenkään määrittellä. Ostajaan kohdistuu uusia ostajasta riippumattomia, mutta häntä määrääviä aiemmin luotuja rajoitteita.

---

<sup>5</sup> BenDaniel & Rosenbloom 1999:46

<sup>6</sup> Gerhart & Pekonen. IPRinfo 2/2002

Huomattava osa monien modernien yhtiöiden taloudellisesta menestyksestä perustuu immateriaalioikeuksiin. Nämä oikeudet ovat useissa tapauksissa jopa tärkein syy lopullisen kaupan toteuttamiselle<sup>7</sup>, jolloin esimerkiksi patentin päättymispäivä on olennaisin luku yhtiön arvoa mitatessa<sup>8</sup>. Kun yhtiötä ollaan ostamassa, täytyy tehdä syvällistä tutkimusta ostettavan yhtiön käyttämien oikeuksien omistuksesta. samalla tulee varmistua siitä, että käytettävät immateriaalioikeudet siirtyvät ostajalla kaupan yhteydessä.<sup>9</sup> Mikäli yritysjärjestelyn tavoitteisiin kuuluu teknologian tai know-how'n siirtäminen ja haltuunotto, on tärkeää tunnistaa kaikki immateriaalioikeuksiin liittyvät riskit ja mahdollisuudet<sup>10</sup>.

Kaikki yhtiöt sitoutuvat sopimuksiin ja rakentavat toimintansa niiden varaan. Näin myös ostettavalla yhtiöllä on sitoumuksia, joiden vaikutusten tuntemus ja arviointi mahdollistavat riskien hallinnan ja taloudellisten hyötyjen saamisen. Ostettavan yhtiön sopimusoikeudelliset sitoumukset asettavat huomattavia reunaehtoja, rajoitteita ja mahdollisia rasitteita<sup>11</sup> ostettavan yhtiön omistamien immateriaalioikeuksien hyödyntämiselle yrityskaupan jälkeen. Ongelmaa lähestyttäessä ensimmäisenä tulee tiedostaa se, että täydellinen oikeus kieltää toista käyttämästä ostettavan yhtiön patenttia ei välttämättä tule mahdolliseksi yrityskaupan jälkeen, samoin ostettavan yhtiön valmistamien tuotteiden valmistus ei välttämättä ole mahdollista entisellä tavalla kaupan jälkeen immateriaalioikeudellisista rajoitteista johtuen. Erityisen selvänä esimerkkinä tarkastelen change of control -lauseketta.

Aineettomien oikeuksien säilymiseen liittyvä riski yrityskaupan jälkeen on merkittävä. Perinteiset omaisuuserät, jotka ovat tarkastelun kohteena omaavat yleensä jonkinlaisen varmennettavuuden ja pysyvyyden tason, olettaen että omaisuudet on arvostettu kirjanpidossa luotettavalla tavalla. Aineeton omaisuus sen sijaan voi menettää

---

<sup>7</sup> Blomquist, Blumme et al. 2001:64.

<sup>8</sup> Rantanen, Juha. 2013:71

<sup>9</sup> BenDaniel & Rosenbloom 1990: 46

<sup>10</sup> Lauriala 2006: 4

<sup>11</sup> Rasite on käsite, joka arkikielessä viittaa hankalaan, väsyttävään tai ponnistuksia vaativaan. Oikeustieteessä rasite liittyy kiinteistöjen ja tonttien toiselle kuuluvaan pysyvään käyttöoikeuteen, tämänkään määritelmä ei ole täysin harhaanjohtava tässä yhteydessä. Käytän kuitenkin termiä viittaamaan hankaluutta tai hidastetta luovaan vaikutukseen, joka vastaa enemmän arkikielessä omaksuttua merkitystä.

taloudellisen käytettävyytensä ja arvonsa täydellisesti tuomioistuimen päätöksen, patentin murtumisen, skandaalin tai muun äkillisen ulkoisen seikan johdosta. Tämän riskin suuruutta kasvattaa se, että nykyisillä suuryhtiöillä aineettomien oikeuksien osuus yhtiön arvosta on kasvanut suhteessa aineelliseen omaisuuteen<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Skultetyova 2012:21

## 2. KÄSITTEET

### 2.1 Due diligence

Due diligence on tutkimukseen painottuva prosessi. Tavoitteena on löytää oleellinen tieto toisen osapuolen liiketoimintaan liittyen, jotta voidaan muodostaa pohja yrityskauppasopimukselle ja neuvotteluiden etenemiselle<sup>13</sup>. Ostajalla on tietty käsitys kaupan kohteena olevasta yhtiöstä, due diligence- prosessissa tutkitaan, vastaako kohdeyhtiön tilanne ostajan käsitystä<sup>14</sup>. Kyse on yhtiön liiketoiminnallisen aseman kokonaisvaltaisesta arvioinnista, tarkastelu ei missään nimessä rajoitu tai painotu esimerkiksi taseen tai varastojen tarkastukseen. Blomquist, Blummé et al. korostavat riskien kartoituksen ja niiden taloudellisen vaikutuksen arvioimista yhtenä oleellisimmista asioista due diligencessä<sup>15</sup>. Tästä voidaan päätellä, että immateriaalioikeudet saavat tämän päivän yrityskaupoissa tehtävissä due diligence-prosesseissa hyvinkin suuren painoarvon, niiden sisältämän arvonvaihtelun ja muiden riskitekijöiden vuoksi.

On suositeltavaa aloittaa neuvottelut hyvällä pohjatiedolla, sen sijaan että aikaa käytettäisiin valtavasti sopimuksen rajojen asettamiseen ennen mitään due diligence-toimia<sup>16</sup>. Tästä johtuen due diligence tulisikin nähdä neuvottelujen aloittamista tukevana ja siihen eväitä antavana toimenpiteenä. Taylor kuvaa due diligence- prosessia ostajan toiveiden mukaisesti kehittyväksi prosessiksi, jonka tulisi olla esiin tulevien asioiden mukana joustava<sup>17</sup>. Näin korostuu aiemmin mainittu tukea antava rooli, jossa liiallista jäykkyyttä ja etukäteen päätettyjä raameja tulisi pitää vähäisinä.

---

<sup>13</sup> Skultetyova 2012:17

<sup>14</sup> Blomquist, Blummé et al. 2001:9

<sup>15</sup> Blomquist, Blummé et al. 2001:18-19

<sup>16</sup> Taylor 2010:198

<sup>17</sup> Taylor 2010:202

## 2.2 Riskienhallinnan merkitys

Haluan jakaa ostettavan yhtiön lisenssisopimukseen liittyvät riskit due diligencen näkökulmasta kahteen eri ryhmään. Toisaalta siihen, kuinka hyvin ostettava yhtiö on hallinnut riskejä omien sopimustensa avulla ja toisaalta siihen, millaisia uusia riskejä nämä sitoumukset aiheuttavat.

Ostettavan yhtiön toimintaan ja tarkemmin immateriaalioikeusstrategiaan on kuulunut oikeuksien elinkaaren ajan niihin liittyvien riskien hallinta. Sopimuksen tarkoituksena on sille asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Laajassa merkityksessä riskin voi sanoa olevan se, että tavoitteita ei saavuteta täysivaltaisesti. Sopimuksia käsiteltäessä riskienhallinnalla viitataan usein sopimuksissa oleviin vastuunrajoituslausekkeisiin tai vakuuksiin. Riskit tulisi ymmärtää sopimuksissa tavallista laajemmin. Riskienhallinnan voisi sanoa toteutuvan poistamalla turha epäselvyys sopimuksesta, ja toisaalta säilyttämään tarpeellinen joustavuus.

Kun riskienhallinta nähdään laajemmin sopimuksen tavoitteiden varmistamisena, voidaan todeta kaikkien sopimuksen osien olevan osa riskienhallintaa.<sup>18</sup> Tämän ymmärtäminen parantaa lisenssisopimuksia koskevan due diligencen tuloksia. Due diligence- prosessissa pyritään avaamaan kaikki ostettavan yhtiön tekemät lisenssisopimukset. Tämän tutkimustyön tarkkuus ja tulokset paranevat, kun due diligenceä tekevillä henkilöillä on syvälinen käsitys ostettavan yhtiön sopimusten tavoitteista ja siitä, mihin riskeihin eri ehdoilla on vastattu. Tässä tulemme yrityksen itse määrittelemään immateriaalioikeuspolitiikkaan joka ylätasolla määrittää tavoitteita ja ehtoja. Tulen käsittelemään tätä immateriaalioikeuspolitiikkaa myöhemmin useissa kohdissa tutkielmassani.

Yrityksen näkökulmasta lisenssisopimusten, kuten muidenkin sopimusten päämäärä, on lopulta tuottaa taloudellista hyötyä. Tämän ei kuitenkaan pitäisi ymmärtää tarkoittavan,

---

<sup>18</sup> Haapio & Siedel 2013:80

että lisenssisopimukseen kirjatun allekirjoitusmaksun tai rojaltien suuruus olisi sopimuksen tärkein kohta yrityksen potentiaalisen ostajan silmissä.

### 2.3 Yrityskaupan muodot

Liiketoiminnan kauppa eli substanssikauppa tarkoittaa sitä, että ostaja maksaa kauppahinnan myyjälle usein rahana.

Liiketoimintasiirto on menettelytapa, jossa myytävä liiketoimintakokonaisuus siirretään ostajalle apporttina tasearvoisina. Käteisen käyttö kaupassa ei ole tässä tilanteessa mahdollista. Kauppahinta maksetaan siten, että ostajayhtiö liikkeelle laskee uusia osakkeita, jotka myyjäyhtiö saa.<sup>19</sup>

Osakekauppa toteutetaan siten, että yhtiöosakkeenomistaja myy osakkeet. Yhtiön toiminta jatkuu kuten ennenkin. Osakekaupassa on olennaista huomata, että kaikki velat ja vastuut siirtyvät ostajalle<sup>20</sup>.

Osakevaihto on yrityskaupan toteuttamiseen mahdollinen tapa, tässä osakeyhtiö hankkii ostettavan yhtiön osakkeista osuuden, joka on tarpeeksi iso tuottaakseen yli puolet äänimäärästä. Vastineeksi kohdeyhtiölle annetaan ostajan liikkeelle laskemia osakkeita, jotka voivat olla jo hallussa olevia, tai uutena liikkeelle laskettavia. Lisäksi on mahdollista antaa korkeintaan kymmenen prosenttia vastikkeesta rahana.<sup>21</sup>

Sulautuminen, jossa sulautuva yhtiö puretaan selvitysmenettelyssä ja kaikki sen varat siirretään vastaanottavalle yhtiölle. Sulautuvan yhtiön osakkaat saavat vastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita. Toinen mahdollisuus on jälleen rahavastike, jonka enimmäismäärä on jo osakevaihdossa määritelty kymmenen prosenttia<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Blomquist, Blummé et al. 2001:102-103

<sup>20</sup> www.roedl.net, lainattu 26.10.2018

<sup>21</sup> Verohallinto ohje. A21/200/2015.

<sup>22</sup> Blomquist, Blummé et al. 2001:102-103

Jakautumisessa vastaanottavan yhtiön osakkeita annetaan jakautuvan yhtiön osakkeiden omistajille heidän omistuksensa mukaisessa suhteessa. Vastaanottava yhtiö voi joko laskea tätä varten uusia osakkeita tai jakaa sen hallussa olevia osakkeita. Elinkeinoverolaissa sulautuminen ja jakautuminen on kuvattu kohdissa 52 b § ja 52 c § hyvin samalla tavalla.<sup>23</sup> Tässä listauksessa jakautumisella tarkoitetaan osittaisjakautumista, joka on kuvattu Elinkeinoverolain 52 c §:ssä toisena jakautumisen tyyppinä. Osittaisjakautuminen kuuluu toimenpiteisiin, jotka on suunnattu yrityskaupan toteuttamiseksi, eivät itsessään vielä aiheuta varsinaista omistuksen muuttumista. Jakautuminen voi olla yrityskaupan toteuttamisen osa, mutta sen lisäksi tarvitaan muita toimia. Erityisesti isommista yrityksistä voidaan myydä vain osia. Tällaisen yrityksen osan myyminen voi edellyttää jakautumista, joka on kaupan esitoimi<sup>24</sup>.

#### 2.4 Immateriaalioikeuksia koskevan due diligencen valmistelu

Ensimmäisenä asiana lähdettäessä valmistelemaan yrityskauppaa tai edes yrityskauppatunnusteluja on kaupan kohteena olevien patenttien ja tavaramerkkien määrittely ja rajaaminen. Tämä rajaaminen tulee tehdä aikaisessa vaiheessa ja niin, ettei epäselvyyttä kaupan olevista oikeuksista jää.<sup>25</sup>

Due diligencen aloittaminen lähtee liikkeelle kontaktihenkilöiden määrittelystä ja tehtävien jaosta, sekä tavoitteiden ja aikataulujen asettamisesta<sup>26</sup>. Tämä johtuu siitä, että due diligencen toteuttaminen perustuu vahvasti ihmisiin. Ostajan puolella erilainen osaaminen oikeuksien arvioimiseksi, ja ostettavan yhtiön puolella yhtiötä koskevan informaation hallinta on tiettyjen ihmisten vastuulla. Taylor korostaa patenteja koskevan due diligencen jakoa vaiheisiin, jotka hän jakaa käytännöllisesti seuraaviin:

---

<sup>23</sup> EVL 52 c §

<sup>24</sup> Blomquist, Blummé et al. 2001:103

<sup>25</sup> Gearhart & Pekonen. IPRinfo 2/2002

<sup>26</sup> Taylor 2010:199

1. Käydään läpi patenttihakemukset sekä olennaiset lisenssit ja luvat
2. Syvälinen patenttihakemuksen asiakirjojen<sup>27</sup> ja asiantuntijalausuntojen<sup>28 29</sup> läpikäynti
3. Patenteista annettujen lausuntojen alustavien versioiden valmistelu.
4. Näiden lausuntojen laajentaminen ja tarkennusten pyytäminen niihin.<sup>30</sup>

Yrityskaupassa valistunut ostaja haluaa tehdä huolellisen due diligence- tarkastuksen. Tällöin due diligenceä suorittaville henkilöille täytyy antaa pääsy tutkimaan ja arvioimaan kohdeyhtiön immateriaalioikeuksia. Ostajan näkökulmasta ulkopuolisten päästäminen tutkimaan esimerkiksi patenteja pitää sisällään huomattavia riskejä.<sup>31</sup> Kaupan kohteena olevan yrityksen omistajien näkökulmasta tavoitteena on alkuvaiheessa pitää jaettavan tiedon määrä vähäisenä. Tiedon pitäminen mahdollisimman suurelta osin ja mahdollisimman pitkään itsellä antaa kauppaneuvotteluissa etulyöntiasemaa ja on lopulta varmin tapa estää sitä leviämistä liikaa.

Yrityskauppaa edeltävien ensimmäisten neuvottelujen aikana osapuolet ovat todennäköisesti käyneet läpi yhtiön perustiedot ja jakaneet kaiken informaation, joka yleisesti on saatavilla. Heti tämän jälkeen seuraava askel hallitusti tehdyssä yrityskauppaan tähtäävässä prosessissa on salassapitosopimuksen muotoilu ja allekirjoitus<sup>32</sup>. Samassa vaiheessa määritellään yhdessä kauppaan kuuluvat aineettomat omaisuudet<sup>33</sup>.

Salassapitosopimuksen tehtävä on suojata erityisesti tekijänoikeuksia ja kehitteillä olevaa teknologiaa, joka ei ole vielä saanut patentin tuomaa suojaa<sup>34</sup>. Yrityskauppaneuvottelujen alkuvaiheessa myyjän tulisi Gerhartin ja Pekosen mukaan harkita tarkkaan, milloin

---

<sup>27</sup> Patent file wrapper. Tarkoittaa kaikkia asiakirjoja, jotka on toimitettu patentin hakemisen yhteydessä.

<sup>28</sup> Patent Opinion. Tarkoittaa lausuntoa patentin hyväksymisen todennäköisyydestä tai siitä, rikkooko se olemassa olevia oikeuksia.

Kansainvälisen PCT- järjestelmän osana patentinhakija saa kirjallisen lausunnon keksinnön patentoitavuudesta. Patentti- ja rekisterihallitus:

[https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi\\_ulkomailla/kansainvalinen\\_hakemus\\_pct.html](https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_ulkomailla/kansainvalinen_hakemus_pct.html)

<sup>29</sup> Wise, Michael LLC. Patent Opinions. <https://www.mlwise-law.com/articles/patent-opinions>

<sup>30</sup> Taylor 2010:199

<sup>31</sup> Gearhart & Pekonen. IPRinfo 2/2002

<sup>32</sup> Skultetyova 2012: 21

<sup>33</sup> Gearhart & Pekonen. IPRinfo 2/2002

<sup>34</sup> Skultetyova 2012: 21

ostajalle annetaan ensimmäiset tilaisuudet nähdä esimerkiksi patentteihin liittyviä tietoja. Tiedon jakaminen tapahtuu parhaiten asteittain, pieninä hallittuina paloina<sup>35</sup>. Kun osapuolet ovat sopineet tiedon salassapidosta ja kohteena olevista oikeuksista, myyjä tai molemmat yhdessä voivat luoda eräänlaisen tiedonantosuunnitelman<sup>36</sup>, jossa määritellään ajallisesti, milloin ja missä määrin tietoja jaetaan<sup>37</sup>.

Eräs tapa jakaa erittäin arvokasta immateriaalioikeuksiin liittyvää tietoa ostajan due diligenceä varten on perustaa sähköinen data room. Data room on paikka, jonne tarvittava tieto kerätään siten, että pääsy siihen on rajattu ajallisesti ja henkilötasolla<sup>38</sup>. Oleellista on, että data room on paikka, josta yrityssalaisuudeksi luokiteltava tieto ei ole kopioitavissa, ja pääsy siihen on tarkkaan hallittua.

## 2.5 Ostettavan yrityksen immateriaalioikeuspolitiikan hahmottaminen

Due diligenceä tehtäessä voidaan pyrkiä saavuttamaan laajempi kuva ostettavan yhtiön yleisestä tavasta hyödyntää lisenssejä ja millaisia tavoitteita lisensoinnille ylipäänsä on asetettu yhtiössä. Yrityksen immateriaalioikeuksien hallintaan käyttämiä malleja ja niihin liittyviä päätöksiä voidaan kutsua termillä immateriaalioikeuspolitiikka, jotka Siivola käyttää<sup>39</sup> tai patenttienhallinnaksi, englanniksi patent management, jota esimerkiksi Holgersson ja Wallin käyttävät<sup>40</sup>. Vaikka immateriaalioikeus- ja patentti eivät ole käsitteinä samoja immateriaalioikeuksien sisältäessä patentin muiden ohella, tulkitsen käsitteet samaa tarkoittaviksi, joskin eri laajuudessa. Ainakin suuremmissa yrityksissä valinnat ja projektit lisensointiin liittyen ovat liitettävissä isompaan strategiaan<sup>41</sup>.

Immateriaalioikeusstrategian voi nykyään ajatella sisältävän muutakin kuin yrityksen omistamien oikeuksien käyttötapojen suunnittelun, viime vuosien tieteellisissä

---

<sup>35</sup> Gearhart & Pekonen. IPRinfo 2/2002

<sup>36</sup> Gearhart ja Pekonen käyttävät artikkelissa englanninkielistä termiä Disclosure plan.

<sup>37</sup> Gearhart & Pekonen. IPRinfo 2/2002

<sup>38</sup> Gearhart & Pekonen. IPRinfo 2/2002

<sup>39</sup> Siivola 2004:47

<sup>40</sup> Holgersson & Wallin 2016:1087

<sup>41</sup> Siivola 2004:73

artikkeleissa kaikki eri tavat saada oikeuksien käyttöön lasketaan immateriaalioikeuksien hallinnan osaksi. Zhao, Xiang ja Yi luettelevat yrityksen oman kehitystyön lisäksi useita muitakin tapoja patentin käyttöön saamiseksi, näitä ovat patentin saaminen lisenssillä, ostamalla ja liittymällä patenttien jakamiseen tähtäävään patent pool –järjestelyyn. Patentinhallinnan toimenpiteiden toteuttaminen aikaisessa vaiheessa on heidän mukaansa edellisestä johtuen erityisen tärkeää hyötyjen saamiseksi.<sup>42</sup> Tunnistamalla patenttistrategia ja sen erot ostajan tavoitteisiin verrattuna rakennetaan parempi pohja intressien erojen arvioimiseen ja riskien hahmottamiseen.

Siivola mainitsee immateriaalioikeuspolitiikkaa käsitellessään ainakin oikeuksien roolin kehitystyön suojaajina, markkinoiden rajaajana ja yrityksen kyvyn tunnistaa syntyneet oikeudet, jota hän kutsuu tunnistamispolitiikaksi.<sup>43</sup> Due diligencessä voidaan tehdä havaintoja siitä, onko ostettava yritys painottanut selvästi markkinoiden rajaamista tai suojaamista ja erityisesti onko yrityksellä ollut toimiva tunnistamispolitiikka. Näillä kysymyksillä voi olla oleellinen vaikutus riskeihin, joita due diligencessä tullaan arvioimaan myöhemmin yksityiskohtaisemmin. Mikäli ostettavalla yrityksellä ei ole ollut kykyä tunnistamispolitiikan ylläpitoon, on riski oikeuksien jäämisestä suojaamatta.

Immateriaalioikeuspolitiikkaan kuuluu yrityksen näkökulmasta se, mitä keksintöjä halutaan suojata. Kuten aiemmin kerrottiin, yrityksen strategiaan oikeuksien osalta kuuluu syntyneiden oikeuksien tunnistaminen ja päätösten tekeminen suojan hakemisesta, missä muodossa suojaa haetaan ja milloin sitä haetaan, tästä voidaan käyttää termiä suojaamispolitiikka<sup>44</sup>. Immateriaalioikeusstrategian kohdalla ei tule olettaa, että patenteja haetaan aina kun jotain on kehitetty tai heti kun jotain on keksitty ja aina yrityksen kotimaassa.

Holgersson ja Wallin vertailevat patenttienhallintaan liittyviä strategisia valintoja, joita yritykset tekevät. He toteavat aiemman tutkimuksen tukemana, että patentointi ei ole

---

<sup>42</sup> Zhao, Xiang & Yi 2017:1155

<sup>43</sup> Siivola 2004:47

<sup>44</sup> Siivola 2004:48

ainoa tai kaikissa tilanteissa paras tapa saada suojaa ja liiketoiminnallista etua patentin julkisuus ja patenttien kiertämisen helppous huomioon ottaen.<sup>45</sup>

## 2.6 Lisenssisopimuksilla saavutettujen strategisten etujen säilyminen

Lisenssin käytöstä maksettavia korvauksia kutsutaan rojalteiksi. Lisenssisopimuksissa yhtä yksittäistä kertakorvausta huomattavasti tyypillisempiä ovat menettelyt, joissa lisenssinsaaja maksaa lisenssistä säännöllisiä korvauksia eli osapalkkiopohjaisia korvauksia, esimerkiksi omien tuottojensa mukaan.

Kun ostettava yhtiö on luovuttanut oikeuksiaan lisensseillä kolmansien osapuolien käyttöön, on pyritty saavuttamaan strategisia etuja. Näihin strategisiin etuihin kuuluu mahdollisuus ohjata ja hallita lisenssinsaajan toimintaa joissain määrin. Kun sopimukseen liittyy jatkuvia rahavirtoja rojaltien muodossa, lisenssinantajalle syntyy enemmän liikkumavaraa sekä mahdollisuuksia hallita lisenssinsaajan toimintaa<sup>46</sup>.

Kun tällainen ostettavan yhtiön tavoitteleva etu tunnustetaan due diligenceen kuuluvan selvitystyön alussa, oletettavasti edun säilymiseen pyritään. Due diligencen kohteena on strategisen edun tunnustamisen jälkeen selvittää, säilyykö tämä ohjaamisen ja hallinnan mahdollisuus yrityskaupan toteutumisen jälkeen.

Edellä mainittu strateginen etu on seikka jota voisi pitää esimerkkinä siitä, kuinka lisenssi eroaa vuokrasta. Tunnistamalla lisensoinnilla saavutettavia etuja havaitaan, että lisensointi eroaa vuokrasta tavoitteiltaan. Lisensoinnissa myös lisenssinantajalla on vahvoja intressejä, jotka eivät rajoitu tasaisten maksujen saamiseen. Lisenssinantaja haluaa joskus käyttää valtaa ja ohjauksen mahdollisuutta suhteessa lisenssinsaajaan. Lisäksi lisenssinantajalla voi olla erityisen suuria odotuksia tuotekehitykseen ja markkinoiden valtaamiseen liittyen.

---

<sup>45</sup> Holgersson & Wallin 2016:1089-1091

<sup>46</sup> Oesch et al. 2007:26-27

## 2.7 Lisenssi ja sopimus

Perinteisesti sopimukset on nähty nimenomaan juridisina välineinä. Vastuut ja velvollisuudet sekä niitä vahvistamaan otettu laki ovat olleet sopimuksen pääasiat. Kuitenkin sopimuksen rooli on siirtynyt yhä enemmän sopimuksen käyttöön vaihdannan välineenä. Sopimus on samaan aikaan menettänyt merkitystään riskienhallinnan välineenä<sup>47</sup>. Nykyisessä maailmassa yritykset tekevät sopimuksia liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimukset ovat entistä enemmän yritysten välisen yhteistyön ja verkostojen johtamisen väline.<sup>48</sup> Lisenssisopimus voi mielestäni olla erityisen hyvä esimerkki tästä sopimuksen modernista tarkoituksesta. Tutkielmassani käsittelemä sopimustyyppi muodostaa yleensä pitkän liikesuhteen, eivätkä sen osapuolet tähtää yksittäiseen nopeaan kauppaan, vaan niiden tähtäimessä on usein molempia hyödyttävä toimintamalli.

Ajatus sopimuksesta oikeudellisena ilmiönä on kokenut muutoksen. Aiemmin sopimus hahmotettiin kahden vastakkaisen puolen suhteeksi, jossa kumpikin puoli ajoi täysin omaa etuaan. Moderni sopimusoikeus perustuu ajatukseen siitä, että sopimus on osapuolten yhteinen yritys. Osapuolet ovat yhteistyökumppaneita, tästä näkökulmasta toisen osapuolen vaihtaessa omistajaa täytyy arvioida, rikkoutuuko osapuolten yhteinen suhde.

Eri osapuolten välisiä sopimuksia koskeva yleinen sääntely on hyvin vähäistä. Immateriaalioikeuksien käyttöoikeuden luovutusta koskevaa erityistä sopimusten sääntelyä ei Suomessa ole<sup>49</sup>. Huomautettava on kuitenkin, että PatL 43§:ssa säädetään, ettei lisenssinsaajalla ole oikeutta luovuttaa saamaansa patentin käyttöoikeutta eteenpäin, ellei näin erikseen ole sovittu. Muilta osin sopimusvapauden periaate on voimakas lisenssejä koskevissa sopimuksissa. Ehdot, joilla lisenssin luovutus tapahtuu, ovat osapuolten hyvin vapaasti sovittavissa<sup>50</sup>. Muotovaatimuksia lisenssisopimuksella ei

---

<sup>47</sup> Rudanko LM 1998:70 Myös. Norros 2007:148

<sup>48</sup> Haapio & Siedel 2013:11

<sup>49</sup> Saarnilehto 2009:13

<sup>50</sup> Haarmann 2006:177.

myöskään ole<sup>51</sup>. Lisenssin kaltaiset immateriaalioikeuksia sisältävät sopimukset ovat yleensä yritystoiminnan harjoittajien välisiä, niitä ei siksi ole rajattu sovellettavan lain valintaa koskevan sopimusvapauden ulkopuolelle<sup>52</sup>.

Tutkimalla sopimusoikeutta ja kaupankäynnin sääntöjä koskevaa kirjallisuutta ei lisenssisopimuksia tutkittaessa päästä kovin pitkälle. Sopimusoikeutta käsittelevä kirjallisuus antaa apua yleisten periaatteiden tasolla, mutta yksityiskohtainen sopimusten kuvailu, esimerkiksi, oikeustapausten avulla painottuu muihin sopimustyypeihin.

Lisenssisopimus rikkoo sopimusten yleisimpiä peruspiirteitä monin tavoin. Ensinnäkin sopimuksen kohteena ei ole omistusoikeus vaan käyttöoikeus. Tästä näkökulmasta lisenssisopimusta voisi verrata vuokraan. Lisenssi ja vuokra eroavat kuitenkin toisistaan selkeästi, sillä vuokrasopimuksessa oikeus kohdistuu materiaaliseseen omaisuuteen. Lisenssisopimuksen eroa muista sopimuksista korostaa edelleen se, että mikäli lisenssisopimus loppuu patentin lakatessa, ei enää ole mitään aineetonta omaisuutta, joka palautuisi omistajalleen, kuten vuokrassa.<sup>53</sup>

Anderman ja Schmidt luettelevat joukon yleisimpiä lisenssisopimuksen osapuolten välisiä toimintaa rajoittavia ehtoja, joita he pitävät lisensoinnin toteuttamisen kannalta välttämättöminä. Näitä ovat heidän mukaansa ainakin: sopimuksen velvollisuuksien luottamuksellisuus (confidentiality of obligations), edelleen lisensoinnin kieltäminen, kieltäminen käyttää teknologiaa lisenssin vanhettua patentin ollessa edelleen voimassa, velvoite avustaa oikeuksien turvaamisessa, minimirojalti tai minimituotantomäärä sekä velvollisuus käyttää lisenssinantajan tuotemerkkiä<sup>54</sup>.

Kirjallisuudessa on yritetty luoda erilaisia yhteyksiä lisenssisopimusten ja muiden sopimustyyppien kanssa, jotta lisenssisopimusten sopimustyyppiä ja luonnetta voitaisiin paremmin määritellä ja vertailla. Tämä on ollut vaikeaa. Lüdecke kuvailee

---

<sup>51</sup> Oesch & Pihlajamaa 2003:130. Ks. Myös Oesch, Pihlajarinne, Vesala, Raappana, Tikkanen (toim.) 2007:13.

<sup>52</sup> Kur & Dreier 2013:516

<sup>53</sup> Siimes 2002:53

<sup>54</sup> Anderman & Schmidt 2011:267

lisenssisopimuksen olevan täysin omanlaisensa sopimus, Sandgren käyttää termiä Sui Generis<sup>55</sup>.

Yleinen tapa jaotella lisenssejä kirjallisuudessa on jako yksinomaisiin ja rinnakkaisiin lisensseihin.<sup>56</sup> Tämä jaottelu on talousoikeudellisesta näkökulmasta hyödyllinen. Lisenssinsaajan näkökulmasta oleellinen kysymys lienee se, kuinka merkittävä taloudellinen hyöty lisenssin avulla saadaan.

Lisensoinnin taloudelliset periaatteet perustuvat tuotonjakoon. Lisensointipäätös perustuu patentinhaltijan taloudelliseen arvioon koskien esimerkiksi kaukaiselle ja haastavalle markkinalle levittäytymisestä, jonka jälkeen hän päätyy lisensointiin. Näin suurempi riski markkinoille menemisessä siirretään lisensioimalla toiselle yritykselle<sup>57</sup>. Lisensoinnin yhtenä houkuttimena voidaan pitää taloudellisen riskin vähentymistä. Comerfordin mukaan lisenssinantaja ei lähtökohtaisesti ole vastuussa kannattavuudesta. Lisenssinantaja saa usein saman rojaltil riippumatta siitä, onko lisenssinsaajan toiminta kannattavaa. Tähän liittyy myös se, että lisenssinsaaja tekee hinnoittelupäätökset itse<sup>58</sup>.

Lisenssin taloudelliseen hyötyyn vaikuttaa se, onko lisenssi rinnakkainen, jolloin muillakin voi olla mahdollisuus hyödyntää patenttia vai onko lisenssi yksinomainen, jolloin kellekään muulle ei luovuteta oikeutta sen hyväksikäyttöön. Joissain tapauksissa lisenssinsaaja on ainoa patentin hyödyntäjä, eli edes lisenssinantaja ei voi enää hyödyntää lisenssiä tai myöntää muille lisenssejä. Tällöin puhutaan pois sulkevasta yksinomaislisenssistä<sup>59</sup>. Kirjallisuudessa lisenssinsaajien määrän rajoittamista kuvailevat termit eivät näytä olevan täysin vakiintuneita, mutta tällainen kolmijako on havaittavissa niin suomalaisissa kuin esimerkiksi kanadalaisissa kirjoissa<sup>60</sup>.

---

<sup>55</sup> Siimes 2002:55 Siinä mainittuine lähteineen. kts. Lüdecke 1957

<sup>56</sup> kts. Oesch & Pihlajamaa 2003:126.

<sup>57</sup> Comerford 2007:172

<sup>58</sup> Comerford 2007:172

<sup>59</sup> Oesch & Pihlajamaa 2003:126.

<sup>60</sup> Kts. Cameron & Borenstein.

## 2.8 Immateriaalioikeuksien arvostaminen yrityskaupassa

Immateriaalioikeuksien arvon arviointiin on yrityskauppaa valmisteltaessa käytettävä paljon huomiota, sillä niiden arvoa ei voida määrittellä ainoastaan matemaattisten laskelmien avulla, vaan arvoon vaikuttavat ulkoiset seikat ovat merkitykseltään huomattavia. Immateriaalioikeuksilla voi olla valtava arvo, toisaalta tämä arvo voi hävitä kokonaan hyvin äkkiä ulkoisten seikkojen kuten kuluttajien mielipiteiden tai korvaavan teknologian vuoksi<sup>61</sup>. Toinen periaate, joka on ymmärrettävä immateriaalioikeuksien arvoa määriteltäessä, on se, että niiden arvo on sidoksissa omistajan kykyyn käyttää niitä.

Immateriaalioikeuksien arvostamisessa käytettäviä menetelmiä ovat kustannusperusteinen, markkinaperusteinen, tulosperusteinen ja tulevaisuuden kassavirtaan perustuva menetelmä. Näissä kaikissa arvonmäärittäytavoissa yhteistä on ennustaminen, jota ilman arvoa ei voida muodostaa<sup>62</sup>. Luonnollisesti tällainen tulevaisuuteen sijoittuvien tekijöiden vahva vaikutus aiheuttaa selvää epävarmuutta immateriaalioikeuksien arvon tarkkuuteen.

Kustannusperusteinen menetelmä on vähiten edistynyt menetelmä. Tämä johtuu siitä, että siinä ei oteta huomioon immateriaalioikeuden tulevaisuudessa tuottamia tuottoja ja niiden vaihtelua. Kustannusperusteinen menetelmä perustuu yksinkertaisesti siihen, kuinka paljon kustannuksia teknologian kehittäminen ja rekisteröinti on vaatinut kokonaisuudessaan. Tämä arviointi toteutetaan kahdella mahdollisella tavalla. Yritetään laskea kuinka paljon korvaavan teknologian kehittäminen tulisi maksamaan nykyhetkellä, tai yritetään laskea kuinka paljon kuluja aiheuttaisi täysin identtisen teknologian kehittäminen ja rekisteröinti<sup>63</sup>. Tällaisten arvioiden tekeminen on haastavaa ja ajatusta täysin identtisestä teknologiasta voisi pitää kyseenalaisena teknologian kehittyessä jatkuvasti ja jokaisen keksinnön ollessa erilainen ja erilaisen tutkimustyön ainutlaatuinen tulos. Pavri tuo esiin, että tavaramerkin arvo muuttuu sen elinkaaren mukana. Tämä tarkoittaa sitä, että kustannusperusteisen arvonmäärityksen soveltaminen vaatii arvonalentumisen laskemista tuotemerkin elinkaaren myötä, kun esimerkiksi

---

<sup>61</sup> Bergström 2002: 466-467

<sup>62</sup> Pavri 1999: 9

<sup>63</sup> Kivi-Koskinen 1999: 17

käytettävyys ja taloudellinen arvo laskevat<sup>64</sup>. Toisaalta on havaittavissa tilanteita, joissa immateriaalioikeuden arvo nousee ajan myötä.

Tuottoperusteinen arvonmääritys perustuu laskettavissa oleviin tuottoihin, joita immateriaalioikeus tuo yritykselle. Tämä tarkoittaa yleensä lisensseistä saatavia rojalteja. Rojaltituottojen kassavirrat diskontataan nykyarvoon. Kivi-Koskisen näkemys on, ettei tämä menetelmä ole usein sopiva, koska yleensä oikeus, joka tuottaa omistajalleen rojalteja ei ole myynnissä<sup>65</sup>. Mielestäni puhuttaessa yrityskaupasta, tämä ei pidä paikkaansa, koska kokonainen yhtiö, joka saa rojalteja voi hyvinkin olla myynnissä ja voisi jopa ajatella rojalteja tuottavan oikeuden olevan arvokas koska sillä on todistettavaa käyttöarvoa ja taloudellista tuottokykyä.

Kun halutaan soveltaa tuottoperusteista arvonmääritysmallia, täytyy heti huomata, että immateriaalioikeuden tuotto on todellisuudessa siihen perustuvien tuotteiden myynnistä saatu tuotto. Tästä johtuen immateriaalioikeuden tuotto on yhteydessä tuotteen elinkaareen ja tuoton muutokseen kaaren eri vaiheissa<sup>66</sup>.

## 2.9 Lisenssin arvon mittaaminen

Lisenssin arvoon vaikuttavat todella monet eri tekijät ja vaikutukset voivat olla ratkaisevia.<sup>67</sup> Lisenssisopimuksen arvon tai siitä tulevaisuudessa saatavien tulojen arviointi voi olla todella vaikeaa, sillä teknologian kehittämisen onnistuminen ja muiden korvaavien keksintöjen markkinoille tulo voivat vaikuttaa arvoon huomattavasti enemmän kuin mitkään puhtaasti taloudelliset seikat.

Lisenssisopimuksen onnistumista voitaisiin arvioida sen perusteella, kuinka hyvin se takaa lisenssinantajalle mahdollisimman suuret taloudelliset hyödyt ja kuinka hyvin lisenssimaksuja koskeviin riitatilanteisiin on varauduttu. Lisenssimaksut ovat

---

<sup>64</sup> Pavri 1999: 9

<sup>65</sup> Kivi-Koskinen 1999: 17

<sup>66</sup> Pavri 1999: 11

<sup>67</sup> WIPO 2015:22

lisenssisopimusten eräs eniten riitoja aiheuttava kohta<sup>68</sup>. Lisenssinantaja- ja lisenssisaaajaosapuoli tulkitsevat maksuja koskevia osia omasta näkökulmastaan, eivätkä he ole varmasti helposti joustamassa näistä tulkinnoista<sup>69</sup>. Tällaiset lisenssisopimusten maksuja koskevat näkemyserot tulevat usein esille vasta selvästi sopimuksen solmimisen jälkeen, joten onnistunut varautuminen jo sopimusta tehdessä on ainoa keino varautua niihin pitkällä tähtäimellä.

Lisenssisopimukseen kuuluvista maksujärjestelyistä ei pidä tehdä laajoja yleistyksiä, koska lisenssiä hyödyntäen valmistetut tuotteet voivat olla hyvin erilaisia. Schmidt muotoilee kuitenkin kirjassaan valaisevan esimerkin maksuja koskevista sopimuskohdista<sup>70</sup>. Ensinnäkin lisenssistä maksetut korvaukset eivät sisällä ainoastaan mainitsemaani rojalteja, vaan sopimuksessa voi usein olla myös alussa maksettava kertakorvaus<sup>71</sup>.

Tyypillisimmin rojaltin laskutapa perustuu myyntiin, yleisenä menettelynä on rojaltin määrääminen tietyn prosentiosuudeksi myyntituloista<sup>72</sup>. Rojaltin suuruus voidaan laskea myös myyntimäärästä, jolloin jokaisesta myydystä kappaleesta maksetaan tietty summa. Comerford mainitsee rojaltin voivan perustua myös siihen, kuinka paljon teknologiaa käytetään esimerkiksi valmistuksessa<sup>73</sup>. Tämä laskutapa on hyvin tapauskohtainen ja kuvaa rojaltien laskutapojen kirjoa. Sopimusvapaus antaa mahdollisuuden sovittaa rojalit toiminnan erityisluonteeseen.

Schmidtin kuvaamassa esimerkkipöytäkirjassa lisenssinsaaaja maksaa rojalteja myytyjen tuotteiden kappalemäärän mukaan. Kappalemäärän mukaan määräytyvä rojalte on porrastettu siten, että kun tuotteita on myyty tietty määrä, rojalte pienenee. Rojalteista sovittaessa tulee määrittellä, kuinka usein maksujen tulee tapahtua, maksut voivat tapahtua

---

<sup>68</sup> Rainer Oesch 2016:715 Defensor Legis

<sup>69</sup> <http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/ict/suomessakin-muhii-sap-lisenssipommi-kayttajapohjaisten-lisenssien-tulkinnasta-kymmenien-miljoonien-lisakustannukset-6627510>

<sup>70</sup> Kts. myös Cameron & Borenstein (2003), jotka mainitsevat samat asiat korvauksia koskien.

<sup>71</sup> Kts. myös Laine 2012:22

<sup>72</sup> Comerford 2007:172

<sup>73</sup> Comerford 2007:172

esimerkiksi vuosineljänneksittäin. Rojaltisummista perittävien verojen maksusta voidaan myös sopia<sup>74</sup>.

## 2.10 Synergiaedut

Yrityskaupan toteuttamisen taustalla on hyvin usein erilaisten synergiaetujen hakeminen. Immateriaalioikeuksien näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että ostettavan yhtiön immateriaalioikeudet tulevat täydentämään oleellisella tavalla ostajayhtiön omistamia immateriaalioikeuksia. Tästä ajatuksesta päädytään siihen, että immateriaalioikeuksien merkitys yrityskaupoissa on merkittävä. Tämä kysymys on toiminut tutkielmani teemana.

---

<sup>74</sup> Cameron & Borenstein 2003:8

### 3. OIKEUSVAJERISKI

#### 3.1 Oikeusvajeriskin syntyminen

Ostettavan yhtiön käytössä olevat lisenssit ja niiden varaan rakennettu toiminta ja markkinaosuus voivat olla merkittävä syy yrityskaupan toteuttamiselle. Ostajan täytyy siksi ennen kaupan toteuttamista varmistaa, että lisenssillä saadut oikeudet ovat kaupan jälkeen voimassa ja ostajan omistaman yhtiön käytettävissä. BenDaniel ja Rosenbloom korostavat, että ostajan täytyy varmistua siitä, että lisenssin siirtymiseen on tarvittavat suostumukset<sup>75</sup>.

Riski siitä, ettei ostaja saa yrityskaupan myötä käyttöönsä niitä oikeuksia, jotka kohdeyhtiöllä oli käytettävissään, on kansainvälisesti realisoitunut esimerkiksi kuuluisassa ratkaisussa No. C-91-1079 MHP. Tässä ratkaisussa vuonna 1991 Kalifornian piirioikeus totesi lisenssin siirron ostajalle rikkovan luovutuksen kieltävää lauseketta, englanniksi anti-assignment clause, joka asettaa oikeuden siirtymisen ehdoksi kirjallisen suostumuksen patentin omistajalta. Patentinhaltijalla oli oikeus purkaa sopimus.<sup>76</sup>

Lisenssisopimusten ehtoja käsittelevästä kirjallisuudesta on havaittavissa, että kun eri ehtoja kuvaillaan tai vertaillaan, lähtökohtana on usein kokonaislisenssi. Tätä lähtökohtaa kuvaa se, että kirjallisuudessa lisenssin kohdentamista tarkoittaessa puhutaan usein lisenssin rajoittamisesta. Huolimatta siitä, että kirjallisuudessa kokonaislisenssiä pidetään lähtökohtana, lisenssin rajaaminen on yleisempää kuin kokonaislisenssin myöntäminen<sup>77</sup>. Lisenssin rajaamisessa tyypillisimpiä tapoja ovat maantieteelliset rajaukset sekä erityisesti käyttötapojen mukaan tapahtuva rajaaminen. Lisenssin rajaaminen voi olla myös ajallista. Patenttien kohdalla on selvää, että lisenssi umpeutuu viimeistään silloin kun patentin voimassaolo loppu alueella, jossa se on myönnetty.

---

<sup>75</sup> BenDaniel & Rosenbloom 1999:46

<sup>76</sup> SQL Solutions, Inc. v. Oracle Corp. (No. C-91-1079 MHP, (N.D. Cal. December 18, 1991))

<sup>77</sup> Siimes 2002:63 siinä mainittuine lähteineen

Due diligenceä tehtäessä on lähtökohtana ymmärrettävä, että lisenssien rajaaminen eri tavoin on patentinhaltijan näkökulmasta viisasta ja taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Due diligenceä tekevän ostajan intressien valossa rajaukset eivät ole erityisen hyvä asia niiden rajoittaessa ostajan kykyä hyödyntää ostamaansa käyttöoikeutta. Tällaiset rajoitukset voivat muodostaa siksi merkittävän riskin siitä, että ostaja päätyy hänelle hyödyttömän lisenssisopimuksen osapuoleksi.

Kun patentin haltija on päässyt tilanteeseen, jossa se hyödyntää keksintöä omilla kotimarkkinoillaan niin tehokkaasti kuin mahdollista, patentista saatavia lisätuottoja täytyy lähteä hakemaan muilta alueilta. Lisensointi tarjoaa yhtiölle mahdollisuuden immateriaalioikeuksista saatavan hyödyn maksimoimiseen, kun kaikki alueet saavutetaan.<sup>78</sup>

Lisenssejä myöntävä patentinhaltija luovuttaa käyttöoikeuksia usein erikseen eri maantieteellisille alueille. Tämä tarkoittaa, että lisenssinantaja voi luovuttaa myös yksinomaisia lisenssejä useille tahoille eri alueilla samanaikaisesti<sup>79</sup>. Yksinomainen lisenssi voidaan siis myöntää tietylle yhtiölle, mutta yksinomaisuus rajataan koskemaan vain Pohjoismaisia markkinoita. Samanaikaisesti lisenssi voidaan luovuttaa toiselle yhtiölle yksinomaisuuden rajautuessa, vaikka Saksan markkinoille. Tällaisella menettelyllä, jossa markkinat pilkotaan alueisiin ja lisenssit jaetaan erikseen, voidaan mahdollisesti saada lisensseistä enemmän tuottoa, mikäli yhtiöt suostuvat maksamaan yksinomaisesta lisenssistä enemmän kuin rinnakkaisesta. Patenteja koskevissa lisenssisopimuksissa vaikuttaa luonnollisesti se, että patentit ovat edelleen alueellisia eli ne myönnetään lähtökohtaisesti erikseen eri valtioissa.

Käyttöalaa rajoittavat ehdot, englanniksi field of use restrictions, ovat ehtoja, joilla lisenssisopimuksessa on voitu rajoittaa sitä, minkä tyyppisiin tuotteisiin lisensoitua teknologiaa saa käyttää, tai laajemmin millä alalla lisenssiä voidaan hyödyntää<sup>80</sup>. Ostaja on mahdollisesti suunnitellut käyttävänsä oston kohteena olevan yhtiön lisenssejä tiettyyn toimintaan, johon se heidän toiminnassaan sopii. Teknologian ollessa monikäyttöistä ei

---

<sup>78</sup> Siimes 2002:56

<sup>79</sup> Oesch & Pihlajamaa 2003:126.

<sup>80</sup> Anderman & Schmidt 2011:278

ole itsestään selvää, että lisenssinsaajan käyttötarkoitus on ollut sama. On siis mahdollista, että lisenssinsaajalle ei ole ollut minkäänlainen ongelma hyväksyä käyttöalan rajoituksia sopimukseen. Ostajan kannalta tällainen rajoitus on kuitenkin hyvin vaarallinen. Se voi käytännössä romuttaa kokonaan ostajan tavoittelemat oikeudet ja mahdollisuudet. Vaarana on jälleen maksaminen olemattomasta oikeudesta, tätä voisi nimittää oikeusvajeriskiksi.

Tilanteessa, jossa patenteja omistavalla yhtiöllä on selkeästi arvokas patentti, jonka lisenssin monet muut yhtiöt haluavat, yhtiön kannattaa siis jakaa lisenssejä useille eri lisenssinsaajille. Jakamalla lisenssejä useille eri lisenssinsaajille lisenssinantaja kykenee hajauttamaan myös lisenssin hyödyntämiseen liittyvää taloudellista riskiä. Kaikkien eri lisenssinsaajien pyrkiessä saamaan keksinnöstä täyden taloudellisen ja teknisen hyödyn irti lisenssinantaja saa todennäköisesti suuremman taloudellisen hyödyn suurempien rojaltien muodossa<sup>81</sup>.

### 3.2 Immateriaalioikeuksien siirtyminen ja säilyminen yrityskaupassa

Due diligence -prosessissa lähdetään ottamaan selvää siitä, mitä immateriaalioikeuksia ja suojattavaa osaamista ostettava yhtiö omistaa kotimaassa ja ulkomailla, ja minkälaisia mahdollisia ongelmia näiden oikeuksien omistukseen ja hyödyntämiseen liittyy<sup>82</sup>. Patenttien päättymisajankohta kuuluu ensimmäisiin selvitettäviin asioihin<sup>83</sup>. Immateriaalioikeuksilla oleva suora taloudellinen ja strateginen arvo pyritään tunnistamaan ja arvioimaan mahdollisimman täsmällisesti.

Aineettomien oikeuksien sisältö, määrä ja arvon taustalla olevat tekijät vaativat erityistä selvitystä, jonka tekeminen kirjanpitoaineistoon perehtymällä ei tuota syvällistä kuvaa. Immateriaalioikeudet eivät nimittäin näy taseessa, sillä ne eivät kuulu taseen aineettomiin hyödykkeisiin huolimatta siitä että ne voisi rinnastaa aineettomiin hyödykkeisiin<sup>84</sup>.

---

<sup>81</sup> Siimes 1997:69

<sup>82</sup> Lauriala 2006: 4

<sup>83</sup> Blomquist, Blumme, Simola. 2002:61

<sup>84</sup> Blomquist, Blummé et al. 2001: 64.

Kun selvitetään mitä immateriaalioikeuksia kohdeyhtiö omistaa, on tärkeää perehtyä huolellisesti oikeuksiin liittyviin dokumentteihin. Näin muodostetaan käsitys siitä, mitä oikeuksia ollaan todellisuudessa hankkimassa. Yrityskauppaa valmisteltaessa käydään läpi kaikki sopimukset, rekisteröinnit, ilmoitukset ja muut juridiset dokumentit, joiden sisältö vaikuttaa oikeuksiin<sup>85</sup>.

Erityisenä kohteena due diligencessä ovat immateriaalioikeuksien kehittämiseen osallistuneet alihankkijat, työntekijät tai sopimuskumppanit, joilla voi olla oikeuksia kehitettyyn teknologiaan<sup>86</sup>. Tällaisten kehityksessä syntyvien uusien keksintöjen immateriaalioikeuksiin liittyvistä seikoista on viisasta sopia tarkasti, sillä PatL 1 § mukaan lähtökohta on, että keksinnön oikeudet ovat sen kehittäjällä<sup>87</sup>. Samoin on syytä tiedostaa, että patentit ovat alueellisia. Patenttien alueellisuudesta johtuen täytyy varmistua siitä, että patentti on voimassa ostajayhtiön kotimaassa eikä pelkästään kohdeyhtiön kotimaassa<sup>88</sup>.

Yritystoa tekevä yhtiö voi monissa tapauksissa haluta jonkinlaisen vakuutuksen siitä, että sen kaupassa saamat immateriaalioikeudet antavat pitävän suojan ja säilyttävät lainvoimaisuutensa<sup>89</sup>. Farhadi ja Torstiga sanovat tämän kaltaisten myyjän antamien vakuuksien, englanniksi warranties tai representations,<sup>90</sup> olevan tärkeä osa neuvotteluja ja olennaisia sopimusehtoja. He kuvaavat vakuuksien antavan ostajalle varmuutta siitä, että kaikki immateriaalioikeuksiin liittyvä informaatio on luovutettu, siten, että ostajalle on pyritty antamaan selkeä kuva immateriaalioikeuksista kauppahetkellä<sup>92</sup>. Myös Lang suosittelee riittävien vakuuksien lisäämistä sopimusehtoihin, erityisesti mikäli kyseessä

---

<sup>85</sup> Lauriala 2006:5

<sup>86</sup> Frankel & Forman 2017:165

<sup>87</sup> PatL 1 §

<sup>88</sup> BenDaniel & Rosenbloom 1999:46. Kts. Myös. Frankel & Forman 2017:165

<sup>89</sup> BenDaniel & Rosenbloom 1999:46

<sup>90</sup> Kts. Thomson Reuters Practical Law.

<sup>91</sup> Aihetta käsittelevissä englanninkielisissä artikkeleissa käytetään yleensä yhdessä termejä warranties ja representations. Representation on englanninkielisessä juridisessa termistössä tosiseikan olemassaolosta annettu lausunto nimenomaan sopimusneuvotteluiden yhteydessä. Olen kääntänyt sanan suomeksi sanalla "vakuus" koska sana "vakuutus" saattaisi antaa harhaanjohtavan mielikuvan vakuutusyhtiön tarjoamasta vakuutuksesta.

<sup>92</sup> Farhad & Torstiga 2010:38

oleviin patentteihin sisältyy liiketoimintamallipatentteja, mikä on mahdollista kansainvälisissä lisenssisopimuksissa.<sup>93</sup>

Tällaisen ehdon kohdalla on oikeutettua kysyä kuinka suuren lisäpainon ehto antaa myyjän velvollisuudelle antaa olennaiset tiedot ennen kaupantekoa, sillä sopimuksissa lojaliteetille ja tiedonannolle periaatteina annetaan muutenkin suuri painoarvo. Voidaan sanoa, että mikäli ehto koskee ainoastaan kaupantekohetkeä, se ei poikkea normaalista tiedonantovelvollisuudesta. Mikäli tällainen ehto ulottuu myös kaupan jälkeiseen immateriaalioikeuksien voimassaoloon, se takaa ostajalle normaalien sopimusoikeudellisten normien ylittävää suojaa. BenDaniel ja Rosenbloom huomauttavat, että kohdeyhtiöt ovat ainakin Yhdysvalloissa vastahakoisia antamaan vakuutuksia patenttien pitävyydestä kaupan jälkeen. Tämä haluttomuus ottaa vastuuta oikeuksien säilymisestä johtuu siitä, että mahdollisuus patentin kumotuksi tulemiseen on melko korkea, mikäli patenttia vastaan nostetaan pätemättömyyskanne<sup>94</sup>.

Tarkasteltaessa immateriaalioikeuksien voimassaoloon liittyviä vakuuksia on oleellista huomata, että ainakin Farshadi ja Torstiga käsittävät vakuuden kattavuuden usein ajallisesti rajatuksi<sup>95</sup>. Vakuus annetaan siis vain siitä, että patentti on ollut validi kaupantekohetkellä. Tämän rajauksen voi nähdä poikkeavan jonkin verran BenDanielin ja Rosenbloomin näkemyksestä, sillä he korostavat vakuuden antamisen myyjille epämieluisaksi oikeuden kumoutumisen ollessa jälkeinpäin merkittävä riski<sup>96</sup>.

Toisaalta tällaisen vakuuden mahdollisesti tuoma rahallinen korvaus on määrällisesti usein rajattu<sup>97</sup>. Tällöin voidaan pohtia, onko ehto jopa sopimuskumppanien lähtökohtaisia oikeuksia rajoittava, jos vahingot pääsääntöisesti olisi korvattava kokonaan, mikäli myyjän todettaisiin laiminlyöneen tiedonantovelvollisuutta.

---

<sup>93</sup> Lang 2001:24

<sup>94</sup> BenDaniel & Rosenbloom 1999:46

<sup>95</sup> Farhad & Torstiga 2010:38

<sup>96</sup> Vrt. BenDaniel & Rosenbloom 1999:46

<sup>97</sup> Farhad & Torstiga 2010:38

Eräs oleellinen ostettavan yhtiön immateriaalioikeuteen liittyvä arvon mittari on se, tarjoaako oikeus yksinoikeuden tuotteisiin tai teknologioihin tietyillä maantieteellisillä tai teknisillä alueilla, eli tiivistetysti oikeuksien tarjoaman suojan vahvuus. Käytännöllisesti immateriaalioikeuksien arvoa tarkastellessa voidaan lähteä arvioimaan mitkä ovat oikeuksien potentiaaliset lisensointi- ja muut strategiset mahdollisuudet niiden käyttöön<sup>98</sup>.

Due diligence -prosessissa vastataan immateriaalioikeuksien osalta samoihin kysymyksiin kuin due diligencessä muitakin strategisia vahvuuksia mitatessa, eli tukeeko omistettu teknologia yhtiön toimintaa pitkällä tähtäimellä. Samaa kysymystä voidaan laajentaa siihen, antaako lisenssisopimuksella käyttöön saatu teknologia, know-how, patentit ja tekninen tuki vaadittavan pohjan tuotannon aloittamiselle. Lisenssisopimuksilla saadaan käyttöön usein tällainen monesta osasta koostuva paketti, jonka hyödyllisyyttä ja käyttökelpoisuuttakaan ei voida pitää kaikissa tapauksissa itsestään selvänä. Teknologian tarkoituksenmukaisuus on yksi oleellinen due diligencen kohde.

Tämän asian arviointi due diligencessä voisi tiivistyä siihen, saadaanko sellaista hyötyä, kuin halutaan. Samalla tavalla kuin immateriaalioikeuksien voimassaolosta voidaan vaatia takuita, voi lisenssinsaaja Chenin mukaan vaatia vakuutta myös siitä, että immateriaalioikeudet täyttävät toiminnan ja suorituskyvyn vaatimukset<sup>99</sup>. Chen ei avaa tätä suorituskykyä enempää, mutta tämän voisi tulkita tarkoittavan sitä, että oikeuksista on hyötyä esimerkiksi valmistuksessa ja teknologinen tuki ja tieto on pätevää.

Due diligencen yhteyteen kuuluu käsityksen muodostaminen siitä, mitkä ovat tarkalleen ottaen ne tavat, joilla yhtiö voisi teknologioita ja oikeuksia käyttää toiminnassaan. Samaan kysymykseen liittyy myös se, kuinka ostajayhtiö pystyy jatkamaan haltuunsa saaman teknologian kehittämistä eteenpäin.

---

<sup>98</sup> Lauriala 2006:5

<sup>99</sup> Chen 1996:165

Oleellisena huomautuksena esimerkiksi Lauriala pitää sitä, kuinka vahva tai pitävä patentti on. Euroopan Unionissa ja Yhdysvalloissa kilpailijoiden on mahdollista haastaa olemassa oleva patentti ja saada se kumotuksi. Tällainen kumoamisriski voi olla merkittävä uhka arvokkaalle patentille, due diligence -prosessissa tulisi kiinnittää huomiota tämän riskin tutkimiseen<sup>100</sup>.

Immateriaalioikeuksien arvoon vaikuttaa voimakkaasti se, kuinka hyvin ne on suojattu. Due diligence -prosessissa tutkitaan millä tavoin yrityskaupan kohdeyhtiö on pyrkinyt suojaamaan oikeuksiaan. Tätä asiaa arvioitaessa käydään läpi esimerkiksi salassapitosopimukset, joiden avulla teknologian vuotamista kilpailijoiden haltuun on pyritty estämään.

Bosch ja Burgy ovat jakaneet immateriaalioikeuksia koskevan due diligencen analyysit kolmeen osaan, scope, validity ja enforceability. Scope tarkoittaa laajuutta, validity voimassaoloa ja enforceability mahdollisuutta valvoa oikeuksia. Tämän analysoinnin tarkoitus on heidän mukaansa antaa käsitys patentin antaman suojan vahvuudesta ja kattavuudesta<sup>101</sup>. Tällainen analyysi on välttämätöntä tehdä myös tilanteessa, jossa ostettava yhtiö käyttää patenttia lisenssillä. Lisenssin osalta törmätään ylimääräiseen haasteeseen patenteja koskevan tiedon saatavuuden osalta. Koska patentin omistaja ei ole yrityskaupan osapuoli, ei patenteja koskevaa yksityiskohtaista tietoa välttämättä ole saatavissa. Patentin vahvuuden arviointi perustuu usein patenttihakemusten teknisten yksityiskohtien läpikäyntiin ja patentin myöntävälle viranomaiselle toimitettuihin tietoihin<sup>102</sup>, tällaisia asiakirjoja tuskin luovutetaan, kun patentinhaltija ei ole kaupassa mukana.

Toinen erityisen tärkeä oikeuksiin liittyvä sopimusasia on se onko kohdeyhtiö varmistanut olevansa oikeuksien ainoa ja täysivaltainen omistaja sopimuksilla koskien työsuhdekeksintöjä.<sup>103</sup> Ostajayhtiön täytyy olla täysin varma, että se saa kohdeyhtiön

---

<sup>100</sup> Lauriala 2006:5

<sup>101</sup> Bosch & Burgy 2006:1

<sup>102</sup> Bosch & Burgy 2006:1

<sup>103</sup> Harroch, Richard. Forbes artikkeli

omistamat immateriaalioikeudet itselleen täydellisesti, eikä se joudu myöhemmin selvittämään oikeuksiin liittyviä kiistoja entisten työntekijöiden kanssa.

Suomessa on runsaasti teknologiseen kehitykseen liittyviä julkisesti tuettuja projekteja. Näistä voidaan mainita esimerkiksi TEKES-rahoitusta, tai SITRAN rahoitusta saavat tuotekehitysprojektit. Ei ole itsestään selvää, että yhtiö, joka toteuttaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa saa siitä syntyvät keksinnöt itselleen, ainakaan täydellisesti<sup>104</sup>.

Due diligencen osana täytyy arvioida strategisesta näkökulmasta, onko kohdeyhtiön toiminta riippuvaista joistain liikesalaisuuksista, jotka määrittävät immateriaalioikeuksien käytettävyyttä. Tässä tilanteessa due diligencen osana arvioidaan, onko liikesalaisuuksien murtuminen merkittävä suora riski oikeuksien käytölle.

---

<sup>104</sup> Blomquist, Blummé et al. 2001:85

## 4. INTRESSIRISKI

### 4.1 Intressiriskit

Yrityskaupan jälkeen kaksi osapuolta on päätynyt vähintäänkin epäsuorasti sopimuskumppaneiksi. Kuten useita kertoja olen esittänyt, nämä sopijakumppanit ovat osapuolina sopimuksessa, joka on kirjoitettu erilaisen suhteen intressien mukaiseksi. Patentinhaltija on halunnut antaa lisenssin esimerkiksi seuraavien tavoitteiden toteuttamiseksi: saadakseen teknologiaansa uusille markkinoille, ulkoistaakseen osan tuotekehityksestä tai ulkoistaakseen valmistuksen. Kaikkiin edellä mainittuihin lisensoinnin motiiveihin sisältyy mahdollisesti ajatus lisenssinsaajan asemasta patentinhaltijan toimintaa tukevana osapuolena, ei välttämättä täysin tasa-arvoisena.

Mikäli sopimus on solmittu tällaisessa tilanteessa, jossa lisenssinsaaja on esimerkiksi huomattavasti pienempi tai paikallinen yritys, patentinhaltijan tarkoitus on ollut ohjata lisensointia ja käyttää enemmän valtaa sopimuksen käytännön toteuttamisessa. Selvää on, että läheskään kaikki lisenssisopimukset eivät sisällä tällaista valta-asemaa tai voimasuhteita, myös lisensoinnin tavoitteet poikkeavat varmasti usein äsken mainituista. Tarkoituksena on kuitenkin korostaa tällaisten taustalla olevien asetelmien merkitystä sopimuksen sisältöön ja radikaalia muutosta, jonka yrityskauppa voi sopimussuhteeseen tuoda.

Mikäli lisenssinsaaja on ollut pieni paikallinen yritys ja ostaja on suuri kansainvälinen yritys, jolla on paljon omaa tuotekehitystä ja omia valmiita tuotteita ja ratkaisuja myynnissä markkinoilla, on sopimus mahdollisesti saneltu suuremman yhtiön ehdoilla. Yrityskaupan jälkeen lisenssisopimuksen osapuolten voimasuhteet muuttuvat mahdollisesti täysin. Pieni yritys on saattanut sitoutua ehtoihin, joihin ostaja suurena yhtiönä ei ole valmis sitoutumaan. Due diligencessä ei siksi riitä se, että sopimuksen katsotaan sisältävän kaikki olennaiset ehdot, vaan tulisi myös tutkia kriittisesti ovatko lisenssinsaajan kannalta hyvät ehdot enää ostajan kannalta hyviä. Se, mikä on pienelle lisenssin haluavalle yhtiölle hyvä sopimus, ei ole aina yhtiön ostajan intressien mukaista.

Tältä osin due diligencen yhteydessä saavutettaisiin riskiä pienentäviä vaikutuksia, jos ehtojen tosiasiallinen vaikutus ostajan aseman valossa tutkittaisiin.

#### 4.2 Lisenssisopimusten kilpailua rajoittavat ehdot

Lisenssisopimuksiin sisältyy runsaasti sellaisia ehtoja, joilla on potentiaali olla kilpailua rajoittavia<sup>105</sup>. Lisenssisopimuksia arvioidaan kilpailun näkökulmasta taloudellisessa ja juridisessa kontekstissaan. Lisenssisopimukset itsessään voidaan nähdä kilpailua rajoittavina ainoastaan, jos ne vaikuttavat todellisiin tai potentiaalisiin kilpailijoihin siten, että aiheutuu jotain seuraavista; korkeampia hintoja, vähemmän tuotantoa, vähemmän innovaatioita tai huonompaa laatua<sup>106</sup>.

Kun lisenssisopimuksen osapuolet eivät ole kilpailijoita, heidän toimintaansa lisenssiin liittyen rajoittavat ehdot ovat yleensä hyväksyttäviä, eivätkä rajoita kilpailua<sup>107</sup>. Teknologiansiirtosopimuksien arvioinnin lähtökohtainen oletus on, että kilpailua häiritsevät vaikutukset ovat mahdollisia vain, jos osapuolilla on merkittävä markkinavoima, yhdessä tai erikseen<sup>108</sup>. Voidaan oikeutetusti kysyä, tarkoittaako tämä käytännössä sitä, etteivät keskikokoisten yhtiöiden väliset sopimukset ole komission mielenkiinnon kohteena useimmissa tapauksissa lainkaan.

#### 4.3 Non-competition-lauseke

Non-competition-lauseke tarkoittaa sitä, että lisenssinsaaja sitoutuu olemaan käyttämättä kolmansien osapuolten teknologiaa, mikäli kyseinen teknologia kilpailee lisenssillä saadun teknologian kanssa<sup>109</sup>. Kielto käyttää kilpailevaa teknologiaa asettaa lisenssiä hyödyntävälle yritykselle melko merkittävän toiminnanrajoituksen. Ajatus siitä, että

---

<sup>105</sup> Anderman & Schmidt 2011:266

<sup>106</sup> Anderman & Schmidt 2011:266

<sup>107</sup> Anderman & Schmidt 2011:267

<sup>108</sup> Anderman & Schmidt 2011:266

<sup>109</sup> Anderman & Schmidt 2011:283

sopimus sitouttaa ostajan tiettyyn teknologiaan ja tiettyyn yritykseen, voi hyvinkin olla ostajan intressien vastainen. Mikäli ostaja valmistaa esimerkiksi monimutkaisia informaatioteknologian tuotteita, joissa jokainen tuote sisältää monien eri patenttien alaisia osia ja ohjelmistoja, se tuskin haluaa heikentää kilpailukykyään ja joustavuuttaan sitoutumalla yhden lisenssinantajan teknologiaan. Ostajan toimiessa nopean kehityksen alalla on mahdollista, että jokin toinen yhtiö kehittää paljon parempaa teknologiaa, jolloin sitoutuminen vanhempaan kilpailevaan teknologiaan olisi tuhoisaa.

Tällainen ehto ei nimestään huolimatta ole kilpailua rajoittava, vaan esimerkiksi Anderman ja Schmidt toteavat ehdolla voivan olla jopa kilpailua edistäviä vaikutuksia. Heidän mukaansa ehto on lisenssinantajalle tarpeellinen ainakin, jos kyseessä on yksinoikeudellinen lisenssi. Tällaisessa tilanteessa lisenssin käyttö varmistetaan, jolloin lisenssinsaaja turvaa esimerkiksi rojaltien saannin.<sup>110</sup>

Lisenssisopimuksissa, joiden tarkoituksena on teknologian käyttö tuotannossa fyysisten tuotteiden valmistukseen, lisenssinantajalle on voitu antaa oikeus laadunvalvontaan<sup>111</sup>. Käytännössä tämä tarkoittanee monissa tapauksissa sitä, että lisenssin antaneen yrityksen edustajat vierailevat tuotantotiloissa ja tarkastelevat tuotteita yksityiskohtaisesti. Chen mainitsee kaksi lisenssinantajan käytössä olevaa laadunvalvonnan keinoa. Ensimmäinen on lisenssisopimukseen kirjattu lisenssinantajan oikeus valvoa ja tarkkailla aktiivisemmin lisenssinsaajan harjoittamaa valmistustoimintaa tuotantolaitoksissa. Toisena menetelmänä Chen tuo esiin lisenssinantajalle sopimukseen kirjatun oikeuden käyttää omia kyseisen teknologian asiantuntijoita tuotannon valvonnassa<sup>112</sup>. Tällaisten ehtojen sisältämä velvoite tiedon keräämiseen ja jakamiseen toiselle yhtiölle voi liittyä merkittäviä intressiriskejä. Tuotannon laatu ja tekniset yksityiskohdat kuuluvat yleisesti yrityssalaisuuksien piiriin, eikä sitoutuminen niiden jakamiseen ulospäin ole ongelmatonta.

Lisenssinsaajalle tällaisen ehdon hyväksyminen ei välttämättä tuota ongelmia, päinvastoin laadun tarkkailu teknologian kehittäjän toimesta voi auttaa ylläpitämään

---

<sup>110</sup> Anderman & Schmidt 2011:283

<sup>111</sup> Anderman & Schmidt 2011:284

<sup>112</sup> Chen 1996:165

tuotteiden korkeaa tasoa. Yritystoston tehneen yrityksen intressit voivat tässä kohdassa erota lisenssinsaajasta. Toisen yrityksen edustajien pääsy tuotantolaitoksiin ei välttämättä ole lainkaan ostajan intressien mukaista. Riski ostajan oman know-how'n tai liiketoimintaan liittyvän kriittisen tiedon leviämisestä on ilmeinen. Tätä riskiä voisi ostajan näkökulmasta pahentaa se, etteivät laaduntarkastajat ole satunnaisia vierailijoita, vaan oletettavasti teknologian asiantuntijoita.

Lisenssisopimuksen yleiset ehdot, kuten laadun ylläpitäminen voivat sisältää huomattavasti tiukempia alakohtia, jotka ostajan tulisi due diligencessä pystyä havaitsemaan ja tulkitsemaan. Erilaiset lausekkeet, joilla lisenssinantaja pyrkii ylläpitämään tuotteiden laatua, voivat sisältää valvonnan lisäksi myös velvollisuuden hankkia materiaaleja tietyltä lisenssinantajan määräämältä toimittajalta laadun takaamiseksi<sup>113</sup>. Tällainen hankintatoimea koskeva rajoitus voi olla ristiriidassa ostajan intressien kanssa, tai aiheuttaa taloudellista haittaa, jos ostajalla on materiaaleille edullisempia toimittajia, tai se kykenee tuottamaan niitä itse.

#### 4.4 No challenge -lauseke

No challenge -ehto on yleisesti käytetty ehto lisenssisopimuksissa<sup>114</sup>. Aloilla, joilla on patenttitiheikköjä, yhtiöt ovat voineet joutua antamaan toisilleen lisenssejä jatkaakseen toimintaansa. Tällaisessa tilanteessa patentin olemassaolosta voi itseasiassa olla haittaa lisenssinsaajalle, jonka toiminta helpottuisi, mikäli patentti mitätöitäisiin kokonaan. Suomessa mahdollisuus ajaa PatL 52§ mukaista mitätöintikannetta on jokaisella, jolle patentista on haittaa. Lisenssinsaaja voisi siis lähteä ajamaan mitätöintikannetta. No challenge -lausekkeen tarkoitus on kieltää lisenssinsaajaa riitauttamasta lisensoidun immateriaalioikeuden pätevyys sopimuksen voimassaoloaikana.<sup>115</sup> Laki tarjoaa patentille suojan, jonka vahvuus vaihtelee riippuen patentin sisällöstä. No challenge -lausekkeen

---

<sup>113</sup> Anderman & Schmidt 2011:285

<sup>114</sup> Huimala 2007:1

<sup>115</sup> Sund-Norrgård 2012: 312

tehtävä on yksinkertaisesti sanottuna vahvistaa suojaa, mutta sen tarjoama lisäsuoja rajoittuu ainoastaan sopimuskumppaniin.<sup>116</sup>

Eräs eduista, jonka patentti antaa haltijalleen on se, että se auttaa pitämään salassa käytettyyn teknologiaan liittyviä yksityiskohtia. Patentti ei siis ainoastaan estä kilpailijoita hyödyntämästä teknologiaa, vaan voi estää heitä saamasta liikaa tietoa siitä. Lisensointi sisältää riskin, että kun kaikki patentoitu tieto ja osaaminen sekä aineisto jaetaan toiselle osapuolelle, lisenssinsaaja havaitsee patentin olevan mitätön jollain perusteella<sup>117</sup>. Tähän riskiin pyritään usein vastaamaan No challenge -ehdolla.

No challenge ei ole sellaisenaan EY perustamissopimuksen kilpailusääntöjen kieltämä rajoitus<sup>118</sup>. Vaikka Euroopan komissio onkin antanut vuonna 2014 uuden asetuksen koskien SEUT 101 soveltamista teknologiansiirtosopimusten osalta, ei tämä ole nähdäkseeni muuttunut.

No challenge -ehto voidaan todeta kilpailua rajoittavaksi, ja siten kielletyksi ehdoksi vain, jos lisenssisopimuksen perusteella maksetaan rojalteja ja teknologiaa käytetään lisenssinsaajan toimesta<sup>119</sup>. Tällöin Komission asetus 316/2014 käyttää sopimuksen osapuolten yhteenlaskettua markkinavoimaa kilpailun rajoittavuuden arvioinnissa<sup>120</sup>. No challenge -ehdon tosiasiallinen vaikutus kilpailuun arvioidaan siten, että jos osapuolet ovat kilpailijoita heidän yhteenlasketun markkinaosuuden alittaessa 20% voidaan soveltaa ryhmäpoikkeusta. Mikäli lisenssisopimuksen osapuolet eivät ole kilpailijoita on ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisen ylärajana 30% markkinaosuus kyseessä olevan teknologian markkinoilla<sup>121</sup>.

No challenge -lausekkeet ovat Euroopan Unionin näkökulmasta ongelmallisia. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 82 artikla kieltää tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittamisen kuluttajien vahingoksi<sup>122</sup>. Tämäntapaisen lausekkeen

---

<sup>116</sup> Cheng, Thomas K. 2016:440-441.

<sup>117</sup> Huimala 2007:1 IPRinfo 1/2007

<sup>118</sup> Huimala 2007:1 IPRinfo 1/2007

<sup>119</sup> Huimala 2007:1 IPRinfo 1/2007

<sup>120</sup> Komission asetus (EU) N:o 316/2014 Kappaleet 10-11

<sup>121</sup> Komission asetus (EU) N:o 316/2014 Kappaleet 10-11

<sup>122</sup> Euroopan yhteisön perustamissopimus (Konsolidoitu toisinto 2002) Artikla 82.

kyseenalaisuus tulee esiin esimerkiksi Euroopan Unionin tuomioistuimen päätöksessä ECLI:EU:C: 1988:448. Tapauksen ratkaisussa todetaan no challenge -lausekkeen voivan, riippuen juridisesta ja taloudellisesta kontekstista rajoittaa kilpailua Rooman sopimuksen tarkoittamalla tavalla<sup>123</sup>. Tällä hetkellä Euroopan unionissa tällaiset ehdot tulee jokaisessa yksittäisessä tapauksessa perustella, jotta ne olisivat lainvoimaisia<sup>124</sup>. Kiinassa valvontaviranomainen totesi 2015 no challenge -lausekkeiden olevan itsessään jo lähtökohtaisesti laittomia<sup>125</sup>.

No challenge -lausekkeen käyttökelpoisuuden ollessa monissa tapauksissa heikko, sillä tavoitellut edut voivat olla lisenssinantajan ja sitä kautta ostajan saatavissa ilman ehtoakin. Tällainen suoja saadaan ilman no challenge -lausekettä todennäköisesti ainakin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa lisenssinantajaa suojataan mitättömyysväitteiltä ns. licensee estoppel –periaatteella. Tämä periaate kieltää tilanteen, jossa lisenssinsaajalla on oikeus hyödyntää oikeuksia ja hän lähtee samalla hakemaan lisenssinantajan oikeuden mitätöintiä.<sup>126</sup>

Edellä mainitut tekijät asettavat no challenge -lausekkeiden antaman oikeussuojan epävarmaksi. Mikäli tällaisia lausekkeitä on kirjattu due diligence -selvityksen kohteena olevan yhtiön lisenssisopimukseen, due diligence -selvityksessä täytyy tehdä perusteltu arvio lausekkeen lainvoimaisuudesta. Mikäli due diligence -selvitystä tehtäessä päädytään oletukseen, että tällainen no challenge -lauseke saisi tuomioistuimessa lainvoimaan, täytyy arvioida sen asettaman rajoituksen vaikutusta. Tällaisen aiemmin solmitun No challenge -lausekkeen tuoma rajoitus yhtiön uuden omistajan kykyyn käyttää oikeuksiaan ja puolustaa mahdollisia omia immateriaalioikeuksiaan kilpailluilla markkinoilla tulee tutkia tarkasti. Erityisesti, jos uusi omistaja ja ostetun yhtiön sopimuskumppani ovat kilpailijoita. Tällaisessa tilanteessa halu sitoutua olemaan haastamatta toisen oikeuksia voi olla olematon.

---

<sup>123</sup> European Court reports 1988 page 05249. Case 65/86. Bayer AG and Maschinenfabrik Hennecke GmbH v Heinz Süllhöfer.

<sup>124</sup> Cheng, Thomas K. 2016:448.

<sup>125</sup> Cheng, Thomas K. 2016:448.

<sup>126</sup> Huimala 2007:1 IPRinfo

#### 4.5 Ristiinlisensointi

Monilla aloilla valtava määrä päällekkäisiä patenteja koskee samoja teknisiä ratkaisuja. Kun yhtiöt haluavat tehdä tuotekehitystä tai markkinoida uusia tuotteita, on olemassa suuri riski, että ne tahtomattaan tulevat rikkoneeksi jotain kilpailijoidensa immateriaalioikeuksia. Aloilla, joissa runsaat patentit ja patenttitiheiköt<sup>127</sup> ovat yleisiä, yhtiöillä oleva riski siitä, että ne rikkovat immateriaalioikeuksia voi häiritä kilpailua. Ristiinlisensoinnissa yhtiöt tekevät sopimuksen, jossa ne myöntävät toisilleen lisenssejä omiin patenteihinsa, yleensä rahallisia vastikkeita ei tällaisessa menettelyssä tarvita, tai sen osuus on pieni. Anand ja Khanna eivät ole asettaneet rahavastikkeen täydellistä puuttumista kriteeriksi lisenssin luokitteluksi ristiinlisensoinniksi<sup>128,129</sup>. Ristiinlisensointi on Anandin ja Khannan tutkimusten mukaan yleisintä elektroniikassa, joka koskee puolijohteita<sup>130</sup>. Ristiinlisensoinnilla mahdollistetaan molempien osapuolien patenttien täysipainoinen hyödyntäminen<sup>131</sup>.

Due diligence -selvitystä tehdessä on oleellista huomata, että ostettavan yhtiön sitoumukset toisia yhtiöitä kohtaan eivät muodostu ainoastaan lisenssisopimusten ehtojen kautta. Vaikka kaikki lisensseihin liittyvät toimenpiteet ja puitteet lisensseihin onkin toivon mukaan kirjattu tutkittavissa oleviin sopimuksiin, on oleellista huomata, että esimerkiksi ristiinlisensointi on erityisen käytännöllinen sitoutumisen muoto, joka on synnyttänyt ostettavan yhtiön ja sen kumppaneiden välille käytännöllisen siteen. Tämän siteen puitteet ovat muotoutuneet toiminnan myötä, siksi vierailut tuotantolaitoksiin ja yritysten tuotekehitysprosesseihin tutustuminen vierailuilla voisi olla tarpeellinen osa selvitystä.

---

<sup>127</sup> Kts. Shapiro 2001:1 Patent thicket on melko vakiintunut termi, joka viittaa moniin päällekkäisiin patenteihin, joiden takia joillain aloilla tarvitaan paljon lisenssejä ennen kuin kehitys tai valmistus voidaan aloittaa.

<sup>128</sup> Anand & Khanna 2000:108. Anand ja Khanna määrittävät ristiinlisensoinnin siten, että kumpikin osapuoli sekä antaa että vastaanottaa oikeuksia samanaikaisesti.

<sup>129</sup> Telesio on kuitenkin käyttänyt korvausten puuttumista kriteerinä vuonna 1979 kirjassaan Technology licensing and multinational enterprises.

<sup>130</sup> Anand & Khanna 2000:120

<sup>131</sup> Siimes 2002:58

Ristiinlisensointi on menettelytapa, joka on lähtökohdiltaan vahvasti osapuolten keskinäinen yhteistyön muoto ja sitoumus. Siksi joudutaan jälleen kysymään, kestäkö ristiinlisensointi yrityskaupan. Kumpikin osapuoli on antanut toiselle omia oikeuksiaan. Ristiinlisensoinnin tavoitteena on usein ollut oikeudellisten kiistojen lopettaminen pitkään kestäneiden riitojen jälkeen<sup>132</sup>. Tämä saavutetaan luomalla tasapaino, jossa molemmat hyötyvät<sup>133</sup>. Jos toinen yritys vaihtaa omistustaan, ei rakennettu luottamus ja tasapaino ole todennäköisesti entisensä.

Tätä luottamuksen tason ja voimasuhteiden muutosta voidaan lähteä tarkastelemaan myös toisesta suunnasta. Ristiinlisensointi tarkoittaa sitä, että yrityskaupan ostajalla on velvollisuus jakaa omistamaansa teknologiaa. Ostajan due diligencen yhteydessä on siis katsottava mitä oikeuksia joudutaan ostetun yhtiön muodostamien velvoitteiden mukaisesti jakamaan. Teknologian jakamishalukkuus ei ole itsestään selvää, on siis olemassa riski joutumisesta ristiinlisensointiin vastoin ostajan intressejä. Sama ajatus on mahdollinen myös alkuperäisen patentin omistajalla, lisenssinantajankaan intressit eivät välttämättä ole sopimuksen osapuolen vaihtuessa enää samat.

#### 4.6 Velvollisuus antaa teknistä tukea lisenssin hyödyntämiseksi

Lisenssinantajan velvollisuuksia tärkein lienee patenttiin kuuluvan teknologian antaminen lisenssinsaajan käyttöön, ja sen varmistaminen, että lisenssinsaaja saa ne resurssit, joita lisenssin käyttöön tarvitaan. Tämä sisältää usein monia eri materiaaleja, kuten asiakirjoja, patenttihakemuksia ja muita dokumentteja. Näihin eri dokumentteihin voisi kuulua esimerkiksi valmistusohjeita ja testituloksia. Lisenssisopimukset sisältävätkin usein lisenssinantajalle kirjattuja velvoitteita antaa teknistä ja taloudellista tukea<sup>134</sup>.

Ennen yrityskauppaa osapuolten intressit ovat määrittäneet lisenssisopimuksen sisältöä. Lisenssinantajan intresseissä on ollut se, että kaikki tarpeellinen tieto jaetaan

---

<sup>132</sup> Anand & Khanna 2000:120

<sup>133</sup> Talouselämä 5.2.2018

<sup>134</sup> Bernitz, Pehrson, Rosén, Sandgren 2017:420

lisenssinsaajalle. Patentinhaltijan etu on ollut se, että lisenssinsaaja hyödyntää lisenssiä tehokkaasti ja että lisenssin alla valmistettu tuote on korkealaatuinen. Mikäli lisenssinsaaja saa tarvittavan tuen ja sillä on riittävät resurssit, se kykenee hyödyntämään lisenssiä taloudellisesti entistä menestyksekkäämmin ja sen tuottamalla korkealuokkaisilla tuotteilla on mahdollisesti positiivinen vaikutus jopa patentin haltijan maineeseen. Vaikka sopimuksen myötä annettu tietotaito ja materiaalit kuuluvat liikesalaisuuksiin, ja ne saavat automaattisesti jonkinlaisen suojan luonteensa perusteella, eivät ne ole patentoituja tai muuten rekisteröityjä, Tämä tarkoittaa, että niiden jakaminen vaatii korkeaa luottamusta siihen, ettei lisenssinsaaja levitä tai väärinkäytä niitä. Liikesalaisuuksien puolustaminen tuomioistuimissa on rekisteröimättömyyden johdosta mahdollisesti vaikeampaa. Täytyy arvioida säilyykö tämä luottamus lisenssinsaajan omistuksen vaihtuessa. Ostajan kannalta on olemassa riski, ettei patentinhaltija halua antaa tätä tukea uudelle omistajalle. Ostajan ollessa suurempi ja alalla merkittävämpi yhtiö, tietotaidon ja materiaalien jakaminen sille voi patentinhaltijan mielestä olla riskialttiimpaa kuin lisenssinsaajalle.

#### 4.7 Keksintöjen ilmoitusvelvollisuus ja kehitystyön tulosten takaisinluovutus

Ostettavan yhtiön immateriaalioikeuspolitiikka voi aiheuttaa intressiriskejä, varsinkin jos se eroaa merkittävästi ostajan toimintatavoista immateriaalioikeuksien suhteen. Osana omaa vakiintunutta ja ostettavan yhtiön itsensä näkökulmasta perusteltua immateriaalioikeuspolitiikkaa yhtiö on voinut tehdä sopimuksia, joissa on otettu kantaa syntyneistä keksinnöistä ilmoittamiseen muille yhteistyökumppaneille verkostossa toimittaessa<sup>135</sup>. Lisenssisopimukseen on voitu tällöin kirjata ilmoitusvelvollisuus ehtona. Tietojen jakaminen tällä tavalla on toki hyödyllistä yhteistyön tehostamiseksi, kuitenkin tällainen sopimus synnyttää intressiriskin. Ostaja ei nimittäin välttämättä ole lainkaan halukas jakamaan tietoa ulkopuolisten tahojen muodostamaan verkostoon.

Teknologian kehittäminen, jota lisenssinsaaja tekee, voidaan pyrkiä saamaan lisenssiantajalle erilaisin Grant-back -lausekkein. Grant back -lausekkeet ovat

---

<sup>135</sup> Siivola 2004:49-50

sopimukseen liitettyjä ehtoja, joilla lisenssinantajalle annetaan oikeudet parannuksiin, joita lisenssinsaaaja on tehnyt sopimuksen aikana<sup>136</sup>. Suomenkielisessä kirjallisuudessa tämän englanninkielisen termin rinnalla käytetään myös termiä takaisinluovutuslauseke.

Lisenssisopimusten sisältäessä usein kohtia, jotka velvoittavat lisenssinsaaajan luovuttamaan keksinnön kehittämisen tulokset patentinhaltijalle, on lisensointi monissa tapauksissa teknologian kehittämisen näkökulmasta erittäin hyödyllinen ratkaisu patentin alkuperäiselle haltijalle. Jos lisensoinnilla pyritään saavuttamaan patentin saaneen keksinnön kehittymistä, voi olla, että siitä tulee lisensoinnin pääasiallinen tarkoitus. Lisenssi voisi siis olla työkalu, jolla rakennetaan molempia osapuolia hyödyttävä teknologiankehittämssuhde.

Mikäli ostettava yhtiö on lisensoinut patentejaan, on mahdollista, että se on sisällyttänyt lisenssisopimukseen Grant back -lausekkeen. Tällaiset lausekkeet ovat tyypillisiä ja tarpeellisia, mikäli lisensoitua tuotetta pyritään edelleen kehittämään. Grant back -lausekkeen avulla lisenssinantaja saa haltuunsa sen teknologisen kehityksen, jota lisenssinsaaaja yhtiö on saavuttanut lisensoitua oikeutta kehittäessään.

Lisenssisopimukset ovat jopa aiempaa kansainvälisempiä. Samaan aikaan myös kehittyvissä maissa voidaan tehdä lisensoinnin osana teknologista kehitystä, jonka tuloksia teollisuusmaissa olevat yhtiöt käyttävät osana omaa kehitystään. Mikäli lisenssinsaaaja toimii maassa, joka on, tai pitää itseään kehittyvänä maana sisältyy Chenin mukaan grant-back lausekkeisiin ylimääräisiä varauksia. Hänen mukaansa monissa kehittyvissä maissa lainsäädäntö kieltää yksipuolisen takaisinluovutuslausekkeen. Tällä tavalla valtiot pyrkivät estämään maassa toimivien yhtiöiden hyväksikäytön siten, että tuotekehityksen tulokset siirtyvät rikkaisiin maihin eikä valtiossa oleva aineeton pääoma kasva.<sup>137</sup>

Euroopan Komission antama asetus 316/2014 kappaleessa 15 viitataan tiettyihin takaisinluovutusvelvoitteisiin ja kieltämisen kiistämistä koskeviin ehtoihin. Mikäli

---

<sup>136</sup> Oesch, Pihlajarinne, Vesala, Raappana, Tikkanen (toim.) 2007:13.

<sup>137</sup> Chen 1996:163

tällainen ehto sisältyy lisenssisopimukseen, ainoastaan kyseinen rajoitus olisi jätettävä ryhmäpoikkeusasetuksen ulkopuolelle<sup>138</sup>. Mainitulla takaisinluovutusvelvoitteella tarkoitetaan lisenssisopimuksissa yleistä grant back -lauseketta. Voisimme siis sanoa, että grant back -lausekkeisiin liittyy merkittäviä riskejä siitä, että ne katsotaan kilpailua rajoittaviksi. Yrityksen ostajan due diligenceä tehdessä voidaan nähdä positiivisena asiana se, että ainoastaan kyseinen ehto jää asetuksen mukaan ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle<sup>139</sup>. Se ei siis aiheuta ryhmäpoikkeusasetuksen tuoman edun poistumista kaikkien ehtojen osalta, kuten eräissä muissa tapauksissa. Asetuksessa 316/2014 poikkeuksen soveltamisen ulkopuolelle rajataan grant back -lausekkeet, jotka velvoittavat lisenssinsaajan antamaan lisenssinantajalle yksinomaisen oikeuden parannuksiin<sup>140</sup>. Komission näkemys on, että tällaiset yksinomaisuusehdot vähentävät halua tehdä tuotekehitystä.<sup>141</sup>

Grant back -lauseke saa ryhmäpoikkeusasetuksen antaman suojan ainakin sellaisten ehtojen osalta, joissa lisenssinantajalle annetaan oikeus jakaa yhden lisenssinsaajan tekemät parannukset muille lisenssinsaajille, eikä ehto siten ole yksinomainen.<sup>142</sup> Tällöin muodostuu eräänlainen verkko, jossa teknologiaa kehitetään ja parannukset leviävät.

Kun due diligencessä on tunnistettu tällaisia sopimusehtoja, on syytä arvioida niiden vaikutuksia pitkällä tähtäimellä. Eräs arvioitava kysymys voisi olla se, saako due diligenceä tekevä ostajayhtiö kaupan myötä ketjun kautta kolmannen osapuolen tekemän kehitystyön tuloksia. Tällöin vaikutukset ovat pitkälle meneviä. Tässä tapauksessa on tarpeen hahmottaa keitä nämä kolmannet tahot ovat, ja mikä on heidän asemansa markkinoilla. Mikäli tämä kolmas taho, eli lisenssinsaaja on esimerkiksi yritysostoa tekevän yrityksen kilpailija, joudutaan arvioimaan monenlaisia riskejä.

Lisenssinsaajalle luovutettu lisenssi sisältää sen nimenomaisen patentoidun teknologian, joka lisenssinantajalla on halussaan. Samaan aikaan patentinhaltija kuitenkin usein jatkaa

---

<sup>138</sup> Komission asetus (EU) N:o 316/2014 Kappale 15

<sup>139</sup> Komission asetus (EU) N:o 316/2014 Kappale 15

<sup>140</sup> Komission asetus (EU) N:o 316/2014 Artikla 5 a-b

<sup>141</sup> Alkio 2004:1 IPRinfo 4/2004

<sup>142</sup> Alkio 2004:1 IPRinfo 4/2004

patentoimansa teknologian kehittämistä jatkuvasti. Teknologian alkuperäisen haltijan viedessä teknologiaa eteenpäin ja mahdollisesti tehdessä siihen oleellisia lisäyksiä ei ole vaikea päätellä, että lisenssinsaajan hallussa oleva teknologia voi vastaavasti vanhentua kehityksen johdosta.

Se, kuinka lisensoituun teknologiaan lisenssinantajan toimesta tehtyjen parannusten kanssa menetellään, täytyy käydä huolellisesti läpi neuvotteluissa ja sopimustekstissä. Tapauksissa, joissa patentin alkuperäinen haltija on kehittänyt eteenpäin lisenssinalaista teknologiaa lisenssinsaaja voi kokea näiden parannusten ikään kuin olevan osa sitä teknologiaa, josta hän jatkuvasti maksaa rojalteja. Lisenssinsaaja kokee siis olevansa oikeutettu parannusten hyödyntämiseen ilman uusia neuvotteluja tai maksuja. Tätä ajatusta tukee se, ettei lisenssinsaaja voi olla jatkuvasti riippuvainen uusien lupien ja lisenssien saamisesta parannuksiin ja uusien maksujen tai sopimusten tekemisestä. Ratkaisu voisi olla se, että tulevista parannuksista sovitaan etukäteen ja ne kuitataan esimerkiksi lisämaksulla.<sup>143</sup>

Myös ostettavan yhtiön lisenssinsaajilla on oikeuksia. Lisenssien käyttäjällä voi olla sopimuksen myötä oikeus saada lisenssin kohteena olevaan teknologiaan myöhemmin tehtyjä parannuksia itselleen automaattisesti. Kun siis ostettava yhtiö kehittää lisensoimaansa teknologiaa on toisella yhtiöllä oikeus saada se käyttöönsä. Due diligencessä on tällaisten sopimusehtojen myötä tarvetta laajalle selvitykselle. Selvityksen kohteena on ensinnäkin se, kenelle ostettavan yhtiön omistaman teknologian jatkokehityksen tulokset päätyvät. Mitä tehdään esimerkiksi tilanteessa, jossa ostettavan yhtiön lisenssinantaja on ostajayhtiön osittainen kilpailija ja samaan aikaan lisenssisopimuksessa on velvollisuus luovuttaa patenttiin liittyvän teknologian jatkokehityksen tulokset tälle ostajan kilpailijalle.

Samana tyyppinen kysymys voidaan esittää muiden liikesalaisuuksien kohdalla. Chenin mukaan rojaltien perustuessa myyntimääriin tai muuhun lisenssin hyödyntämiseen tietyllä ajanjaksolla, sopimuksessa velvoitetaan yleensä lisenssinsaaja pitämään tarkkaa

---

<sup>143</sup> Cameron & Borenstein 2003:21

kirjanpitoa myynnistä tai käytöstä<sup>144</sup>. Tämä on ymmärrettävä ehto rojaltien suuruuden määrittämiseksi. Voidaan kuitenkin oikeutetusti kysyä, onko kaikissa tilanteissa yrityksen intressien mukaista jakaa myyntiä ja tuotantomääriä koskevaa yksityiskohtaista tietoa, onhan tällainen tieto selvästi liikesalaisuuksien piiriin kuuluvaa.

#### 4.8 Mahdollisuudet ehtojen muuttamiseen tai lisenssisopimuksen katkaisemiseen

Tehtäessä riskiarviota lisenssisopimusten ehtojen osalta, on syytä arvioida samalla mahdollisuudet arvioitujen intressiristiriitojen tai intressiriskien välttämiseen. Mikäli yrityskauppa on päätetty toteuttaa arvioituista riskeistä huolimatta, lisenssin ehtojen uudelleenneuvottelulla voidaan yrittää saavuttaa intressiriskien vähentyminen. Sopimusoikeuden pohjana pidetään yleisesti periaatetta, jonka mukaan sopimus pitää. Tästä pääsäännöstä on johdettavissa se, ettei perusteita minkäänlaiseen ehtojen yksipuoliseen muokkaamiseen jälkeenpäin ole. Tällaista luonteeltaan pysyväksi tarkoitettua sopimusta esimerkiksi Annola nimittää Staattiseksi sopimukseksi<sup>145</sup>.

Lisenssisopimuksia koskevan due diligencen kanssa samanaikaisesti tehtävä arvio koskien sopimuksen ehtoja voi vastata kysymyksiin siitä, mitä mahdollisuuksia sopimuksen ehtojen uudelleenneuvotteluun tai muutoksiin on olemassa sekä siihen, mitä tavoitteita tällaisella uudelleenneuvottelulle tulisi asettaa.

Tietysti voidaan sanoa, ettei tulevan neuvottelustrategian suunnittelu ole osa due diligenceä. Kiinnittämällä huomiota näihin kysymyksiin voidaan kuitenkin todennäköisesti saavuttaa parempi kuva olemassa olevien lisenssisopimusten sisällöstä ja niistä kohdista, joihin riskejä ajatellaan sisältyvän. Tällä tavalla voidaan saavuttaa kokonaisvaltaisempi ja pidemmällä aikavälillä käyttökelpoinen riskiarvio.

Intressiriskien välttämiseksi tavoitellut lisenssisopimuksen ehtojen uudelleenneuvottelut ovat riippuvaisia sopimukseen kirjatuista uudelleenneuvottelua koskevista ehdoista.

---

<sup>144</sup> Chen 1996:

<sup>145</sup> Annola 2003:30-31

Uudelleenneuvottelun mahdollisuudesta ylipäänsä voidaan olla varmoja vain siinä tapauksessa, että tällainen uudelleenneuvottelu ehto on kirjattu ostettavan yhtiön lisensointia koskeviin sopimukseen. Mikäli tällainen ehto on kirjattu sopimukseen, täytyy seuraavaksi arvioida, mitkä ehdot uudelleenneuvottelun aloittamiselle on ehdossa asetettu, eli missä tilanteissa neuvottelut voidaan avata uudestaan.<sup>146</sup> Erityisesti lisensoinnin tapahtuessa kansainvälisesti eri valtioissa olevien yhtiöiden välillä, ostajayhtiön on tutkittava tarkkaan uudelleenneuvotteluehdon löytyminen sopimuksista, koska monissa maissa ei tunneta velvollisuutta sopimusten uudelleenneuvotteluun.<sup>147</sup> Sopimusneuvottelut ovat luonnollisesti normaaleissa olosuhteissa sidoksissa toisen osapuolen halukkuuteen.

Vaikka uudelleenneuvottelulle olisi asetettu sopimuksessa velvoite tietyissä olosuhteissa, täytyy ymmärtää, että velvoite on ainoastaan sopimuksesta neuvottelemiseen. Osapuolten halu joustaa uusissa neuvotteluissa ja ratkaista mahdollisia ongelmia ovat ehtoja uudelleen neuvottelun onnistumiselle. Ehtojen muuttuminen tai ongelmien ratkaiseminen neuvottelujen tuloksena eivät ole itsestäänselvyksiä.<sup>148</sup>

Kiinnostava kysymys on kuitenkin se, onko toisen osapuolen halukkuus välttämätön ehto uudelleen neuvotteluiden aloittamiselle. Neuvotteluita ei luonnollisesti ole mahdollista käydä yksin, mutta neuvotteluiden avaamista voidaan varmaankin vaatia, ellei se ole sopimuksessa nimenomaisesti rajoitettua tai ehdottomasti poissuljettua. Mikäli ostettava yhtiö on lisenssinantaja, yhtiöllä on usein vahvempi asema sopimussuhteessa. Tällöin toista osapuolta voidaan mahdollisesti helpommin vaatia neuvottelupöytään.

Lopuksi uudelleenneuvotteluehdoista puhuttaessa voidaan usein olettaa, että uudelleenneuvottelu ehto todennäköisesti löytyy. Mikäli ostettava yhtiö ja sen lisenssisopimuksen osapuolena oleva kolmas osapuoli, eli lisenssinantaja ovat kansainvälisiä, ammattimaisesti johdettuja yhtiöitä, lienee kohtuullista olettaa niiden käytössä olevan sen verran sopimusosaamista, että ne ovat osanneet varautua yllättäviin tilanteisiin tarpeellisilla sopimusehdoilla.

---

<sup>146</sup> Lukander Ruohola HTO

<sup>147</sup> Lukander Ruohola HTO 2012

<sup>148</sup> Hemmo 2003b:32

Uudelleenneuvotteluehdon sisältöön on syytä perehtyä syvemmin kuin vain sen olemassaolon varmistamisen tasolla. Tämä on suositeltavaa siksi, ettei uudelleenneuvotteluehto itsessään anna kovinkaan vahvaa oikeusvaikutusta. Tällaisen ehdon sisältämät määritelmät sille, mitä uudelleenneuvottelut käytännössä tarkoittavat, mitä oikeusvaikutuksia niillä pyritään tietyissä tilanteissa synnyttämään.<sup>149</sup> Näkemykseni on, että tällaisia vaikutuksia voisivat olla esimerkiksi jonkinlainen velvollisuus ehtojen muuttamiseksi molempia osapuolia sitoen.

Mikäli toinen sopimuksen osapuoli kokee sopimuksen muuttamisen joltain osin tärkeäksi, mutta uudelleenneuvotteluehtoa ei ole, vaihtoehtoja ei ole montaa. Annola listaa ylivoimaisen esteen, sopimuksen sovittelun ja mahdollisuuden tehdä vähäisiä muutoksia yksipuolisesti<sup>150</sup>. Lisenssisopimuksen kohdalla ylivoimainen este lienee hyvin vaikeasti konkretisoituva, eikä se kuvaa tutkielmassa käsiteltävää tilannetta, jossa yritystalon tehnyt yhtiö etsii välineitä sopimussuhteen muokkaamiseen liiketoiminnallisten tavoitteiden edistämiseksi. Sovittelu esimerkiksi tuomioistuimissa tai välimiesmenettelyssä on näistä kolmesta staattisen sopimuksen muokkaamisen välineistä lähimpänä käyttökelpoista välinettä yrityskaupan jälkeiseen uudelleenneuvotteluun pääsemiseksi. Tämäkin vaihtoehto alkaa kuitenkin vaikuttaa epätodennäköiseltä, kun sovittelun aktualisoitumista aletaan tarkastella.

Sopimuksen ehdon johtaessa kohtuuttomuuteen Oikeustoimilain 36 § sovittelusäännös tulee kysymykseen. Kohtuuttomuuden määrittelyssä otetaan huomioon monia eri tekijöitä.<sup>151</sup> Näistä kohtuuttomuuden synnyttävistä tekijöistä sopimuksen tekemisen jälkeiset olosuhteet lienevät todennäköisin lisenssisopimuksen kohdalla. Suurten kansainvälisten yhtiöiden keskinäisiä kiistoja ei luultavasti ratkaista oikeustoimilain perusteella suomalaisessa tuomioistuimissa, vaan niiden arviointiin voidaan välimiestuomioistuimissa käyttää kyseisen toimialan asiantuntijoiden määrittämiä hyvinkin vaihtelevia tilannekohtaisia näkemyksiä ehtojen reaalista vaikutuksista. Silti voidaan pohtia, millainen tilanne käytännössä olisi tulkittavissa sopimuksen jälkeiseksi

---

<sup>149</sup> Hemmo 2003b:34

<sup>150</sup> Annola 2003:185-186

<sup>151</sup> Oikeustoimilaki 36 § (17.12.1982/956) kts. myös: Annola 2003:188-189

kohtuuttomuuden aiheuttavaksi olosuhteeksi. Herää kysymys siitä, olisiko esimerkiksi tilanne, jossa ostettu yhtiö tai ostaja on lisenssisopimuksen takaisinluovutusehdon tai kehitysyhteistyön nimissä pakotettu antamaan liikesalaisuudeksi katsottua tietoa pahimmalle kilpailijalleen kohtuuton.

Yrityskaupan motivaatioina voi olla patenttien tai lisenssien käyttöön saanti tai lisensoinnin jatkaminen kuten tutkielmani taustaoletuksena on ollut. Täytyy kuitenkin huomioida, että myös lisenssien lopettaminen voi tulla ajankohtaiseksi kaupan jälkeen, lisäksi joissain tapauksissa lisenssien katkaisu voisi olla jopa kaupan tavoitteena. Yritystoston tekevän yhtiön lisensointia koskeva strategia voi erota ostettavan yhtiön strategiasta siten, että kaikki voimassaolevat lisenssit eivät sovi uuden omistajan toimintaan. Tämä johtaa siihen, ettei ainakaan kaikkia lisenssejä haluta pitää voimassa ja lisenssisopimuksia halutaan katkaista.

Henkel, Baldwin ja Shih esittävät artikkelissaan, että tuotekehitystä yhteistyössä tehtäessä modulaariset immateriaalioikeusjärjestelmät ovat hyvä vaihtoehto avoimen tuotekehityksen haasteisiin vastaamiseksi. Tällaisessa menettelyssä kehitystyö jaetaan osiin eli moduuleihin, ja jokainen kumppani tekee omaa kehitystään rajatulla osialueella.<sup>152</sup>

Mielestäni jo tätä yhteistyömuotoa kuvaillessa tulee esiin, että kehitys ovat tällaisessa toiminnassa hyvin riippuvaisia toisten kumppanien kyvystä tehdä oma osuutensa. Mikäli ostaja on suunnitellut vetävänsä ostettavan yhtiön pois kehitysyhteistyöstä, kuten olen aiemmin hypoteettisesti esittänyt tutkielmassani, ostettavan yhtiön lähtö voi tulla muille kumppaneille kalliiksi. Tällaisen projektista vetäytymisen aiheuttama haitta projektille on muille merkittävä riski, joten voidaan olettaa, ettei lähtöä ole tehty helpoksi. Ainakin Hoffman ja Schlosser käsittelevät yhteistyön lopettamisen ehtoja<sup>153</sup>.

Sopimuksen katkaiseminen ei ole itsestäänselvyys. Mikäli yrityksen tavoitteiden kanssa ristiriidassa olevan sopimuksen katkaiseminen ilman kohtuuttomia seurauksia ei ole

---

<sup>152</sup> Henkel, Baldwin & Shih 2013:65

<sup>153</sup> Hoffman & Schlosser 2001:364

mahdollista, on tunnistettavissa jälleen uusi intressiriski. Lisenssisopimuksia koskevan due diligencen osana tulee siksi arvioida, onko sopimusten katkaisu mahdollista ja mitä seurauksia tai ehtoja siihen liittyy.

Joidenkin kehittyvien valtioiden on tiedetty kieltäytyvän toimeenpanemasta sopimusehtoja, joilla lisenssinantajalle annetaan suuri vapaus katkaista lisensointi nopeasti ilman merkittäviä korvauksia. Tällä on pyritty siihen, etteivät yhtiöt käytä paikallista kumppania tuotteiden markkinoille tuomiseen ja katkaise sitten lisenssiä vaihtaakseen oman tytäryhtiön sen tilalle.<sup>154</sup>

Kehitystyön tekemiseksi tehdyt, mahdollisesti laajempaa yritysjoukkoa koskevat sopimukset tiedon jakamisen ja kehitystyön tulosten käytön suhteen eivät ole täysin sama asia kuin lisenssisopimukset, niihin liittyy kuitenkin samanlaisia tunnusmerkkejä, kuten tiedon jakaminen ja uusien oikeuksien syntyminen. Tässä tulevat jälleen esiin jo aiemmin esiin tuomani potentiaaliset intressiriskit, joten koen tällaisten järjestelyiden aiheuttamien riskien ja sen päättämisen käsittelemisen oikeutetuksi.

Avoimen kehitysyhteistyön malli ei välttämättä sovi ostajalle sen nykyisestä immateriaalioikeuspolitiikasta johtuen. Syynä avoimesta tiedon jakamisesta johtuvaan intressiristiriitaan voi olla myös se, että kehitystyötä tekevään verkostoon kuuluu yhtiöitä, joiden kanssa ostajayhtiö ei halua olla tiedonjakamissuhteessa. Tällaisilla yhtiöillä voitaisiin tarkoittaa varmasti ainakin kilpailijoita. Toisaalta voidaan sanoa, että avoimelle kehitysyhteistyölle ominainen tiedon jakaminen on jopa omiaan synnyttämään kilpailuasetelmia. Tutkimuksessa on jopa todettu avoimen kehityksen yhteistyön aiheuttavan kumppanien välille suoraa kilpailua, joka johtuu yksinkertaisesti siitä, että osapuolilla on niin vahva tietämys toistensa käytössä olevasta tiedosta ja osaamisesta<sup>155</sup>.

Mikäli ostettava yhtiö on tehnyt kehitystyötä osana suurempaa avoimen kehityksen, englanniksi open innovation,<sup>156</sup> yhteistyöverkostoa, on se sitoutunut tämän yhteistyön

---

<sup>154</sup> Chen 1996:162

<sup>155</sup> Bican, Guderian, Ringbeck

<sup>156</sup> Olen kääntänyt Open innovation –termin avoimeksi kehitykseksi tai kehitysyhteistyöksi. Pidättäydyn käyttämästä sanaa innovaatio, koska se on suomen kielessä mielestäni hyvin tunnepitoinen ja liikaa

ehtoihin. Tällaisen yhteistyön lopettaminen yhden osapuolen, eli tässä tapauksessa ostettavan yhtiön osalta voi olla hyvin vaikeaa. Avoimen kehitystyön verkostossa lopettaminen on usein tarkoin säänneltyä, Hoffman ja Schlosser ehdottavat esimerkiksi yhteistyön päättämistä ainoastaan kaikkien partnereiden suostumuksella.<sup>157</sup> Mikäli ostettavan yhtiön kehitysyhteistyössä on päädytty äsken mainittuun vaatimukseen yhteistyöstä irrottautumiseen, voi yhteistyön katkaiseminen olla käytännössä mahdotonta myös omistajuuden vaihtuessa.

---

käytetty sana. Teknologista kehitystä kuvaa mielestäni usein paremmin hidas jatkuva kehittämistyö kuin mullistavat innovaatiot.

<sup>157</sup> Hoffman & Schlosser 2001:364 kts. myös. Bican, Guderian, Ringbeck 2017:1391

## 5. VASTUURISKI

### 5.1 Vastuuriskin syntymisen perusteet

Ostaessaan yhtiön, tässä tapauksessa lisenssinsaajan, siirtyvät myös lisenssinsaajan vastuut uudelle omistajalle. Mikäli patentti, johon lisenssi perustuu, haastetaan mitätöimiskanteella tai jokin toinen yhtiö vaatii korvauksia oikeuksiensa rikkomisesta liittyen lisensoituun patenttiin, myös ostaja voi patentin hyödyntäjänä joutua vastuuseen rikkomuksista. Due diligencessä tulee siksi selvittää lisensoitujen oikeuksien realistiset mahdollisuudet tulla riidan kohteeksi. Ostajan intresseissä ei ole joutua vastuulliseksi osapuoleksi immateriaalioikeuskiistoissa.

Vastuuriski realisoituu ennen kaikkea tilanteessa, jossa lisenssisopimuksen kohteena olevaa patenttia rikotaan. Tämä itsessään ei vielä välttämättä johda siihen, että lisenssinsaaja joutuisi vastuuseen esimerkiksi mahdollisista patentin puolustamisesta aiheutuvista oikeudenkäyntikuluista. Tilanne muuttuu olennaisesti vaikeammaksi siinä vaiheessa, kun taloudellinen riski realisoituu lisenssinsaajalle. Tämä realisoituminen voi toteutua erityisesti, jos lisenssisopimuksessa on annettu lisenssinsaajalle vastuu patentin puolustamisesta kotimaassaan<sup>158</sup>.

Patentin suojaamista säätelevät ehdot voidaan nähdä luontevana osana lisensointia. Jos yhtiö haluaa saada käyttöönsä patentoitua teknologiaa, on yhtiön otettava laajemminkin vastuu sen suojaamisesta. Patentin omistajalle tällainen suojeleminen kaukaisilla markkinoilla voi olla vaikeaa. Tällainen velvollisuus on kuitenkin omiaan aiheuttamaan merkittäviä riskejä. Patenttien loukkauksiin liittyvät oikeudenkäynnit voivat olla todella kalliita, lisäksi riskin todennäköisyyttä ei ole helppo arvioida. Mikäli tällaiseen ehtoon sitoutunut lisenssinsaaja on pienempi yhtiö, mahdolliset kulut voivat olla liian suuria kannettaviksi.

---

<sup>158</sup> Chen 1996:165

Tällaisen ehdon välttäminen tuskin on mahdollista useimmissa tapauksissa, sillä se on tärkeä patentinantajan intressien kannalta. Erittäin suositeltavaa on kuitenkin tehdä due diligencen osana riskiselvitys, jolloin ymmärretään, onko ostajalla resursseja taistella mahdollisissa patentinloukkaustilanteissa sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Bosch ja Burgy käyttävät termiä freedom to operate analysis kuvatessaan immateriaalioikeuksia koskevan due diligencen vaihetta, jossa arvioidaan ostajan mahdollisuutta käyttää ja myydä ostettavan yhtiön teknologiaan perustuvia tuotteita rikkomatta kolmansien osapuolten oikeuksia<sup>159</sup>. Patentin eräänä tärkeimmistä perustehtävistä teknologiasta saatavien tuottojen mahdollistamisen lisäksi pidetään sen kykyä estää toisia yhtiöitä estämästä teknologian käyttöä. Tätä kuvataan englannin kielisessä tieteellisessä kirjallisuudessa äsken mainitulla termillä freedom to operate<sup>160</sup>. Tämän voisi kääntää suomeksi toimintavapauden suojaamiseksi.

Vaikka tämä toimintavapausanalyysi on tärkeää tehdä tilanteessa, jossa ostettava yhtiö itse omistaa patentit, voidaan sama analyysi tehdä lisenssillä toimivaa yhtiötä ostettaessa. Lisenssinsaajayhtiötä ostettaessa analyysiin liittyy vain vielä yksi ylimääräinen epävarmuuden taso mikäli oikeudet ovat kolmannen osapuolen omaisuutta, tällöin tiedon saaminen analyysin tueksi lienee haastavampaa.

Ostaja voi mahdollisesti joutua myös vastuuseen julkiseen valtaan nähden. Jos lisenssinsaaja on ollut pieni yhtiö, on todennäköisempää, ettei patentinhaltijan ja lisenssinsaajan yhteinen markkinaosuus ole ylittänyt Euroopan komission määrittelemää 30 % rajaa. Jos ostaja on suuri yhtiö, kasvaa todennäköisyys siitä, että tämä raja ylittyy, jolloin syntyy mahdollinen kielletty kilpailua rajoittava vaikutus.

---

<sup>159</sup> Bosch, Burgy 2006:1

<sup>160</sup> Holgersson & Wallin 2017:1088

## 5.2 Vastuuriskin hallitseminen

BenDaniel ja Rosenbloom mainitsevat, että Yhdysvalloissa ostajayhtiö voi vaatia vakuutuksia ostettavalta yhtiöltä siitä, että niiden toiminnassaan käyttämät lisenssillä saadut immateriaalioikeudet säilyvät ostajan käytettävissä, eikä lisenssisopimus tule automaattisesti puretuksi yhtiön vaihtaessa omistajaa<sup>161</sup>.

Vakuuksia voidaan käyttää oikeuksien ostamisen lisäksi myös lisensoinnissa. Tällöin niiden tarkoitus on suojata lisenssinsaaajaa tilanteelta, jossa lisenssinantajalla ei ole ollut oikeuksia käyttöön luovutettuun immateriaalioikeuteen. Tällainen vakuus voi osoittautua tärkeäksi, koska patentin loukkaus voi aktualisoitua myös epäsuorasti ja johtaa ostajan vastuuriskin toteutumiseen. Tämä tapahtuisi siten, että käyttämällä kolmannen osapuolen omistaman oikeuden alaista teknologiaa tai tietoa luvatta<sup>162</sup> ostettavan yhtiön toiminta aiheuttaa tilanteen, jossa ostajasta tulee oikeuden rikkoja. Myös tällaisiin tilanteisiin varautumiseksi on suositeltavaa tarkistaa ostettavan yhtiön omissa sopimuksissa olevat vakuudet siitä, että niiden käyttämät kolmansien osapuolten oikeudet ovat valideja.<sup>163</sup>

Lisenssisopimukseen liittyen on yrityskaupan yhteydessä selvitettävä, onko oikeuksia omistava yhtiö mahdollisesti antanut teknologiaansa ulkopuolisten käyttöön lisenssisopimuksilla. Nämä lisenssisopimukset voivat rajoittaa myös oikeuksia omistavan yhtiön toimintaa ja mahdollisuutta hyödyntää oikeuksia esimerkiksi kotimaassaan<sup>164</sup>.

Yrityskaupan myötä ostettavan yhtiön asema täysin itsenäisenä toimijana muuttuu, jolloin due diligence -prosessin osana on välttämätöntä arvioida monenlaisia sopimusoikeudellisia asioita liittyen immateriaalioikeuksiin. Mahdollista on esimerkiksi, että ostettava yhtiö on tehnyt immateriaalioikeuksiin liittyviä sopimuksia ulkopuolisten kanssa, ja lisenssisopimukseen liittyy yleisiä change of control -lausekkeita. Tällaiset

---

<sup>161</sup> BenDaniel 1999:46

<sup>162</sup> Haarman 2006:163. Haarman luettelee välittömän patentin loukkauksen tavat, joihin kuuluu sekä patentin alaisella menetelmällä valmistettujen tuotteiden myynti että valmistus patentoitua teknologiaa käyttäen. Vaikka tällainen toiminta tehtäisiin bona fide virheellisen lisenssin antamalla luvalla, loukkaukseen syyllistytään.

<sup>163</sup> Kirkland & Ellis LLP 2000

<sup>164</sup> Lauriala 2006: 9 Kts. Myös. Harroch

change of control -lausekkeet tuottavat suojaavan vaikutuksensa yrityskauppatilanteessa, jossa sopimuksen osapuoli muuttuu.

Lisensointi on monissa tapauksissa merkittävä liiketoiminnallinen päätös, joka on syntynyt tiettyjen osapuolten välille. Sopimusta voidaan tästä syystä joutua arvioimaan uudelleen, jos yhtiöissä tapahtuu suuria muutoksia. Oikeudellisia muutoksia, jotka vaikuttavat sopimussuhteeseen, voidaan säädellä change of control -lausekkeella. Change of control -lausekkeen käyttö voidaan nähdä merkinä siitä, että osapuolet pyrkivät säilyttämään sopimussuhteen nimenomaan toistensa kanssa<sup>165</sup>.

Muutokset, joihin lauseke soveltuu ovat muutokset yhtiöiden omistussuhteissa, yhtiöiden toiminnassa tai yhtiöiden johtohenkilöiden tai hallituksen jäsenissä<sup>166</sup>. Patentti itsessään on vapaasti luovutettavissa<sup>167</sup>, mutta lisenssisopimusta ei voida luovuttaa eteenpäin, ellei näin ole sovittu. Mikäli yritys tai sen osa myydään, lisenssisopimus on mahdollista luovuttaa sen mukana<sup>168</sup>. Yrityskaupan yhteydessä täytyy kuitenkin selvittää, säilyvätkö yhtiöiden väliset lisenssisopimukset voimassa, ja millä tavoin ne mahdollisesti rajoittavat ostajayhtiön mahdollisuutta käyttää immateriaalioikeuksia täysimääräisesti. Tällaisilla aiempien sopimusten tuomilla rajoitteilla on vaikutusta oikeuksien käytettävyyteen ja sitä kautta immateriaalioikeuksien arvoon<sup>169</sup>.

### 5.3 Lojaliteettilauseke

Sopimusten tarkastelun lähtökohtana tulisi olla ymmärrys siitä, että sopimukset ovat kahden tai useamman niihin sitoutuneen osapuolen välisiä. Tämä synnyttää perustavanlaatuisen tulkintakysymyksen siitä, kuinka sopijakumppanien välinen side muuttuu, kun toinen yhtiö vaihtaa omistajia tai sulautuu kokonaan toiseen.

---

<sup>165</sup> Sund-Norrgård 2012: 312

<sup>166</sup> Sund-Norrgård 2012: 311 Siinä mainittuine lähteineen

<sup>167</sup> PatL 44§

<sup>168</sup> TOL 28§

<sup>169</sup> Lauriala 2006: 5

Tästä näkökulmasta katsottuna erityistä huolta due diligenceä toteuttavan yhtiön puolella voi aiheuttaa lojaliteettilauseke. Tällainen lauseke lujittaa entisestään osapuolten välillä ollutta suhdetta. Tämän lausekkeen sisältö ja tarkoitus vaativat tarkkaa tulkintaa, erityisesti, jos lauseke on avoin tai jopa epämääräinen. Lojaliteetin merkityksestä ja siitä että osapuolet ovat kokeneet lojaliteetista sopimisen tarpeelliseksi voidaan johtaa kysymys, rikkooko yrityskauppa osapuolten suuresti kunnioittaman lojaliteetin.

Osapuolet voivat sisällyttää sopimukseensa lojaliteettilausekkeen, vaikka osapuolten välinen lojaliteetti on sopimusoikeudessa yleinen periaate, jonka olemassaolo ei ole riippuvainen ainakaan merkittävästi siitä, onko se kirjattu sopimukseen<sup>170</sup>. Lojaliteettilausekkeella osapuolet vahvistavat edelleen sitoutumistaan lojaliteetin toisiaan kohtaan. Tällaisen lausekkeen sisältyminen sopimukseen on ainakin jälkeempään tulkintavaiheessa merkki siitä, että osapuolten välillä on voimakas luottamus.<sup>171</sup> Lausekkeella saattaa olla vaikutusta sopimuksen myöhempään tulkintaan. Tämän tulkintavaikutuksensa vuoksi yleisluontoiselta vaikuttava lauseke voi nousta merkittäväksi ja vaikuttaa laajasti siihen, miten ostetun yhtiön tekemiä sopimuksia tarkastellaan vuosia eteenpäin.

#### 5.4 Onko kohdeyhtiö mukana kiistoissa tai oikeusprosesseissa

Kun kohdeyhtiön immateriaalioikeuksiin liittyviä riskejä arvioidaan, on yksi merkittävimmistä kysymyksistä se, onko yhtiö mukana riidoissa tai oikeuskäsittelyissä liittyen immateriaalioikeuksiin. Ostajayhtiön näkökulmasta patentti, jonka todellisesta omistajuudesta käydään pitkää ja kallista oikeudenkäyntiä, ei ole välttämättä arvokas vaan päinvastoin riski, joka saattaa tulla kalliiksi taakaksi<sup>172</sup>. Patentti voidaan mitätöidä esimerkiksi toisen yhtiön mitätöintikanteen perusteella. Jos patentti mitätöidään,

---

<sup>170</sup> Kts. Pöyhönen 1988: 19 Myös. LM Muukkonen 1993:1030 kts. lojaliteetin vaikutus esimerkiksi irtisanomiseen: Hemmo 1996: 328

<sup>171</sup> Sund-Norrgård 2012: 307

<sup>172</sup> Harroch

lisenssistä tulee arvoton lisenssinantajan näkökulmasta. Tällöin lisenssinsaajat lopettavat rojaltien maksun oikeuksien tarjoaman suojan kadotessa<sup>173</sup>.

Lisenssinsaajan näkökulmasta patentin mitätöinti voisi joissain tapauksissa olla jopa positiivinen asia, se ei enää tarvitsisi lisenssiä, eikä joutuisi maksamaan rojalteja. Tällainen positiivinen vaikutus rajoittuu kuitenkin tilanteeseen, jossa lisenssin antama suoja ei ole tärkeä lisenssin ollessa laajassa käytössä monilla eri yrityksillä koko alalla. Ostajan näkökulmasta patentin mitätöityminen on uhka, mikäli ostaja onyrityskaupassa maksanut lisähintaa lisenssien käyttöön saamisesta. Mitätöinti merkitsisi sitä, että lisenssistä on maksettu turhaan.

Mikäli kohdeyhtiö toimii korkean teknologian alalla ja hyödyntää lukuisia eri patenteja toiminnassaan, ei voida automaattisesti aina olettaa, että se omistaisi itse kaikki nämä oikeudet. Yrityskauppaa tehtäessä selvitetään, omistaako kohdeyhtiö kaikki oikeudet vai onko se mahdollisesti saanut teknologiaa käyttöönsä lisenseillä.

---

<sup>173</sup> Levin & Nordell 1996:73

## 6. OIKEUKSIEN SIJOITTUMINEN KONSERNIN SISÄLLÄ

### 6.1 Oikeuksien sijoittumiseen vaikuttavat tekijät

Aineettomat oikeudet ovat tänä päivänä kansainvälisten konsernien arvokkainta omaisuutta ja erittäin tärkeä kilpailutekijä. Ensinnäkin yritysten yleisölle näkyvä julkisivu perustuu tuotemerkkeihin, jotka ovat rekisteröityä omaisuutta, sekä tuotteisiin, jotka sisältävät usein patentoitua tekniikkaa. Toiseksi nämä aineettomat omaisuudet ovat merkittävin keino erottautua tiukassa kilpailussa. Tuotemerkit ja muut aineettomat oikeudet edistävät kilpailua tavalla, joka hyödyttää kuluttajia ja oikeudenhaltijoita sekä yhteiskuntaa<sup>174</sup>.

Kansainvälisesti toimivat konsernit hankkivat immateriaalioikeuksien käyttöoikeuksia jatkuvasti toisiltaan toimintansa mahdollistamiseksi. Samoin eri valtioissa toimivien yhtiöiden täytyy tehdä konsernin sisäisiä sopimuksia eri yhtiöissä ja valtioissa olevien oikeuksien käyttöluvista.

Konsernien järjestellessä aineettomia oikeuksia yhtiön sisällä eri tytäryhtiöiden välillä tehtyjen sopimusten ja muiden järjestelyjen verovaikutukset nousevat yleisesti varsinaisia liiketoiminnallisia tavoitteita merkittävämmäksi asiaksi. Tällöin puhutaan aineettomien oikeuksien, yleensä tavaramerkkien, siirtohinnoittelusta.

Konserniyritysten välisessä sisäisessä kaupankäynnissä käytettävät hinnoittelutavat muodostavat ilmiön, jota kutsutaan siirtohinnoitteluksi.<sup>175</sup> Kun konserniyhtiö siirtää sopimuksien avulla omaisuutta konsernin sisällä, ei voida lähtökohtaisesti puhua aidosta markkinoilla tapahtuvasta liiketoimesta samalla tavalla kuin esimerkiksi kilpailevien yritysten välillä. Samat taloudelliset intressit eivät ole sopimuksessa vaikuttamassa taustalla.

---

<sup>174</sup> International Trademark Association  
(<https://www.inta.org/about/pages/whyaretrmsimportant.aspx>)

<sup>175</sup> Pankakoski 2012:1

Eri valtioiden tarkastellessa siirtohinnoittelua aineettomien oikeuksien käytöstä maksettuja hintoja arvioidaan näiden oikeuksien ominaisuuksien perusteella. Aineettomien oikeuksien kohdalla tällainen arviointi on luonnollisesti erittäin vaikeaa.

Arvioitaessa lisenseistä maksettuja hintoja olennaisia arvioitavia ominaisuuksia voisivat olla ainakin odotettavissa oleva taloudellinen hyöty oikeuksista, kuinka kauan oikeuden suoja on voimassa ja kuinka vahvan suojan se antaa. Lisäksi oleellista on tietysti se, onko kyseessä lisensointi vai myynti ja patenti vai tavaramerkki.<sup>176</sup>

Varsinaista siirtohinnoitteluun soveltuvaa määritelmää aineettomille oikeuksille ei ole löydettävissä Suomen voimassaolevasta lainsäädännöstä. Lyhyt listaus eräistä aineettomista oikeuksista löytyy vuonna 2007 voimaan tulleita siirtohinnoittelusääntöjä koskevasta hallituksen esityksestä.<sup>177</sup>

OECD on luonut siirtohinnoittelua varten yleiset ohjeet. Näissä ohjeissa siirtohinnoittelun piiriin kuuluvat aineettomat omaisuudet jaetaan kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on kaupalliset aineettomat omaisuudet, joita käytetään kaupallisessa toiminnassa. Toinen aineettomien omaisuuksien ryhmä ovat markkinointiin liittyvät aineettomat omaisuudet. Patentit kuuluvat kaupallisiin aineettomiin oikeuksiin piirrosten ja mallien ohella. Tämä aineettomien oikeuksien ryhmä voidaan määritellä siten, että se syntyy tutkimus- ja kehitystyön tuloksena. Markkinointiin liittyvät oikeudet taas syntyvät markkinointityön tuloksena<sup>178</sup>.

Aineettomien oikeuksien kokonaisluovutuksen lisäksi lisensoinnilla voi siirtyä käyttöoikeuksia esimerkiksi patenteihin. Samanlaisia arvostustapoja voidaan käyttää sekä kokonaisluovutuksessa että käyttöoikeuden luovutuksessa. Maksun suuruuden markkinaehtoisuutta tai vertailukelpoisuutta ulkoisen osapuolen kanssa voidaan arvioida myös aineettoman omaisuuden tuomien taloudellisten hyötyjen perusteella.

Immateriaalioikeuksien hallintaan tarkoitettu konserniin kuuluva IPR-holdingyhtiö toimii siten, ettei se suoraan käytä oikeuksia vaan lisensoi niitä konserniin kuuluville

---

<sup>176</sup> Mehtonen 2005:86

<sup>177</sup> Kukkonen 2010: 205

<sup>178</sup> Karjalainen & Raunio 2007: 162-163

yhtiöille tai kolmansille osapuolille<sup>179</sup>. Lisensioimalla yhtiön omistamia patenteja tai tavaramerkkejä toiselle samaan konserniin kuuluvalla yhtiöllä voidaan saavuttaa hyötyjä niin alueellisesti, strategisesti kuin kirjanpidollisesti. Lisenssisopimuksen tuloksena tytäryhtiöön tulevat rojaltit keksintöjen tai tavaramerkkien käytöstä voivat olla tapa kattaa tuotekehitysmenoja konsernin sisällä. Tällöin tuotekehitystä tekevä yhtiö ei pelkästään käytä resursseja vaan se myös saa tuloa.

Yrityskaupan yhteydessä voidaan päättää perustaa erillinen yhtiö, joka tulee hallinnoimaan yrityskaupan myötä siirtyviä immateriaalioikeuksia. Kansainväliset konsernit pyrkivät yleensä järjestämään IPR-strategiansa mukaisesti immateriaalioikeuksiansa sijoittumisen konsernin sisällä esimerkiksi IPR-yhtiöiden avulla. Tällaiset immateriaalioikeuksien hallinnointiyhtiöt voivat toimia riskienhallinnan välineinä rajaamalla riskejä pois konsernin varsinaisesta toiminnasta<sup>180</sup>.

Tämän perinteisemmän IPR-yhtiön käyttämisen tavoitteen lisäksi myös viimeisen vuosikymmenen sisällä yleistymään alkanut immateriaalioikeuksien arvopaperistaminen on peruste erillisen immateriaalioikeuksia omistavan yhtiön perustamiseen. Immateriaalioikeuksien arvopaperistamisella tarkoitetaan menettelyä, jossa esimerkiksi patenttien tuottama tuleva kassavirta rojaltien muodossa myydään sijoittajille<sup>181</sup>. Arvopaperistamisen toteuttamiseksi patenttien omistus siirretään erilliselle yhtiölle, joka laskee liikkeelle rojalteihin oikeuttavat velkakirjat<sup>182</sup>.

Osana yleistä siirtohinnoittelua aineettomia oikeuksia siirretään konsernin sisällä esimerkiksi valtioihin, jotka ovat immateriaalioikeuksien käytölle sopivampia. Tällainen järjestely voi olla osa yhtiöiden verostrategiaa- Tällainen toimenpide voitaisiin joissain tapauksissa tulkita veronkierroksi, mikäli yhtiön liiketoiminnasta tulevia tuloja pyritään keinotekoisesti siirtämään alhaisen verotuksen maahan<sup>183</sup>. Mikäli ostajayhtiöllä on olemassa jo IPR-strategia, jossa immateriaalioikeuksia sijoitetaan tiettyyn yhtiöön, on

---

<sup>179</sup> Metis Partners 2017

<sup>180</sup> Metis Partners 2017

<sup>181</sup> Kaiser 2009:462

<sup>182</sup> Medansky & Dalinka. Artikkelin julkaisuvuotta ei saatavissa.

<sup>183</sup> Niskakangas 1983: 181-191. Kts. Pankakoski 2012: 69.

tällaisen strategian toteuttaminen myös yrityskaupassa luontevaa tai strategian luominen kaupan myötä tulee ajankohtaiseksi.

Yhtiön perustaessa erillisen tuotekehitysyhtiön esimerkiksi toiseen valtioon, voidaan konsernin sisällä tehdä valintoja siitä, kuinka tuotekehityksen tuloksena syntyvien aineettomien oikeuksien omistus määräytyy. On mahdollista sopia, että konsernin sisällä tapahtuvan tuotekehityksen tuottamat oikeudet ovat konsernin kaikkien yhtiöiden vapaassa käytössä. Tällainen menettely ei kuitenkaan ole välttämättä sopivin, vaan konsernin sisällä tehdään oikeuksien sijaintia koskevia strategisia valintoja.

Konsernin tytäryhtiöt voivat erillisinä yksiköinä siirtyä konsernin ulkopuolelle esimerkiksi yrityskaupan myötä. Aineettomien oikeuksien sijoittuminen konsernissa voi muuttua myös ilman tietoisia päätöksiä esimerkiksi yrityskaupassa<sup>184</sup>. Kun konsernilla on selkeä strategia oikeuksien sijoittumiseen, epäselvyys oikeuksien siirtymisestä, verotuksesta tai sijoittumisesta todennäköisesti vähenee. Aineettomien oikeuksien tunnistaminen ja niitä koskevien lisenssisopimusten asianmukaisuus konsernin sisällä ovat tärkeitä konsernin etujen suojaamiseksi ja oikeuksien vuotamisen estämiseksi<sup>185</sup>. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei immateriaalioikeuksia koskevien juridisten seikkojen tai lisenssisopimusten tule olla vähäisemmällä tarkkuudella laadittuja kuin ulkopuolisten tahojen kanssa tehdyt sopimukset.

Aineettomien oikeuksien omistus konsernin yhtiöissä on suoraan yhteydessä konsernin organisaatorakenteeseen. Kirjallisuudessa käytetään käsitettä aineettoman omaisuuden sijoittuminen konsernissa<sup>186</sup>. Oikeuksien sijoittamiseen liittyvät strategiset päätökset liittyvät siihen, keskitetäänkö oikeuksia emoyhtiöön tai keskitetäänkö oikeuksien omistus erityiseen immateriaalioikeuksia omistavaan yhtiöön vai hajautetaanko aineettomia oikeuksia eri yhtiöille. Päätöksiä tehtäessä on ymmärrettävä, että mikäli oikeuksia esimerkiksi hajautetaan eri yhtiöille, myös oikeuksista saadut tulot, kustannukset ja riskit hajautuvat tai keskittyvät vastaavasti<sup>187</sup>.

---

<sup>184</sup> Mehtonen 2005: 278

<sup>185</sup> Metis Partners 2017

<sup>186</sup> Ks. Mehtonen 2005: 269–296 Myös. Pankakoski 2012: 116.

<sup>187</sup> Mehtonen 2005: 269 ja 278. Myös. Pankakoski

Jos tuotekehitysyhtiö saa omistuksen esimerkiksi keksintöihin, konsernin muille yhtiölle voidaan antaa niiden käyttöön lisenssi. Mikäli konsernin sisällä kehitetyt keksinnöt siirtyvät konsernin emoyhtiölle, voi olla syytä antaa joillekin muille yhtiöille konsernin sisällä käyttöoikeus siihen. Peruslähdekohtana Suomen lainsäädännössä on, että oikeus patenttiin on keksinnön tekijällä, toissijaisesti sillä, jolle oikeus on siirtynyt. Tästä säännöstä poiketaan usein työsuhteessa tapahtuvassa tuotekehityksessä, koska työntekijän ja työnantajan välillä on sopimus oikeuksien siirtymisestä. Työsuhdekeksintöä ei voida suoraan verrata tilanteeseen, jossa kysymys on patenttioikeuden siirtymisestä yhtiöltä toiselle. Tuotekehitysyhtiön työntekijöiden luoma keksintö siirtyy tuotekehitysyhtiölle, tuotekehitysyhtiö puolestaan voi sopia emoyhtiön kanssa oikeuksien siirtymisestä.

Englanninkielisessä patentteja koskevassa tieteellisessä kirjallisuudessa käytetään termejä patentin leveys ja patentin kapeus<sup>188</sup>. Tällä tarkoitetaan patentin antaman suojan kattavuutta<sup>189</sup>. O'donoghue ja muut ovat liittäneet patentin kapeuden ja pitkäikäisyyden ja patentin leveyden ja sen käyttöiän lyhyiden toisiinsa<sup>190</sup>. Myös tätä ominaisuuksien välistä suhdetta tulee tarkastella osana patenttien ja lisenssien arvonmäärittäystä ja se voidaan ottaa huomioon jo kaupan kannattavuuden harkintaa tehtäessä.

---

<sup>188</sup> Kts. O'Donoghue, Scotchmer & Thisse 1998: 2

<sup>189</sup> Tavaramerkin antaman suojan kattavuutta on KKO: 2017:42 ratkaisussa kuvattu sanalla "suppea".

<sup>190</sup> O'Donoghue, Scotchmer & Thisse 1998: 2

## 7. LOPPUSANAT

Lisenssisopimusten synnyttämistä vahvoista siteistä ja arvokkaan aineettoman omaisuuden jakamisesta johtuen tällaisten sopimusten synnyttämät riskit voivat olla laajalle yritysten toiminnassa vaikuttavia ja jopa arvaamattomia. Monet tutkielmassa esitetyt riskit voivat olla toisissa yhtiöissä vähemmän merkityksellisiä, toisissa ne voivat tulla esiin kaikkein merkittävimpinä ja tuhoisimpina riskeinä.

Tutkielmassa on käsitelty enimmäkseen kahden yhtiön välisen lisenssisopimuksen riskejä toisen osapuolen vaihtuessa. Nykyään esimerkiksi tuotekehitystä toteutetaan kuitenkin vielä laajemmissa ympäristöissä, joissa toimijoita on suuri määrä. Open innovation -tuotekehitysyhteistyössä ja patent pool -järjestelyssä syntyviä riskejä on käsitelty vähän muiden riskien ohella tässäkin tutkielmassa. Mielestäni tällaisista uudenaikaisista ja suosiotaan kasvattavista verkostoista kumpuavista riskeistä olisi syytä tehdä lisää talousoikeudellista tutkimusta.

Sopimusvapauden myötä kasvavat mahdollisuudet kehittää lisenssisopimuksista eri tilanteisiin sopivia, samalla kuitenkin syntyy myös jatkuvasti uusia riskejä. Tutkiessani tätä aiheet olenkin huomannut, että johtuen lisenssin yhteistyöllisestä luonteesta ja siinä käsiteltävästä erittäin arvokkaasta tiedosta uudenlaisia riskejä tulee mieleen jatkuvasti. Koska käsitelty aihe sisältää paljon liittymäkohtia moniin eri oikeudenaloihin, ainakin kilpailuoikeuteen, sopimusoikeuteen ja immateriaalioikeuteen, mahdollisuudet tutkimuksen laajentamiseen samasta aiheesta ovat houkuttelevat.

## LÄHTEET

Alkio, Mikko. (2004) *Lisensoinnin kilpailusäännöt uudistuvat*. IPRinfo. Numero 4/2004. Lainattu 6.5.2019. Saatavissa internetistä: URL <[https://iprinfo.fi/artikkeli/lisensoinnin\\_kilpailusaannot\\_uudistuvat/](https://iprinfo.fi/artikkeli/lisensoinnin_kilpailusaannot_uudistuvat/)>

Anand, N. Anand. Khanna, Tarun. (2000) *The structure of licensing contracts*. The Journal of industrial economics. Volume XLVIII. No. 1. s.120 [online] Saatavissa internetistä: URL: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-6451.00114>>

Anderman, Steven. Schmidt, Hedvig. (2011) *EU Competition Law and Intellectual Property Rights*. Second edition. OXFORD University press. Oxford 2011. ISBN: 978-0-19-958996-8

Annola, Vesa. (2003) *Sopimuksen dynaamisuus – Talousoikeudellinen rakennetutkimus sopimuksen täydentymisestä ja täydentymisen ohjaamisesta*. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden julkaisusarja A:107. ISBN: 951-29-2480-3

BenDaniel, David J. Rosenbloom, Arthur H. (1999) *The Handbook of International Mergers & Acquisitions*. Prentice Hall Inc. New Jersey. ISBN 0-13-472499-2

Bergström, Pia. (2002) *Immateriaalioikeuksien arvostaminen – osana yrityksen arvonmäärittästä*. Defensor Legis 2002:3, s.460

Bican, Peter M. Guderian, Carsten C, Ringbeck, Anne. (2017) *Managing knowledge in open innovation processes: an intellectual property perspective*. Journal of knowledge management. Vol 21. No. 6. 1384-1405.

Blomquist, Lars. Blummé, Nils. Lumme, Eero. Pitkänen, Tomi. Simonsen, Lennart. (2001) *Due Diligence osana yrityskauppaa*. KHT-Media Oy. Helsinki. ISBN 951-8993-90-4.

Bosch, Michele C. Burgy, Adriana L. (2006) *Demystifying IP due diligence*. Managing Intellectual Property Magazine free. Julkaisija: Euromoney Institutional Investor PLC. Saatavissa internetistä: URL: <<https://search.proquest.com/docview/233244136?accountid=14797>>

Cheng, K Thomas. (2016) *Antitrust treatment of the no challenge clause*. New York University Journal of intellectual property and entertainment law. Volume 5. Number 2. Saatavissa internetissä: URL <<https://jipel.law.nyu.edu/vol-5-no-2-5-cheng/#IA>>

Chinying Lang, Josephine. (2001) *Management of intellectual property rights - Strategic patenting*. Journal of Intellectual Capital. Vol 2 No. 2001. sivut. 8-26. Saatavissa internetistä. URL: <<https://www-emerald-com.proxy.uwasa.fi/insight/content/doi/10.1108/14691930110380464/full/pdf?title=management-of-intellectual-property-rights-strategic-patenting>>

Comerford, Kieran. (2007) *R&D and Licensing. Building value through intellectual assets*. Chandos Publishing. Oxford 2007. ISBN: 978-1-84334-236-6.

Farhadi, Mehdi. Tovstiga, George. (2010) *Intellectual property management in M&A transactions*. *Journal of Strategy and Management*. Vol. 3. No. 1, 2010. Saatavissa internetistä. URL: <<https://www-emerald-com.proxy.uwasa.fi/insight/content/doi/10.1108/17554251011019404/full/pdf?title=intellectual-property-management-in-ma-transactions>>

Frankel, Michael E. S, Forman, Larry H. (2017) *Mergers and Acquisitions Basics: The Key Steps of Acquisitions, Divestitures, and Investments*. Wiley Finance Series. Toinen painos. ISBN:978-1-119-27347-9.

Gearhart Richard & Pekonen, Olli. *Intellectual Property – Due Diligence Made Easy*. IPRinfo numero 2/2012. Lainattu 8.10.2018. Saatavissa internetistä URL:<[https://iprinfo.fi/artikkeli/intellectual\\_property\\_\\_due\\_diligence\\_made\\_easy/](https://iprinfo.fi/artikkeli/intellectual_property__due_diligence_made_easy/)>

Gillette, Stephen E & Mitz, Daniel R. (2005) *How to Secure Licenses You Pay For. Mergers & Acquisitions, The Dealmaker's Journal*. [online] Saatavissa internetistä: URL: <https://www.jonesday.com/How-to-Secure-Licenses-You-Pay-For-iMergers--Acquisitions-The-Dealmakers-Journali-06-02-2005/>

Haapio, Helena. Siedel, George J. (2013) *A Short Guide to Contract Risk*. Farnham: Gower Cop. ISBN: 978-14-0944886-0.

Haarman, Pirkko-Liisa. (2006) *Immateriaalioikeus*. 4. uudistettu painos. Helsinki: Talentum. ISBN: 952-14-1071-X.

Hemmo, Mika. (2003) *Sopimusoikeus II*. Talentum. Helsinki. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä. ISBN 952-14-0531-7

Henkel, Joachim. Baldwin, Carliss Y. Shih, Willy. (2013) *IP Modularity: Profiting from innovation by aligning product architecture with intellectual property*. California management review. Vol 55. No. 4. 65–82. ISSN 0008-1256. [online] Saatavissa internetistä. URL: <

<http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=70290eaa-0998-48a8-892d-728eb5fb712a%40pdc-v-sessmgr03&bdata=JnNpdGU9ZWwhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=89460502&db=buh>>

Holgersson, Marcus. Wallin, Martin W. (2016) *The patent management trichotomy: patenting, publishing and secrecy*. Management Decision Vol. 55 No. 6, 2017. [online] Saatavissa internetistä: URL: <<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MD-03-2016-0172/full/html>>

Hoffman, Werner H. Schlosser, Roman. (2001) *Success factors of strategic alliances in small and medium-sized enterprises – An empirical survey*. Long Range Planning number 34 issue 3. [online] Saatavissa internetistä. URL: <<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0024630101000413?token=29697B721D81101142FF797236A00E5D092582997745BB500750A4D7F4FC67D5A3CC719EF54AF2145E5A1C50B13A994B>>

Huimala, Mikko. (2007) *No challenge –ehdon uudelleen arviointi ajankohtaista*. IPRinfo-lehti. Numero 1/2007. Lainattu 6.5.2019. Saatavissa internetistä: URL: <[https://iprinfo.fi/artikkeli/nochallengeehdon\\_uudelleen\\_arviointi\\_ajankohtaista/](https://iprinfo.fi/artikkeli/nochallengeehdon_uudelleen_arviointi_ajankohtaista/)>

Kaiser, Alain. (2009) IP Securitization. sivut 459-465 Kirjassa *The Handbook of European Intellectual Property Management*. 2. Painos. Kogan Page Lontoo. Toimittanut Jolly, Adam & Philpott, Jeremy. ISBN: 978-0-7494-5591-0.

Kirland and Ellis LLP (2000), *US Internet and e-commerce: adopting a strategy for business method patents*. Mondaq Business Briefing, 6 September. [online] Saatavissa internetistä. URL: <<http://www.mondaq.com/unitedstates/x/8743/Ecommerce/Internet+And+Ecommerce+Adopting+A+Strategy+For+Business+Method+Patents>>

Lauriala, Jari (2006). *Due Diligence in High-Tech M&A's*. Edilex- artikkeli 16.5.2006. [online] Saatavissa internetistä: URL <<https://www.edilex.fi/artikkelit/3273?allWords=lauriala&offset=1&perpage=20&sort=relevance&searchSrc=1&advancedSearchKey=329291>>

Lukander & Ruohola HTO, *Uudelleenneuvottelueto*. [online] Lainattu 17.9.2019. Saatavissa internetistä: URL: <<https://www.lrhto.fi/artikkelit/yrityksen-sopimukset/uudelleenneuvottelueto/>>

Mehtonen, Pekka. (2005) *Siirtohinnoittelu, tuloverotus ja konsernistrategiat- erityisesti strategisen suunnittelun dokumentoinnista ja reaaliargumentaatiosta*. Helsinki: Edita Publishing. ISBN 951-37-4380-2.

Metis Partners. *5 Ways an IP holding company could benefit your business*. Julkaistu 16.10.2017. [online] Saatavissa internetistä: URL: <<http://metispartners.com/2017/10/16/5-ways-an-ip-holding-company-could-benefit-your-business/>>

Medansky, Keith W. Dalinka, Alan S. Piper Rudnick LLP, Chicago. (Yrityksen nykyinen nimi DLA Piper Chicago). Julkaisuvuotta ei saatavissa. *Considering intellectual property securitization*. Artikkelin on julkaistu [buildingipvalue.com](http://buildingipvalue.com) sivustolla.

[online] Saatavissa internetistä: URL: <Considering intellectual property securitization>

Michel L. Wise LLC. *Patent opinions*. [online] Lainattu 24.10.2018. Saatavissa internetistä: URL: < <https://www.mlwise-law.com/articles/patent-opinions>>

O'Donoghue, Ted. Scotchmer, Suzanne. Thisse, Jacques-Francois. (1998) Patent Breadth, Patent Life, and the Technological Progress. *Journal of Economics & Management Strategy*. Volume 7, Issue 1. 1998. [online] Saatavissa internetistä: URL: < <https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.uwasa.fi/doi/10.1111/j.1430-9134.1998.00001.x>>

Pankakoski, Katriina. (2012) Tavaramerkin siirtohinnoittelu. Lisensiaatin työ, Vaasan yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta.

Pavri, Zaveer. (1999) *Valuation of intellectual property assets*. PriceWaterHouseCoopers Canada. [online] Saatavissa internetistä: URL <<http://www.sristi.org/material/11.1valuation%20of%20intellectual%20property%20assets.pdf>>

Richard D. Harroch and David A. Lipkin. 20 Key Due Diligence Activities in an M&A Transaction. Saatavissa internetistä: URL <<https://www.allbusiness.com/20-key-due-diligence-activities-in-an-ma-transaction-19790-1.html>>

Rödl & Partner. Osakekauppa vai liiketoimintakauppa – oikealla jalalla liikkeelle. [internet] Lainattu 26.10.2018. Saatavissa internetistä: URL: < [http://www.roedl.net/fi/fi/ajankohtaista/osakekauppa\\_vai\\_liiketoimintakauppa\\_oikealla\\_jalalla\\_liikkeelle.html](http://www.roedl.net/fi/fi/ajankohtaista/osakekauppa_vai_liiketoimintakauppa_oikealla_jalalla_liikkeelle.html)>

Siivola, Jyrki. (2004). *Immateriaalioikeudet yritysten sopimuksissa*. Teknologiateollisuuden julkaisuja 10/2004. Teknologiainfo Teknova Oy. Helsinki. ISBN 951-817-850-X

Skultetyova, Ivona. (2012) *Intellectual Property in Mergers and Acquisitions: Deal Maker or Deal Breaker? A Substantive analyses of Due Diligence in IP driven Mergers and Acquisitions*. Tilburg University.

SQL Solutions, Inc. v. Oracle Corp. United States District Court, N.D California. (No. C-91-1079 MHP, (N.D. Cal. Dec. 18, 1991)) Saatavissa internetistä: URL: <[https://1.next.westlaw.com/Document/I0a269dc5562211d997e0acd5cbb90d3f/View/FullText.html?originationContext=typeAhead&transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)>](https://1.next.westlaw.com/Document/I0a269dc5562211d997e0acd5cbb90d3f/View/FullText.html?originationContext=typeAhead&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)>)

Talouselämä 5.2.2018. SSH pääsi sopuun Sonyn kanssa patenttien ristiinlisensoinnista. Lainattu 26.2.2019. Saatavissa internetistä: URL: <<https://www.talouselama.fi/uutiset/ssh-paasi-sopuun-sonyn-kanssa-patenttien-ristiinlisensoinnista/4ef5224a-b3c2-3a19-887a-10a95f2a70d4>>

Taylor, Euan. (2010) *Due Diligence: process and Priorities- A Canadian Patent Attorney's Perspective*. World Patent Information. Nro. 32 Saatavissa internetistä: URL: <http://www.chinalinks.ubc.ca/files/2011/11/E.Taylor.pdf>

Telesio, P. (1979) *Technology Licensing and Multinational Enterprises*. Praeger Publishers. Connecticut.

Thomson Reuters Practical Law. [online] Saatavissa internetistä. URL:  
<[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-501-4472?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-501-4472?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1)>

Verohallinnon ohje koskien osakevaihtoa yritysjärjestelyssä. Diaarinumero A21/200/2015. Saatavissa internetistä: URL: < [https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48557/yritysjarjestelyt\\_ja\\_verotus\\_\\_osakevaih/](https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48557/yritysjarjestelyt_ja_verotus__osakevaih/)>

World Intellectual Property Organization (2015): *Successful Technology Licensing*. [online] saatavana internetissä: URL: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo\\_pub\\_903.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf)

Zhao, Li. Xiang, Yang. Qiulu, Yi. (2017). *Fuzzy front-end patent management and innovation performance. Mediating role of patent commercialization and moderating effect of technological lock-in*. Management decision Vol. 55. No. 6. 2017. [online] Saatavissa internetistä: URL: <<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MD-03-2016-0172/full/html>>

**VIRALLISLÄHTEET**

Euroopan Unionin tuomioistuimen päätös 27.9.1988. Bayer AG and Maschinenfabrik Hennecke GmbH v Heinz Süllhöfer. ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:448. Dokumenttinumero 61986CJ0065. Saatavissa internetistä: URL: < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A61986CJ0065>>

Euroopan yhteisön perustamissopimus (Konsolidoitu toisinto 2002 Nizza) Saatavissa internetistä: URL: < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:12002E/TXT>>

Elinkeinoverolaki 52 C §

Komission asetus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta teknologiansiirtosopimusten ryhmiin (EU) N: o 316/2014. Kappaleet 10-11. Euroopan unionin lehti L 93/17. Saatavissa internetistä: URL < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0316>>

Komission asetus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta teknologiansiirtosopimusten ryhmiin. (EU) N: o 316/2014. Artikla 5 a-b. Euroopan unionin lehti L 93/17. Saatavissa internetistä: URL < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0316>>

KKO: 2017:42

Oikeustoimilaki 36 §

Patenttilaki 15.12.1967/550 1§, 43§, 44§, 52§

Tavaramerkkioikeuslaki 28 §