



spin-off lean  
acceleration

# *Contrato de Licença de Exploração de Invenção*

---

Comentário e Minuta



## **CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE INVENÇÃO COMENTADO**

### **Identificação das partes:**

Licenciante é o titular da tecnologia e a pretende licenciar. Licenciado é a empresa ou outra entidade que pretende explorar comercialmente a tecnologia.

LICENCIANTE, Campos a preencher: Designação; Natureza jurídica; n.º de identificação da pessoa coletiva; endereço da sede; nome do(s) representante(s); documento de identificação (rollup com vários); número de identificação; o email dos responsáveis para a cláusula das comunicações mais adiante.

LICENCIADO, Campos a preencher: Designação; Natureza jurídica; n.º de identificação da pessoa coletiva; endereço da sede; nome do(s) representante(s); documento de identificação (rollup com vários); número de identificação; morada do representante; qualidade do representante (administrador/gerente...); o email dos responsáveis para a cláusula das comunicações mais adiante.

### **CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE INVENÇÃO**

Entre

(\_\_\_\_\_), com o n.º de identificação de pessoa coletiva (\_\_\_\_\_), com sede social em/na (\_\_\_\_\_), neste ato representada por (\_\_\_\_\_), com CC/NIF n.º (\_\_\_\_\_), residente na (\_\_\_\_\_), e que o outorga na qualidade de (\_\_\_\_\_), no uso dos necessários poderes para este ato, adiante designada LICENCIANTE.

e

(\_\_\_\_\_), com o n.º de identificação de pessoa coletiva (\_\_\_\_\_), com sede social em/na (\_\_\_\_\_), neste ato representada por (\_\_\_\_\_), com CC/NIF n.º (\_\_\_\_\_), residente na (\_\_\_\_\_), e que o outorga na qualidade de (\_\_\_\_\_), no uso dos necessários poderes para este ato, adiante designada LICENCIADO.

### **Considerandos:**

Campos a preencher:

É importante definir o objeto social da empresa para contextualizar o negócio. Desse modo quem lê o contrato fica com uma ideia do segmento de mercado a que a empresa se dirige. É ainda mais importante definir o âmbito da licença, uma vez que as tecnologias patenteadas permitem muitas vezes múltiplas aplicações e pode ser do interesse do licenciante permitir apenas um uso estrito, que contemple apenas uma ou mais áreas de aplicação, reservando somente para si ou para outros seus licenciados outras áreas de aplicação.

ATENÇÃO: A invenção deve sempre ser descrita da forma mais clara e detalhada possível num anexo à parte do contrato, que integre o mesmo, para que não haja quaisquer dúvidas sobre a tecnologia que se encontra a ser licenciada e esta seja facilmente identificável.

Se a tecnologia não é objeto de pedido de patente: o título da tecnologia; o objeto da empresa licenciante; o âmbito de utilização da licença concedida.

Considerando que:

A) O LICENCIANTE é titular único da tecnologia e *know-how* associado, com o título provisório: (\_\_\_\_\_), descrita no Anexo B do presente contrato, adiante designada invenção;

B) A invenção supra aludida será objeto de conversão em pedido de patente, em fase de submissão, contando o LICENCIANTE com o apoio do LICENCIADO no sentido de definirem o âmbito de proteção mais adequado;

C) O LICENCIADO é uma empresa que tem por objeto (\_\_\_\_\_).

D) O LICENCIADO pretende explorar comercialmente a invenção, em conformidade com as disposições do presente contrato, no âmbito (\_\_\_\_\_) e detém capacidades técnicas e recursos humanos adequados a esse fim;

E) A necessidade de fixação dos termos negociais da licença a conceder.

É celebrado entre as partes o presente CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE INVENÇÃO, nos termos e condições das cláusulas seguintes, a cujo integral cumprimento reciprocamente se obrigam:

Se é, rollup com pedido provisório ou pedido (nacional, europeu ou PCT) ou patente concedida (nacional, europeia ou PCT); o título da tecnologia; o número do pedido provisório ou pedido ou patente concedida; o nome do instituto onde se encontra depositada.

A) O LICENCIANTE é titular único da tecnologia e *know-how* associado, objeto de pedido de patente provisória portuguesa/patente nacional nº (\_\_\_\_\_), com o título: (\_\_\_\_\_), depositada a (\_\_\_\_\_), junto do (\_\_\_\_\_), adiante designada invenção;

B) O LICENCIADO é uma empresa que tem por objeto (\_\_\_\_\_).

C) O LICENCIADO pretende explorar comercialmente a invenção, em conformidade com as disposições do presente contrato, no âmbito ( \_\_\_\_\_ ) e detém capacidades técnicas e recursos humanos adequados a esse fim;

D) A necessidade de fixação dos termos negociais da licença a conceder.

É celebrado entre as partes o presente CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE INVENÇÃO, nos termos e condições das cláusulas seguintes, a cujo integral cumprimento reciprocamente se obrigam:

### **Termos da Licença:**

O negócio trata-se de uma licença de utilização e não de uma compra e venda dos direitos. Isto significa que o titular dos direitos não deixa de o ser, permitindo apenas o uso pelo licenciado, através da licença, de algumas faculdades que de outra forma estariam reservadas ao detentor dos direitos. Importa, por isso, delimitar logo no início do contrato quais são as faculdades concedidas pela licença. Este modelo contratual pressupõe as faculdades padrão usadas na maioria das licenças, mas o rol pode ser alterado (Ex: faculdade de venda mas não de fabrico).

Também é importante reconhecer, numa cláusula inicial, que a titularidade dos direitos que se licenciam pertencem ao licenciante. Isto é importante porque sem esta ressalva, dependendo das restantes disposições contratuais, pode tornar-se difícil distinguir um contrato de licença de um contrato de transmissão dos direitos (Ex: Uma licença exclusiva absoluta, definitiva, cuja única contrapartida é o pagamento de uma única prestação).

Cláusula 1 e 2 são padrão, não se alteram.

#### **1. OBJETO**

**1.1.** O LICENCIANTE concede ao LICENCIADO uma LICENÇA DE EXPLORAÇÃO não transmissível dos direitos de propriedade intelectual e no âmbito identificados nos considerandos do presente contrato, contemplando o fabrico, uso, fruição, venda e locação do produto objeto da invenção, bem como o emprego ou aplicação dos meios e processos reivindicados na patente de invenção, nas condições previstas *infra*.

#### **2. TITULARIDADE**

**2.1.** O LICENCIADO reconhece expressamente a titularidade do LICENCIANTE dos direitos de propriedade intelectual identificados nos considerandos do presente contrato.

**2.2.** A celebração do presente contrato não afeta a titularidade, por parte do LICENCIANTE, sobre os direitos mencionados no ponto anterior, permanecendo este como seu único titular.

**2.3.** O LICENCIADO não pode efetuar qualquer declaração de renúncia dos direitos de propriedade intelectual objeto de licença junto do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), do Instituto Europeu de Patentes (IEP), ou outros.

**2.4.** O LICENCIADO prescinde expressamente de contestar administrativa ou judicialmente a validade dos direitos de propriedade intelectual objeto do presente contrato.

Rollup cláusula 3: Licença não exclusiva; exclusiva simples, exclusiva absoluta.

O licenciante deve determinar desde logo o regime de exclusividade da licença. As três opções mais comuns são a licença simples, ou não exclusiva, onde o licenciante não garante ao licenciado exclusividade no uso da tecnologia durante o período

da licença. Isto permite que o licenciante possa ceder a tecnologia para exploração comercial a outras entidades ou a explore comercialmente ele mesmo.

No entanto, muitas das vezes os licenciantes exigem exclusividade neste tipo de contrato, por quererem que o investimento efetuado na tecnologia lhes garanta uma posição de privilégio face aos seus concorrentes no mercado. Dentro da exclusividade, o licenciante tem duas opções. Ou garante uma exclusividade simples, onde reserva para si o direito de explorar comercialmente a tecnologia, ou uma exclusividade qualificada, onde nem ele poderá explorar comercialmente a tecnologia. A hipótese acertada dependerá sempre do modelo de negócio do licenciante e da sua intenção em explorar comercialmente ou não a tecnologia de alguma forma que extravase o licenciamento.

Quando o licenciante possui uma forte atividade de investigação (Ex: uma Universidade), e pretenda conceder uma licença exclusiva qualificada, onde veda a si próprio o uso comercial da tecnologia, torna-se importante ressaltar que apesar disso lhe seja permitido o uso desta para fins próprios e de investigação e desenvolvimento. Desta forma impede-se que as atribuições de investigação e disseminação de conhecimento sejam condicionados pelo contrato, garantindo-se ao mesmo tempo a exclusividade comercial que o licenciado pretende.

Determinará as três alternativas da cláusula 3, que serão:

### **3. EXCLUSIVIDADE**

**3.1.** A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é não exclusiva, pelo que o LICENCIANTE poderá sempre constituir a favor de terceiros, durante a vigência do presente contrato, quaisquer direitos, de gozo ou outros, temporários ou definitivos, relativos à invenção, dentro dos limites territoriais assegurados ou limites diversos.

### **3. EXCLUSIVIDADE**

**3.1.** A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é exclusiva simples, pelo que o LICENCIANTE não poderá constituir a favor de terceiros, durante a vigência do presente contrato, quaisquer direitos, de gozo ou outros, temporários ou definitivos, relativos à invenção que, de alguma forma, prejudiquem ou limitem a exclusividade territorial assegurada, mas pode explorar, comercialmente ou não, a invenção, directamente ou por interposta pessoa.

### **3. EXCLUSIVIDADE**

**3.1.** A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é exclusiva absoluta, pelo que o LICENCIANTE não pode constituir a favor de terceiros quaisquer direitos, de gozo ou outros, temporários ou definitivos, relativos à invenção que, de alguma forma, prejudiquem ou limitem a exclusividade territorial aqui assegurada, nem explorar comercialmente a invenção, directamente ou por interposta pessoa, dentro dos limites territoriais assegurados.

**3.2.** Não obstante o referido no ponto anterior, quando esse ponto for aplicável, o LICENCIANTE pode sempre utilizar a invenção para fins próprios, científicos, de investigação ou desenvolvimento, exclusivamente por si ou em cooperação ou associação com terceiras entidades, laboratórios e instituições não lucrativas, desde que tais fins não sejam passíveis de afetar a exploração comercial a realizar pelo LICENCIADO.

Rollup cláusula 4: Licença definitiva ou temporária.

Se temporária, preencher o número de anos.

O licenciante deve determinar desde logo qual a duração da licença. Esta pode ser concedida a título definitivo, sendo irrevogável salvo por incumprimento contratual por parte do licenciado e perpetuando-se no tempo ou pode, como é mais frequente, ser concedida a título temporário. Quando temporária a duração pode variar, pese embora não seja recomendado

que exceda os 20 anos pois é este o limite da duração da patente. Abaixo dos 20 anos não existe limite, sendo frequente elaborarem-se licenças temporárias entre 2 e 5 anos mas renováveis. Isto permite ao licenciante mantê-las por mais tempo em vigor, se ambas as partes assim desejarem, permitindo-lhe ao mesmo tempo fazê-las cessar num período de tempo relativamente curto se estiver descontente com o negócio ou encontrar um candidato a licenciado com mais potencial para colocar a tecnologia no mercado.

Isto determinará as duas alternativas da cláusula 4, que serão:

#### **4. DURAÇÃO**

**4.1.** A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é concedida ao LICENCIADO a título definitivo.

**4.2.** Uma licença definitiva é uma licença sem prazo, que vigora enquanto os direitos de propriedade intelectual que constituem o seu objeto vigorarem, sem prejuízo de outras formas de cessação contratual.

#### **4. DURAÇÃO**

**4.1.** A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é concedida ao LICENCIADO a título temporário.

**4.2.** A licença temporária vigorará pelo prazo de (\_\_\_\_) anos, a contar da assinatura do presente contrato.

**4.3.** A licença renova-se automaticamente pelo mesmo período, sem limite de renovações, se o LICENCIADO tiver cumprido e pago nos prazos devidos ao LICENCIANTE os valores constantes do Anexo A para cada ano de exploração respetivo.

**4.4.** Sem prejuízo do estabelecido, tanto o LICENCIANTE como o LICENCIADO podem opor-se à renovação automática prevista no ponto anterior, mediante o envio de comunicação escrita sob a forma de carta registada com aviso de receção, com a antecedência de 90 (noventa) dias antes do término do prazo de duração.

Cláusula 5 é padrão, não se altera. Alertar depois para a existência de um Anexo A, onde se devem definir as quantias descritas na cláusula 5.

É essencial definir em qualquer contrato de licenciamento as contrapartidas da exploração comercial efetuada pelo licenciado. Isto é, aquilo que o licenciado tem que pagar ao licenciante pela concessão e manutenção da licença, ao longo do tempo.

Uma das contrapartidas mais comuns é o pagamento de *royalties* anuais. Os *royalties* são calculados com base nos produtos ou serviços que integram a tecnologia vendidos pelo licenciado, pelo que esta solução normalmente agrada a ambas as partes porque reparte o risco negocial entre ambas as partes do negócio, permitindo ao licenciado só pagar muito se vender muito. Mas por esta razão, para salvaguardar a posição do licenciante, também deve ser previsto um *royalty* mínimo, a pagar nos casos em que não existam vendas ou estas, através do cálculo normal dos *royalties*, correspondam a um valor inferior ao desejável. O *royalty* mínimo serve como garantia do licenciante de que mesmo que as vendas não atinjam um valor desejável, pelo menos existe um valor mínimo assegurado.

Existem outras modalidades de pagamento que podem ser usadas conjuntamente com o modelo de *royalties*. Pode ser exigida uma *upfront fee*, logo no início do negócio, para diminuir o risco do licenciante. Também podem ser implementado um modelo de *Milestones*, onde em certas etapas da vigência do contrato o licenciante tenha direito a receber montantes, muitas vezes associados a financiamento ou conquistar por parte do licenciado (Ex: Milestone de 5% sobre uma tranche de financiamento obtida pelo licenciado ao abrigo da candidatura a um projeto).

Este modelo contratual prevê todas estas possibilidades, podendo o licenciado escolher as que entenda por convenientes, e remete para um anexo a fixação das modalidades de pagamento e respetivas percentagens e quantias negociadas entre o licenciante e o licenciado.

#### **5. EXPLORAÇÃO COMERCIAL**

- 5.1.** A LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é concedida ao LICENCIADO a título oneroso, conforme a alínea **(c)** do ponto 1.2. da cláusula 1.
- 5.2.** Como contrapartida da exploração comercial da licença concedida (e do *know-how* transmitido, caso exista), o LICENCIADO compromete-se a pagar ao LICENCIANTE as quantias estabelecidas no Anexo A deste contrato, a título do que se segue: **(a)** *Upfront fee*, que consiste na contrapartida à investigação efetuada pelo LICENCIANTE em vista ao desenvolvimento da tecnologia, quando aplicável; **(b)** *Royalties*, que se traduzem no preço devido pelo LICENCIADO ao LICENCIANTE como contrapartida pela licença concedida ao abrigo deste contrato e que consistem numa percentagem anual do preço de venda unitário, líquido de descontos, transportes ou fretes (excluindo IVA), praticado em cada momento, de cada unidade ou serviço dos produtos abrangidos pelas reivindicações da patente, para o ano respetivo; **(c)** *Royalty* mínimo, que é o valor mínimo a pagar anualmente pelo LICENCIADO ao LICENCIANTE como contrapartida pela licença concedida ao abrigo deste contrato, sempre que não existam vendas de valor superior; **(d)** *Milestones*, que consistem em quantias a pagar em momentos específicos da vigência do presente contrato, previstos no Anexo A ao presente contrato; **(e)** *Royalties* de eventuais sublicenças, que se traduzem no preço devido pelo LICENCIADO ao LICENCIANTE como contrapartida pela sublicença concedida ao abrigo deste contrato e que consistem numa percentagem anual do valor recebido pelo LICENCIADO de eventuais sublicenciados, para o ano respetivo; **(f)** *Sublicense fee* de eventuais sublicenças, que consiste no valor a pagar anualmente pelo LICENCIADO ao LICENCIANTE como contrapartida por cada sublicença concedida ao abrigo do presente contrato, independentemente dos *royalties* devidos.
- 5.3.** O LICENCIADO enviará ao LICENCIANTE os seguintes elementos de informação: **(a)** Até ao último dia útil de cada quadrimestre do ano civil um relatório informativo indicando os montantes faturados em termos de serviços/vendas, relativos à invenção, quer diretamente quer através de distribuidores e/ou relativos a sublicenças, obtidos nos meses anteriores; **(b)** O seu relatório e contas de cada exercício, bem como o respetivo parecer do TOC/ROC.
- 5.4.** O LICENCIANTE poderá efetuar uma auditoria a todos os registos contabilísticos e financeiros do LICENCIADO, com uma periodicidade anual, através de entidade idónea e sob reserva de confidencialidade das informações assim obtidas, com o propósito de conferir as informações constantes dos relatórios recebidos, suportando todos os encargos e despesas daí decorrentes.
- 5.5.** Caso sejam encontradas discrepâncias entre os relatórios entregues ao LICENCIANTE e os registos contabilísticos auditados, para além de outras consequências legais, o LICENCIADO deverá reembolsar o LICENCIANTE por todas as despesas decorrentes da realização da auditoria, sem prejuízo do dever de este entregar ao LICENCIANTE, de imediato, os respetivos montantes em dívida.
- 5.6.** As quantias resultantes da exploração comercial devidas pelo LICENCIADO ao LICENCIANTE serão pagas anualmente, até ao dia 30 (trinta) do ano civil posterior ao qual se referem os pagamentos.
- 5.7.** O pagamento é devido independentemente da boa cobrança dos créditos resultantes da exploração comercial.
- 5.8.** O LICENCIANTE tem direito a resolver o contrato sempre que o valor dos *royalties* mínimos não seja ultrapassado por um período de 2 (dois) anos consecutivos contados a partir da primeira iniciativa de exploração comercial do LICENCIADO, sem prejuízo de um eventual período de carência estabelecido no Anexo A do presente contrato.
- 5.9.** O LICENCIANTE tem direito a resolver o contrato caso o LICENCIADO seja declarado insolvente, sem prejuízo do dever de este entregar ao LICENCIANTE, de imediato, os respetivos montantes em dívida.

## Rollup cláusula 6: Licença sublicenciável ou não sublicenciável.

Dependendo do modelo de negócio do licenciado e do interesse do licenciante, pode ser concedida ao licenciado a possibilidade de contratualizar sublicenças com entidades terceiras. Muitas vezes os licenciados têm interesse em sublicenciar para introduzir o seu produto em novos mercados sem terem de se instalar nesses mesmos mercados. Porém, o sublicenciamento atenua o controlo do licenciante sobre quem usa efetivamente a tecnologia e por esta razão não deve ser concedido quando não seja essencial ao modelo e pretensões de negócio do licenciado.



ATENÇÃO: Quando permitidas, as sublicenças ficam subordinadas ao contrato de licença principal, pelo que é conveniente prever mecanismos que alertem os sublicenciados desse facto, bem como mecanismos que garantam um cálculo de *royalties* adequado para cada sublicença. Este modelo contratual prevê alguns desses mecanismos.

Isto determinará as duas alternativas da cláusula 6, que serão:

#### 6. SUBLICENÇAS

6.1. A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é concedida para uso exclusivo do LICENCIADO e não admite quaisquer sublicenças.

#### 6. SUBLICENÇAS

6.1. O LICENCIADO poderá conceder sublicenças de exploração comercial dos direitos de propriedade intelectual abrangidos por este contrato, de acordo com as contrapartidas estabelecidas no Anexo A.

6.2. A concessão de sublicenças deverá ser previamente comunicada ao LICENCIANTE, devendo o LICENCIADO assegurar que as obrigações a prever na concessão de eventuais sublicenças salvaguardem os termos definidos no presente contrato, remetendo para o efeito cópia de tais contratos ao LICENCIANTE, os quais serão mantidos sob confidencialidade.

6.3. Deverá ficar expresso em todo e qualquer contrato de sublicença que a empresa sublicenciada: **(a)** fica proibida de conceder sublicenças adicionais; **(b)** perde automaticamente a licença de exploração comercial da invenção uma vez terminado este presente contrato; **(c)** reconhece os direitos de propriedade intelectual do LICENCIANTE; **(d)** reconhece o direito de uso para fins próprios, científicos, de investigação ou desenvolvimento do LICENCIANTE; **(e)** se obriga à confidencialidade relativamente ao presente contrato e a toda a informação obtida no âmbito do contrato de sublicenciamento; **(f)** reconhece a dependência jurídica do contrato de sublicenciamento ao presente contrato e consequentemente que os eventuais vícios, resolução ou caducidade deste se repercutem na vigência daquele.

6.4. É expressamente vedado ao LICENCIADO conceder sublicenças remuneradas em espécie ou ao abrigo das quais obtenha vantagens não patrimoniais, no seu todo ou em parte.

6.5. As quantias a ser pagas ao LICENCIANTE relativas a sublicenças concedidas a entidades afiliadas do LICENCIADO são contabilizadas nos termos das alíneas **(b)** e **(c)** do ponto 5.2. da cláusula 5, sem prejuízo do devido a título da alínea **(f)** do mesmo ponto.

6.6. Para efeitos do ponto anterior e do presente contrato, consideram-se entidades afiliadas do LICENCIADO todas as empresas que, à data ou no futuro, estejam ou tenham com o LICENCIADO qualquer: **(a)** relação de simples participação; **(b)** relação de participações recíprocas; **(c)** relação de domínio ou **(d)** relação de grupo, nos termos do Direito Comercial.

Rollup cláusula 7: Licença nacional, europeia ou mundial.

O âmbito territorial da licença é muito importante porque é o que vai delimitar em que local ou locais o licenciado pode exercer as facultades que lhe são concedidas por intermédio da licença. O licenciante pode, dependendo das suas pretensões, estabelecer uma licença para um país com determinado licenciado e para outro país com outro. Este âmbito conjuga-se com o regime de exclusividade da licença e o seu âmbito de utilização, permitindo uma clara delimitação de onde, como e em que medida pode o licenciado fazer uso da tecnologia.

O presente modelo contratual prevê três hipóteses: um país específico, que deve ser especificado no mesmo anexo contratual onde são especificadas as contrapartidas (percentagens de *royalties*, etc.); um âmbito territorial europeu adequado à Convenção sobre a Patente Europeia que inclui todos os países aderentes e um âmbito territorial internacional que se traduz numa licença mundial, sem limites territoriais.

ATENÇÃO: O âmbito territorial da licença existe sem prejuízo da necessidade de registo de patente nos países onde se pretende que seja feita exploração comercial (Ex: Uma licença exclusiva com âmbito territorial europeu não garante ao licenciado

exclusividade no uso comercial da tecnologia se esta não estiver previamente registada enquanto patente em todos os países signatários da convenção sobre a patente europeia, tão somente que o licenciante não se lhe pode opor ou agir em contrário sob pena de incumprimento contratual).

Isto determinará as três alternativas da cláusula 7, que serão:

#### **7. ÂMBITO TERRITORIAL**

**7.1.** A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é concedida ao LICENCIADO com um âmbito territorial nacional, sendo permitido ao LICENCIADO o fabrico, uso, fruição, venda e locação do produto objeto da invenção, bem como o emprego ou aplicação dos meios e processos reivindicados na patente de invenção, dentro de toda a extensão do território nacional constante do Anexo B, sem prejuízo do esgotamento de direitos.

#### **7. ÂMBITO TERRITORIAL**

**7.1.** A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é concedida ao LICENCIADO com um âmbito territorial europeu, sendo permitido ao LICENCIADO o fabrico, uso, fruição, venda e locação do produto objeto da invenção, bem como o emprego ou aplicação dos meios e processos reivindicados na patente de invenção, em todos os Estados signatários da Convenção sobre a Patente Europeia, à data de assinatura do presente contrato.

#### **7. ÂMBITO TERRITORIAL**

**7.1.** A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é concedida ao LICENCIADO com um âmbito territorial mundial, sendo permitido ao LICENCIADO o fabrico, uso, fruição, venda e locação do produto objeto da invenção, bem como o emprego ou aplicação dos meios e processos reivindicados na patente de invenção, em qualquer parte do mundo.

A cláusula 8 é padrão, não se altera.

É muito importante que esteja contratualmente previsto um dever de exploração comercial da tecnologia por parte do licenciado, especialmente nos casos em que se trate de uma licença exclusiva. Isto prende-se com a previsão, em muitos ordenamentos jurídicos, de caducidade de uma patente que não seja explorada durante alguns anos consecutivos. Esta cláusula impede que o licenciante corra o risco de perder a titularidade da patente caso o licenciado coloque a tecnologia "na gaveta" por perder o interesse na sua exploração ou qualquer outra razão, permitindo ao licenciante resolver o contrato caso tal aconteça e licenciar a tecnologia a outra entidade que a deseje explorar.

#### **8. DEVER DE EXPLORAÇÃO**

**8.1.** O LICENCIADO compromete-se a encetar todos os esforços possíveis e necessários tendo em vista uma eficaz exploração comercial da invenção, nomeadamente, a sua colocação no mercado num prazo de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do presente contrato, sem prejuízo que possa ser estabelecido prazo diverso no Anexo A junto ao presente contrato.

**8.2.** O incumprimento da obrigação referido no ponto anterior constitui o LICENCIANTE no direito de resolver o contrato, mediante comunicação escrita nesse sentido dirigida ao LICENCIADO, por carta registada com aviso de receção.

**8.3.** A resolução prevista no ponto anterior não tem efeitos retroativos, podendo o LICENCIANTE exigir os *royalties* contratualmente previstos.

Rollup cláusula 9: Se os encargos da patente ficam a cargo do LICENCIADO ou do LICENCIANTE.

Dependendo das pretensões do licenciante e da aceitação do licenciado, os custos de patente podem ficar a cargo de qualquer uma das partes. Normalmente, no caso de licenças não exclusivas, é o titular da tecnologia a arcar com as despesas inerentes à mesma. Quando a licença é exclusiva já se torna bastante razoável que o licenciante exija do licenciado o pagamento destas taxas e encargos, uma vez que é ele será em princípio o único a explorar comercialmente a tecnologia.

Isto determinará as duas alternativas da cláusula 9, que serão:

#### **9. PROCESSO DE REGISTO**

**9.1.** O acompanhamento da tramitação administrativa da patente caberá ao LICENCIANTE, pelo que o LICENCIADO autoriza o LICENCIANTE a realizar todas as ações e procedimentos junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), do Instituto Europeu de Patentes (IEP), ou outros, bem como a nomear mandatário(s) para acompanhamento do processo.

**9.2.** O LICENCIANTE obriga-se ainda a colaborar em todos os atos necessários à conservação do direito de patente, efetuando o pagamento das taxas devidas.

**9.3.** Caberá ao LICENCIADO praticar, a expensas próprias, os atos necessários para a concretização do objeto do presente contrato, nomeadamente o averbamento da licença em seu nome, bem como todos os averbamentos e participações que se venham a revelar necessários junto das entidades competentes, comunicando de imediato todos estes atos ao LICENCIANTE.

**9.4.** O LICENCIADO obriga-se a reembolsar o LICENCIANTE de todos os montantes despendidos relativos à manutenção do direito de patente, designadamente taxas e honorários, identificados no Anexo A ao presente contrato.

**9.5.** Para tal, o LICENCIANTE emitirá notas de débito relativas aos montantes a serem pagos, que o LICENCIADO deverá pagar no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados continuamente após a data da sua emissão.

#### **9. PROCESSO DE REGISTO**

**9.1.** O acompanhamento da tramitação administrativa da patente caberá ao LICENCIANTE, pelo que o LICENCIADO autoriza o LICENCIANTE a realizar todas as ações e procedimentos junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), do Instituto Europeu de Patentes (IEP), ou outros, bem como a nomear mandatário(s) para acompanhamento do processo.

**9.2.** O LICENCIANTE obriga-se ainda a colaborar em todos os atos necessários à conservação do direito de patente, efetuando o pagamento das taxas devidas.

**9.3.** Caberá ao LICENCIADO praticar, a expensas próprias, os atos necessários para a concretização do objeto do presente contrato, nomeadamente o averbamento da licença em seu nome junto do INPI, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 30.º do Código da Propriedade Industrial, bem como todos os averbamentos e participações que se venham a revelar necessários junto das entidades competentes, comunicando de imediato todos estes atos ao LICENCIANTE.

**Rollup cláusula 10 e 11: Titularidade sobre os aperfeiçoamentos técnicos: pertencem sempre ao licenciante ou pertencem a quem os desenvolve.**

O facto de se estar a licenciar uma tecnologia inovadora faz com que seja muito importante prever a titularidade de novos desenvolvimentos e aperfeiçoamentos que incidam sobre ela e possam dar origem a novas invenções. Este modelo contratual prevê duas possibilidades. Uma delas, mais restritiva, determina que quaisquer desenvolvimentos pertencem sempre ao titular original da tecnologia, independentemente de quem os desenvolva. Outra, mais permissiva, determina que a titularidade

pertence ao licenciado sempre que este os desenvolver exclusivamente por si, a suas custas, e sem qualquer tipo de ajuda do licenciante.

Isto determinará as duas alternativas das cláusulas 10 e 11, que serão:

#### **10. APERFEIÇOAMENTOS TÉCNICOS**

**10.1.** Para efeitos deste contrato, consideram-se aperfeiçoamentos técnicos os resultados de investigação, tais como extensões, modificações, transformações ou adaptações, passíveis de adicionar novas funcionalidades, funções ou melhorar o desempenho da invenção, que possam ou não ser objeto de tutela autónoma pelo direito da propriedade intelectual, nomeadamente por patente ou modelo de utilidade.

**10.2.** O LICENCIANTE obriga-se a comunicar ao LICENCIADO a existência de quaisquer aperfeiçoamentos técnicos não suscetíveis de proteção autónoma por si desenvolvidos em momento posterior ao final do pedido de concessão da patente, desde que necessários ou convenientes à adequada exploração económica da invenção objeto do presente contrato.

**10.3.** O LICENCIADO não poderá desenvolver aperfeiçoamentos técnicos não suscetíveis de proteção autónoma derivados do objeto da presente licença.

#### **11. NOVAS INVENÇÕES**

**11.1.** O LICENCIADO goza de direito de preferência na obtenção de licenças sobre quaisquer aperfeiçoamentos técnicos suscetíveis de proteção autónoma que forem logrados pelo LICENCIANTE em momento posterior ao pedido de registo de patente da invenção objeto do presente contrato.

**11.2.** No cumprimento do direito de preferência previsto no ponto anterior o LICENCIANTE obriga-se a proporcionar ao LICENCIADO o tratamento mais favorável relativamente às condições negociadas com terceiros.

**11.3.** Uma vez comunicado ao LICENCIADO o desenvolvimento de um aperfeiçoamento técnico suscetível de proteção autónoma e informado este das condições pretendidas pelo LICENCIANTE para o novo licenciamento, este dispõe de 60 (sessenta) dias para exercer o seu direito de preferência.

**11.4.** A efetivação do direito de preferência previsto nos pontos anteriores implicará sempre a constituição de uma nova licença contratual, autónoma ao presente contrato, nos termos que ambas as partes acordarem.

**11.5.** Cabe ao LICENCIANTE a titularidade de quaisquer aperfeiçoamentos técnicos suscetíveis de proteção autónoma derivados do objeto da presente licença desenvolvidos pelo LICENCIANTE.

#### **10. APERFEIÇOAMENTOS TÉCNICOS**

**10.1.** Para efeitos deste contrato, consideram-se aperfeiçoamentos técnicos os resultados de investigação, tais como extensões, modificações, transformações ou adaptações, passíveis de adicionar novas funcionalidades, funções ou melhorar o desempenho da invenção, que possam ou não ser objeto de tutela autónoma pelo direito da propriedade intelectual, nomeadamente por patente ou modelo de utilidade.

**10.2.** O LICENCIANTE cederá ao LICENCIADO, a título gratuito e até ao pedido de registo da patente objeto do presente contrato, todos os aperfeiçoamentos técnicos por si desenvolvidos que sejam necessários ou convenientes à adequada exploração económica da patente.

**10.3.** O LICENCIANTE obriga-se a comunicar ao LICENCIADO a existência de quaisquer aperfeiçoamentos técnicos não suscetíveis de proteção autónoma por si desenvolvidos em momento posterior ao final do pedido de concessão da patente, desde que necessários ou convenientes à adequada exploração económica da invenção objeto do presente contrato.

**10.4.** Uma vez comunicada ao LICENCIADO a existência de um aperfeiçoamento técnico não suscetível de proteção autónoma, este dispõe de 60 (sessenta) dias para manifestar o seu interesse.

**10.5.** O LICENCIANTE obriga-se a ceder ao LICENCIADO os aperfeiçoamentos técnicos compreendidos no ponto anterior sempre que o LICENCIADO manifestar interesse, mediante o pagamento de uma contrapartida pecuniária pelo LICENCIADO, estipulada desde logo na comunicação prevista no ponto 10.3. da presente cláusula pelo LICENCIANTE.

**10.6.** O LICENCIADO poderá sempre desenvolver, a suas expensas e sem recurso a meios técnicos ou recursos humanos do LICENCIANTE, aperfeiçoamentos técnicos não suscetíveis de proteção autónoma derivados do objeto da presente licença, sem pagar qualquer contrapartida ao LICENCIANTE.

## **11. NOVAS INVENÇÕES**

**11.1.** O LICENCIADO goza de direito de preferência na obtenção de licenças sobre quaisquer aperfeiçoamentos técnicos suscetíveis de proteção autónoma que forem logrados pelo LICENCIANTE em momento posterior ao pedido de registo de patente da invenção objeto do presente contrato.

**11.2.** No cumprimento do direito de preferência previsto no ponto anterior o LICENCIANTE obriga-se a proporcionar ao LICENCIADO o tratamento mais favorável relativamente às condições negociadas com terceiros.

**11.3.** Uma vez comunicado ao LICENCIADO o desenvolvimento de um aperfeiçoamento técnico suscetível de proteção autónoma e informado este das condições pretendidas pelo LICENCIANTE para o novo licenciamento, este dispõe de 60 (sessenta) dias para exercer o seu direito de preferência.

**11.4.** A efetivação do direito de preferência previsto nos pontos anteriores implicará sempre a constituição de uma nova licença contratual, autónoma ao presente contrato, nos termos que ambas as partes acordarem.

**11.5.** Cabe ao LICENCIADO a titularidade de quaisquer aperfeiçoamentos técnicos suscetíveis de proteção autónoma derivados do objeto da presente licença que desenvolva a suas expensas, sem recurso a meios técnicos ou recursos humanos do LICENCIANTE.

**11.6.** A titularidade de quaisquer aperfeiçoamentos técnicos suscetíveis de proteção autónoma derivados do objeto da presente licença, quando obtidos através da utilização de meios e recursos pertencentes ao LICENCIANTE, ou em conjunto com o LICENCIANTE, será objeto de acordo escrito autónomo antes de qualquer pedido de registo ou tentativa de exploração comercial.

As cláusulas 12, 13 e 14 são padrão, não se alteram.

É importante prever, em qualquer tipo de contrato, algumas situações indesejáveis que possam ocorrer, de forma a que não causem problemas no futuro. O contrato de licenciamento não é exceção a esta regra. Este modelo contratual consagra algumas dessas situações, salvaguardando o licenciante caso ocorram.

## **12. EXCLUSÃO DE GARANTIAS**

**12.1.** Os riscos emergentes da exploração económica e do perecimento do bem imaterial correm somente por conta do LICENCIADO.

**12.2.** É da exclusiva responsabilidade do LICENCIADO a obtenção de necessárias licenças ou autorizações de natureza legal, administrativa ou outra, que sejam necessárias à funcionalidade da invenção e à sua comercialização, não podendo ser imputadas ao LICENCIANTE quaisquer eventuais responsabilidades pela sua falta ou irregularidades.

**12.3.** O LICENCIANTE não responde por vícios materiais ocultos, como defeitos de concepção ou idealização do objeto da invenção (e.g., por virtude de fórmulas de composição erradas, por impossibilidade ou grande dificuldade na obtenção dos resultados anunciados, etc.), sempre que desconheça, sem culpa, tais vícios.

**12.4.** O LICENCIANTE nunca responde pelos vícios de fabricação dos objetos ou defeitos que surjam na fase de produção ou fabrico, na sequência de execução de um projeto ou design perfeito.

**12.5.** O LICENCIADO reconhece expressamente que o LICENCIANTE não se responsabiliza por quaisquer danos diretos ou indiretos causados a terceiros pela instalação, utilização ou funcionalidade da invenção, nomeadamente os derivados de quaisquer erros ou falhas.

**12.6.** O LICENCIADO responsabiliza-se exclusivamente por quaisquer danos ou infrações a direitos de propriedade intelectual de terceiros no decurso da exploração comercial do objeto da licença, prescindindo de qualquer pedido de indemnização ou direito de regresso sobre o LICENCIANTE em caso de litígio nestes termos, se aplicável.

**12.7.** O LICENCIANTE não se responsabiliza nos casos onde a patente seja objeto de recusa por qualquer entidade administrativa competente, se e quando essa recusa for devida a circunstâncias que não lhe possam ser imputáveis a título de dolo ou culpa grave.

**12.8.** Para efeitos do ponto anterior, o LICENCIADO reconhece expressamente que é de sua exclusiva responsabilidade fazer pesquisas prévias para determinar a patenteabilidade da invenção e que o LICENCIANTE não garante a patenteabilidade da invenção.

### **13. VICISSITUDES**

**13.1.** No caso de contestação ao direito de patente com fundamento em violação de qualquer direito pertencente a terceiro ou na ausência dos requisitos de patenteabilidade, o LICENCIADO deverá comunicá-lo de imediato ao LICENCIANTE, para poderem adotar os procedimentos necessários.

**13.2.** No caso previsto no ponto anterior, o LICENCIADO prescinde expressamente de reclamar do LICENCIANTE qualquer devolução dos pagamentos, retenção ou exigir qualquer indemnização.

**13.3.** O LICENCIADO compromete-se a acarretar, a suas próprias custas, todos os esforços possíveis no sentido de fazer cessar qualquer infração sua a direitos de terceiros de que tome conhecimento, bem como no sentido de contestar qualquer ação judicial que contra ele seja intentada.

Torna-se importante, neste tipo de contratos, prever disposições relativas à troca de informação confidencial que possa decorrer da execução dos mesmos ou da transmissão de conhecimento tecnológico. O presente modelo contratual prevê uma cláusula com este fim, normalmente usada para restringir o uso da informação confidencial, bem como delimitar que tipo de informação se enquadra no conceito.

### **14. CONFIDENCIALIDADE**

**14.1.** O LICENCIANTE e o LICENCIADO comprometem-se a guardar o mais absoluto e estrito sigilo relativamente à informação confidencial a que tenham tido acesso em virtude da execução do presente contrato.

**14.2.** O LICENCIANTE e o LICENCIADO podem, excepcionalmente, transmitir informação confidencial aos seus quadros, consultores e outros colaboradores diretamente envolvidos no cumprimento deste contrato ou na prossecução das actividades pelo mesmo reguladas, obrigando-se a garantir compromissos de confidencialidade equivalentes junto dos mesmos.

**14.3.** Terminada a vigência do contrato, independentemente da forma de cessação, o LICENCIADO não fica isento das obrigações previstas nos pontos anteriores.

**14.4.** O LICENCIADO compromete-se a destruir ou devolver ao LICENCIANTE toda a informação confidencial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a comunicação do LICENCIANTE nesse sentido.

**14.5.** Entende-se informação confidencial, para efeitos do presente contrato, toda a informação escrita, verbal ou constante de suporte informático, que contenha dados de natureza organizativa, técnica, comercial, económica, contabilística, fiscal ou financeira, incluindo designadamente: **(a)** *know-how* e segredos comerciais; **(b)** informação tecnológica, incluindo métodos, procedimentos, fórmulas, demonstrações, protótipos, especificações, instrumentos, bem como qualquer informação relativa a investigação e desenvolvimento; **(c)** programas de computador, em código fonte e objeto, e respetiva documentação; **(d)** listas de clientes, fornecedores, produtos e serviços, informação relativa a materiais, produtos, soluções e equipamentos, informação de marketing e vendas, informação relativa aos negócios concluídos e em perspectiva, informação relativa às estratégias comerciais em curso e em perspectiva e informação relativa a bases de dados, incluindo dados pessoais e seu tratamento (na aceção da lei); **(e)** informação relativa a direitos de propriedade intelectual, designadamente ideias, conceitos, descobertas, obras, invenções, técnicas, métodos, logotipos, esquemas, fórmulas, padrões, design, processos, protótipos, materiais e métodos de análise, conceção e preparação, documentação técnica e documentação de utilização, que estejam ou possam estar na génese ou em relação com tais direitos, quando não sejam eles mesmos protegidos por esses direitos; **(f)** estudos,

registros, relatórios e qualquer outra informação relativa à atividade de cada uma das partes, que seja transmitida por uma das partes à outra ou que uma das partes venha a ter conhecimento no âmbito da execução do presente contrato.

Rollup cláusula 15: Quem fica responsável por reagir a infrações ao direito: O licenciado ou o licenciante.

Durante o uso de uma tecnologia patenteada pode acontecer que terceiro venha, ilicitamente, comercializar produtos ou serviços que violem o exclusivo da patente. A patente, enquanto título que garante direitos de exclusivo, permite syndicar judicialmente essa atuação e exigir indenizações relativamente a eventuais prejuízos. Convém, contudo, determinar logo desde início qual das partes contratuais é responsável por agir no sentido de fazer cessar as infrações: ou o titular do direito, ou quem explora comercialmente a tecnologia e é mais diretamente afetado. Independentemente da escolha, este modelo contratual salvaguarda que a parte remanescente possa agir caso o responsável não o faça.

Isto determinará duas alternativas à cláusula 15:

#### **15. INFRAÇÕES POR TERCEIROS**

**15.1.** O LICENCIADO deverá informar imediatamente o LICENCIANTE de qualquer infração ao direito de patente de que venha a ter conhecimento.

**15.2.** É da responsabilidade do LICENCIADO acarretar, a suas próprias custas, todos os esforços possíveis no sentido de fazer cessar qualquer infração de que tenha conhecimento, agindo administrativa ou judicialmente contra qualquer infrator, cabendo-lhe o direito sobre qualquer indemnização que o infrator seja eventualmente obrigado a pagar.

**15.3.** O LICENCIANTE reserva para si o direito de agir administrativa ou judicialmente contra qualquer infrator sempre que o LICENCIADO, por qualquer razão, se recuse a tomar essa iniciativa no prazo de 60 (sessenta) dias desde a tomada de conhecimento da infração.

**15.4.** O prazo previsto no ponto anterior é reduzido a limite diverso em qualquer caso onde, por imperativos processuais, o direito tenha que ser acautelado em prazo mais curto.

**15.5.** Nas situações previstas nos pontos 15.3 e 15.4 da presente cláusula, deverá o LICENCIADO indemnizar o LICENCIANTE no valor de quaisquer taxas ou encargos administrativos, custas judiciais e despesas de procuradoria e caberá ao LICENCIANTE o direito sobre qualquer indemnização que o infrator seja eventualmente obrigado a pagar.

**15.6.** Para efeitos do ponto anterior, o LICENCIANTE emitirá notas de débito relativas aos montantes a serem pagos, que o LICENCIADO deverá pagar no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados continuamente após a data da sua emissão.

#### **15. INFRAÇÕES POR TERCEIROS**

**15.1.** O LICENCIADO deverá informar imediatamente o LICENCIANTE de qualquer infração ao direito de patente de que venha a ter conhecimento.

**15.2.** É da responsabilidade do LICENCIANTE acarretar, a suas próprias custas, todos os esforços possíveis no sentido de fazer cessar qualquer infração de que tenha conhecimento, agindo administrativa ou judicialmente contra qualquer infrator, cabendo-lhe o direito sobre qualquer indemnização que o infrator seja eventualmente obrigado a pagar.

**15.3.** O LICENCIADO reserva para si o direito de agir administrativa ou judicialmente contra qualquer infrator sempre que o LICENCIANTE, por qualquer razão, se recuse a tomar essa iniciativa no prazo de 60 (sessenta) dias desde a tomada de conhecimento da infração.

**15.4.** O prazo previsto no ponto anterior é reduzido a limite diverso em qualquer caso onde, por imperativos processuais, o direito tenha que ser acautelado em prazo mais curto.

**15.5.** Nas situações previstas nos pontos 15.3 e 15.4 da presente cláusula, deverá o LICENCIANTE indemnizar o LICENCIADO no valor de quaisquer taxas ou encargos administrativos, custas judiciais e despesas de procuradoria.

**15.6.** Para efeitos do ponto anterior, o LICENCIADO emitirá notas de débito relativas aos montantes a serem pagos, que o LICENCIANTE deverá pagar no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados continuamente após a data da sua emissão.

A cláusula 16 é fixa, não se altera.

#### **16. RENEGOCIAÇÃO**

**16.1.** O LICENCIANTE e o LICENCIADO obrigam-se a renegociar o presente contrato caso aquele seja obrigado a conceder licenças obrigatórias nos seguintes casos: **(a)** Dependência entre patentes; **(b)** Razões de interesse público; ou **(c)** Sempre que se torne parcialmente impossível assegurar a manutenção dos direitos intelectuais objeto do presente contrato.

**16.2.** Tem-se por parcialmente impossível a prestação que não abranja todos os poderes que integram o conteúdo do direito intelectual, designadamente, por recusa do registo ou declaração de invalidade do mesmo.

Rollup cláusula 17: cessão da posição contratual pelo licenciado: permitida ou não permitida.

Tratando-se de um contrato bilateral que compreende obrigações continuadas entre as partes, estas podem, salvo disposição em contrário, transmitir a sua posição contratual a terceiros, fazendo com que estes se lhes substituam no cumprimento das obrigações contratualmente previstas mas em nada mudando o teor do contrato. Este modelo contratual prevê que o licenciado possa ceder a sua posição contratual, o que será necessário nas situações em que queira transmitir por qualquer razão a titularidade da tecnologia. Deixa-se em aberto, porém, se o mesmo pode ocorrer quanto ao licenciado ou se este carece de autorização para ceder a sua posição contratual, uma vez que as obrigações do mesmo são muito específicas e as condições de que o licenciado dispõe para colocar a tecnologia no mercado podem ser, para o licenciante, elementos essenciais à formação do contrato.

Isto determinará as duas hipóteses para a cláusula 17:

#### **17. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL**

**17.1.** O LICENCIADO pode transferir para terceiro, no todo ou em parte, a sua posição contratual.

**17.2.** O LICENCIADO consente a cessão da posição contratual do LICENCIANTE em caso de transmissão, por qualquer forma, da titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre a invenção.

**17.3.** As cessões da posição contratual previstas nos pontos anteriores só são eficazes após comunicação, que deverá ser efectuada com um mínimo de 30 (trinta) dias úteis de antecedência à data da transmissão.

#### **17. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL**

**17.1.** O LICENCIADO não pode transferir para terceiro, no todo ou em parte, a sua posição contratual, sem obter o prévio consentimento escrito do LICENCIANTE.

**17.2.** O LICENCIADO consente a cessão da posição contratual do LICENCIANTE em caso de transmissão, por qualquer forma, da titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre a invenção.



**17.3.** A cessação da posição contratual prevista no ponto anterior só é eficaz após comunicação ao LICENCIADO, que deverá ser efectuada com um mínimo de 30 (trinta) dias úteis de antecedência à data da transmissão.

Rollup da cláusula 18: Obrigatoriedade do licenciado fazer publicidade ao licenciante: Sim ou Não.

Pode ser do interesse do licenciante, dependendo da sua natureza e do contexto do negócio, obrigar o licenciado a publicitar por quem a tecnologia foi desenvolvida e licenciada (Ex: por questões publicitárias ou de reconhecimento académico). Também pode ser do interesse do licenciado fazer esta publicidade caso entenda benéfico associar-se à imagem do licenciante. Por outro lado, grandes empresas, com uma marca bem estabelecida no mercado e notoriedade correspondente, podem não estar dispostas a fazê-lo. A decisão de obrigatoriedade do licenciado fazer publicidade ao licenciante, como a maioria das escolhas, deve ser tomada tendo em conta o contexto do negócio.

Isto determinará as duas alternativas da cláusula 18, que se seguem:

#### **18. PUBLICIDADE**

**18.1.** O LICENCIADO deve fazer referência explícita ao LICENCIANTE em qualquer publicação relacionada com a invenção objeto da presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO, designadamente **(a)** monografias e publicações em periódicos académicos ou científicos; **(b)** manuais de instrução; **(c)** anúncios publicitários; **(d)** cartazes, brochuras e *flyers* publicitários; **(e)** propostas comerciais de produto ou serviço; **(f)** conteúdo informático acessível em linha, como sítios publicitários ou institucionais; **(g)** embalagens; **(h)** expositores ou stands em feiras comerciais ou outras; **(i)** apresentações ou entrevistas em jornais, revistas, rádio ou televisivas; **(j)** ou qualquer outro elemento, literário ou não, que possa ser considerado *marketing* de produto ou serviço ou faça publicidade à invenção ou a um produto ou serviço que a incorpore.

**18.2.** A referência prevista no ponto anterior será ser verbal, sonora ou audiovisual, constando sempre da mesma que a tecnologia foi desenvolvida e licenciada pelo LICENCIANTE.

#### **18. PUBLICIDADE**

**18.1.** O LICENCIADO não é obrigado mas é livre de fazer referência ao LICENCIANTE em qualquer publicação relacionada com a invenção objeto da presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO, mediante entenda conveniente ou oportuno, designadamente em: **(a)** monografias e publicações em periódicos académicos ou científicos; **(b)** manuais de instrução; **(c)** anúncios publicitários; **(d)** cartazes, brochuras e *flyers* publicitários; **(e)** propostas comerciais de produto ou serviço; **(f)** conteúdo informático acessível em linha, como sítios publicitários ou institucionais; **(g)** embalagens; **(h)** expositores ou stands em feiras comerciais ou outras; **(i)** apresentações ou entrevistas em jornais, revistas, rádio ou televisivas; **(j)** ou qualquer outro elemento, literário ou não, que possa ser considerado *marketing* de produto ou serviço ou faça publicidade à invenção ou a um produto ou serviço que a incorpore.

**18.2.** A referência prevista no ponto anterior será ser verbal, sonora ou audiovisual, constando sempre da mesma que a tecnologia foi desenvolvida e licenciada pelo LICENCIANTE.

Na cláusula 19, as alternativas dependem da licença ser ou não definitiva, conforme seleccionado no rollup da cláusula 4. São as seguintes, quando definitiva ou temporária, respetivamente:

**19. VIGÊNCIA**

19.1. O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura.

**19. VIGÊNCIA**

19.1. O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura.

19.2. Sem prejuízo das renovações previstas, o presente contrato caduca no momento em que cessarem todos os direitos da LICENCIANTE sobre a invenção.

A cláusula 20 é fixa, não se altera.

**20. INCUMPRIMENTO**

20.1. Em caso de incumprimento de qualquer das disposições deste contrato por parte de alguma das partes, a parte não faltosa ficará constituída no direito de resolver o contrato, sem prejuízo do direito a indemnização nos termos gerais.

20.2. Verifica-se o incumprimento quando uma das partes não observar qualquer uma das disposições deste contrato e não sanar a situação no prazo de quinze dias a contar da data de receção da notificação enviada pela outra parte, contendo a descrição do incumprimento e determinando a respetiva sanção.

A cláusula 21 deve ser automaticamente preenchida pelos campos preenchidos na identificação das partes.

**21. COMUNICAÇÕES**

21.1. O LICENCIANTE obriga-se a comunicar ao LICENCIADO, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, todos os factos e informações que tenham relativos à patente e ao exercício dos direitos licenciados.

21.2. Todas as comunicações escritas entre as partes deverão ser enviadas por correio eletrónico ou carta registada, com indicação de confidencialidade, para as seguintes moradas:

**LICENCIANTE**

( \_\_\_\_\_ ) [designação]

( \_\_\_\_\_ ) [sede do licenciante]

( \_\_\_\_\_ ) [email do(s) responsável(is)]

**LICENCIADO**

( \_\_\_\_\_ ) [designação]

( \_\_\_\_\_ ) [sede do licenciado]

( \_\_\_\_\_ ) [email do(s) responsável(is)]

Rollup da cláusula 22: resolução de conflitos via arbitragem ou via judicial

Campos a preencher: lei nacional vigente (portuguesa, italiana, etc.) [também determina a língua do processo]

A escolha do modelo de resolução de litígios pode ser importante ou não, dependendo do ordenamento jurídico em questão e da natureza das entidades envolvidas. A escolha entre um processo arbitral mais célere mas sem possibilidade de recurso ou os tribunais administrativos ou judiciais de cada país deve ser feita de acordo com a existência ou não da primeira alternativa e a percepção de eficácia dos tribunais estaduais previstos na segunda.

Isto vai determinar as duas alternativas da cláusula 22.

#### 22. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

22.1. O presente contrato é submetido à Lei (\_\_\_\_\_).

22.2. Caso haja um diferendo ou litígio entre as partes em matéria de interpretação, validade ou aplicação do presente contrato, que as mesmas não consigam resolver de forma amigável, qualquer das partes poderá submetê-lo a um tribunal arbitral, com expressa renúncia a qualquer outro tribunal.

22.3. O tribunal arbitral será composto por três árbitros, sendo nomeados um por cada uma das partes e um terceiro por cooptação destas. Na falta de acordo quanto à designação do terceiro árbitro, será a sua designação efetuada pelo Juiz Presidente do Tribunal de maior hierarquia da sede do LICENCIANTE.

22.4. O processo de arbitragem correrá em língua (\_\_\_\_\_), salvo acordo em contrário das partes no processo arbitral.

22.5. O tribunal arbitral apreciará os factos e julgará de acordo com a lei (\_\_\_\_\_) e as partes prescindem que das decisões por eles proferidas caiba qualquer recurso.

#### 22. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

22.1. O presente contrato é submetido à Lei (\_\_\_\_\_).

22.2. Caso haja um diferendo ou litígio entre as partes em matéria de interpretação, validade ou aplicação do presente contrato, que as mesmas não consigam resolver de forma amigável, qualquer das partes poderá submetê-lo ao tribunal competente.

As cláusulas 23 e 24 são fixas, não se alteram.

#### 23. ALTERAÇÕES

23.1. Qualquer alteração ao presente contrato só será válida se contar de documento escrito e outorgado pelas partes.

#### 24. CLÁUSULAS FINAIS

24.1. No termo do contrato, e na ausência de prorrogação, o LICENCIADO obriga-se a: **(a)** cessar a atividade desenvolvida nos termos do presente contrato; **(b)** não utilizar, distribuir ou vender a invenção, por si próprio ou através de terceiros; e **(c)** abster-se de utilizar o *know-how* e informação confidencial obtidos no decurso do presente contrato, bem como manter o seu segredo.

24.2. Após a vigência do presente contrato, a SEGUNDA OUTORGANTE devolverá, no prazo de 8 (oito) dias, toda a informação confidencial recebida, sem manter cópias.

Feito em duplicado, ficando cada uma das partes na posse de um exemplar.

(Local e data)

O LICENCIANTE,

---

O LICENCIADO,

---

*Minuta*

---

## CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE INVENÇÃO

Entre \_\_\_\_\_ com o n.º de identificação de pessoa coletiva \_\_\_\_\_, com sede social em/na \_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_, com CC/NIF n.º \_\_\_\_\_, residente na \_\_\_\_\_, e que o outorga na qualidade de \_\_\_\_\_, no uso dos necessários poderes para este ato, adiante designada **LICENCIANTE**.

e

\_\_\_\_\_, com o n.º de identificação de pessoa coletiva \_\_\_\_\_, com sede social em/na \_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_, com CC/NIF n.º \_\_\_\_\_, residente na \_\_\_\_\_, e que o outorga na qualidade de \_\_\_\_\_, no uso dos necessários poderes para este ato, adiante designada **LICENCIADO**.

**Considerando que,**

### **(Opção 1)**

A) O LICENCIANTE é titular único da tecnologia e know-how associado, com o título provisório: \_\_\_\_\_, descrita no Anexo B do presente contrato, adiante designada invenção;

B) A invenção supra aludida será objeto de conversão em pedido de patente, em fase de submissão, contando o LICENCIANTE com o apoio do LICENCIADO no sentido de definirem o âmbito de proteção mais adequado;

C) O LICENCIADO é uma empresa que tem por objeto  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

D) O LICENCIADO pretende explorar comercialmente a invenção, em conformidade com as disposições do presente contrato, no âmbito  
\_\_\_\_\_ e detém capacidades técnicas e recursos humanos adequados a esse fim;

E) A necessidade de fixação dos termos negociais da licença a conceder.

É celebrado entre as partes o presente CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE INVENÇÃO, nos termos e condições das cláusulas seguintes, a cujo integral cumprimento reciprocamente se obrigam:

**(Opção 2)**

A) O LICENCIANTE é titular único da tecnologia e know-how associado, objeto de pedido de patente provisória portuguesa/patente nacional nº.  
\_\_\_\_\_, com o título:  
\_\_\_\_\_, depositada a  
\_\_\_\_\_, junto do \_\_\_\_\_,  
adiante designada invenção;

B) O LICENCIADO é uma empresa que tem por objeto  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

C) O LICENCIADO pretende explorar comercialmente a invenção, em conformidade com as disposições do presente contrato, no âmbito  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e detém capacidades técnicas e recursos humanos adequados a esse fim;

D) A necessidade de fixação dos termos negociais da licença a conceder.

É celebrado entre as partes o presente CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE INVENÇÃO, nos termos e condições das cláusulas seguintes, a cujo integral cumprimento reciprocamente se obrigam:

## **1. OBJETO**

1.1. O LICENCIANTE concede ao LICENCIADO uma LICENÇA DE EXPLORAÇÃO não transmissível dos direitos de propriedade intelectual e no âmbito identificados nos considerandos do presente contrato, contemplando o fabrico, uso, fruição, venda e locação do produto objeto da invenção, bem como o emprego ou aplicação dos meios e processos reivindicados na patente de invenção, nas condições previstas infra.

## **2. TITULARIDADE**

2.1. O LICENCIADO reconhece expressamente a titularidade do LICENCIANTE dos direitos de propriedade intelectual identificados nos considerandos do presente contrato.

2.2. A celebração do presente contrato não afeta a titularidade, por parte do LICENCIANTE, sobre os direitos mencionados no ponto anterior, permanecendo este como seu único titular.

2.3. O LICENCIADO não pode efetuar qualquer declaração de renúncia dos direitos de propriedade intelectual objeto de licença junto do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), do Instituto Europeu de Patentes (IEP), ou outros.



2.4. O LICENCIADO prescinde expressamente de contestar administrativa ou judicialmente a validade dos direitos de propriedade intelectual objeto do presente contrato.

### **3. EXCLUSIVIDADE**

#### **(Opção 1)**

3.1. A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é não exclusiva, pelo que o LICENCIANTE poderá sempre constituir a favor de terceiros, durante a vigência do presente contrato, quaisquer direitos, de gozo ou outros, temporários ou definitivos, relativos à invenção, dentro dos limites territoriais assegurados ou limites diversos.

#### **(Opção 2)**

3.1. A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é exclusiva simples, pelo que o LICENCIANTE não poderá constituir a favor de terceiros, durante a vigência do presente contrato, quaisquer direitos, de gozo ou outros, temporários ou definitivos, relativos à invenção que, de alguma forma, prejudiquem ou limitem a exclusividade territorial assegurada, mas pode explorar, comercialmente ou não, a invenção, directamente ou por interposta pessoa.

#### **(Opção 3)**

3.1. A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é exclusiva absoluta, pelo que o LICENCIANTE não pode constituir a favor de terceiros quaisquer direitos, de gozo ou outros, temporários ou definitivos, relativos à invenção que, de alguma forma, prejudiquem ou limitem a exclusividade territorial aqui assegurada, nem explorar comercialmente a invenção, directamente ou por interposta pessoa, dentro dos limites territoriais assegurados.

3.2. Não obstante o referido no ponto anterior, quando esse ponto for aplicável, o LICENCIANTE pode sempre utilizar a invenção para fins próprios, científicos, de investigação ou desenvolvimento, exclusivamente por si ou em cooperação ou associação com terceiras entidades, laboratórios e instituições não lucrativas, desde

que tais fins não sejam passíveis de afetar a exploração comercial a realizar pelo LICENCIADO.

#### **4. DURAÇÃO**

##### **(Opção 1)**

4.1. A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é concedida ao LICENCIADO a título definitivo.

4.2. Uma licença definitiva é uma licença sem prazo, que vigora enquanto os direitos de propriedade intelectual que constituem o seu objeto vigorarem, sem prejuízo de outras formas de cessação contratual.

##### **(Opção 2)**

4.1. A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é concedida ao LICENCIADO a título temporário.

4.2. A licença temporária vigorará pelo prazo de \_\_\_\_\_ anos, a contar da assinatura do presente contrato.

4.3. A licença renova-se automaticamente pelo mesmo período, sem limite de renovações, se o LICENCIADO tiver cumprido e pago nos prazos devidos ao LICENCIANTE os valores constantes do Anexo A para cada ano de exploração respetivo.

4.4. Sem prejuízo do estabelecido, tanto o LICENCIANTE como o LICENCIADO podem opor-se à renovação automática prevista no ponto anterior, mediante o envio de comunicação escrita sob a forma de carta registada com aviso de receção, com a antecedência de 90 (noventa) dias antes do término do prazo de duração.

## 5. EXPLORAÇÃO COMERCIAL

5.1. A LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é concedida ao LICENCIADO a título oneroso, conforme a alínea (c) do ponto 1.2. da cláusula 1.

5.2. Como contrapartida da exploração comercial da licença concedida (e do know-how transmitido, caso exista), o LICENCIADO compromete-se a pagar ao LICENCIANTE as quantias estabelecidas no Anexo A deste contrato, a título do que se segue:

(a) Upfront fee, que consiste na contrapartida à investigação efetuada pelo LICENCIANTE em vista ao desenvolvimento da tecnologia, quando aplicável;

(b) Royalties, que se traduzem no preço devido pelo LICENCIADO ao LICENCIANTE como contrapartida pela licença concedida ao abrigo deste contrato e que consistem numa percentagem anual do preço de venda unitário, líquido de descontos, transportes ou fretes (excluindo IVA), praticado em cada momento, de cada unidade ou serviço dos produtos abrangidos pelas reivindicações da patente, para o ano respetivo;

(c) Royalty mínimo, que é o valor mínimo a pagar anualmente pelo LICENCIADO ao LICENCIANTE como contrapartida pela licença concedida ao abrigo deste contrato, sempre que não existam vendas de valor superior;

(d) Milestones, que consistem em quantias a pagar em momentos específicos da vigência do presente contrato, previstos no Anexo A ao presente contrato;

(e) Royalties de eventuais sublicenças, que se traduzem no preço devido pelo LICENCIADO ao LICENCIANTE como contrapartida pela sublicença concedida ao abrigo deste contrato e que consistem numa percentagem anual do valor recebido pelo LICENCIADO de eventuais sublicenciados, para o ano respetivo;

(f) Sublicense fee de eventuais sublicenças, que consiste no valor a pagar anualmente pelo LICENCIADO ao LICENCIANTE como contrapartida por cada sublicença concedida ao abrigo do presente contrato, independentemente dos royalties devidos.

5.3. O LICENCIADO enviará ao LICENCIANTE os seguintes elementos de informação:

(a) Até ao último dia útil de cada quadrimestre do ano civil um relatório informativo indicando os montantes faturados em termos de serviços/vendas, relativos à invenção, quer diretamente quer através de distribuidores e/ou relativos a sublicenças, obtidos nos meses anteriores;

(b) O seu relatório e contas de cada exercício, bem como o respetivo parecer do TOC/ROC.

5.4. O LICENCIANTE poderá efetuar uma auditoria a todos os registos contabilísticos e financeiros do LICENCIADO, com uma periodicidade anual, através de entidade idónea e sob reserva de confidencialidade das informações assim obtidas, com o propósito de conferir as informações constantes dos relatórios recebidos, suportando todos os encargos e despesas daí decorrentes.

5.5. Caso sejam encontradas discrepâncias entre os relatórios entregues ao LICENCIANTE e os registos contabilísticos auditados, para além de outras consequências legais, o LICENCIADO deverá reembolsar o LICENCIANTE por todas as despesas decorrentes da realização da auditoria, sem prejuízo do dever de este entregar ao LICENCIANTE, de imediato, os respetivos montantes em dívida.

5.6. As quantias resultantes da exploração comercial devidas pelo LICENCIADO ao LICENCIANTE serão pagas anualmente, até ao dia 30 (trinta) do ano civil posterior ao qual se referem os pagamentos.

5.7. O pagamento é devido independentemente da boa cobrança dos créditos resultantes da exploração comercial.

5.8. O LICENCIANTE tem direito a resolver o contrato sempre que o valor dos royalties mínimos não seja ultrapassado por um período de 2 (dois) anos consecutivos contados a partir da primeira iniciativa de exploração comercial do LICENCIADO, sem prejuízo de um eventual período de carência estabelecido no Anexo A do presente contrato.

5.9. O LICENCIANTE tem direito a resolver o contrato caso o LICENCIADO seja declarado insolvente, sem prejuízo do dever de este entregar ao LICENCIANTE, de imediato, os respetivos montantes em dívida.

## **6. SUBLICENÇAS**

### **(Opção 1)**

6.1. A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é concedida para uso exclusivo do LICENCIADO e não admite quaisquer sublicenças.

### **(Opção 2)**

6.1. O LICENCIADO poderá conceder sublicenças de exploração comercial dos direitos de propriedade intelectual abrangidos por este contrato, de acordo com as contrapartidas estabelecidas no Anexo A.

6.2. A concessão de sublicenças deverá ser previamente comunicada ao LICENCIANTE, devendo o LICENCIADO assegurar que as obrigações a prever na concessão de eventuais sublicenças salvaguardem os termos definidos no presente contrato, remetendo para o efeito cópia de tais contratos ao LICENCIANTE, os quais serão mantidos sob confidencialidade.

6.3. Deverá ficar expresso em todo e qualquer contrato de sublicença que a empresa sublicenciada:

(a) fica proibida de conceder sublicenças adicionais;

(b) perde automaticamente a licença de exploração comercial da invenção uma vez terminado este presente contrato;

(c) reconhece os direitos de propriedade intelectual do LICENCIANTE; (d) reconhece o direito de uso para fins próprios, científicos, de investigação ou desenvolvimento do LICENCIANTE;

(e) se obriga à confidencialidade relativamente ao presente contrato e a toda a informação obtida no âmbito do contrato de sublicenciamento;

(f) reconhece a dependência jurídica do contrato de sublicenciamento ao presente contrato e conseqüentemente que os eventuais vícios, resolução ou caducidade deste se repercutem na vigência daquele.

6.4. É expressamente vedado ao LICENCIADO conceder sublicenças remuneradas em espécie ou ao abrigo das quais obtenha vantagens não patrimoniais, no seu todo ou em parte.

6.5. As quantias a ser pagas ao LICENCIANTE relativas a sublicenças concedidas a entidades afiliadas do LICENCIADO são contabilizadas nos termos das alíneas (b) e (c) do ponto 5.2. da cláusula 5, sem prejuízo do devido a título da alínea (f) do mesmo ponto.

6.6. Para efeitos do ponto anterior e do presente contrato, consideram-se entidades afiliadas do LICENCIADO todas as empresas que, à data ou no futuro, estejam ou tenham com o LICENCIADO qualquer:

- (a) relação de simples participação;
- (b) relação de participações recíprocas;
- (c) relação de domínio ou
- (d) relação de grupo, nos termos do Direito Comercial.

## **7. ÂMBITO TERRITORIAL**

### **(Opção 1)**

7.1. A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é concedida ao LICENCIADO com um âmbito territorial nacional, sendo permitido ao LICENCIADO o fabrico, uso, fruição, venda e locação do produto objeto da invenção, bem como o emprego ou aplicação dos meios e processos reivindicados na patente de invenção, dentro de toda a extensão do território nacional constante do Anexo B, sem prejuízo do esgotamento de direitos.

### **(Opção 2)**

7.1. A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é concedida ao LICENCIADO com um âmbito territorial europeu, sendo permitido ao LICENCIADO o fabrico, uso, fruição, venda e locação do produto objeto da invenção, bem como o emprego ou aplicação dos meios e processos reivindicados na patente de invenção, em todos os Estados signatários da Convenção sobre a Patente Europeia, à data de assinatura do presente contrato.

### **(Opção 3)**

7.1. A presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO é concedida ao LICENCIADO com um âmbito territorial mundial, sendo permitido ao LICENCIADO o fabrico, uso, fruição, venda e locação do produto objeto da invenção, bem como o emprego ou aplicação dos meios e processos reivindicados na patente de invenção, em qualquer parte do mundo.

## **8. DEVER DE EXPLORAÇÃO**

8.1. O LICENCIADO compromete-se a encetar todos os esforços possíveis e necessários tendo em vista uma eficaz exploração comercial da invenção, nomeadamente, a sua colocação no mercado num prazo de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura do presente contrato, sem prejuízo que possa ser estabelecido prazo diverso no Anexo A junto ao presente contrato.

8.2. O incumprimento da obrigação referido no ponto anterior constitui o LICENCIANTE no direito de resolver o contrato, mediante comunicação escrita nesse sentido dirigida ao LICENCIADO, por carta registada com aviso de receção.

8.3. A resolução prevista no ponto anterior não tem efeitos retroativos, podendo o LICENCIANTE exigir os royalties contratualmente previstos.

## **9. PROCESSO DE REGISTO**

**(Opção 1)**

9.1. O acompanhamento da tramitação administrativa da patente caberá ao LICENCIANTE, pelo que o LICENCIADO autoriza o LICENCIANTE a realizar todas as ações e procedimentos junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), do Instituto Europeu de Patentes (IEP), ou outros, bem como a nomear mandatário(s) para acompanhamento do processo.

9.2. O LICENCIANTE obriga-se ainda a colaborar em todos os atos necessários à conservação do direito de patente, efetuando o pagamento das taxas devidas.

9.3. Caberá ao LICENCIADO praticar, a expensas próprias, os atos necessários para a concretização do objeto do presente contrato, nomeadamente o averbamento da licença em seu nome, bem como todos os averbamentos e participações que se venham a revelar necessários junto das entidades competentes, comunicando de imediato todos estes atos ao LICENCIANTE.

9.4. O LICENCIADO obriga-se a reembolsar o LICENCIANTE de todos os montantes despendidos relativos à manutenção do direito de patente, designadamente taxas e honorários, identificados no Anexo A ao presente contrato.

9.5. Para tal, o LICENCIANTE emitirá notas de débito relativas aos montantes a serem pagos, que o LICENCIADO deverá pagar no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados continuamente após a data da sua emissão.

**(Opção 2)**

9.1. O acompanhamento da tramitação administrativa da patente caberá ao LICENCIANTE, pelo que o LICENCIADO autoriza o LICENCIANTE a realizar todas as ações e procedimentos junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), do Instituto Europeu de Patentes (IEP), ou outros, bem como a nomear mandatário(s) para acompanhamento do processo.



9.2. O LICENCIANTE obriga-se ainda a colaborar em todos os atos necessários à conservação do direito de patente, efetuando o pagamento das taxas devidas.

9.3. Caberá ao LICENCIADO praticar, a expensas próprias, os atos necessários para a concretização do objeto do presente contrato, nomeadamente o averbamento da licença em seu nome junto do INPI, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 30.º do Código da Propriedade Industrial, bem como todos os averbamentos e participações que se venham a revelar necessários junto das entidades competentes, comunicando de imediato todos estes atos ao LICENCIANTE.

## **10. APERFEIÇOAMENTOS TÉCNICOS**

### **(Opção 1)**

10.1. Para efeitos deste contrato, consideram-se aperfeiçoamentos técnicos os resultados de investigação, tais como extensões, modificações, transformações ou adaptações, passíveis de adicionar novas funcionalidades, funções ou melhorar o desempenho da invenção, que possam ou não ser objeto de tutela autónoma pelo direito da propriedade intelectual, nomeadamente por patente ou modelo de utilidade.

10.2. O LICENCIANTE obriga-se a comunicar ao LICENCIADO a existência de quaisquer aperfeiçoamentos técnicos não suscetíveis de proteção autónoma por si desenvolvidos em momento posterior ao final do pedido de concessão da patente, desde que necessários ou convenientes à adequada exploração económica da invenção objeto do presente contrato.

10.3. O LICENCIADO não poderá desenvolver aperfeiçoamentos técnicos não suscetíveis de proteção autónoma derivados do objeto da presente licença.

### **(Opção 2)**

10.1. Para efeitos deste contrato, consideram-se aperfeiçoamentos técnicos os resultados de investigação, tais como extensões, modificações, transformações ou

adaptações, passíveis de adicionar novas funcionalidades, funções ou melhorar o desempenho da invenção, que possam ou não ser objeto de tutela autónoma pelo direito da propriedade intelectual, nomeadamente por patente ou modelo de utilidade.

10.2. O LICENCIANTE cederá ao LICENCIADO, a título gratuito e até ao pedido de registo da patente objeto do presente contrato, todos os aperfeiçoamentos técnicos por si desenvolvidos que sejam necessários ou convenientes à adequada exploração económica da patente.

10.3. O LICENCIANTE obriga-se a comunicar ao LICENCIADO a existência de quaisquer aperfeiçoamentos técnicos não suscetíveis de proteção autónoma por si desenvolvidos em momento posterior ao final do pedido de concessão da patente, desde que necessários ou convenientes à adequada exploração económica da invenção objeto do presente contrato.

10.4. Uma vez comunicada ao LICENCIADO a existência de um aperfeiçoamento técnico não suscetível de proteção autónoma, este dispõe de 60 (sessenta) dias para manifestar o seu interesse.

10.5. O LICENCIANTE obriga-se a ceder ao LICENCIADO os aperfeiçoamentos técnicos compreendidos no ponto anterior sempre que o LICENCIADO manifestar interesse, mediante o pagamento de uma contrapartida pecuniária pelo LICENCIADO, estipulada desde logo na comunicação prevista no ponto 10.3. da presente cláusula pelo LICENCIANTE.

10.6. O LICENCIADO poderá sempre desenvolver, a suas expensas e sem recurso a meios técnicos ou recursos humanos do LICENCIANTE, aperfeiçoamentos técnicos não suscetíveis de proteção autónoma derivados do objeto da presente licença, sem pagar qualquer contrapartida ao LICENCIANTE.

## **11. NOVAS INVENÇÕES**

### **(Opção 1)**

11.1. O LICENCIADO goza de direito de preferência na obtenção de licenças sobre quaisquer aperfeiçoamentos técnicos suscetíveis de proteção autónoma que forem logrados pelo LICENCIANTE em momento posterior ao pedido de registo de patente da invenção objeto do presente contrato.

11.2. No cumprimento do direito de preferência previsto no ponto anterior o LICENCIANTE obriga-se a proporcionar ao LICENCIADO o tratamento mais favorável relativamente às condições negociadas com terceiros.

11.3. Uma vez comunicado ao LICENCIADO o desenvolvimento de um aperfeiçoamento técnico suscetível de proteção autónoma e informado este das condições pretendidas pelo LICENCIANTE para o novo licenciamento, este dispõe de 60 (sessenta) dias para exercer o seu direito de preferência.

11.4. A efetivação do direito de preferência previsto nos pontos anteriores implicará sempre a constituição de uma nova licença contratual, autónoma ao presente contrato, nos termos que ambas as partes acordarem.

11.5. Cabe ao LICENCIANTE a titularidade de quaisquer aperfeiçoamentos técnicos suscetíveis de proteção autónoma derivados do objeto da presente licença desenvolvidos pelo LICENCIANTE.

### **(Opção 2)**

11.1. O LICENCIADO goza de direito de preferência na obtenção de licenças sobre quaisquer aperfeiçoamentos técnicos suscetíveis de proteção autónoma que forem logrados pelo LICENCIANTE em momento posterior ao pedido de registo de patente da invenção objeto do presente contrato.

11.2. No cumprimento do direito de preferência previsto no ponto anterior o LICENCIANTE obriga-se a proporcionar ao LICENCIADO o tratamento mais favorável relativamente às condições negociadas com terceiros.

11.3. Uma vez comunicado ao LICENCIADO o desenvolvimento de um aperfeiçoamento técnico suscetível de proteção autónoma e informado este das condições pretendidas pelo LICENCIANTE para o novo licenciamento, este dispõe de 60 (sessenta) dias para exercer o seu direito de preferência.

11.4. A efetivação do direito de preferência previsto nos pontos anteriores implicará sempre a constituição de uma nova licença contratual, autónoma ao presente contrato, nos termos que ambas as partes acordarem.

11.5. Cabe ao LICENCIADO a titularidade de quaisquer aperfeiçoamentos técnicos suscetíveis de proteção autónoma derivados do objeto da presente licença que desenvolva a suas expensas, sem recurso a meios técnicos ou recursos humanos do LICENCIANTE.

11.6. A titularidade de quaisquer aperfeiçoamentos técnicos suscetíveis de proteção autónoma derivados do objeto da presente licença, quando obtidos através da utilização de meios e recursos pertencentes ao LICENCIANTE, ou em conjunto com o LICENCIANTE, será objeto de acordo escrito autónomo antes de qualquer pedido de registo ou tentativa de exploração comercial.

## **12. EXCLUSÃO DE GARANTIAS**

12.1. Os riscos emergentes da exploração económica e do perecimento do bem imaterial correm somente por conta do LICENCIADO.

12.2. É da exclusiva responsabilidade do LICENCIADO a obtenção de necessárias licenças ou autorizações de natureza legal, administrativa ou outra, que sejam necessárias à funcionalidade da invenção e à sua comercialização, não podendo ser

imputadas ao LICENCIANTE quaisquer eventuais responsabilidades pela sua falta ou irregularidades.

12.3. O LICENCIANTE não responde por vícios materiais ocultos, como defeitos de concepção ou idealização do objeto da invenção (e.g., por virtude de fórmulas de composição erradas, por impossibilidade ou grande dificuldade na obtenção dos resultados anunciados, etc.), sempre que desconheça, sem culpa, tais vícios.

12.4. O LICENCIANTE nunca responde pelos vícios de fabricação dos objetos ou defeitos que surjam na fase de produção ou fabrico, na sequência de execução de um projeto ou design perfeito.

12.5. O LICENCIADO reconhece expressamente que o LICENCIANTE não se responsabiliza por quaisquer danos diretos ou indiretos causados a terceiros pela instalação, utilização ou funcionalidade da invenção, nomeadamente os derivados de quaisquer erros ou falhas.

12.6. O LICENCIADO responsabiliza-se exclusivamente por quaisquer danos ou infrações a direitos de propriedade intelectual de terceiros no decurso da exploração comercial do objeto da licença, prescindindo de qualquer pedido de indemnização ou direito de regresso sobre o LICENCIANTE em caso de litígio nestes termos, se aplicável.

12.7. O LICENCIANTE não se responsabiliza nos casos onde a patente seja objeto de recusa por qualquer entidade administrativa competente, se e quando essa recusa for devida a circunstâncias que não lhe possam ser imputáveis a título de dolo ou culpa grave.

12.8. Para efeitos do ponto anterior, o LICENCIADO reconhece expressamente que é de sua exclusiva responsabilidade fazer pesquisas prévias para determinar a patenteabilidade da invenção e que o LICENCIANTE não garante a patenteabilidade da invenção.

### **13. VICISSITUDES**

13.1. No caso de contestação ao direito de patente com fundamento em violação de qualquer direito pertencente a terceiro ou na ausência dos requisitos de patenteabilidade, o LICENCIADO deverá comunicá-lo de imediato ao LICENCIANTE, para poderem adotar os procedimentos necessários.

13.2. No caso previsto no ponto anterior, o LICENCIADO prescinde expressamente de reclamar do LICENCIANTE qualquer devolução dos pagamentos, retenção ou exigir qualquer indemnização.

13.3. O LICENCIADO compromete-se a acarretar, a suas próprias custas, todos os esforços possíveis no sentido de fazer cessar qualquer infração sua a direitos de terceiros de que tome conhecimento, bem como no sentido de contestar qualquer ação judicial que contra ele seja intentada.

### **14. CONFIDENCIALIDADE**

14.1. O LICENCIANTE e o LICENCIADO comprometem-se a guardar o mais absoluto e estrito sigilo relativamente à informação confidencial a que tenham tido acesso em virtude da execução do presente contrato.

14.2. O LICENCIANTE e o LICENCIADO podem, excepcionalmente, transmitir informação confidencial aos seus quadros, consultores e outros colaboradores diretamente envolvidos no cumprimento deste contrato ou na prossecução das actividades pelo mesmo reguladas, obrigando-se a garantir compromissos de confidencialidade equivalentes junto dos mesmos.

14.3. Terminada a vigência do contrato, independentemente da forma de cessação, o LICENCIADO não fica isento das obrigações previstas nos pontos anteriores.

14.4. O LICENCIADO compromete-se a destruir ou devolver ao LICENCIANTE toda a informação confidencial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a comunicação do LICENCIANTE nesse sentido.

14.5. Entende-se informação confidencial, para efeitos do presente contrato, toda a informação escrita, verbal ou constante de suporte informático, que contenha dados de natureza organizativa, técnica, comercial, económica, contabilística, fiscal ou financeira, incluindo designadamente:

(a) know-how e segredos comerciais;

(b) informação tecnológica, incluindo métodos, procedimentos, fórmulas, demonstrações, protótipos, especificações, instrumentos, bem como qualquer informação relativa a investigação e desenvolvimento;

(c) programas de computador, em código fonte e objeto, e respetiva documentação;

(d) listas de clientes, fornecedores, produtos e serviços, informação relativa a materiais, produtos, soluções e equipamentos, informação de marketing e vendas, informação relativa aos negócios concluídos e em perspectiva, informação relativa às estratégias comerciais em curso e em perspectiva e informação relativa a bases de dados, incluindo dados pessoais e seu tratamento (na aceção da lei);

(e) informação relativa a direitos de propriedade intelectual, designadamente ideias, conceitos, descobertas, obras, invenções, técnicas, métodos, logotipos, esquemas, fórmulas, padrões, design, processos, protótipos, materiais e métodos de análise, conceção e preparação, documentação técnica e documentação de utilização, que estejam ou possam estar na génese ou em relação com tais direitos, quando não sejam eles mesmos protegidos por esses direitos;

(f) estudos, registos, relatórios e qualquer outra informação relativa à atividade de cada uma das partes, que seja transmitida por uma das partes à outra ou que uma das partes venha a ter conhecimento no âmbito da execução do presente contrato.

## **15. INFRAÇÕES POR TERCEIROS**

### **(Opção 1)**

15.1. O LICENCIADO deverá informar imediatamente o LICENCIANTE de qualquer infração ao direito de patente de que venha a ter conhecimento.

15.2. É da responsabilidade do LICENCIADO acarretar, a suas próprias custas, todos os esforços possíveis no sentido de fazer cessar qualquer infracção de que tenha conhecimento, agindo administrativa ou judicialmente contra qualquer infrator, cabendo-lhe o direito sobre qualquer indemnização que o infrator seja eventualmente obrigado a pagar.

15.3. O LICENCIANTE reserva para si o direito de agir administrativa ou judicialmente contra qualquer infrator sempre que o LICENCIADO, por qualquer razão, se recuse a tomar essa iniciativa no prazo de 60 (sessenta) dias desde a tomada de conhecimento da infração.

15.4. O prazo previsto no ponto anterior é reduzido a limite diverso em qualquer caso onde, por imperativos processuais, o direito tenha que ser acautelado em prazo mais curto.

15.5. Nas situações previstas nos pontos 15.3 e 15.4 da presente cláusula, deverá o LICENCIADO indemnizar o LICENCIANTE no valor de quaisquer taxas ou encargos administrativos, custas judiciais e despesas de procuradoria e caberá ao LICENCIANTE o direito sobre qualquer indemnização que o infrator seja eventualmente obrigado a pagar.

15.6. Para efeitos do ponto anterior, o LICENCIANTE emitirá notas de débito relativas aos montantes a serem pagos, que o LICENCIADO deverá pagar no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados continuamente após a data da sua emissão.



## **(Opção 2)**

15.1. O LICENCIADO deverá informar imediatamente o LICENCIANTE de qualquer infração ao direito de patente de que venha a ter conhecimento.

15.2. É da responsabilidade do LICENCIANTE acarretar, a suas próprias custas, todos os esforços possíveis no sentido de fazer cessar qualquer infracção de que tenha conhecimento, agindo administrativa ou judicialmente contra qualquer infrator, cabendo-lhe o direito sobre qualquer indemnização que o infrator seja eventualmente obrigado a pagar.

15.3. O LICENCIADO reserva para si o direito de agir administrativa ou judicialmente contra qualquer infrator sempre que o LICENCIANTE, por qualquer razão, se recuse a tomar essa iniciativa no prazo de 60 (sessenta) dias desde a tomada de conhecimento da infração.

15.4. O prazo previsto no ponto anterior é reduzido a limite diverso em qualquer caso onde, por imperativos processuais, o direito tenha que ser acautelado em prazo mais curto.

15.5. Nas situações previstas nos pontos 15.3 e 15.4 da presente cláusula, deverá o LICENCIANTE indemnizar o LICENCIADO no valor de quaisquer taxas ou encargos administrativos, custas judiciais e despesas de procuradoria.

15.6. Para efeitos do ponto anterior, o LICENCIADO emitirá notas de débito relativas aos montantes a serem pagos, que o LICENCIANTE deverá pagar no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados continuamente após a data da sua emissão.

## **16. RENEGOCIAÇÃO**

16.1. O LICENCIANTE e o LICENCIADO obrigam-se a renegociar o presente contrato caso aquele seja obrigado a conceder licenças obrigatórias nos seguintes casos:

- (a) Dependência entre patentes;
- (b) Razões de interesse público; ou
- (c) Sempre que se torne parcialmente impossível assegurar a manutenção dos direitos intelectuais objeto do presente contrato.

16.2. Tem-se por parcialmente impossível a prestação que não abranja todos os poderes que integram o conteúdo do direito intelectual, designadamente, por recusa do registo ou declaração de invalidade do mesmo.

## **17. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL**

### **(Opção 1)**

17.1. O LICENCIADO pode transferir para terceiro, no todo ou em parte, a sua posição contratual.

17.2. O LICENCIADO consente a cessão da posição contratual do LICENCIANTE em caso de transmissão, por qualquer forma, da titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre a invenção.

17.3. As cessões da posição contratual previstas nos pontos anteriores só são eficazes após comunicação, que deverá ser efectuada com um mínimo de 30 (trinta) dias úteis de antecedência à data da transmissão.

### **(Opção 2)**

17.1. O LICENCIADO não pode transferir para terceiro, no todo ou em parte, a sua posição contratual, sem obter o prévio consentimento escrito do LICENCIANTE.

17.2. O LICENCIADO consente a cessão da posição contratual do LICENCIANTE em caso de transmissão, por qualquer forma, da titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre a invenção.

17.3. A cessão da posição contratual prevista no ponto anterior só é eficaz após comunicação ao LICENCIADO, que deverá ser efectuada com um mínimo de 30 (trinta) dias úteis de antecedência à data da transmissão.

## **18. PUBLICIDADE**

### **(Opção 1)**

18.1. O LICENCIADO deve fazer referência explícita ao LICENCIANTE em qualquer publicação relacionada com a invenção objeto da presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO, designadamente

- (a) monografias e publicações em periódicos académicos ou científicos;
- (b) manuais de instrução;
- (c) anúncios publicitários;
- (d) cartazes, brochuras e flyers publicitários;
- (e) propostas comerciais de produto ou serviço;
- (f) conteúdo informático acessível em linha, como sítios publicitários ou institucionais;
- (g) embalagens;
- (h) expositores ou stands em feiras comerciais ou outras;
- (i) apresentações ou entrevistas em jornais, revistas, rádio ou televisivas;
- (j) ou qualquer outro elemento, literário ou não, que possa ser considerado marketing de produto ou serviço ou faça publicidade à invenção ou a um produto ou serviço que a incorpore.

18.2. A referência prevista no ponto anterior será ser verbal, sonora ou audiovisual, constando sempre da mesma que a tecnologia foi desenvolvida e licenciada pelo LICENCIANTE.

### **(Opção 2)**

18.1. O LICENCIADO não é obrigado mas é livre de fazer referência ao LICENCIANTE em qualquer publicação relacionada com a invenção objeto da presente LICENÇA DE EXPLORAÇÃO, mediante entenda conveniente ou oportuno, designadamente em:

- (a) monografias e publicações em periódicos acadêmicos ou científicos;
- (b) manuais de instrução;
- (c) anúncios publicitários;
- (d) cartazes, brochuras e flyers publicitários;
- (e) propostas comerciais de produto ou serviço;
- (f) conteúdo informático acessível em linha, como sítios publicitários ou institucionais;
- (g) embalagens;
- (h) expositores ou stands em feiras comerciais ou outras;
- (i) apresentações ou entrevistas em jornais, revistas, rádio ou televisivas;
- (j) ou qualquer outro elemento, literário ou não, que possa ser considerado marketing de produto ou serviço ou faça publicidade à invenção ou a um produto ou serviço que a incorpore.

18.2. A referência prevista no ponto anterior será ser verbal, sonora ou audiovisual, constando sempre da mesma que a tecnologia foi desenvolvida e licenciada pelo LICENCIANTE.

## **19. VIGÊNCIA**

### **(Opção 1)**

19.1. O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura.

### **(Opção 2)**

19.1. O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura.

19.2. Sem prejuízo das renovações previstas, o presente contrato caduca no momento em que cessarem todos os direitos da LICENCIANTE sobre a invenção.

## 20. INCUMPRIMENTO

20.1. Em caso de incumprimento de qualquer das disposições deste contrato por parte de alguma das partes, a parte não faltosa ficará constituída no direito de resolver o contrato, sem prejuízo do direito a indemnização nos termos gerais.

20.2. Verifica-se o incumprimento quando uma das partes não observar qualquer uma das disposições deste contrato e não sanar a situação no prazo de quinze dias a contar da data de receção da notificação enviada pela outra parte, contendo a descrição do incumprimento e determinando a respetiva sanção.

## 21. COMUNICAÇÕES

21.1. O LICENCIANTE obriga-se a comunicar ao LICENCIADO, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, todos os factos e informações que tenham relativos à patente e ao exercício dos direitos licenciados.

21.2. Todas as comunicações escritas entre as partes deverão ser enviadas por correio eletrónico ou carta registada, com indicação de confidencialidade, para as seguintes moradas:

LICENCIANTE

\_\_\_\_\_ [designação]

\_\_\_\_\_ [sede do licenciante]

\_\_\_\_\_ [email do(s) responsável(is)]

LICENCIADO

\_\_\_\_\_ [designação]

\_\_\_\_\_ [sede do licenciado]

\_\_\_\_\_ [email do(s) responsável(is)]

## **22. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS**

### **(Opção 1)**

22.1. O presente contrato é submetido à Lei \_\_\_\_\_.

22.2. Caso haja um diferendo ou litígio entre as partes em matéria de interpretação, validade ou aplicação do presente contrato, que as mesmas não consigam resolver de forma amigável, qualquer das partes poderá submetê-lo a um tribunal arbitral, com expressa renúncia a qualquer outro tribunal.

22.3. O tribunal arbitral será composto por três árbitros, sendo nomeados um por cada uma das partes e um terceiro por cooptação destas. Na falta de acordo quanto à designação do terceiro árbitro, será a sua designação efetuada pelo Juiz Presidente do Tribunal de maior hierarquia da sede do LICENCIANTE.

22.4. O processo de arbitragem correrá em língua \_\_\_\_\_, salvo acordo em contrário das partes no processo arbitral.

22.5. O tribunal arbitral apreciará os factos e julgará de acordo com a lei \_\_\_\_\_ e as partes prescindem que das decisões por eles proferidas caiba qualquer recurso.

### **(Opção 2)**

22.1. O presente contrato é submetido à Lei \_\_\_\_\_.

22.2. Caso haja um diferendo ou litígio entre as partes em matéria de interpretação, validade ou aplicação do presente contrato, que as mesmas não consigam resolver de forma amigável, qualquer das partes poderá submetê-lo ao tribunal competente.

## **23. ALTERAÇÕES**

23.1. Qualquer alteração ao presente contrato só será válida se constar de documento escrito e outorgado pelas partes.

## **24. CLÁUSULAS FINAIS**

24.1. No termo do contrato, e na ausência de prorrogação, o LICENCIADO obriga-se a:

- (a) cessar a atividade desenvolvida nos termos do presente contrato;
- (b) não utilizar, distribuir ou vender a invenção, por si próprio ou através de terceiros; e
- (c) abster-se de utilizar o know-how e informação confidencial obtidos no decurso do presente contrato, bem como manter o seu segredo.

24.2. Após a vigência do presente contrato, a SEGUNDA OUTORGANTE devolverá, no prazo de 8 (oito) dias, toda a informação confidencial recebida, sem manter cópias.

Feito em duplicado, ficando cada uma das partes na posse de um exemplar.

(Local e Data)

**O LICENCIANTE,**

---

**O LICENCIADO,**

---



spin-off lean  
acceleration

PRAÇA GOMES TEIXEIRA, SALA 463,  
4099-002 PORTO. PORTUGAL

[UPIN@REIT.UP.PT](mailto:UPIN@REIT.UP.PT)

[WWW.UPIN.UP.PT](http://WWW.UPIN.UP.PT)

