

I. Introdução

O presente Destaque pretende abordar alguns aspectos jurídicos e negociais sobre contratos de licenciamento de direitos de propriedade intelectual (**DPI**), com o objectivo de fornecer ao leitor informação prática sobre o contexto em que estes contratos surgem, juntamente com algumas ferramentas para sua análise.

A actual noção de DPI é ampla, abrangendo não só a propriedade literária e artística, mas também a propriedade industrial sobre sinais distintivos do comércio e bens intelectuais de aplicação industrial, assim como um conjunto de direitos *sui generis*. A título de exemplo, encontramos no catálogo de DPI o direito de autor e direitos conexos, marcas, nomes comerciais, denominações de origem, invenções, design, topografias de produtos semi-condutores, bases de dados, nomes de domínio, variedades vegetais e os conhecimentos tradicionais. Em acréscimo, ainda que não integre a noção de DPI, o regime da repressão da concorrência desleal aparece muitas vezes ao seu lado, sobretudo no que diz respeito à protecção de segredos de negócio ou know-how.

Tanto a nível internacional como nacional, às diferentes modalidades de DPI correspondem outros tantos regimes jurídicos, que muitas vezes se sobrepõem na prática comercial, sobretudo através da figura dos contratos de licenciamento, a qual constitui o instrumento mais comum para a transacção destes direitos.

II. Contratos de Licenciamento e Tecnologia

Em termos genéricos, um contrato de licenciamento de DPI corresponde a uma parceria ou acordo entre o seu titular ou detentor (**Licenciante**) e um terceiro que é autorizado a utilizá-los (**Licenciado**) a troco de um pagamento acordado (remuneração ou *royalty*) ou outro tipo de contrapartida.

As chamadas “licenças” de know-how não são contratos de licenciamento em sentido próprio, dado que nem a legislação internacional nem a nacional protegem o know-how através de um direito de exclusivo.¹ Ao invés, a protecção é limitada ao direito de acesso ao respectivo segredo comercial. Esta diferença de natureza implica necessariamente, por parte de Licenciante e Licenciado, cuidado especial na identificação das fronteiras entre o DPI concreto e o know-how objecto do contrato, assim como na redacção das respectivas provisões contratuais.

¹ A nível internacional, a norma mais relevante é o art. 39 do Acordo que constitui o Anexo 1C ao Tratado da OMC sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (conhecido pelas siglas **ADPIC/TRIPS**). A nível nacional, esta matéria é sobretudo regulada pelos arts. 317 (“Concorrência desleal”) e 318 (“Protecção de Informações não divulgadas”) do Código da Propriedade Industrial.



Os contratos de licenciamento distinguem-se dos contratos de transmissão ou cessão de DPI. Nos primeiros autoriza-se a utilização de um determinado bem intelectual, definindo-se contratualmente os termos e condições da mesma (preço, tipos de uso permitidos, território, duração temporal, etc.). Nos segundos transmite-se a titularidade da propriedade intelectual para o comprador ou transmissário (sem prejuízo da possibilidade de transmissões parciais de alguns DPI). Entre licenças e transmissões existem não só diferenças relevantes ao nível das formalidades, mas também zonas de fronteira, para as quais chamamos a atenção mas que não analisaremos aqui, por se tratar de matéria complexa que extravasa o âmbito do presente Destaque.

Uma das áreas em que a “transversalidade comercial” dos DPI é mais notória é a da inovação tecnológica, onde o ciclo de vida de um produto pode implicar múltiplas formas de protecção. O quadro *infra* oferece um exemplo desta dinâmica, ilustrando algumas das necessidades contratuais que emergem neste contexto.

Exemplo: Empresa X desenvolve um produto com software incorporado (**Produto**). Qual a relação entre o ciclo de vida do Produto, os DPI que envolve e o seu “ciclo contratual”?

Fase	Evento	Preocupação Empresa X	DPI	Instrumento Contratual e outras formalidades
I&D	Trabalhador A desenvolve protótipo do Produto	<ul style="list-style-type: none"> Titularidade DPI sobre resultados do trabalho de A Titularidade de qualquer outro DPI no Produto 	<ul style="list-style-type: none"> Direito de Autor Software (Potencial) Patente ou Modelo de Utilidade Produto Topografia de produto semiconductor (caso exista um “chip” para o Produto) 	<ul style="list-style-type: none"> Contrato de Trabalho Pedido registo Patente Pedido registo Topografia produto semiconductor
	Prestador de Serviços B é contratado para desenvolver aplicação específica do Software	<ul style="list-style-type: none"> Titularidade DPI sobre Software desenvolvido por B Confidencialidade Know-how 	<ul style="list-style-type: none"> Direito de Autor Software Know-how 	<ul style="list-style-type: none"> Contrato de Prestação de Serviços configurado como contrato de obra por encomenda ou, em casos específicos, compra e venda de software Acordo Confidencialidade e know-how
	Prestador de Serviços C é contratado para desenvolver design do Produto	<ul style="list-style-type: none"> Titularidade DPI sobre Design do Produto Confidencialidade Know-how 	<ul style="list-style-type: none"> Direito de Autor do Design do Produto Direito propriedade industrial do Desenho ou Modelo Know-how 	<ul style="list-style-type: none"> Contrato de Prestação de Serviços configurado como contrato de obra por encomenda (dado que a compra e venda exigiria escritura pública em Portugal) Acordo Confidencialidade e Know-how Pedido registo Desenho ou Modelo
Produção/ Fabrico	Prestador de Serviços D é contratado	<ul style="list-style-type: none"> Regulação dos DPI referidos acima Regulação do know- 	<ul style="list-style-type: none"> Todos os DPI mencionados acima 	<ul style="list-style-type: none"> Contrato de Produção e Fabrico, concedendo uma licença delimitada aos DPI e know-how essenciais a essa actividade e contendo



Exemplo: Empresa X desenvolve um produto com software incorporado (**Produto**). Qual a relação entre o ciclo de vida do Produto, os DPI que envolve e o seu “ciclo contratual”?

Fase	Evento	Preocupação Empresa X	DPI	Instrumento Contratual e outras formalidades
	para fabricar e fornecer o Produto à Empresa X	<ul style="list-style-type: none"> how ■ Controlo de qualidade ■ Confidencialidade 		cláusulas contratuais cobrindo as questões de controlo de qualidade e confidencialidade
Marketing e Distribuição	Empresa E procede ao marketing e distribuição do produto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Salvaguarda dos DPI (incluindo também o <i>branding</i> do produto), controlo de qualidade e confidencialidade ■ Remuneração 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Todos os DPI mencionados acima e as eventuais marcas associadas ao produto 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Registo da(s) Marca(s) ■ Contrato de Licenciamento para marketing e distribuição do Produto (licenciamento dos DPI e know-how para os efeitos desejados, incluindo regras sobre controlo de qualidade e royalties)
	Agência publicitária F elabora campanha publicitária para divulgação do produto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Regulação da imagem comercial da Empresa X e da marca do Produto ■ Regulação dos DPI sobre a campanha publicitária 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Marca ■ Direitos de autor sobre as obras publicitárias criadas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contrato entre Empresa X e agência publicitária

O quadro *supra*, para além de atestar a complexidade jurídica que muitas vezes acompanha o ciclo de vida de qualquer produto tecnológico, demonstra a importância para as empresas que lidam com DPI em compreender correctamente os fluxos contratuais *inbound* e *outbound* que caracterizam a sua actividade comercial. Para efeitos de clarificação:

- Fluxos *inbound* são entendidos como os DPI e tecnologia adquiridos e/ou licenciados a terceiros para uso interno e/ou o posterior reutilização comercial;
- Fluxos *outbound* fazem referência aos DPI e tecnologia licenciados ou vendidos a terceiros.

Como se compreende, a gestão correcta destes fluxos pressupõe a análise dos contratos que regulam os respectivos DPI e a definição de políticas internas de utilização dos mesmos, a combinação dos quais permitirá não só evitar infracção de direitos de terceiros mas também a valorização da propriedade intelectual da empresa. Um exemplo comum neste campo é a utilização de software livre ou *open source* por várias empresas de tecnologia (fluxo *inbound*) e posterior reutilização comercial do mesmo enquanto parte integrante dos seus produtos (fluxo *outbound*), sem previamente analisar correctamente o contrato de licenciamento do software *open source*, o qual em muitos casos proíbe qualquer reutilização comercial nestes termos.

III. Motivações dos Intervenientes

As principais motivações de um agente económico para licenciar DPI são económicas e estratégicas, à semelhança do que sucede noutras relações contratuais duradouras.



Da perspectiva do Licenciante, as razões tradicionalmente apontadas são várias. Em primeiro lugar, verifica-se a ambição natural de preservação da titularidade do DPI, assim como de melhorias e adaptações do mesmo, com os lucros daí advenientes. Por outro lado, o Licenciado muitas vezes não se encontra em posse dos necessários meios financeiros, intelectuais, logísticos ou simplesmente de acesso ao mercado para explorar o DPI em causa (veja-se, no exemplo acima, o caso da **Empresa X**, que teve de recorrer a **E** para o marketing e distribuição do Produto). Em terceiro lugar, a concessão de uma licença é muitas vezes utilizada como solução para resolver um litígio, no qual um terceiro aceita adquirir a licença como forma de evitar que o Licenciante prossiga com uma acção judicial por infracção do DPI licenciado. Outras motivações fundamentais são o desejo de disseminar tecnologia proprietária e, em circunstâncias específicas, optimização fiscal.

As motivações do Licenciado são em muitas instâncias o contra-ponto das do Licenciante, pelo que não se justifica descrição mais detalhada das mesmas.

IV. Tipos de Licenças de DPI

Existem várias formas de categorizar licenças de DPI. Avançamos nesta sede três critérios possíveis:

Critério	Descrição
Objecto	<p>Em geral, o objecto de um contrato de licenciamento corresponde ao DPI ou ao know-how que se pretende licenciar. No caso específico do know-how, para que as informações em causa sejam protegidas legalmente, devem preencher os seguintes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) serem secretas para pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão;(ii) terem valor comercial pelo facto de serem secretas; e(iii) terem sido objecto de diligências consideráveis, atendendo às circunstâncias, por parte da pessoa que detém legalmente o controlo das informações, no sentido de as manter secretas.
Âmbito	<p>Respeita à delimitação do conteúdo dos direitos de utilização abrangidos pela licença, assim como à sua delimitação territorial e temporal. Quanto ao primeiro aspecto, o grau de exclusividade da licença é muitas vezes tido como um critério definidor fundamental, sendo possível distinguir três graus:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Exclusividade simples ou relativa – Empresa X licencia o Produto a A, não o podendo licenciar a terceiros mas mantendo a faculdade de explorar os DPI em causa;(ii) Exclusividade absoluta ou única - Empresa X licencia o Produto a A, não o podendo licenciar a terceiros nem ela própria explorar os DPI em causa;(iii) Não exclusividade - Empresa X licencia o Produto a A, podendo licenciá-lo também a terceiros e explorar por si mesma os DPI em causa.
Licenciado	<p>Licença é concedida a (i) pessoa singular, (ii) pessoa colectiva, (iii) grupo de sociedades, (iv) estabelecimento ou (v) unidade de negócio.</p>



V. Aspectos essenciais e problemas comuns

a. Dos aspectos essenciais da licença

No âmbito da negociação de um contrato de licenciamento existem aspectos que importam abordar de forma clara e pormenorizada, por serem essenciais para a correcta formação do mesmo.

Porventura o aspecto mais relevante na celebração de um contrato desta natureza prende-se com a identificação do objecto e âmbito da licença. No fundo, trata-se de definir de forma correcta *o que está a ser licenciado*. Assim, afigura-se essencial a identificação:

- Das modalidades de utilização (e.g., apenas a distribuição do Produto ou também o seu fabrico);
- Do território (e.g., se existir uma marca comunitária para o Produto, qual o Estado ou Estados Membros em que a mesma pode ser utilizada);
- Da duração do contrato;
- Da entidade Licenciada; e
- Do grau de exclusividade.

Com uma importância semelhante destacamos a definição da contrapartida e modalidades de pagamento, as quais estão sujeitas a enorme variação. O barómetro de negociação deverá ser o nível de risco que o Licenciante está disposto a partilhar com o Licenciado.²

Finalmente, importa definir o mais cedo possível no processo negocial qual a lei aplicável e tribunal competente, sobretudo tendo em consideração a natureza ubíqua dos DPI. Será esta escolha que definirá o enquadramento jurídico da licença e, por arrastamento, a margem negocial das partes. Por exemplo, em contratos de licenciamento de software cujo território aplicável é todo o mundo³, as diferenças de monta existentes entre a legislação e prática judicial europeia e norte-americana tornam a previsibilidade do contrato em cenários de incumprimento bastante reduzida. A este respeito e a nível Europeu, importa tomar em consideração *inter alia* as normas específicas em matéria de propriedade intelectual relativas ao tribunal competente e lei aplicável, como sejam aquelas constantes dos Regulamentos Bruxelas I⁴, Roma I⁵ e Roma II⁶.

² V. também, a este respeito, os comentários constantes da tabela introduzida *infra* em VI, mais concretamente na secção “Obrigações típicas do Licenciado”.

³ Uma cláusula desta natureza é comum devido ao facto de a protecção por direito de autor ser independente de formalidades (como o registo), princípio esse plasmado em tratados internacionais como o Acordo ADPIC/TRIPS (mediante incorporação das disposições relevantes da Convenção de Berna para Protecção das Obras Literárias e Artísticas, de 09.09.1886). Na Europa, o software foi objecto de regulação ao nível do direito de autor pela Directiva 91/250/CEE de 14.05.1991 relativa à protecção jurídica dos programas de computador (revogada pela Directiva 2009/24/CE de 23.04.2009) e, em Portugal, pelas disposições do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos e, mais especificamente, pelo Decreto-Lei n.º 252/94, de 20.10.1994.

⁴ Regulamento 44/2001 do Conselho, de 22.12.2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, contendo regras relativas à inscrição e validade de direitos de propriedade industrial.

⁵ Regulamento (CE) 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17.06.2008, relativo à lei aplicável às obrigações contratuais, contendo normas respeitantes a contratos de licença e cessão de DPI.

⁶ Regulamento (CE) 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11.06.2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais, contendo normas relacionadas com violação de DPI e concorrência desleal.



b. Problemas comuns no licenciamento de DPI

Para além dos aspectos mencionados *supra*, a experiência mostra que existem pontos nestes contratos que habitualmente suscitam problemas às partes e que podem ser evitados através de adequada negociação contratual.

Desde logo, a escolha da contraparte pelo Licenciante deve ser precedida de ponderação criteriosa. Apesar desta afirmação ser incontroversa e constituir um corolário do senso comum comercial, continua a ser surpreendente a quantidade de problemas suscitados por uma inadequada selecção do parceiro contratual. Assim, entre os aspectos que o Licenciante deve tomar em consideração na avaliação de um potencial Licenciado encontram-se os seguintes:

- Nível de know-how;
- Situação económico-financeira;
- Experiência em relações negociais de longa duração; e
- Reputação comercial e reputação pessoal dos seus membros mais relevantes.

Em regra, estes aspectos podem ser correctamente avaliados através de uma análise ao potencial parceiro, a qual varia em função do contrato específico em causa. Para contratos de maior complexidade e valor, a análise pode assumir a forma de uma verdadeira *Due Diligence*, ao passo que em contratos mais simples poderá passar por uma mera avaliação e apreciação do clausulado e alguma documentação adicional. Dos resultados da análise efectuada depende a forma como devem ser abordadas os elementos mais problemáticos na negociação de um contrato de licenciamento, a saber:

- A utilização ou aceitação de minutas previamente elaboradas por uma das partes (i.e., contratos de adesão ou cláusulas contratuais gerais), comuns no campo das tecnologias da informação;
- As garantias prestadas pelas partes;
- Cláusulas de exclusão ou limitação de responsabilidade;
- Cláusulas de indemnização por violação de direitos de terceiros resultantes da utilização dos DPI licenciados;
- Cláusulas penais;
- Prazos e procedimentos para exercício de direitos em caso de mora, cumprimento defeituoso ou incumprimento.

VI. Conteúdo básico de um contrato de licenciamento de DPI

Para uma melhor compreensão dos contratos de licenciamento de DPI, a tabela *infra* contém a estrutura básica e descrição das disposições essenciais que devem constar dos mesmos.

Cláusula	Descrição
Considerandos	A maioria dos ordenamentos jurídicos (incluindo o Português) não contém legislação específica sobre contratos de licenciamento. Assim, muitos dos problemas interpretativos que são normalmente resolvidos por recurso à legislação aplicável apresentam-se aqui de mais difícil resolução. Neste sentido, a definição clara dos interesses das partes em sede de Considerandos pode salvaguardar a ocorrência deste tipo de problemas ao longo da relação contratual.



Cláusula	Descrição
Identificação das Partes	Aspecto essencial para determinação dos efeitos legais do contrato, da legitimidade processual em caso de litígio e, em alguns casos, para determinação do âmbito subjectivo da licença (i.e., quem tem direito a utilizar os DPI).
Âmbito e Conteúdo da Licença	<ul style="list-style-type: none">■ DPI licenciado(s);■ Direitos de exclusivo autorizados (e.g., numa patente, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio, a utilização de um produto objecto de patente, ou a importação ou posse do mesmo);■ Delimitação de outros termos e condições aplicáveis (e.g., exclusividade, duração e território).
Cessão da Posição Contratual e Direito de Sublicenciar	Matérias em que as partes têm muitas vezes interesses divergentes: <ul style="list-style-type: none">■ Licenciado pretende poder ceder a licença a terceiro na eventualidade de compra e venda da sua sociedade, assim como livremente conceder sublicenças sobre os DPI;■ Licenciante tipicamente sujeita ambos os actos ao seu consentimento prévio por escrito;■ Em qualquer caso, é benéfico para as partes regularem contratualmente estes temas. Uma solução equilibrada passa por sujeitar ambos os actos a consentimento prévio do Licenciante, o qual não pode ser recusado sem justificação razoável.
Obrigações Típicas do Licenciante	<ul style="list-style-type: none">■ <i>Obrigações de facilitar a utilização da licença</i>, nomeadamente através da manutenção do DPI em causa (e.g., pagamento de registos e renovações quando estes existam) e da sua protecção judicial efectiva contra alegados infractores, i.e., trata-se de um dos contrapontos da obrigação de pagamento de contrapartida pelo Licenciado;■ <i>Responsabilidade</i> pelos danos decorrentes da violação de obrigações contratuais;■ <i>Obrigações relativas à concessão de outras licenças</i>: em alguns contratos de licenciamento não exclusivo são estipuladas cláusulas de “tratamento mais favorável” em benefício do Licenciado, mediante as quais o Licenciante se compromete a rever o contrato de forma a estender àquele os termos contratuais mais favoráveis oferecidos a terceiro;■ <i>Obrigações relativas a melhorias na tecnologia licenciada</i>: pode ser estipulada a obrigação de fornecer ao Licenciado quaisquer melhorias feitas pelo Licenciante sobre a tecnologia licenciada e durante a vigência do Contrato;■ <i>Garantias</i>: dependendo da natureza das partes no contrato (e.g., se são empresas ou consumidores) e do objecto de licenciamento, podem aplicar-se ao contrato garantias legais. Por outro lado, as partes podem entre si definir a prestação de garantias por parte do Licenciado, o que terá necessariamente efeitos noutras prestações contratuais (por exemplo, num contrato de licenciamento e manutenção do software, a prestação de serviços de manutenção pode não ser efectuada ou remunerada no período de garantia);■ <i>Indemnização por violação de direitos de propriedade intelectual</i>: ver comentários supra em V.b.



Cláusula	Descrição
Obrigações Típicas do Licenciado	<ul style="list-style-type: none">■ <i>Pagar a contrapartida</i> Existem diversas modalidades de remuneração num contrato de licenciamento para além de royalties, tais como pagamentos únicos, licenças cruzadas, contrapartida numa transacção judicial, acesso a tecnologia do Licenciado e qualquer tipo de serviços ou bens do Licenciado nos quais o Licenciante possa estar interessado. Não obstante, o pagamento de royalties é a contrapartida mais comum, não só pela sua natureza pecuniária, mas também pela flexibilidade na sua fixação e adequação a esquemas de partilha de risco. Por exemplo, royalties podem ser fixados com base no número de unidades de um produto produzidas, vendidas ou importadas, no PVP de um produto, no lucro obtido com a sua venda, etc. Entre as práticas comerciais aplicáveis ao cálculo de royalties, destacamos as seguintes, utilizadas tipicamente em acordos de transferência de tecnologia:<ul style="list-style-type: none">(i) O royalty não deve exceder 10% do preço de retalho de um produto;(ii) O royalty razoável será aquele que atribuir ao Licenciante 25% dos lucros obtidos pelo Licenciado na venda de cada produto.■ <i>“Trabalhar” a licença</i>: obrigação fundamental em contratos de licenciamento exclusivo (sobretudo se a exclusividade for absoluta);■ <i>Utilização de determinados fornecedores e cumprimento de standards de qualidade</i>: funciona como salvaguarda da qualidade da marca e DPI do Licenciante;■ <i>Auditoria e registos contabilísticos</i>: essencial para assegurar cumprimento do contrato, especialmente no que respeita ao controlo de qualidade e ao pagamento dos royalties;■ <i>Obrigações pós contratuais</i>: sobretudo ao nível da confidencialidade e devolução ou destruição de materiais e informação do Licenciante.
Vigência e Cessação	<ul style="list-style-type: none">■ <i>Duração do DPI e duração do contrato</i>: a licença do DPI não deve ir para além da duração do respectivo direito, tal como resulta da legislação aplicável. Nas circunstâncias em que o DPI constitui objecto principal da licença, o termo final do contrato não deverá ser posterior à duração do DPI.■ <i>Incumprimento</i>: existem preocupações específicas num cenário de incumprimento para cada modalidade de DPI, facto que importa reter aquando da elaboração da cláusula contratual respectiva.
Outras Cláusulas	<ul style="list-style-type: none">■ <i>Exclusão de garantias</i>: admissibilidade desta cláusula depende da lei aplicável, das partes (e.g. se comerciantes ou consumidores) e do DPI em causa■ <i>Lei aplicável e jurisdição</i>: ver comentários <i>supra</i> em V.a.

VII. Questões de Direito da Concorrência: acordos de transferência de tecnologia

Os contratos de licenciamento de DPI podem constituir acordos entre empresas incompatíveis com o mercado interno, proibidos pelo art. 101(1) TFUE⁷, na medida em que forem utilizados para compartimentar mercados, fixar preços, limitar *outputs* e impedir que Licenciados desenvolvam a sua própria I&D. A proibição destes contratos determina a sua nulidade ao abrigo do art. 101(2) TFUE.

⁷ Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.



Não obstante, o potencial que encerram para promoção de inovação, estímulo de I&D e disseminação tecnológica levou o legislador comunitário a procurar um ponto de equilíbrio no âmbito do Direito da Concorrência através de um Regulamento sobre acordos de transferência de tecnologia (denominado doravante de **RICTT**)⁸.

Através do RICTT, são declaradas inaplicáveis as disposições do art. 101(1) TFUE a determinadas categorias de “acordos de transferência de tecnologia”. Estes são definidos de forma abrangente, incluindo não só acordos mas também uma decisão de uma associação de empresas ou uma prática concertada.

Uma análise sintética do RICTT permite-nos identificar cinco passos que podem servir de guia para aferir se um contrato de licenciamento de DPI está isento da proibição prevista no art. 101(1) TFUE.

1.º Passo: pode o contrato em causa ser definido como um acordo de transferência de tecnologia?

A definição deste tipo de acordos no RICTT engloba praticamente todos os tipos de contratos de licenciamento de DPI cujo objecto sejam patentes, know-how ou direitos de autor sobre software, apresentando-se como essencial a componente de licenciamento (embora em algumas circunstâncias acordos de cessão ou transmissão destes DPI também estejam incluídos)⁹.

2.º Passo: podem os contraentes ser qualificados como concorrentes?

O RICTT e a legislação de Direito da Concorrência diferenciam o nível de proibições aplicáveis a estes acordos consoante os contraentes sejam ou não empresas concorrentes (i.e, empresas que concorrem no mercado da tecnologia relevante e/ou no mercado do produto relevante).¹⁰

3.º Passo: o contrato de licenciamento contém “restrições graves”?

A existência de restrições graves num contrato de licenciamento torna o RICTT (e as suas isenções) inaplicáveis à totalidade do contrato de licenciamento, embora não torne automaticamente o contrato nulo ao abrigo da legislação nacional.

O art. 4 RICTT traça uma distinção entre restrições graves que afectem empresas concorrentes – art. 4(1) – e as que afectem empresas não concorrentes – art. 4(2).

Adicionalmente, são distinguidos acordos recíprocos de acordos não recíprocos. Os primeiros implicam a troca de licenças entre tecnologias concorrentes – art. 1(1)(c) RICTT –, enquanto os segundos incluem licenciamento unidireccional ou troca de licenças, desde que as mesmas não digam respeito a tecnologias concorrentes e não possam ser usadas para o fabrico de produtos concorrentes - art. 1(1)(d) RICTT.

Entre concorrentes, as restrições graves podem ser sumariadas da seguinte forma:

⁸ Regulamento (CE) 772/2004 da Comissão, de 27.04.2004, relativo à aplicação do n.º 3 do artigo 81 do Tratado (actual artigo 101 TFUE) a categorias de acordos de transferência de tecnologia.

⁹ V. sobretudo artigo 1(1)(b) RICTT.

¹⁰ V. as definições do RICTT para “empresas concorrentes” empresas concorrentes no "mercado da tecnologia relevante" e empresas concorrentes no "mercado do produto relevante" (art. 1(1)(j)).



- Fixação de preços (restrição não excepcionada);
- Limitações de produção (restrição excepcionada em acordos não recíprocos ou quando imposta apenas a um dos licenciados num acordo recíproco);
- Repartição de mercados ou de clientes (restrição excepcionada em vários casos, e.g. em licenças exclusivas para determinado domínios técnicos de utilização);
- Capacidade do licenciado para explorar a sua própria tecnologia ou capacidade de qualquer das partes no acordo para realizar actividades de I&D (restrição excepcionada se indispensável para impedir a divulgação a terceiros do know-how licenciado).

Entre não concorrentes, as restrições graves podem ser sumariadas da seguinte forma:

- Fixação de preços (restrição excepcionada para preços máximos ou recomendados desde que estes não constituam preços de venda fixos ou mínimos);
- Território Licenciado ou clientes para quem o Licenciado pode vender de forma passiva os produtos contratuais (restrição excepcionada em vários casos);
- Vendas activas ou passivas a utilizadores finais por um Licenciado que seja membro de um sistema de distribuição selectiva e que opere ao nível retalhista (restrição excepcionada para proibições a membros de operarem a partir de um local de estabelecimento não autorizado).

4.º Passo: o contrato de licenciamento contém “restrições excluídas”?

A existência de restrições excluídas num contrato de licenciamento torna o RICTT (e as suas isenções) inaplicáveis apenas à obrigação contratual que contém a restrição.

Entre concorrentes, as restrições excluídas constam do art. 5(1) RICTT e podem ser sumariadas da seguinte forma:

- Obrigação de o Licenciado conceder uma licença exclusiva ao Licenciante ou a terceiro designado por este último, relativa a melhoramentos dissociáveis por ele introduzidos ou a novas aplicações da tecnologia licenciada;
- Obrigação de o Licenciado transferir para o Licenciante ou terceiro por este designado a propriedade dos DPI sobre os referidos melhoramentos ou novas aplicações;
- Obrigação de o Licenciado não impugnar a validade dos DPI de que o Licenciante seja titular (sem prejuízo da possibilidade de o Licenciante rescindir o acordo caso tal impugnação se verifique).

Entre não concorrentes, as restrições excluídas constam do art. 5(2) RICTT e podem ser sumariadas da seguinte forma:

- Obrigações que limitem a capacidade do Licenciado para explorar a sua própria tecnologia;
- Obrigações que limitem a capacidade de qualquer das partes para realizar actividades de I&D (restrição excepcionada se for indispensável para impedir a divulgação a terceiros do know-how licenciado).

5.º Passo: são os limiares de quota de mercado do RICTT atingidos no caso concreto?

O art. 3 RICTT faz depender a aplicação da isenção de proibição de acordos à não ultrapassagem, por parte dos contraentes, de limiares mínimos de quota de mercado agregada dos mercados da tecnologia e do produto relevantes afectados:

- Para empresas concorrentes, a quota de mercado não pode exceder 20 %;
- Para empresas não concorrentes, a quota de mercado não pode exceder 30 %.

A quota de mercado é definida em função da presença da tecnologia licenciada no(s) mercado(s) do produto relevante(s). A quota de mercado do Licenciante inclui os produtos contratuais fabricados pelo Licenciante e seus Licenciados.

¹¹ V. parágrafo 37 da Comunicação da Comissão — Orientações relativas à aplicação do art. 81 do Tratado CE aos acordos de transferência de tecnologia (Jornal Oficial nº C 101 de 27/04/2004 p. 0002 - 0042).



5.º Passo: são os limiares de quota de mercado do RICTT atingidos no caso concreto?

É importante referir que “não existe qualquer presunção de que estes acordos são proibidos apenas porque as quotas de mercado ultrapassam os limiares estabelecidos no art. 3 RICTT, sendo fundamental uma apreciação individual dos eventuais efeitos do acordo; somente quando os acordos incluírem “restrições graves da concorrência é que se pode normalmente presumir que são proibidos pelo artigo 81 [actual art. 101 TFUE]”¹¹.

Finalmente, importa destacar que a Comissão Europeia abriu no passado dia 06.12.2011 um período de consulta pública para revisão do RICTT e das respectivas Orientações de aplicação (*Guidelines*), tendo em conta que o período de vigência de ambos os instrumentos cessará em 30.04.2014, data em que serão substituídos por um novo regime jurídico.¹²

VIII. Conclusões

A crescente relevância económica e social da inovação tecnológica e a expansão do objecto, duração e modalidades de utilização dos DPI numa sociedade da informação cada vez mais globalizada torna essencial compreender quais os mecanismos legais e contratuais que caracterizam a transferência e disponibilização de bens intelectuais. De entre estes, os contratos de licenciamento de DPI assumem-se como o principal instrumento utilizado pelos agentes económicos, constituindo uma realidade com que as empresas se confrontam diariamente.

Neste sentido, a compreensão do que são DPI e da sua integração num contrato de licenciamento afigura-se como essencial, desde que feita em articulação com a vertente prática de comercialização do produto ou serviço correspondente, qualquer que seja a fase do “ciclo de vida” em que se encontre. Como noutras áreas do direito, a complexa teia de problemas jurídicos que o licenciamento de DPI pode suscitar é mais bem resolvida preventivamente, quer em sede de negociação contratual, quer através da implementação de políticas de gestão de bens intelectuais em cada empresa.

Por fim, porque o campo de aplicação por excelência dos DPI é o da transferência de tecnologia (em termos amplos), importa ter presente as normas comunitárias aplicáveis, as quais podem determinar a nulidade de acordos qualificados como restritivos da concorrência.

¹² Informação detalhada sobre este processo de revisão do RICTT está disponível em http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_technology_transfer/index_en.html (consultado em 05.01.2012).