

CONTRATOS DE LICENÇA DE INVENÇÕES PROTEGIDAS POR PATENTES

Patrícia Lima

Núcleo de Propriedade Intelectual
Instituto Superior Técnico
Mestranda em Direito Intelectual na Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo analisar de forma sucinta alguns aspetos jurídicos fundamentais à celebração e execução dos contratos de licença de invenções protegidas por patentes, através da apresentação e do estudo dos problemas suscitados em relação à invenção objeto do contrato numa fase anterior à sua realização e das questões levantadas na execução das obrigações contratuais, através do seu enquadramento na legislação nacional aplicável e com recurso à uma análise comparativa em relação a outros ordenamentos jurídicos, nomeadamente o espanhol.

O contrato de licença de invenção protegida por patente está previsto no Código da Propriedade Industrial, Decreto-Lei nº 143/2008, de 25 de Julho, alterado pela Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto, no seu artigo 32º, onde estão traçadas as linhas gerais para a celebração desta categoria de contratos. Além destas normas específicas, são subsidiariamente aplicáveis aos contratos de licença de invenções protegidas por patentes as normas destinadas à regulação de bens corpóreos previstas no Código Civil, nomeadamente as referentes à locação.

2. Objeto

O objeto do contrato de licença é o conjunto de faculdades jurídicas patrimoniais que decorrem da possibilidade de exploração do direito de patente sobre uma determinada invenção.

Assim, o objeto de proteção desse direito poderá ser definido mesmo antes da concessão definitiva da patente. Isto significa que, muitas vezes o contrato será celebrado sem que o exclusivo esteja ainda concedido. Partir-se-á do pressuposto que a invenção preenche os requisitos necessários para a sua concessão, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial.

A possibilidade de concessão de uma licença para um pedido que ainda não foi alvo da decisão final (de concessão ou recusa do exclusivo) por parte da autoridade competente, o

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, contém fundamento legal no ordenamento jurídico nacional e está prevista no art. 32º, nº 2 do CPI. Cabe salientar que se encontram ressalvados os casos em que o pedido seja recusado, resultando na caducidade da licença.

A recusa não implicará a necessidade de devolução, pelo licenciante que tenha agido de boa-fé, dos valores recebidos do licenciado, a título de *royalties*, a não ser que esta devolução seja efetuada com base no enriquecimento sem causa.

Embora o objeto da licença, conforme anteriormente definido, seja a faculdade de exploração do direito de patente, concedido ou por conceder, num determinado território, pode haver uma extensão desse objeto, dada a complexidade da invenção licenciada.

Assim sendo, o objeto da licença poderá também englobar o saber-fazer associado à invenção, que seja secreto e não divulgado no próprio pedido de patente, e ainda eventuais aprimoramentos efetuados à invenção pelo licenciante.

Nesses casos, as obrigações do licenciante poderão incluir o dever de comunicar e prestar assistência técnica ao licenciado no que for necessário para a implementação e produção do objeto da licença.

Claro está que o texto do pedido de patente deverá ser suficiente para a satisfação do preenchimento dos requisitos necessários ao fabrico do produto em causa ou da implementação do processo alvo do pedido.

No entanto, nos casos em que o licenciado não tenha os meios e/ou os conhecimentos necessários para a exploração económica dos resultados protegidos, poder-se-á prever o dever do licenciante prestar informações que se revelem necessárias a essa exploração.

Quanto aos aprimoramentos realizados pelo licenciante com base na invenção licenciada, existe uma corrente doutrinária que entende que faz parte dos deveres do licenciante a obrigatoriedade de comunicá-los quando os mesmos puderem ser passíveis de proteção, por exemplo, como patente, e sejam dependentes do pedido original.

Na opinião de Remédio Marques, a comunicação desses aprimoramentos, quer sejam ou não eles próprios passíveis de proteção, não deve fazer parte do conjunto de obrigações do licenciante, a não ser que expressamente definido contratualmente¹.

Cabe ressaltar que o mesmo autor entende que, não havendo estipulação expressa em contrário entre as partes, apenas quando os aprimoramentos se afigurem necessários ou convenientes à apropriada exploração económica da invenção, faz parte dos deveres do licenciante comunicá-los ao licenciado.

Para uma maior segurança jurídica das partes, todas as estipulações referentes à extensão do objeto contratual, através de cláusulas especiais para o efeito ou de cláusulas que

¹ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 93 e ss.

determinem as responsabilidades e obrigações das partes, devem sempre ser definidas à partida nas negociações conducentes à celebração do contrato, norteadas pelo princípio da boa fé².

Guardans i Cambó oferece um exemplo de cláusula desta modalidade, que prevê a inclusão dos aprimoramentos efetuados pelo licenciante no âmbito do objeto do contrato, no seu modelo de contrato de licença misto, que refere: “Definições: 1. O objeto do presente Acordo é a produção e venda do ... [PRODUTO] tal como especificado no Anexo I deste Acordo (doravante designado por “Produtos”). 2. Os “Direitos Licenciados” são e pedidos de patentes enumerados no Anexo II deste Acordo, tais como todas as patentes, reedições, continuações e pedidos divisionários dos mesmos, que o Licenciante obterá ou adquirirá referentes aos Produtos no Território (...)”³.

Uma questão adicional que se levanta quanto ao objeto do contrato de licença é o facto de, no decurso do período de análise⁴, ou mesmo numa decisão posterior à concessão do direito de patente, poder ser decretada a invalidade de uma ou mais reivindicações⁵ do pedido.

Cabe, nestes casos, prever as consequências da declaração de invalidade das reivindicações em causa na execução do próprio contrato e nos montantes devidos, a título de *royalties*, pelo licenciado ao licenciante.

A declaração de invalidade de uma ou mais reivindicações pertencentes ao pedido de patente objeto do contrato de licença constitui um vício do objeto, que deve ser colmatado em benefício da parte prejudicada, o licenciado.

Tal vício poderá ser fundamento para a resolução do contrato por parte do licenciado caso ocorra após a celebração do contrato e contanto que o licenciante desconhecesse a sua existência, tendo realizado o negócio de boa-fé.

Na opinião de Remédio Marques, duas consequências distintas podem advir da superveniência do referido vício⁶. Num primeiro caso, não havendo culpa do licenciante, mas havendo um comportamento que agrave a impossibilidade de exploração económica da

² Art. 762º, nº 2, do Código Civil Português: “No cumprimento da obrigação, assim como no exercício do direito correspondente, devem as partes proceder de boa fé”.

³ (nossa tradução) GUARDANS I CAMBÓ, Ignasi, op. cit., p. 1624.

⁴ Nos casos em que o contrato é celebrado com base, e tendo como objeto, o documento submetido para avaliação e decisão pela autoridade competente para a sua concessão ou recusa (em Portugal, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

⁵ Atualmente, um pedido de patente em Portugal é efetuado através de documento escrito, em língua portuguesa, formado por: um resumo da invenção objeto do pedido, uma descrição da invenção na qual devem estar incluídas as informações detalhadas da invenção bem como o estado da técnica na área correspondente, o conjunto de reivindicações, nas quais são tecnicamente explicadas e reivindicadas as características novas da invenção e (quando aplicável) um caderno de desenhos. As reivindicações, como refere Luís Couto Gonçalves, constituem a peça mais importante do pedido porquanto definem o objeto do pedido, seja invenção-produto (aparelho, máquina, dispositivo ou substância), seja invenção-processo (processo propriamente dito, método ou uso) ou, ainda, invenção de produto e processo”. GONÇALVES, Luís M. Couto, *Manual de Direito Industrial*, 2ª ed., Ed. Almedina, Coimbra, Setembro, 2008, p. 94.

⁶ MARQUES, J.P. Remédio, op. cit., p. 105.

invenção, estar-se-á perante uma causa de incumprimento do contrato, conforme disposto no art. 1032º, alínea b) do CC Português, que conduzirá à possibilidade de resolução do contrato pelo licenciado.

Num segundo cenário, em que não há culpa do licenciante nem no surgimento do vício nem no agravamento da impossibilidade de exploração, o licenciado manterá a faculdade de resolver o contrato, conforme o previsto no art. 1050º, alínea a) do CC Português.

Vale referir que, caso as partes assim o entendam, o licenciado, em alternativa à resolução do contrato, poderá pleitear a redução de *royalties* que reflita a ausência da reivindicação ou reivindicações consideradas inválidas na exploração da invenção.

A previsão de redução de *royalties* correspondentes à reivindicação ou às reivindicações consideradas inválidas pode ser inserida *a priori* na própria peça contratual, com a finalidade de antecipação à eventualidade da ocorrência do vício.

Ainda no que diz respeito ao objeto, o CPI atual, no número 1 do seu artigo 32º, determina que as licenças contratuais de exploração de direitos emergentes de patentes, entre outros direitos de propriedade industrial, podem ser concedidas total ou parcialmente.

Cabe, a partir desta determinação, analisar a extensão da expressão “total ou parcialmente”. Isto significa que o objeto da licença pode ser concedido de forma total ou parcial, mas dever-se-á verificar se tal critério de totalidade ou parcialidade está relacionado com o conteúdo do pedido de patente em si ou com as faculdades jurídicas autorizadas ao licenciado.

Como é sabido, as reivindicações independentes de um pedido de patente são caracterizadas pelo seu conteúdo e pelo que o titular ou requerente do referido pedido pretende proteger. Assim sendo, as reivindicações são comumente classificadas em reivindicações de produto, reivindicações de processos ou métodos ou reivindicações de utilização. Um mesmo pedido pode conter reivindicações de tipos distintos e pode ainda conter reivindicações para distintas utilizações ou aplicações.

A interpretação dada por Campinos et al. da normativa em causa parece pressupor a divisibilidade do direito de patente na medida em que referem que: “Isto significa que, por exemplo, no caso de uma patente de invenção em que se prevejam e reivindiquem várias e distintas utilizações ou aplicações para a invenção patenteada é possível atribuir uma licença de exploração para utilização da invenção para todas ou apenas algumas das aplicações reivindicadas (...)”⁷.

⁷ CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ANOTADO, António Campinos (Coord. Geral), Luís Couto Gonçalves (Coord. Científica), Ed. Almedina, Coimbra, Janeiro, 2010, p. 143.

Poder-se-á, desta forma, considerar que o critério de totalidade ou parcialidade aplica-se às várias utilizações ou aplicações que um determinado pedido contenha no que se refere ao seu conteúdo reivindicado.

O titular ou requerente, na qualidade de licenciante, tem, neste contexto, a faculdade de autorizar a exploração da totalidade ou de apenas parte das reivindicações de utilização do pedido de patente em referência.

Neste mesmo sentido, Remédio Marques explica, no que se refere aos direitos do licenciado, que se “perfilham outros deveres de prestar respeitantes ao modo de realização da exploração do bem imaterial protegido pelo direito objeto da licença, tais como os que se incluem nas cláusulas que limitam o poder de explorar somente alguma ou algumas das aplicações técnicas (...) ou usos do direito industrial objeto da licença (...)”⁸.

Não há nesta afirmação menção explícita com referência à existência de reivindicações para tais aplicações no documento de patente. O que significa dizer que tais aplicações poderiam ou não estar mencionadas no documento reivindicado.

Passando à análise de uma outra característica relacionada com o objeto de contrato de licença, o número 1 do artigo 32º do atual CPI determina, ainda, que o objeto da licença pode ser limitado territorialmente, uma vez que a faculdade de exploração do objeto do pedido de patente ou da patente pode ser autorizada “em certa zona ou em todo território nacional”.

O carácter territorial dos direitos de propriedade industrial tem, neste caso, um reflexo nas faculdades jurídicas autorizadas pelo licenciante ao licenciado. Claro está que, num contrato de licença, as partes deverão definir previamente o âmbito territorial da exploração.

É certo que, normalmente, o âmbito territorial é definido no que diz respeito aos países em que deverão ser submetidos os pedidos de extensão internacional do pedido nacional prioritário, caso a proteção ainda não tenha sido requerida⁹, e a conseqüente possibilidade de exploração em cada um dos territórios nacionais em que tal proteção foi ou será requerida.

Na maior parte das vezes, o objeto de exploração é definido através do número atribuído pela autoridade competente para a sua concessão. Esta será claramente a forma mais precisa de definição do escopo de aplicação do contrato. Verificando-se a inexistência dos referidos números referentes às extensões internacionais, as partes têm a possibilidade de definir o objeto através da referência ao “Pedido de Patente Nacional nº (xxxxx) e as suas respetivas extensões internacionais”.

⁸ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 117.

⁹ A internacionalização pode ser efetuada no prazo de um ano a contar da data de prioridade (submissão) do pedido nacional originário.

No entanto, como se pode verificar, o objetivo do disposto no número 1 do artigo 32º prende-se à intenção de possibilitar a delimitação territorial da faculdade de exploração no âmbito nacional.

Neste sentido, “a licença pode ser concedida para a totalidade do território nacional, ou apenas para certas e determinadas zonas identificadas no respetivo contrato. Por exemplo, podemos ter uma licença de exploração de uma marca ou patente de invenção limitada à zona geográfica abrangida pela província do Minho. Isso poderá permitir ao titular do direito conceder outras licenças a licenciados distintos para exploração do direito noutra(s) zona(s) geográfica(s)”¹⁰.

O intuito da determinação legal de divisibilidade territorial no âmbito nacional da faculdade de exploração da invenção é claro. Contudo, dada a realidade nacional em termos de dimensão de mercado, nomeadamente no que diz respeito ao volume populacional, caracterizador do volume de consumidores, não parece ser de utilidade prática.

A faculdade de exploração da patente, ou seja, o objeto do contrato de licença, apresenta ainda uma terceira categorização que se reflete mais nas contrapartidas financeiras devidas pelo licenciado do que no objeto em si.

Neste contexto, referir-nos-emos por último à possibilidade de autorização da exploração de forma gratuita ou onerosa, previsão esta contida no mesmo número 1 do artigo 32º do CPI.

Caberá às partes determinar as contrapartidas devidas pelo licenciado ao licenciante pela exploração do direito de patente sobre a invenção. Uma dessas contrapartidas poderá ser o pagamento de valores previamente definidos e cuja fórmula de cálculo dependerá da vontade das partes.

Estas contrapartidas podem ser executadas de diversas maneiras, correspondendo mais habitualmente ao pagamento de valores diretamente ligados aos proveitos resultantes da exploração da tecnologia patenteada, ou em vias de proteção, através das chamadas *royalties*. Todavia, a possibilidade de concessão de licenças gratuitas como se pôde verificar não é excluída por lei.

Sendo o objeto do contrato de licença as faculdades jurídicas de exploração de um determinado direito de patente, atribuídas pelo licenciante ao licenciado, cabe analisar a extensão destas faculdades na esfera jurídica deste último.

Neste sentido, o número 4 do artigo 32º do CPI define: “Salvo estipulação expressa em contrário, o licenciado goza, para todos os efeitos legais, das faculdades conferidas ao titular do direito objeto da licença, com ressalva do disposto no número seguinte”.

¹⁰ CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ANOTADO, op. cit., p. 144.

Face ao previsto no referido dispositivo, poder-se-á auferir que as faculdades autorizadas ao licenciado são caraterizadoras de direitos absolutos, a não ser que tal possibilidade de extensão das faculdades seja expressamente excluída no contrato.

Assim, a posição de que goza o licenciado abrange as faculdades inerentes à posição de titular dos direitos, exceto quando as partes decidam em contrário. Nestes casos, sobrepõem-se os princípios de liberdade contratual e da autonomia da vontade das partes.

Os direitos absolutos conferidos ao licenciado passam, desta forma, a fazer parte da sua esfera jurídica, devendo proceder-se ao averbamento da licença junto do INPI para que os seus efeitos sejam de facto passíveis de imposição *erga omnes*¹¹.

Desta forma, a extensão das faculdades jurídicas, inerentes ao titular do direito, ao licenciado apenas é considerada quando são respeitados os dois critérios definidos por lei: o averbamento da licença junto da autoridade competente, o INPI, concretizando a possibilidade de oponibilidade a terceiros, e, antes de tudo, a vontade das partes, sobretudo do licenciante, no que se refere à extensão dessas mesmas faculdades jurídicas ao licenciado.

No que se refere ao averbamento, faz-se mister salientar que o mesmo também é necessário de acordo com a Lei de Patentes Espanhola, que determina no número 2 do artigo 79º que: “Exceto no caso previsto no artigo 13.1, a transmissão, as licenças e quaisquer outros atos, tanto voluntários como necessários, que afetem os pedidos de patentes ou as patentes já concedidas, só surtirão efeitos perante terceiros de boa fé desde que hajam sido inscritos no Registo de Patentes. Regulamentarmente estabelecer-se-á a forma e a documentação necessária para as referidas inscrições”¹².

Adicionalmente, o número 3 do mesmo artigo dispõe: “Não se poderá invocar perante terceiros direitos sobre pedidos de patente ou sobre patentes que não estejam devidamente inscritos no Registo. Tampouco poderá mencionar em seus produtos um pedido de patente ou uma patente, quem não tenha inscrito um direito suficiente para fazer esta menção. Os atos realizados em violação do disposto neste apartado serão sancionados como atos de concorrência desleal”¹³.

Conclui-se que, também no ordenamento jurídico Espanhol, a ausência de averbamento da licença junto da autoridade administrativa competente constitui fonte necessária para que o licenciado seja demandante legítimo em ações contra terceiros relacionadas com o direito de patente objeto do contrato de licença.

¹¹ Assim o estabelece a alínea b) do número 1 do artigo 30º do CPI: “Estão sujeitos a averbamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial: b) A concessão de licenças de exploração, contratuais ou obrigatórias (...)”.

¹²(nossa tradução).

¹³(nossa tradução).

3. Obrigações e garantias das partes

Como é natural, o clausulado do contrato de licença de patente deverá responder às necessidades e interesses das partes, cujas ações deverão ser pautadas pelo princípio da boa fé mesmo antes da celebração do contrato, ou seja durante as negociações preliminares para a sua concretização.

São duas as correntes defendidas no que diz respeito à natureza das obrigações do licenciante no âmbito do contrato de licença de direitos de propriedade industrial.

A primeira corrente defende que essas obrigações têm um conteúdo negativo na medida em que o licenciante teria como responsabilidade principal uma obrigação de não fazer. Assim, esta mesma obrigação de conteúdo negativo traduz-se na abstenção, por parte do licenciante, da realização de ações, que lhe foram facultadas por lei na sua qualidade de titular do direito.

A segunda corrente, por sua vez, defende a existência de um conteúdo positivo nas obrigações do licenciante que se traduzem na obrigação de entrega do bem imaterial ao licenciado, assim como a entrega de toda a informação que se considere necessária à adequada exploração do direito objeto do contrato.

Assim sendo, para além do conteúdo do pedido de patente, o licenciante teria que fornecer os restantes dados de que o licenciado necessitasse para a concretização da exploração. Conforme refere Guerrero Gaitán, tais obrigações foram denominadas obrigações de garantia¹⁴.

A nosso ver, bem como na opinião do supracitado autor, a segunda corrente parece ser a mais adequada no tocante às obrigações do licenciante, cabendo referir que a principal delas será a colocação da invenção, objeto do direito de patente, à disposição do licenciado.

Adicionalmente, cabe analisar quais das obrigações que eventualmente farão parte do conjunto de obrigações do licenciante são consideradas intrínsecas ao próprio conteúdo do direito e quais obrigações dependerão unicamente da autonomia da vontade das partes na contratação, delineadas em primeiro lugar conforme anteriormente mencionado, pela boa-fé das partes.

Neste contexto, as obrigações mais relevantes para análise seriam a obrigação de comunicação dos conhecimentos técnicos (saber-fazer), a obrigação de prestação de assistência técnica e a obrigação de comunicação de melhoramentos técnicos.

Convém em primeiro lugar ressaltar a distinção entre a prestação de assistência técnica e a comunicação de saber-fazer. Enquanto no primeiro caso, os conhecimentos técnicos estão

¹⁴ GUERRERO GAITÁN, Miguel, op. cit., p. 217.

disponíveis ao público, no segundo caso, os conhecimentos técnicos são secretos e são do conhecimento exclusivo do titular do direito, o licenciante.

Quanto à prestação de assistência técnica, faz-se necessário, primeiramente, perceber se a invenção objeto do contrato, de facto, é passível de execução tal como descrita no documento de patente submetido ou concedido.

Caso a invenção não seja tecnicamente exequível ou se a invenção tal como descrita no pedido não é passível de realização concreta, estar-se-á perante uma causa de nulidade do contrato dada a impossibilidade originária de cumprimento e o licenciado terá a possibilidade de pleitear a sua nulidade com base no número 1 do artigo 410º do Código Civil, que determina que “a impossibilidade originária da prestação produz a nulidade do negócio jurídico”, mesmo que o licenciante tenha conhecimento prévio da referida impossibilidade de execução da invenção, com ou sem culpa.

Segundo Remédio Marques, para além da possibilidade de requerer a nulidade do contrato com base na impossibilidade originária da prestação, conforme atrás descrito, o licenciado terá ainda a possibilidade de requerer a nulidade do objeto do pedido de patente, com base no disposto no artigo 36º do CPI¹⁵.

Desta forma, a nulidade do direito de propriedade industrial, apresentando, via de regra, efeitos de natureza *ex tunc*, é retroativa à época da origem dos factos que a causaram. Assim sendo, tudo ocorrerá como se o direito nunca tivesse existido, exceto no que diz respeito aos efeitos definidos no próprio artigo 36º do CPI, que são “os efeitos produzidos em cumprimento de obrigação, de sentença transitada em julgado, de transação, ainda que não homologada, ou em consequência de atos de natureza análoga”¹⁶.

Ainda no que diz respeito à obrigação de prestar assistência técnica, caso o licenciado não tenha competência técnica para executar a invenção objeto do direito de patente, o licenciante deverá, pautado no princípio da boa-fé, que rege tanto as negociações preliminares, como o cumprimento do contrato, prestar tal assistência técnica quando a mesma se afigurar útil ou necessária à exploração económica da invenção¹⁷.

Passamos, assim, à análise do dever do licenciante de comunicar os conhecimentos técnicos (saber-fazer) relacionados com a invenção.

No que se refere a esta última obrigação, existem duas correntes doutrinárias que defendem duas posições distintas quanto à obrigatoriedade do licenciante em disponibilizar ao

¹⁵ MARQUES, J.P. Remédio, op. cit., p. 92.

¹⁶ CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ANOTADO, op. cit., p. 152.

¹⁷ MARQUES, J.P. Remédio, op. cit., p. 92.

licenciado os conhecimentos técnicos, secretos, relacionados com a invenção objeto do direito de patente e objeto do contrato de licença.

Uma das correntes defende que a obrigação de comunicar os conhecimentos técnicos relacionados com a invenção é intrínseca à obrigação de entrega do bem imaterial, o que se caracterizaria tão só como uma manifestação do princípio da boa-fé, que, conforme já afirmado, deve reger os preliminares e o cumprimento do contrato.

A segunda corrente defende que, caso a comunicação dos conhecimentos técnicos relacionados com a invenção fosse considerada uma obrigação, estar-se-ia a ignorar o seu carácter autónomo e considerar-se-ia que os mesmos são bens acessórios à invenção.

Em Portugal, o dever de comunicação dos conhecimentos técnicos relacionados com a invenção não está legalmente estabelecido. Deverão ser as partes a definir a extensão desta obrigação do licenciante no próprio instrumento contratual da licença.

No entanto, a ausência de previsão legal específica sobre a matéria não exclui outros princípios legais que se relacionam com o assunto, como o anteriormente abordado princípio da boa-fé.

Como explica Remédio Marques, o princípio da boa-fé deverá refletir-se na obrigação de comunicação dos conhecimentos técnicos secretos relacionados com a invenção sempre que os mesmos se revelem necessários à adequada e eficaz exploração económica da invenção.

Na Espanha, a comunicação dos conhecimentos técnicos encontra-se legalmente prevista, fazendo parte dos deveres do licenciante. Neste sentido, o artigo 76.1 define: “Salvo estipulação em contrário, quem transmita um pedido de patente ou uma patente ou conceda uma licença sobre elas está obrigado a colocar à disposição do adquirente ou do licenciado os conhecimentos técnicos que possua e que resultem necessários para poder proceder a uma adequada exploração da invenção”.

Assim sendo, a nosso ver, a interpretação segundo a qual a aplicação do princípio da boa-fé aos contratos de licença, no ordenamento jurídico Português, traduz-se na obrigação de comunicação dos conhecimentos técnicos relacionados com a invenção, sempre que tal comunicação seja considerada necessária à adequada e eficaz exploração económica da invenção, corresponde precisamente ao que a Lei de Patentes Espanhola parece pretender de acordo com o disposto no seu artigo 76.1¹⁸.

¹⁸ A esse respeito, Guerrero Gaitán refere que “de acordo com esta norma, e atendendo ao panorama comparado, todos os contratos de licença de patente em Espanha seriam contratos mistos já que o seu objeto estaria constituído não só pela invenção licenciada, como também pelos conhecimentos necessários à sua exploração” (nossa tradução). GUERRERO GAITÁN, Miguel, op. cit., p. 218.

Do exposto resulta que a obrigação do licenciante de comunicar os conhecimentos técnicos secretos apenas é extensível aos casos em que esta comunicação se revele necessária à adequada e eficaz exploração económica da invenção, não se aplicando aos casos em que tal comunicação apenas torne a invenção mais rentável.

Passamos agora à análise da obrigação de comunicação dos aprimoramentos e melhorias efetuados pelo licenciante à invenção antes da celebração do contrato de licença e durante a sua execução. Em primeiro lugar, há que distinguir duas espécies de aprimoramentos: aqueles que são, por si só passíveis de proteção e aqueles que não são passíveis de proteção por carecerem de algum ou alguns dos requisitos necessários para a sua concessão.

Se por um lado, existe uma corrente doutrinária que entende que os direitos passíveis de proteção autónoma, dependentes do direito originário objeto do contrato de licença, devem ser comunicados, por outro lado existe uma corrente que entende que nem os direitos passíveis de proteção autónoma nem os não passíveis de proteção autónoma devem ser comunicados, salvo estipulação em contrário.

Deverão, todavia, ser comunicados aqueles aprimoramentos que sejam considerados necessários à adequada exploração económica da invenção, exceto quando as partes expressamente estipularem em contrário, comunicação esta norteada pelo princípio da boa-fé contratual.

Coloca-se ainda a questão da comunicação dos aprimoramentos efetuados antes ou depois da realização do contrato. No que diz respeito à comunicação dos aprimoramentos efetuados antes da celebração do contrato, parece consensual que, mesmo que não haja estipulação expressa pelas partes, esta comunicação por parte do licenciante é obrigatória.

Quanto à comunicação dos aprimoramentos efetuados durante a execução do contrato, Remédio Marques defende que a comunicação de tais aprimoramentos apenas se afigura obrigatória nos casos em que se revele necessária à adequada e eficaz exploração económica do direito originário objeto do contrato de licença¹⁹.

Quando se trate, no entanto, de uma licença exclusiva, através da qual o licenciante está proibido de explorar paralelamente a invenção, partindo-se do pressuposto da aplicação do princípio da boa-fé, o licenciante deverá abster-se de explorar tais aprimoramentos, mesmo que requeridos e registados em seu nome.

Caso esses aprimoramentos não tenham sido expressamente definidos no contrato como parte do seu objeto, o licenciante poderá, no entanto, licenciá-los de forma exclusiva ou

¹⁹ MARQUES, J.P. Remédio, op. cit., p. 95.

não-exclusiva (em condições semelhantes às que estaria disposto a licenciá-los a um terceiro) ao licenciado original, devendo ser remunerado por estas concessões.

Podemos, do exposto, concluir, que mais uma vez, os princípios da boa-fé e da autonomia da vontade deverão ser os pilares das estipulações contratuais referentes ao licenciamento do direito de patente.

Face ao exposto, poder-se-á concluir que a disponibilização dos aprimoramentos por parte do licenciante deverá ser regulada contratualmente. Não havendo estipulação contratual a esse respeito, será considerada obrigação intrínseca a comunicação de aprimoramentos que se revelem essenciais à adequada exploração da invenção.

Retornando às obrigações e garantias do licenciante no âmbito do contrato de licença, referir-nos-emos à cláusula de garantia de titularidade que, por vezes, é incluída no contrato de licença, mais comumente no direito anglo-saxónico.

Esta cláusula de garantia não está legalmente prevista no ordenamento jurídico Português e a sua inclusão no contrato de licença baseia-se tão somente no princípio da autonomia da vontade e no poder negocial das partes.

Estando prevista, esta cláusula vincula o licenciante de tal forma que, caso a patente seja considerada nula, será responsável pelos danos causados ao licenciado.

Passaremos, então, a enumerar algumas das obrigações do licenciado passíveis de inclusão no contrato de licença e que dependerão, acima de tudo, do definido pelas partes nos preliminares negociais.

Essas obrigações podem incluir, por exemplo, a gestão do processo de submissão do pedido, bem como a decisão sobre a internacionalização do pedido prioritário, devendo-se ter em conta o interesse de exploração da invenção em determinados territórios, os pagamentos das referentes taxas, a obrigação de comunicação de melhorias e aperfeiçoamentos da invenção, entre outras.

Poder-se-á incluir também, no rol dos deveres do licenciado, a manutenção do direito, através do pagamento das taxas de manutenção, que incluem as anuidades, os valores a serem pagos nos casos em que o direito ainda não tenha sido concedido, como, a título exemplificativo, os referentes às respostas a notificações emanadas da autoridade administrativa competente.

Uma outra cláusula de extrema importância refere-se à obrigatoriedade de efetiva exploração da invenção pelo licenciado. Esta cláusula reflete a imposição legal de exploração da invenção pelo titular do direito. Claro está que, por parte do titular, a exploração estará a ser levada a cabo através do próprio licenciamento.

A função social dos direitos de propriedade industrial exerce um papel fundamental nesta matéria. Como é sabido, a concessão do exclusivo ao titular do direito pressupõe que, através da exploração deste mesmo direito, a Sociedade beneficiará com a sua colocação no mercado.

O outro objetivo da cláusula que prevê a obrigação de exploração pelo licenciado refere-se à possibilidade de bloqueio da tecnologia/invenção objeto do direito de patente, que no caso de ausência da referida cláusula, poderia ocorrer.

A ausência de exploração pelo licenciado poderia servir como uma ferramenta ilícita para evitar a colocação da invenção no mercado, beneficiando o próprio licenciado. Os motivos que levariam este licenciado a agir desta forma poderiam ser o facto de a invenção ser considerada um produto concorrente de um produto seu ou de terceiros com os quais tenha efetuado um contrato de licença paralelo.

No panorama Europeu, Remédio Marques afirma que esta obrigação de explorar não é considerada essencial à posição do licenciado. No entanto, na prática, faz parte do rol das suas obrigações contratuais, não devido à natureza do contrato, “mas, sobretudo, às cláusulas contratuais que, de acordo com uma tipicidade social, obrigam o licenciado a explorar o direito industrial objeto da licença”²⁰.

Esta obrigação apresenta maior importância quando estivermos perante uma licença exclusiva absoluta, através da qual o licenciante não pode conceder outras licenças ou sequer explorar a invenção por si mesmo.

Vale ressaltar que, na Espanha, a obrigação de exploração pelo titular da invenção objeto de direito de patente, encontra-se prevista no artigo 83 da Lei de Patentes. Neste contexto, Guerrero Gaitán afirma que a necessidade de exploração nomeadamente no âmbito das licenças exclusivas plenas, ou absolutas, tem como fundamento o princípio da boa-fé, uma vez que a exclusão da possibilidade de exploração paralela pelo próprio titular do direito e a ausência de exploração por parte do licenciado exclusivo implicariam uma situação semelhante à inexistência da invenção²¹.

A ausência de exploração que implica a não realização do dever previsto na referida cláusula poderá ser considerada, desta forma, como causa para o pleito pelo licenciante de incumprimento do contrato.

Uma outra categoria de obrigações que pode ser incluída na lista de obrigações do licenciado previstas no contrato de licença de exploração da invenção diz respeito à

²⁰ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 129.

²¹ GUERRERO GAITÁN, Manuel, op. cit., p. 221.

retribuição financeira devida ao licenciante pela concessão das faculdades inerentes à titularidade da invenção.

Este é, provavelmente, o mais importante e significativo dever do licenciado no âmbito das contrapartidas devidas ao licenciante. A forma de atribuição do pagamento será definida pelas partes, havendo, para o efeito, modelos estruturados que podem incluir uma ou mais formas de pagamento, podendo o mesmo ser efetuado em dinheiro, em quantias periódicas, numa quantia fixa, numa combinação entre ambas ou mesmo em géneros.

Convém salientar, que, naturalmente, nem todos os contratos de licença conterão a cláusula de contrapartida financeira, uma vez que o CPI permite a celebração de contratos de licença gratuitos.

As cláusulas de pagamentos no âmbito dos contratos de licença estão especialmente sujeitas às regras de concorrência definidas pela Europa, nomeadamente no Regulamento (CE) nº 772/4004, de 27 de Abril de 2004, destinado à regulação dos contratos de transferência de tecnologia.

4. Exclusividade ou não-exclusividade

Na escolha concernente à exclusividade da licença, mais uma vez o princípio da autonomia da vontade prepondera e, ao que parece claro, caberá nomeadamente ao licenciante optar pela concessão de uma licença exclusiva ou de uma ou mais licenças não-exclusivas.

Trata-se de licença exclusiva aquela “em que o titular do direito renuncia à faculdade de conceder outras licenças para os direitos objeto de licença enquanto esta se mantiver em vigor”²².

Desta forma, em se tratando de uma licença exclusiva, o licenciado terá, para o território definido no próprio contrato de licença, a faculdade de exploração da invenção objeto do direito de propriedade industrial sem que para tal necessite de concorrer com outros eventuais licenciados.

Este direito de exploração única não exclui, todavia, a possibilidade de exploração paralela do direito pelo próprio licenciante, na medida em que, conforme o disposto no número 7 do artigo 32º do CPI, “a concessão de licença de exploração exclusiva não obsta a que o titular possa, também, explorar diretamente o direito objeto de licença, salvo estipulação em contrário”²³.

²² Artigo 32º, nº 6 do atual CPI.

²³ O artigo 75.6 da Lei de Patentes Espanhola, embora preveja a mesma possibilidade de exploração paralela de um direito objeto de licença exclusiva, pelo licenciante e pelo licenciado, determina que tal possibilidade deve ser expressamente referida no contrato de licença. Assim, dispõe: “A licença exclusiva impede a outorga de

Assim, não havendo estipulação expressa em contrário, o licenciante mantém as suas faculdades de exploração do direito de patente, passando a figurar como concorrente direto, caso assim o decida, do licenciado.

Ainda na altura da discussão da proposta de reforma do CPI de 1995 que resultou no CPI de 2003, cuja redação deste dispositivo manteve-se no atual CPI, José de Oliveira Ascensão opunha-se à previsão legal em causa que permitia a concorrência direta entre licenciado e licenciante.

O autor, a este respeito, exprimiu o seu desacordo, referindo que “Portugal é livre de determinar se se presume que a pessoa que concede uma licença mantém ela mesma a possibilidade de explorar ela mesma a invenção, ou não mantém. A Proposta faz a opção errada. O meio Português é muito restrito. É de supor que não haja espaço para que duas entidades explorem paralelamente a mesma invenção”²⁴.

Apesar de depender da vontade das partes, que podem expressamente excluir a possibilidade de exploração pelo licenciante no contrato de licença a celebrar, a preocupação do autor parece-nos compreensível dada a realidade do mercado nacional e a reduzida margem de concorrência que um eventual licenciado teria com referência ao titular do direito de patente em causa.

A esta preocupação poder-se-ia acrescer o facto de o titular do direito ter acesso a informação privilegiada no que diz respeito à invenção. Efetivamente, na maior parte das vezes o titular é também o inventor ou, tratando-se de pessoa jurídica, é titular por força do artigo 59º do atual CPI, que prevê a assunção da titularidade por parte das entidades empregadoras sobre as chamadas “invenções laborais” desenvolvidas por seus funcionários, nos termos do dispositivo legal mencionado.

Deste modo, para além da concorrência direta entre duas entidades, em território nacional, uma destas teria claramente uma vantagem sobre a outra no que se refere a todo o conhecimento técnico envolvente.

Por último, cabe ressaltar que, conforme o disposto no número 5 do artigo 32º do CPI “a licença presume-se não exclusiva”, do que resulta que a determinação da realização de uma licença exclusiva em detrimento de uma licença não-exclusiva carece de determinação contratual expressa.

Face ao exposto, concluir-se-á que caberá essencialmente às partes, com base no modelo de negócio que pretendam implementar, decidir o melhor caminho a percorrer. A

outras licenças e o licenciante só poderá explorar a invenção se o contrato o tenha reservado expressamente esse direito” (nossa tradução).

²⁴ ASCENSÃO, José de Oliveira, *A Reforma do Código da Propriedade Industrial*, in “Direito Industrial”, volume I, APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Almedina, Coimbra, 2001, p. 486.

escolha do critério de exclusividade ou não-exclusividade passa, assim, necessariamente pelo objetivo estratégico dos contratantes.

5. Confidencialidade

As regras de confidencialidade têm um papel fundamental nos preliminares negociais que levam à eventual celebração de um contrato de licença de invenção protegida por patente.

Não podemos esquecer que grande parte dos contratos desta modalidade são realizados mesmo antes da concessão do direito que é objeto do contrato. Para o efeito, principalmente do ponto de vista do licenciante, a vinculação das partes a regras de confidencialidade funciona como uma salvaguarda à disponibilização da invenção ao público.

Procura-se assim evitar que um dos critérios de concessão do direito de patente, a novidade, seja posto em causa, com a garantia de que eventuais divulgações, efetuadas contra o disposto no acordo de confidencialidade configuram divulgações não oponíveis, conforme o disposto na alínea b) do número 1 do artigo 57º do CPI, que determina: “1 – Não prejudicam a novidade da invenção: b) As divulgações resultantes de abuso evidente em relação ao inventor ou seu sucessor por qualquer título, ou de publicações feitas indevidamente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial”.

A confidencialidade pode, neste sentido, ser regulada por acordo específico que defina o teor da informação considerada confidencial no âmbito das negociações e a duração do dever de confidencialidade ao qual as partes estão obrigadas²⁵.

O clausulado do acordo de confidencialidade poderá também incluir as medidas que a parte emissora da informação pretende que a parte recetora tome no que se refere à proteção da informação.

Assim, podem ser incluídas cláusulas que definam os indivíduos recetores da informação dentro da entidade recetora, as condições físicas através das quais a informação será tratada, podendo-se requerer, ainda, que os intervenientes da instituição assinem acordos individuais, nos quais se obrigam a cumprir o previsto no acordo de confidencialidade, e que os meios físicos através dos quais a informação foi partilhada sejam destruídos num determinado prazo a contar da data da partilha da informação.

A confidencialidade assume papel ainda mais importante quando se tem em consideração o facto de o requerente poder, em qualquer altura antes da publicação, retirar o

²⁵ Dependendo do interesse das partes, os acordos de confidencialidade podem ser unilaterais, nos quais apenas uma das partes partilha informação confidencial, ou bilaterais, nos quais há partilha de informações confidenciais detidas por ambas as partes.

seu pedido e decidir transformar a sua invenção, que através da publicação tornar-se-ia de conhecimento do público, em segredo de negócio.

O segredo de negócio (também conhecido como “*trade secret*”), como é sabido, é constituído por informação técnica confidencial, cuja mais-valia para o seu detentor reflete-se exatamente no facto de ser informação desconhecida por eventuais concorrentes no mercado.

A divulgação da informação confidencial respeitante a segredos de negócio protegidos por meio do acordo de confidencialidade representa infração nos termos do artigo 318º do CPI, que define: “(...) constitui ato ilícito, nomeadamente a divulgação, a aquisição ou a utilização de segredos de negócio de um concorrente, sem o consentimento do mesmo, desde que essas informações: a) Sejam secretas, no sentido de não serem geralmente conhecidas ou facilmente acessíveis, na sua globalidade ou na configuração e ligação exatas dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão; b) Tenham valor comercial pelo facto de serem secretas; c) Tenham sido objeto de diligências consideráveis, atendendo às circunstâncias, por parte da pessoa que detém legalmente o controlo das informações, no sentido de as manter secretas”.

A divulgação dos segredos em causa, que poderiam passar a constituir um direito exclusivo através da submissão do pedido de patente e, por escolha do requerente, são retirados, passa a configurar infração nos termos do artigo 318º, uma vez que se poderá considerar que o seu detentor efetuou as diligências necessárias à preservação da informação como confidencial através das garantias previstas no acordo de confidencialidade.

As cláusulas de confidencialidade nos contratos de licença de invenção protegida por patente poderão, na ausência de acordo de confidencialidade prévio que tenha regulado a informação partilhada, preencher a lacuna deixada pela ausência do referido acordo ou, ainda, garantir que o saber-fazer eventualmente incluído nas obrigações de prestar do licenciante seja tratado de forma confidencial pelo licenciado.

Para maior segurança das partes, tem-se tornado prática habitual que a obrigação de confidencialidade no âmbito de um contrato de licença contemple um prazo de duração, que poderá ser contabilizado por um determinado número de anos contados da data da divulgação da informação ou durante o tempo de execução do contrato, que normalmente corresponde ao período de validade da patente concedida.

Inexiste no ordenamento jurídico Português um dispositivo que defina a obrigatoriedade de determinação de prazo específico para o término do dever de confidencialidade ao qual se vinculam as partes.

Gabriel di Blasi explica que, no Brasil, as cláusulas de confidencialidade sem prazo, ou *ad eternum*, são habituais nos contratos de licença de patentes e nos contratos de fornecimento de

tecnologia e a duração ilimitada de tais obrigações é permitida por lei (inciso XI do artigo 125º da Lei nº 9.279/96)²⁶.

No entanto, a prática do Instituto Nacional da Propriedade Industrial Brasileiro tem sido a de vedar o averbamento de contratos, principalmente os de fornecimento de tecnologia, nos quais estejam incluídas obrigações de confidencialidade que ultrapassem o prazo de 5 anos contados da data de término ou de rescisão do contrato.

A este respeito, o mesmo autor insurge-se referindo que “inexiste fundamento legal e competência básica para o INPI criar o próprio direito e impor comportamentos a terceiros, principalmente quando o próprio direito é assegurado pela Lei nº 9.276/96, como a obrigação de confidencialidade *ad eternum*”²⁷.

O autor explica que a atuação do INPI fere os princípios aos quais estão vinculadas as autoridades administrativas, quais sejam o Princípio da legalidade e o Princípio da competência, sendo os seus atos contrários à lei passíveis de nulidade, dada a sua ilegalidade.

6. Contrapartida financeira

Uma das obrigações mais relevantes do conjunto de obrigações do licenciado diz respeito à contrapartida financeira devida ao licenciante pela concessão de todas ou de algumas das faculdades jurídicas inerentes ao objeto da licença.

Quando se trata de definir as formas de contrapartida devidas pelo licenciado, existem modalidades padrão que têm sido desenvolvidas e utilizadas ao longo dos anos por peritos na realização deste tipo de contratos de licença.

A multidisciplinaridade da matéria implica a participação conjunta de juristas e economistas quando se trata da definição das modalidades de pagamentos e das cláusulas referentes à contrapartida financeira, devendo ter-se em consideração as implicações legais de tais cláusulas, nomeadamente no que se refere ao respeito pelas normas de concorrência existentes no ordenamento jurídico em causa.

A contrapartida financeira pode, desta forma, concretizar-se através do pagamento de uma quantia única, conhecida como *lump sum* ou *upfront fee*, que deverá ser calculada com base no valor estimado da utilização da invenção num determinado produto ou processo ou na prestação de serviços a ser efetuada pelo licenciado a terceiros com base na invenção protegida ou em vias de proteção.

Como refere Remédio Marques, este pagamento da quantia única pode ser efetuado de uma vez ou em parcelas periódicas durante um determinado período de tempo. Os valores a

²⁶ DI BLASI, Gabriel, op. cit., p. 415.

²⁷ DI BLASI, Gabriel, op. cit., p. 416.

pagar não estão indexados e não dependem do volume de vendas dos produtos vendidos ou dos serviços prestados pelo licenciado²⁸.

Normalmente, para os cálculos deste valor podem ser utilizadas diferentes abordagens, com o intuito de aferir e validar o impacto da comercialização da tecnologia e do seu provável retorno financeiro para o licenciado, do qual deverá ser subtraída a contrapartida devida ao licenciante²⁹.

Uma primeira abordagem, a chamada abordagem do custo toma em consideração os custos envolvidos no desenvolvimento da tecnologia/invenção a ser licenciada. Assim, são avaliados e somados os custos de investigação e desenvolvimento da invenção, os custos de submissão e registo do pedido, os custos referentes aos recursos humanos envolvidos na conceção da invenção, os custos de publicidade e outros custos legais.

Nesta modalidade de abordagem, a soma destes valores proporcionarão ao licenciante uma forma de perceber o valor a partir do qual poderá obter lucro, não sendo considerados os possíveis lucros derivados da exploração da invenção.

Para o licenciado, a abordagem do custo deve ser considerada com referência ao princípio da substituição, através do qual interessa ao licenciado que o valor seja referente ao valor que teria gasto caso fosse o realizador da invenção.

A segunda modalidade de abordagem refere-se à abordagem dos proventos. Esta abordagem utiliza como parâmetros de avaliação da invenção o provável valor a receber com a sua exploração. Seriam, desta forma, medidos os seguintes parâmetros: a projeção do mercado para o qual a invenção é destinada, a projeção do mercado referente às reivindicações específicas da patente em apreço, a duração das receitas derivadas da exploração da invenção e os riscos associados com a geração da receita.

Esta abordagem tem sido bastante utilizada na avaliação do valor estimado referente a uma determinada patente, apesar de ser uma abordagem baseada em estimativas. No entanto, a informação sobre tamanhos e tendências de mercados está amplamente divulgada.

A maior dificuldade encontrada nesta segunda abordagem diz respeito à determinação do contributo da invenção para um determinado produto e a aferição do seu valor no âmbito deste mesmo produto. Isto porque enquanto em algumas indústrias uma invenção resulta num produto, em outras áreas um produto poderá ser composto por diversas invenções, sendo cada uma delas alvo de proteção individual, mas ao mesmo tempo fazendo parte do mesmo conjunto que compõe o produto.

²⁸ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 118.

²⁹ MA, Matthew, *Fundamentals of Patenting and Licensing for Scientists and Engineers*, World Scientific, Singapura, 2009, p. 213 e ss.

Uma terceira abordagem é conhecida como a abordagem de mercado. Esta abordagem utiliza dados de produtos já existentes no mercado e efetua uma comparação entre o produto a ser desenvolvido com base na invenção e outros produtos disponíveis para venda.

Os fatores utilizados nesta abordagem são, entre outros, fatores de concorrência, a qualidade das reivindicações da invenção que se pretende explorar, os riscos de não se adquirir a invenção (no caso, os riscos dos prospectivos licenciados ou compradores, com base na possibilidade de estarem a infringir a patente).

Na realidade, esta abordagem apresenta dificuldades na sua aplicação direta ao caso das patentes, uma vez que os mercados para determinadas invenções podem ainda não existir e adicionalmente as patentes são bens incorpóreos com características muito próprias, o que significa dizer que cada patente é única, o que torna difícil fazer uma avaliação comparativa entre elas.

A escolha da abordagem mais indicada para a estratégia de comercialização de uma patente vai depender exclusivamente do ponto de vista do licenciante e da forma como pretende explorar o seu ativo. Os valores definidos servirão, posteriormente, como base para as negociações a serem realizadas com os potenciais licenciados.

Voltando às formas de contrapartida existentes, para além do valor fixo referido anteriormente, uma outra forma de contrapartida financeira tem como base o pagamento de taxas periódicas, conhecidas como *royalties*, cujo cálculo pode ser efetuado de diferentes formas.

As *royalties* podem ser baseadas em valores fixos por produto vendido ou calculadas com base nas vendas líquidas efetuadas pelo licenciado, sendo consideradas percentagens predeterminadas da venda do produto final. Esta percentagem pode ter como base as vendas brutas ou as vendas líquidas³⁰ do produto final.

Poder-se-á inclusivamente conjugar as duas modalidades de pagamento para um único licenciamento, ou seja, através da atribuição de uma quantia única a ser paga de uma só vez ou parcelada e da atribuição de um valor variável com base nas vendas efetuadas pelo licenciado³¹.

³⁰ As vendas líquidas são consideradas após a dedução de alguns custos como impostos, taxas, descontos, entre outros, conforme o que for estipulado na própria peça contratual.

³¹ De acordo com Remédio Marques, a fixação da necessidade de pagamento em quantias variáveis dependentes do volume de vendas do licenciado pode vir acompanhada da previsão da possibilidade de resolução do contrato pelo licenciante, quando o licenciado não conseguir atingir um valor mínimo de vendas estipulado pelas partes num determinado prazo. MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 119. No que se refere à estipulação das *royalties*, Pedro Mendi refere que os pagamentos fixos têm sido considerados o meio mais eficaz para a transferência do direito de utilizar uma tecnologia específica. No entanto, a maior parte dos contratos incluem pagamentos com base nas vendas. MENDI, Pedro, *The Structure of Payments in Technology Transfer Contracts: Evidence from Spain*, working paper nº 05/03, Univ. de Navarra, Pamplona, Janeiro, 2003, p. 4.

De acordo com Miguel Moura e Silva, a Comissão Europeia ao longo dos tempos validou algumas das formas de estipulação de *royalties* através de decisões tomadas em casos individuais.

Desta forma, foram aceites, de acordo com decisões da Comissão: o método de cálculo de *royalties* com base nas vendas líquidas do licenciado ou com base no preço de custo da matéria-prima utilizada no processo patenteado, o método de cálculo de *royalties* com base numa quantia fixa paga em prestações, o método de cálculo de *royalties* com base numa quantia fixa combinada com *royalties* anuais sobre as vendas de acordo com uma percentagem fixa das mesmas, e ainda o método de cálculo de *royalties* com base no volume líquido de negócios relacionados com o produto objeto da licença ou com produtos que incorporem a invenção objeto da licença³².

Para efeitos de verificação por parte do licenciante, a obrigação de contrapartida financeira do licenciado, quando baseada em quantias variáveis dependentes do volume de vendas, pode ser acompanhada de uma obrigação de reporte financeiro, através do qual o licenciante pode garantir que o contrato está a ser cumprido, ou ainda da previsão de realização de possíveis auditorias, a expensas do licenciante.

Ressalta-se ainda que o pagamento de *royalties* pode também estar relacionado com o valor recebido pelo licenciado referente a eventuais sublicenciamentos, quando os mesmos forem expressamente autorizados no documento contratual.

Do ponto de vista jurídico, no que se refere às cláusulas respeitantes à contrapartida financeira por parte do licenciado, dever-se-á ter especial atenção ao conteúdo que possa infringir regras de concorrência em vigor no ordenamento jurídico para o qual o contrato foi celebrado.

Uma das questões levantadas e condenadas pelas regras da concorrência está relacionada com as limitações impostas no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia, entre eles o contrato de licenças de invenções protegidas por patentes, referentes aos preços a aplicar ao produto.

No que diz respeito à contrapartida financeira, estas limitações condenadas pelas regras da concorrência são: a determinação de preços, componentes de preços ou descontos para o produto licenciado³³. Desta forma, a inserção de cláusulas no contrato de licença que impliquem a vinculação de uma das partes às limitações acima referidas são consideradas nulas.

³² SILVA, Miguel Moura e, *Inovação, Transferência de Tecnologia e Concorrência: Estudo Comparado do Direito da Concorrência dos E.U.A. e da União Europeia*, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Setembro, 1997, p. 287.

³³ HOUTTE, Hans van, *The Law of International Trade*, 2ª ed., Sweet & Maxwell, Gloucester, 2002, p. 219.

Ainda no que se refere às regras de concorrência, a segunda questão levantada está relacionada com a duração da obrigação de pagamento pelo licenciado estipulada no contrato e com a sua possibilidade de extensão para além do prazo de duração do próprio direito industrial objeto do contrato.

Como é sabido, o conteúdo do contrato de licença de invenção protegida por patente é regido, salvo quando estipulado por lei em contrário, pelos princípios da liberdade contratual e da autonomia da vontade, princípios esses que se refletem nas estipulações das partes referentes à duração da obrigação de pagamentos.

A estipulação da duração desta obrigação tem sido, por vezes, determinada de acordo com a duração do direito industrial objeto do contrato. Neste sentido, a obrigação de pagamento extinguir-se-ia com a caducidade do direito ou da última das suas extensões internacionais.

Todavia, segundo Remédio Marques, “não raras vezes, alguns contratos de licença preveem a manutenção deste dever de prestar, mesmo após a extinção do direito industrial; em alternativa estipula-se, por vezes, que o prazo do contrato de licença é superior ao prazo máximo de vida do direito industrial com base no qual foi celebrado esse contrato”³⁴.

Vale ressaltar que o Tribunal de Justiça Europeu, em acórdão de 1989, entendeu que era lícita a extensão da obrigação de pagamento de *royalties*, expirada a patente com base na qual foi celebrado o contrato de licença, não sendo infringidas as regras de concorrência previstas no número 1 do artigo 85º do Tratado de Roma³⁵.

Como explica Miguel Moura e Silva, a extensão da duração da obrigação de pagamento para além do prazo de vigência do direito industrial objeto do contrato estava prevista no *Regulamento (CE) nº 240/96* da Comissão, de 31 de Janeiro de 1996.

O referido dispositivo legal, no parágrafo 7, b) do número 1 do artigo 2º³⁶, permitia expressamente a imposição da obrigação de pagamento de *royalties* por um período superior ao da duração do direito industrial objeto do contrato quando a extensão tivesse como finalidade facilitar o pagamento³⁷.

³⁴ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 122.

³⁵ Acórdão do Tribunal de Justiça no caso 320/87, Ottug v Klee & Weilbach. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/Result.do?idReq=2&page=6>. Neste caso, o autor da ação deixara de pagar *royalties* a partir do momento em que expirara a última extensão internacional da patente objeto do contrato de licença, sem, no entanto, haver terminado o contrato, com base numa cláusula contratual que assim o permitia, contanto que notificasse o licenciante com um prazo de seis meses de antecedência.

³⁶ O parágrafo 7, b) do número 1 do artigo 2º do Regulamento (CE) nº 240/96, de 31 de Janeiro de 1996 previa: “Não constituem obstáculo à aplicação do artigo 1.º, em particular, as cláusulas seguintes que, em geral, não são restritivas da concorrência: 7. A obrigação por parte do licenciado de continuar a pagar as *royalties*: b) Por um período superior ao da duração das patentes licenciadas por forma a facilitar o pagamento (...).”

³⁷ SILVA, Miguel Moura e, op. cit., p. 285.

Com a entrada em vigor do Regulamento (CE) nº 772/2004, de 27 de Abril de 2004, deixou de haver menção expressa à proibição ou à permissão de cláusulas que definam um prazo de pagamento de *royalties* superior ao da duração do direito industrial objeto do contrato de licença e às condições em que estas cláusulas são permitidas ou proibidas.

Dada a ausência de previsão legal, cabe analisar o estado atual da possibilidade de definição de um prazo de pagamento de *royalties* superior ao da duração do direito industrial.

Remédio Marques explica que as regras de concorrência são indubitavelmente aplicáveis aos contratos de licença na medida em que o artigo 81º do Tratado da União Europeia proíbe práticas concertadas de empresas que possam prejudicar o comércio entre os Estados-Membros com a finalidade de “impedir, restringir ou falsear a concorrência”³⁸.

A exceção ao previsto no artigo 1º do referido Tratado encontra-se no número 3 do mesmo artigo 1º que define não serem aplicáveis as regras do artigo 1º aos casos em que os acordos “contribuam para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos, ou para promover o progresso técnico e económico”.

Através da aplicação das regras acima mencionadas à propriedade industrial, torna-se claro o emprego das normas de direito da concorrência, nomeadamente os artigos 81º e 82º do Tratado da União Europeia aos contratos de licença que autorizam o exercício das faculdades inerentes aos direitos exclusivos no âmbito da propriedade industrial.

Partindo deste pressuposto, Remédio Marques defende que o disposto no artigo 2º do Regulamento (CE) nº 772/2004, de 27 de Abril de 2004, que determina a não aplicação do previsto no número 1 do artigo 81º do Tratado da União Europeia e, por este motivo, valida a realização de contratos de transferência de tecnologia que contenham algumas cláusulas que restringem a concorrência, baseia-se no princípio do impacto económico.

Assim sendo, na opinião do autor, com base neste princípio torna-se mais importante o critério quantitativo das cláusulas de restrição à concorrência, com base no princípio do poder de mercado, do que a taxação das cláusulas restritivas da concorrência.

Do exposto, nem sempre seriam consideradas lícitas as cláusulas que definem um prazo superior para a obrigação de pagamento de *royalties* do que o prazo de duração do direito industrial objeto do contrato.

Seriam, desta forma, consideradas ilícitas estas cláusulas, quando estivessem presentes em contratos entre entidades concorrentes cuja quota de mercado exceda, em conjunto, 20% dos mercados da tecnologia e do produto afetados, conforme o disposto no número 1 do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 772/2004, de 31 de Janeiro de 2004, ou entre entidades não concorrentes com uma quota de mercado conjunta superior a 30% do mercado relevante,

³⁸ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 122 e ss.

conforme o disposto no número 2 do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 772/2004, de 31 de Janeiro de 2004.

Mesmo que tal não ocorra, prevê-se ainda, no artigo 6º do Regulamento (CE) nº 772/2004, de 31 de Janeiro de 2004³⁹, que a Comissão Europeia pode retirar o benefício de isenção aos acordos em casos individuais, quando considere que tais acordos têm efeitos incompatíveis com as regras definidas no número 3 do artigo 81º do Tratado da União Europeia.

Todavia, uma vez que, após a caducidade do direito industrial, o mesmo passa a fazer parte do domínio público, e a sua exploração por terceiros passa a ser permitida, a direção da Comissão Europeia parece ser no sentido de permitir a inclusão de cláusulas que prevejam que a duração da obrigação de pagamento de *royalties* ultrapasse a duração da validade do próprio direito industrial objeto do contrato, dado que tal obrigação não prejudicará a possibilidade de exploração do direito por terceiros.

7. Extinção do direito de patente e as suas consequências para o contrato de licença

Sabendo que o objeto do contrato de licença de invenção protegida por patente é constituído pelas faculdades jurídicas inerentes ao direito industrial exclusivo sobre a invenção, faz-se necessário analisar as consequências da invalidade do direito para o contrato de licença já celebrado.

Naturalmente a declaração de invalidade deste direito terá efeitos sobre o contrato de licença e sobre as responsabilidades das partes assumidas no âmbito do mesmo contrato. Cabe, no entanto, avaliar a extensão da invalidade e a possibilidade ou não de retroatividade destes efeitos.

Como é sabido, os contratos de licença de patentes são, em grande parte das vezes, celebrados quando o direito industrial ainda se encontra em fase de análise pela autoridade

³⁹ O artigo 6º do Regulamento (CE) nº 772/2004, de 31 de Janeiro de 2004 determina: “1. A Comissão pode retirar o benefício do presente regulamento, nos termos do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento (CE) n.º 1/2003, se verificar num determinado caso que um acordo de transferência de tecnologia a que é aplicável a isenção prevista no artigo 2.º produz, não obstante, efeitos incompatíveis com o n.º 3 do artigo 81.º do Tratado e, nomeadamente, quando: a) For restringido o acesso de terceiros ao mercado das tecnologias, por exemplo através do efeito cumulativo de redes paralelas de acordos restritivos semelhantes que proibam os licenciados de recorrerem às tecnologias de terceiros; b) For restringido o acesso de potenciais licenciados ao mercado, por exemplo através do efeito cumulativo de redes paralelas de acordos restritivos semelhantes que proibam os licenciados de concederem licenças a outros licenciados; c) Sem qualquer razão objetivamente válida, as partes não explorarem a tecnologia licenciada. 2. Sempre que, num caso específico, um acordo de transferência de tecnologia a que é aplicável a isenção prevista no artigo 2.º produza efeitos incompatíveis com o n.º 3 do artigo 81.º do Tratado no território de um Estado-Membro ou numa parte deste com todas as características de um mercado geográfico distinto, a autoridade responsável pela concorrência desse Estado-Membro pode retirar o benefício do presente regulamento, nos termos do n.º 2 do artigo 29.º do Regulamento (CE) n.º 1/2003, em relação a esse território, nas mesmas circunstâncias que as estabelecidas no n.º 1 do presente artigo.”

administrativa competente, casos em que o objeto é o próprio pedido de registo pendente de concessão.

O facto de se tratar de pedidos que não foram ainda alvos de avaliação e que não se sabe se preenchem os requisitos de concessão tornam real a possibilidade de recusa com consequências concretas para o contrato de licença previamente celebrado com base no direito objeto do pedido.

Os vícios do direito de patente, que podem levar à sua invalidade, podem ter causas distintas como a anteriormente referida ausência de um ou mais requisitos de concessão (no caso das patentes, a novidade, a aplicação industrial e a atividade inventiva), e tais causas podem ser anteriores ou posteriores à celebração do contrato.

Podem assim ser caracterizados como vícios ou defeitos do direito, entre outros, a sua dependência em relação a outros direitos industriais e a impossibilidade de execução da invenção tal como descrita no pedido.

Isto não implica que não poderá haver outras causas de extinção do direito decorrentes da responsabilidade das partes como a falta de pagamento das taxas de manutenção.

O regime da extinção dos direitos de propriedade industrial está previsto no capítulo IV do título I do atual CPI, e nas causas de extinção estão incluídas a nulidade, a anulabilidade, a caducidade e a renúncia dos direitos em causa.

Vale salientar que a nulidade e a anulabilidade constituem pressuposto de invalidade e, a esse respeito, Luís Alberto Fernandes refere: “Na propriedade industrial, seguindo, nesta matéria, o Código Civil, o legislador distingue, na invalidade, os seus dois regimes típicos: nulidade e anulabilidade”⁴⁰.

A nulidade da patente, regulada no artigo 33º do atual CPI, tem como causas a insusceptibilidade de proteção do direito, a preterição de procedimentos ou formalidades imprescindíveis à concessão do direito e na respetiva concessão e a violação de regras de ordem pública, podendo ser pleiteada a todo o tempo por qualquer interessado.

A anulabilidade, por sua vez, está regulada no artigo 34º do atual CPI. Conforme o disposto no referido artigo, são anuláveis, total ou parcialmente, os direitos de patente⁴¹ quando o titular não tiver direito a eles (quando o direito não lhe pertença e quando tenham sido preteridos os dispositivos específicos referentes à titularidade e ao registo presentes no próprio CPI e enumerados no mesmo artigo 34º).

⁴⁰ FERNANDES, Luís Alberto de Carvalho, *A nova disciplina das invalidades dos direitos industriais*, in “Separata da Revista da Ordem dos Advogados”, Ano 63, I/II, Lisboa, Abril, 2003, p. 98.

⁴¹ Faz-se aqui referência específica à patente, dado ser o direito de patente o objeto do contrato de licença relevante para o presente estudo, embora o artigo 34º seja aplicável também a outros direitos de propriedade industrial, quais sejam os modelos de utilidade, as topografias de produtos semicondutores, os desenhos ou modelos e as marcas.

Face ao anteriormente exposto, faz-se mister perceber o regime legal aplicável às situações de invalidade do direito objeto do contrato, dadas as circunstâncias expostas, de nulidade e anulabilidade, e as suas consequências na esfera jurídica dos envolvidos.

Como referido anteriormente no presente trabalho, em Portugal, assim como em outros ordenamentos jurídicos Europeus, presume-se aplicável aos contratos de licença de direito de patente, os dispositivos legais referentes à locação, quando tais dispositivos não choquem com o previsto na legislação específica, o CPI. Isto significa que os dispositivos legais referentes à locação são aplicáveis subsidiariamente aos contratos de licença, desde que os mesmos não contradigam o preceituado no CPI.

Há, naturalmente, claras distinções entre a locação e os contratos de licença de direito de patente, entre elas o facto de nos contratos de licença estar previsto um dever inexistente no contrato de locação, que é o dever de explorar o bem. Nos contratos de licença de direito de patente, uma das responsabilidades do licenciado é a exploração do bem cedido⁴².

Passamos, assim, à análise das consequências da declaração de invalidade do direito de patente sobre o contrato de licença realizado com base neste mesmo direito. O artigo 36º do CPI atual, sobre a declaração de nulidade ou de anulação do direito, define: “A eficácia retroativa da declaração de nulidade ou da anulação não prejudica os efeitos produzidos em cumprimento da obrigação, de sentença transitada em julgado, de transação, ainda que não homologada, ou sem consequência de atos análogos”.

Deste preceito legal, podemos deduzir que, enquanto a declaração de nulidade ou anulação produz efeitos retroativos no que diz respeito ao direito propriamente dito, o mesmo não pode ser afirmado com respeito ao contrato de licença e os deveres cumpridos no âmbito do mesmo.

Desta forma, o direito de patente declarado nulo ou anulável é considerado inexistente desde o princípio, dada a retroatividade dos efeitos da sua invalidade definida na parte inicial do artigo 36º. Os seus efeitos operam *ex tunc* e, ao mesmo tempo, deixam de operar para o futuro.

A mesma direção é seguida pelo ordenamento jurídico Espanhol, como refere Remédio Marques, estando a retroatividade dos efeitos produzidos pela declaração de nulidade do direito de patente prevista no número 1 do artigo 114 da Lei de Patentes Espanhola⁴³, que determina: “A declaração de nulidade implica que a patente nunca foi válida considerando-se que nem a patente nem o pedido de patente que a originou tenham alguma

⁴² MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 41.

⁴³ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 42.

vez tido os efeitos previstos no Título VI⁴⁴ da presente Lei, na medida em que tenha sido declarada a nulidade”.

A segunda parte do mesmo artigo determina que não são prejudicados os efeitos produzidos em cumprimento das obrigações assumidas com base neste mesmo direito declarado inválido, sendo desta forma presumível que ao cumprimento anterior de deveres não é aplicada a mesma retroatividade.

De facto, a submissão de um pedido de patente junto do INPI permite ao seu requerente, desde a data de prioridade, o gozo dos direitos inerentes à qualidade de titular de um direito de patente já concedido.

Desta forma, está o requerente desde este momento, licitamente investido do poder de explorar exclusivamente a invenção e de proibir a sua exploração por terceiros, incluindo a possibilidade de concessão de autorização para que esses terceiros possam explorá-la, através, por exemplo, de um contrato de licença.

Como será visto, este investimento inicial das faculdades inerentes ao titular do direito no requerente antes mesmo da concessão do referido direito tem consequências nas circunstâncias futuras resultantes da invalidação desse mesmo direito.

Os efeitos da invalidade do direito de patente, seja por sua declaração de nulidade seja por sua anulabilidade, podem ser claramente sentidos no contrato celebrado com base no direito declarado inválido. Cabe, no entanto, perceber a extensão desses efeitos.

Em primeiro lugar, parece correto afirmar que, de acordo com o artigo 36º do CPI atual, os contratos já concluídos, que tenham sido executados, não são abrangidos pela declaração de nulidade ou anulabilidade efetivada no contexto do referido dispositivo legal.

Como esclarece Remédio Marques, com a conclusão de que os efeitos da nulidade ou anulabilidade do direito de patente não são sentidos nos contratos já concluídos na medida em que as obrigações das partes já se encontram executadas, subsiste a questão referente aos efeitos da nulidade e da anulabilidade nos contratos que se encontram em fase de execução⁴⁵.

Enquanto a nulidade do direito de patente apresenta como consequência o facto de que a relação contratual deixa de produzir efeitos, a matéria que desperta maior controvérsia neste contexto diz respeito aos efeitos da nulidade nas obrigações previamente executadas no escopo do contrato. Assim sendo, a questão levantada prende-se à nulidade ou não do contrato de licença como consequência da nulidade do direito de patente.

⁴⁴ Sobre os efeitos da patente e do pedido de patente.

⁴⁵ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 43.

A doutrina parece apresentar duas soluções para a questão referente à validade do contrato de licença na sequência da declaração de nulidade ou anulação do direito de patente objeto do referido contrato.

Se por um lado, uma parte da doutrina defende a tese da nulidade do contrato de licença, por outro lado, a outra corrente defende a tese da validade do contrato e eficácia do mesmo até ao momento do trânsito em julgado, no que diz respeito aos efeitos decorrentes para as partes no contrato, e até ao momento do averbamento de tal declaração, no que diz respeito aos efeitos para terceiros.

Deste modo, existe no âmbito da primeira corrente, que aceita a tese da nulidade do contrato, direcionamentos distintos no que se refere à produção de efeitos retroativos, nomeadamente com relação à devolução das *royalties* pagas pelo licenciado ao licenciante.

Enquanto alguns doutrinadores, no âmbito da corrente de defesa da nulidade do contrato, admitem a devolução das *royalties* pagas até ao momento da declaração de nulidade, a partir da qual naturalmente o contrato deixa de surtir efeitos, com base no facto de considerarem que houve impossibilidade física do objeto, outros admitem tal devolução com base no enriquecimento sem causa.

No entanto, a maior parte da doutrina defende que a nulidade do direito de patente objeto do contrato não implica a nulidade do próprio contrato de licença, sendo aplicáveis nesse caso as regras da locação previstas no Código Civil⁴⁶.

Isto porque o direito, no momento da submissão do pedido de proteção já existe formalmente, tendo o seu requerente, como anteriormente explanado, as faculdades jurídicas do titular como se o mesmo já fora concedido. Desta forma, o licenciado já goza dos direitos atribuídos através do contrato de licença como se o direito de patente já fora concedido e possui vantagens económicas inerentes à sua qualidade de licenciado que o diferenciam de quaisquer terceiros não investidos destas mesmas faculdades.

Esta constituição formal encontra como exceção os casos em que o pedido de proteção de uma invenção por patente não poderia constituir um direito, por não conter as características necessárias à sua concessão, como, por exemplo, viole os bons costumes ou a ordem pública ou não constitua uma invenção, na forma que se requer por lei⁴⁷.

Portanto, o facto de que o licenciado beneficia de uma vantagem perante terceiros mesmo antes da concessão do direito de patente reforça a teoria com base na qual a validade do contrato de licença não é prejudicada pela nulidade ou anulabilidade do direito objeto do contrato.

⁴⁶ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 45.

⁴⁷ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 46.

Assim sendo, o licenciado não pode recusar-se a pagar *royalties* apoiando-se na possibilidade de que o direito seja considerado nulo ou anulável quando ainda seja beneficiado pela vantagem perante terceiros atribuída no âmbito do contrato de licença mesmo que esta posição esteja a ser ameaçada por essa possibilidade, considerando que tal ameaça não tenha afetado a sua posição.

Claro está que a devolução de *royalties* já pagas não seria concebível nestes casos, sendo os efeitos da nulidade ou anulabilidade aplicáveis apenas às obrigações ainda não cumpridas, pela ausência do decurso total do tempo previsto para a execução do contrato.

A Lei de Patentes Espanhola, em oposição, prevê expressamente a possibilidade de devolução de *royalties* com base na equidade e quando as circunstâncias assim o justifiquem. Neste sentido a alínea b) do número 2 do artigo 114º determina: “Sem prejuízo da indemnização por perdas e danos a que se haja dado lugar quando o titular da patente tenha atuado de má-fé, o efeito retroativo da nulidade não afetará: b) Os contratos concluídos antes da declaração de nulidade, na medida em que tenham sido executados com anterioridade à mesma. Não obstante, por razões de equidade e na medida em que as circunstâncias o justifiquem, será possível reclamar a restituição de quantias pagas em virtude do contrato”⁴⁸.

Claro está também que nada impede que as partes determinem, com base nos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, uma indemnização a ser paga pelo licenciante nos casos em que o direito seja considerado nulo ou anulável.

Nos casos em que a posição de vantagem do licenciado é de facto prejudicada, deixando o mesmo de beneficiar de vantagem perante terceiros ainda antes da declaração de nulidade ou anulabilidade do direito, Remédio Marques explica que este licenciado poderá pleitear a redução das *royalties* de acordo com o disposto no número 1 do artigo 1040º do Código Civil e através da sua aplicação por analogia aos contratos de licença de patente⁴⁹.

O número 1 do artigo 1040º do Código Civil, referente à redução da renda nos contratos de locação, define que: “Se, por motivo não atinente à sua pessoa ou à dos seus familiares, o locatário sofrer privação ou diminuição do gozo da coisa locada, haverá lugar a uma redução da renda ou aluguer proporcional ao tempo da privação ou diminuição e à extensão desta (...)”.

No que se refere aos casos em que há nulidade parcial do direito de patente, cabe referir que a caracterização da parcialidade diz respeito à declaração de nulidade de parte das reivindicações que compõem o pedido de patente. Desta forma, a nulidade pode ser decretada

⁴⁸ (nossa tradução).

⁴⁹ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 48.

para apenas uma ou algumas das reivindicações, sem prejuízo da manutenção da validade das restantes reivindicações.

A este respeito, convém adicionalmente referir que uma reivindicação não pode ser considerada parcialmente nula. O que significa dizer que a parcialidade da nulidade de uma patente diz respeito às reivindicações consideradas no todo e nunca a uma reivindicação individualmente tomada.

Nos casos em que haja nulidade parcial da patente, conforme explanado anteriormente, o número 2 do artigo 114º do atual CPI, prevê a possibilidade de diminuição do âmbito da patente, determinando que: “Nos procedimentos perante o tribunal, o titular da patente pode efetuar, através da modificação das reivindicações, uma limitação do âmbito da proteção da invenção”.

Com base na diminuição do âmbito da patente, poder-se-á considerar a redução das *royalties* devidas pelo licenciado ao licenciante, na medida em que tal redução produza efeitos na exploração da invenção.

Do exposto, embora parte da doutrina, conforme explicado anteriormente, suporte a teoria da nulidade do contrato de licença com efeitos retroativos, o que implica a devolução de *royalties* pagas, outra grande parte da doutrina parecer discordar de tal solução e defende a teoria da produção de efeitos não retroativos às obrigações já cumpridas antes da declaração da invalidade do direito de patente objeto do contrato de licença.

Esta última posição é defendida por Remédio Marques e, a nosso ver, tem uma base sólida ancorada na relação de risco assumida pelas partes aquando da celebração do contrato de licença, tendo em consideração a própria natureza do seu objeto e ainda no disposto no próprio ordenamento jurídico Português, nomeadamente o artigo 36º do atual CPI pela razão invocada anteriormente, qual seja o facto de se prever especificamente que “a eficácia retroativa da declaração de nulidade ou da anulação não prejudica os efeitos produzidos em cumprimento de obrigação (...)”.

A nosso ver, acresce ainda o facto de que as *royalties* pagas ao licenciante são na maior parte das vezes vinculadas às vendas líquidas efetuadas pelo licenciado. Tendo havido *royalties*, parte-se do pressuposto que o licenciado obteve lucro pela exploração do objeto da licença.

Adicionalmente, nos casos em que se prevê um pagamento misto, através da conjugação de uma prestação inicial e posteriores prestações periódicas indexadas às vendas líquidas do licenciado, o eventual pagamento efetuado na forma de prestação única inicial é normalmente calculado com base nos custos incorridos para o desenvolvimento da invenção e serve como um ponto de partida do licenciante para a garantia de que foi ressarcido dos custos

referentes ao esforço para a criação da invenção, incluindo, mas não se limitando a: custos de registo, custos referentes ao trabalho do investigador e custos referentes aos recursos físicos utilizados.

No entanto, quando a contrapartida financeira do licenciado tenha sido concretizada através de uma prestação única, poder-se-á interpretar que esta quantia se refere ao pagamento, que poderia de todo modo ser faseado caso as partes assim o pretendessem, do valor total referente à duração da execução do contrato.

Isto significa que a prestação única refletiria a contrapartida por todo o período de execução do contrato, que não se presumiria concluído no momento da declaração de nulidade ou anulabilidade visto que pelo menos algumas da obrigação do licenciante manter-se-iam pendentes de cumprimento. Nestes casos, parece correto afirmar que o licenciado poderá pleitear a devolução de parte das quantias pagas com base no argumento do enriquecimento sem causa do licenciante⁵⁰.

De qualquer forma, o enriquecimento sem causa e o abuso de direito podem sempre ser argumentos válidos para o reconhecimento pelo juiz, conforme o caso concreto, da necessidade de devolução, ao licenciado, de parte dos valores pagos.

Havendo, todavia, má-fé do licenciante poderá esse responder pelo conhecimento da invalidade do direito de patente objeto do contrato no momento de celebração do mesmo. Nestes mesmos moldes, a Lei de Patentes Espanhola prevê no número 2 do seu artigo 114º o dever de indemnização do licenciado pelo licenciante quando este último tenha agido de má-fé em relação à nulidade do direito objeto do contrato de licença.

Como visto, as categorias de extinção dos direitos de propriedade compreendem a nulidade, a anulabilidade, a caducidade e a renúncia. Concluída a análise relativa às consequências da declaração de invalidade do direito de patente, que inclui a sua nulidade e anulabilidade, passamos ao estudo referente às consequências da caducidade e da renúncia no que diz respeito ao direito de patente.

As causas de caducidade dos direitos de propriedade industrial estão previstas no artigo 37º do CPI atual, sendo elas a falta de pagamento das taxas, o decurso do seu prazo de duração ou ainda as causas invocadas por qualquer interessado.

A caducidade por decurso do prazo de duração do direito de patente implica, salvo quando determinado pelas partes em contrário, o término do contrato de licença. Caberá às partes definirem o prazo de duração do contrato, que normalmente corresponde ao prazo de duração do direito de patente.

⁵⁰ Sobre o montante a ser ressarcido, Remédio Marques explica que “será tanto maior quanto menor tenha sido o tempo transcorrido entre a data de celebração do contrato e a da invalidação do direito industrial com base no qual ele fora celebrado.” MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 52.

Como visto anteriormente, o decurso do prazo de validade do direito de patente objeto do contrato não implica necessariamente o término do contrato, dado que a obrigação de pagamento de *royalties* pode ultrapassar o referido prazo. Adicionalmente, o contrato de licença pode prever a obrigação do licenciante de informar saber-fazer associado à invenção que transpõe a duração do direito de patente.

O pagamento de *royalties* que ultrapassam o limite de vigência do direito de patente, conforme anteriormente visto, não parece ser contrário às regras da concorrência em vigor na Europa, traduzindo-se na possibilidade real de continuação do contrato de licença mesmo depois de expirado o direito com base no qual foi celebrado o referido contrato.

Naturalmente, o direito de patente estará livre para ser explorado por quaisquer terceiros interessados, pois terá caído em domínio público. Partindo desta premissa, as partes decidirão conforme as suas necessidades e interesses.

A caducidade por falta de pagamento de taxas fará pender sobre a parte culpada pela ausência do pagamento as consequências do incumprimento do contrato. Apesar de normalmente ser obrigação do licenciante a manutenção do direito de patente do qual é titular, o contrato de licença, nomeadamente de carácter exclusivo, pode prever, no âmbito do conjunto de obrigações do licenciado o pagamento das taxas de manutenção do direito objeto do contrato.

Para a execução das tarefas inerentes à manutenção do direito de patente pelo licenciado, poder-se-á prever, no próprio contrato, a obrigação de emissão de uma procuração pelo licenciante ao licenciado quando tal se afigure necessário.

O incumprimento do contrato poderá ter como consequência a possibilidade de resolução pela parte lesada, sem prejuízo da eventual indemnização devida pelas perdas e danos causados pela caducidade do direito de patente.

No que se refere à renúncia, esta categoria de extinção de direito industrial está prevista no artigo 38º do CPI, que prevê que a mesma não prejudica os direitos derivados de terceiros desde que estejam averbados, havendo a possibilidade de que estes terceiros substituam o titular original na medida em que esta substituição seja necessária.

Assim sendo, o licenciado tem como ferramenta para impedir que o direito deixe de existir, a faculdade de se substituir ao licenciante titular do direito, passando ele próprio a figurar como titular.

Neste sentido, com a substituição do licenciante pelo licenciado, na qualidade de titular do direito de patente objeto do contrato de licença, dar-se-á naturalmente a extinção do contrato, uma vez que o desaparecimento de uma das partes e a substituição de uma por outra

provoca confusão, na medida em que a mesma parte passa a credora e devedora no âmbito do mesmo contrato, conforme o previsto no artigo 868^{o51} do CC.

No que se refere aos restantes contratos de licença não-exclusiva eventualmente celebrados com base no mesmo direito de propriedade industrial objeto da renúncia, a sua existência não deverá ser prejudicada pela substituição do titular do direito, subsistindo a essa substituição, valendo ressaltar que, de acordo com o número 1 do artigo 871^o do Código Civil, “a confusão não prejudica os direitos de terceiro”.

A renúncia do direito de patente, no ordenamento jurídico Espanhol, está prevista no artigo 118^o da Lei de Patentes que, no seu número 4, prevê que “não se poderá admitir a renúncia do titular de uma patente sobre a qual existam direitos reais ou licenças inscritos no Registo de Patentes sem que conste o consentimento dos titulares dos direitos inscritos”⁵².

Claro está que a necessidade de conhecimento por parte do licenciado com referência à renúncia do licenciante como titular do direito é uma premissa em ambos os ordenamentos jurídicos, uma vez que o número 5 do artigo 38^o do CPI assim o prevê, sendo necessária para a substituição do titular do direito a devida notificação dos terceiros interessados, cujos direitos derivados se encontrem averbados.

Cabe referir, todavia, que apesar de ambos os ordenamentos jurídicos requererem a notificação dos interessados, o Espanhol, diferentemente do Português, requer o consentimento destes interessados para que a renúncia possa de facto ocorrer.

É importante salientar que outras causas de extinção do direito, que não a invalidade, caducidade ou renúncia, podem existir, podendo, adicionalmente, haver casos em que, não havendo extinção, os elementos constitutivos do direito são objeto de transformação tal que, inevitavelmente, provocarão a alteração do contrato.

Desta forma, comecemos com os casos em que há alterações nas reivindicações. Como é sabido, e de acordo com o exposto anteriormente, um pedido submetido poderá ser alvo de notificações por parte da autoridade administrativa responsável pela análise do pedido e a sua consequente concessão ou recusa.

As consequências desta interação podem afetar os direitos concedidos no âmbito do contrato de licença, na medida em que o licenciado, tendo adquirido a faculdade de exploração do direito no seu escopo mais abrangente, no contexto do texto de patente submetido a análise, pode ver-se obrigado a diminuir o seu horizonte de exploração por uma eventual possibilidade de infração de direitos de terceiros.

⁵¹ O artigo 868^o do Código Civil determina que “quando na mesma pessoa se reúnam as qualidades de credor e devedor da mesma obrigação, extinguem-se o crédito e a dívida”.

⁵² (nossa tradução).

Havendo, por este motivo, uma redução no âmbito material da futura proteção, haverá claramente uma redução na prestação do licenciante no âmbito do contrato e uma consequente alteração das circunstâncias de exploração do direito por parte do licenciado⁵³.

As consequências desta alteração do âmbito de proteção do pedido, e o seu impacto na possibilidade real de exploração deste mesmo direito, permitem ao licenciado usufruir de alternativas justas para a resolução do problema colocado referente à sua posição como detentor de faculdades jurídicas relacionadas com o direito reduzido.

No entender de Remédio Marques, haveria duas soluções, das quais o licenciado se poderia socorrer, e passíveis de aplicação ao caso de alteração das reivindicações do pedido de patente e consequente diminuição do seu conteúdo e do seu âmbito de proteção⁵⁴.

A primeira possibilidade seria a redução do valor das *royalties* devidas dada a diminuição no gozo da coisa, por motivo imputável ao licenciante, conforme o disposto no número 1 do artigo 1040º do Código Civil, aplicável ao regime de locação. Esta solução encontrada apresenta uma ligação a uma das faculdades atribuídas ao credor nos casos em que haja uma impossibilidade parcial de cumprimento, sendo este incumprimento parcial de alguma importância, de acordo com o previsto nos números 1 e 2 do artigo 802º do Código Civil.

A outra solução passível de aplicação refere-se à resolução do contrato, com base, mais uma vez, no regime de locação. A alínea c) do número 1 do artigo 1034º em conjugação com a alínea b) do artigo 1032º, ambos do CC, preveem, assim, que há incumprimento do contrato quando “o direito do locador não possuir os atributos que ele assegurou ou estes atributos cessarem posteriormente por culpa dele” ou quando o bem “apresentar vício que lhe não permita realizar cabalmente o fim a que é destinado, ou carecer de qualidades necessárias a esse fim ou asseguradas pelo locador (...) se o defeito surgir posteriormente à entrega, por culpa do locador”.

Nas soluções apresentadas, às quais o licenciado pode recorrer aquando da redução do âmbito das reivindicações do pedido, o licenciante responde por esta redução do âmbito de proteção do pedido, objeto do contrato de licença, presumindo-se haver culpa por esta diminuição do escopo do direito em análise.

O pedido de proteção do direito, objeto do contrato, pode ainda sofrer alterações significativas no que se refere à própria forma de proteção requerida na medida em que no decurso da análise do pedido poderão ser suscitadas limitações quanto ao cumprimento dos requisitos essenciais à concessão.

⁵³ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit. p. 65.

⁵⁴ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit. p. 66.

Os requisitos de concessão de um direito de patente, conforme mencionado previamente, são: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Os modelos de utilidade, não obstante a existência de limitações quanto ao seu objeto em comparação com as patentes⁵⁵, devem cumprir os mesmos requisitos de concessão.

O requisito da atividade inventiva exigido para os modelos de utilidade, todavia, apresenta uma distinção, em termos valorativos, quando comparado com o requisito da atividade inventiva exigido para as patentes.

Assim sendo, enquanto o requisito da atividade inventiva de uma invenção, para a sua concessão por patente, consubstancia-se no facto de a mesma “não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica para um perito da especialidade”, no caso da proteção por modelo de utilidade, o critério acima referido pode ser substituído pelo facto de a invenção apresentar “uma vantagem prática, ou técnica, para o fabrico ou utilização do produto ou do processo em causa”.

Melhor explicando: caso uma invenção não preencha o primeiro requisito, ou seja, caso ela resulte de uma maneira evidente do estado da técnica para um perito da especialidade, mas apresente “uma vantagem prática, ou técnica, para o fabrico ou utilização do produto ou do processo em causa”, ela não será passível de proteção por patente, mas o será por modelo de utilidade.

O CPI atual permite a submissão simultânea ou sucessiva de um pedido de patente e de um pedido de modelo de utilidade para uma mesma invenção⁵⁶ e nada obsta a que, durante a apreciação de um pedido submetido para proteção por patente, o mesmo seja reconhecidamente impassível de proteção por este meio, dado o incumprimento do requisito de atividade inventiva exigido.

Nestes casos, é possível que este mesmo pedido seja transformado num pedido de modelo de utilidade, conquanto tal invenção cumpra o segundo critério referente à atividade inventiva exigido para a concessão por esta modalidade de direito.

Naturalmente, o direito de patente e o direito de modelo de utilidade apresentam diferenças que decerto afetam o contrato de licença já celebrado. Convém lembrar que estas modalidades de direito de propriedade industrial contêm, entre outras distinções, prazos de duração diferentes e valores de taxas de manutenção distintos.

A partir desta alteração unilateral no objeto do contrato previamente celebrado, por culpa do licenciante, caberá ao licenciado tomar as medidas que julgar adequadas, conforme as ferramentas legais disponíveis para o efeito.

⁵⁵ Alíneas b) e c) do artigo 119º do CPI.

⁵⁶ Cabe ressaltar que a proteção definitiva só poderá ser efetuada através de uma das categorias de direito, caducando o modelo de utilidade após a concessão de uma patente para a mesma invenção.

Caso aceite a alteração do objeto do contrato, efetuando-se uma novação do mesmo, poderá pleitear a redução das *royalties* devidas, uma vez que se poderá considerar o direito de modelo de utilidade menos abrangente, e conseqüentemente, com um valor reduzido face ao direito de patente.

Não havendo intenção do licenciado em manter o contrato ou efetuar a sua novação, poder-se-á considerar o incumprimento culposo do contrato por parte do licenciante, com a aplicação do regime previsto na alínea b) do artigo 1032º do Código Civil, que prevê a possibilidade de resolução do mesmo, dando lugar ao pagamento, pelo licenciante, de uma indemnização por perdas e danos.

Em alternativa, poder-se-á invocar o incumprimento culposo do contrato por parte do licenciante, com base na alínea b) do artigo 1031º do Código Civil, na medida em que o mesmo não foi capaz de assegurar o gozo do bem imaterial para os fins a que ele se destina.

Ainda com referência à alteração no objeto do contrato de licença e as suas conseqüências, abordaremos brevemente os efeitos da recusa e da retirada do pedido de patente.

Conforme anteriormente mencionado, o pedido de patente ainda não concedido pode ser objeto de contrato de licença, sendo a sua recusa uma possibilidade real no decorrer da execução do contrato⁵⁷. A recusa de um pedido de patente que tenha sido objeto de um contrato de licença terá claramente conseqüências no contrato com base no qual foi celebrado. Caberá, aqui, perceber quais são as conseqüências associadas à referida recusa.

No entender de Remédio Marques, não se pode exigir do licenciante a garantia de sucesso do pedido de proteção, quando a recusa do pedido tenha ocorrido sem que o resultado seja devido a dolo ou mera culpa do mesmo.

Nestes casos, dar-se-á a impossibilidade de prestação por parte do licenciante, mas que não lhe é imputável. O licenciado terá, nesta ocasião, a possibilidade de resolver o contrato ou requerer a redução das *royalties* quando a recusa for parcial, com base no artigo 1040º do Código Civil, referente ao regime da locação, não havendo lugar à indemnização do

⁵⁷ É perfeitamente natural que uma patente, ainda em fase de análise, seja licenciada, dado que grande parte das autoridades administrativas responsáveis pela análise e concessão de pedidos de patentes têm, por várias razões, aumentado o prazo de análise, também conhecido como *backlog*, e conseqüente decisão sobre a recusa ou concessão dos referidos pedidos. Como é sabido, o prazo de validade de uma patente começa a contar deste a data de submissão, a chamada “data de prioridade”. Assim sendo, um pedido que tenha levado sete anos para ser concedido, apenas terá mais treze anos de validade a partir da sua concessão. Wim van der Eijk, vice-presidente do Instituto Europeu de Patentes para Assuntos Legais e Internacionais, explica que existe uma diferença entre o “stock” de pedidos de patentes, que se refere ao número de pedidos de patentes pendentes e o “backlog” de pedidos de patentes, que se refere ao número de pedidos de patentes pendentes, cujo prazo oficial de análise foi já ultrapassado. Refere ainda que o problema do “backlog” está relacionado com motivos distintos, como o aumento das atividades de investigação e desenvolvimento, o surgimento de novas matérias patenteáveis, a utilização das patentes para a avaliação do valor das empresas, entre outros. Disponível em: [http://www.ficpi.org/AIPLA-FICPI-Colloquium/A1-Van der Eijk\(EPO\).pdf](http://www.ficpi.org/AIPLA-FICPI-Colloquium/A1-Van der Eijk(EPO).pdf).

licenciado. Adicionalmente, a devolução de *royalties* pagas a um licenciante que tenha agido de boa-fé apenas pode ocorrer com base no enriquecimento sem causa.

Quando o objeto do pedido não seja sequer suscetível de proteção ou não seja executável, poder-se-á aplicar o regime do número 1 do artigo 401º do Código Civil, referente à impossibilidade originária da prestação.

Havendo negligência do licenciante por falta de cumprimento das obrigações procedimentais ou por omissões que lhe são atribuídas, caberá a si a responsabilidade pela recusa. Parece-nos, no entanto, possível que a responsabilidade seja imputável ao próprio licenciado, quando este último, nos termos do contrato celebrado, tenha sido designado para o cumprimento das tarefas de gestão do pedido objeto do contrato.

Enquanto a recusa pode ser motivada por razões inimputáveis ao licenciante, claro está que a retirada do pedido de proteção ainda em análise pela autoridade administrativa, deve-se ao licenciante e tem como consequência a violação do contrato de licença celebrado. A responsabilidade do licenciante apresenta como resultado a possibilidade de o licenciado pleitear a indemnização por danos.

Convém salientar que, enquanto o ordenamento jurídico Espanhol⁵⁸ prevê a necessidade de consentimento do licenciado para que o licenciante possa retirar o pedido de proteção por patente, objeto do contrato de licença, o ordenamento jurídico Português assim não o prevê.

Pela ausência de previsão legal, no ordenamento jurídico Português, que vincule tanto a renúncia como a retirada do pedido de proteção por patente, Remédio Marques defende a possibilidade de substituição do titular do pedido submetido, o licenciante, pelo licenciado, nos casos em que o primeiro efetue a sua retirada, assim como aplicável nos casos de renúncia do pedido, conforme o disposto no número 5 do artigo 38º do CPI⁵⁹.

Por último, vale ressaltar que nem sempre a extinção do direito de patente, ou do pedido ainda não concedido, com base no qual foi estabelecido o contrato de licença, tem como consequência a resolução do referido contrato. Dado que, muitas vezes o contrato de licença tem uma componente mista, sendo previstas outras obrigações por parte do licenciante, como a comunicação de saber-fazer secreto, estas obrigações poderão ser mantidas e, estando o licenciado interessado na sua continuação, poder-se-á manter o contrato. Nestes casos, dada a alteração, em parte, do objeto, o licenciado poderá requerer a diminuição das *royalties* devidas.

⁵⁸ Os números 1 e 2 do artigo 43º da Lei de Patentes Espanhola determina: “1 – O pedido de patente pode ser retirado pelo requerente em qualquer momento antes da concessão da patente. 2 – Quando figurem inscritos no Registo de Patentes direitos de terceiros sobre o pedido, este só poderá ser retirado com o consentimento dos titulares de tais direitos” (nossa tradução).

⁵⁹ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 63.

8. CONCLUSÕES

O presente trabalho teve como objetivo elencar alguns dos problemas suscitados na celebração e execução do contrato de licença de invenção protegida por patente. Uma vez que se trata de um contrato atípico, a análise realizada recorreu à legislação subsidiariamente aplicável, no ordenamento jurídico nacional, nomeadamente o Código Civil Português, com recurso à doutrina disponível em âmbito nacional. Foram também utilizados dispositivos de ordenamentos jurídicos estrangeiros, nomeadamente o espanhol, como fonte de comparação para o aprofundamento do estudo da problemática analisada.

Embora no cenário nacional, o volume dos contratos de licença de invenções protegidas por patentes ainda seja incipiente, trata-se de uma forma de contratação cada vez mais frequente, podendo a sua natureza internacional servir como base para futuros desenvolvimentos na matéria.