

CAPÍTULO 6

CONTRATOS DE

LICENÇA

6.1 INTRODUÇÃO

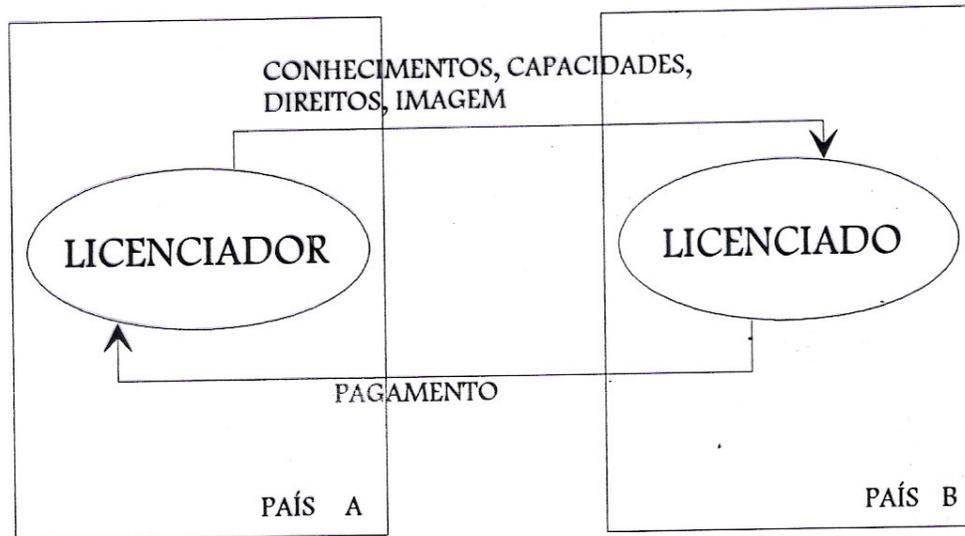
Caixa 1

Formas Contratuais de Operação Internacional

Contrato de Licença	Acordo pelo qual uma empresa concede a outra o direito de utilizar determinados conhecimentos (<i>know-how</i>) e/ou de explorar direitos de propriedade industrial (marcas, patentes, modelos e desenhos) contra um pagamento, expresso normalmente através de <i>royalties</i> . Os contratos de licença podem incluir também a prestação de assistência técnica, de serviços de engenharia ou de formação pessoal
Contrato de Franchising	Acordo pelo qual uma empresa (franqueador ou <i>franchisor</i>) concede a outra (franqueado ou <i>franchisee</i>) o direito de explorar, sob uma imagem e num contexto e espaço claramente definidos, um determinado negócio. O <i>franchising</i> aplica-se sobretudo à prestação de serviços, embora se venha desenvolvendo também o <i>franchising</i> industrial.
Contrato de Gestão	Acordo pelo qual o controlo operacional de determinada empresa é assumido por outra, que se compromete a gerir o negócio em troca de uma remuneração, estabelecida normalmente em função das vendas e/ou resultados operacionais.
Contrato de Fornecimento de Infraestruturas ou de Unidades Industriais	Acordo, estabelecido individualmente ou em consórcio, de fornecimento de infraestruturas diversas (estrada, pontes, portos, barragens, unidades de tratamento de efluentes, etc.) ou de unidades industriais prontas a funcionar (<i>unidades chave-na-mão</i>). Por vezes a empresa fornecedora encarrega-se também da gestão corrente da unidade industrial (<i>contratos produto-na-mão</i>) ou mesmo da comercialização dos produtos fabricados (<i>contratos mercado-na-mão</i>).
Contrato de Prestação de Assistência Técnica	Acordo relativo à prestação de assistência técnica personalizada incidindo sobre produtos, processos de fabrico, organização da produção ou aspectos comerciais, contra determinada remuneração, normalmente fixada em função da duração dos serviços prestados.
Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia	Acordo relativo à prestação de serviços de concepção, adaptação ou modernização de unidades industriais (engenharia de base) ou de determinados aspectos específicos (engenharia de detalhe).
Fabricação sob Contrato e Sub-contratação	Acordos pelos quais uma empresa (contratante ou empresa principal) confia a outra (sub-contratada) o fabrico, segundo orientações definidas, de determinados componentes ou produtos, conservando a primeira responsabilidade económica final [*] .
Alianças	Trata-se de um conjunto diversificado de acordos entre empresas, caracterizados pela reciprocidade ou pela conjugação de esforços e de competências entre as empresas participantes. Alguns tipos de alianças envolvem a participação no capital, como é o caso das participações cruzadas ou das joint-ventures. Nesta secção, porém, concentrar-nos-emos nas alianças que não estão associadas a participações societárias.

^{*} Alguns autores, como Luostarinen e Welch, estabelecem uma distinção entre fabricação sob contrato e sub-contratação. A primeira seria reservada para os produtos e a segunda para os componentes. Pareceu-nos preferível não proceder aqui a esta separação, uma vez que na linguagem corrente de gestão em Portugal o termo sub-contratação é indiscriminadamente aplicado a produtos e componentes.

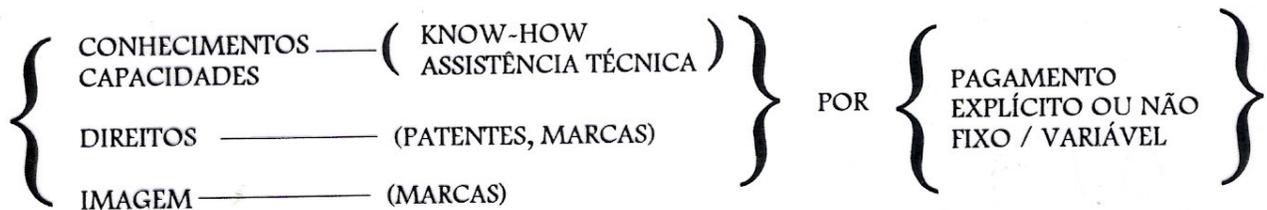
CONTRATO DE LICENÇA



* FORMALIZAÇÃO (CONTRATO)

* DURAÇÃO (PRAZO NORMALMENTE ESPECIFICADO)

* TROCA



* RESTRIÇÕES COMPORTAMENTAIS (DE UM OU DOS DOIS PARCEIROS)

6.2 LÓGICAS DE LICENCIAMIENTO

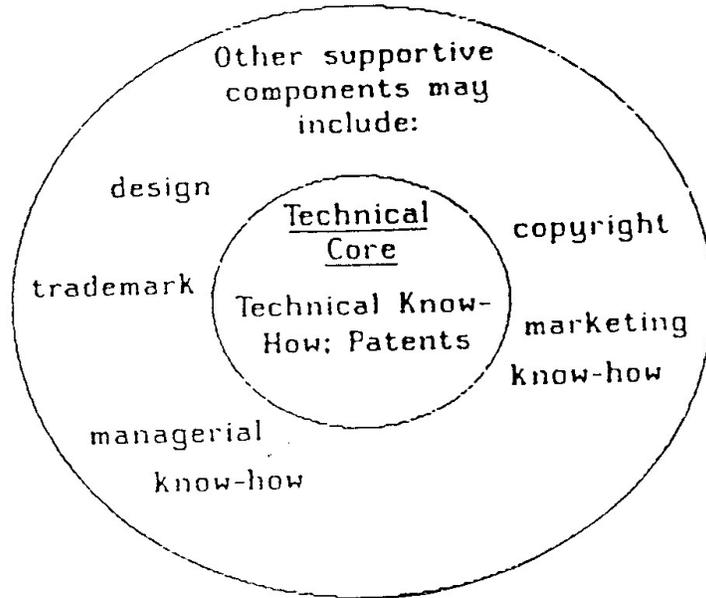
DOIS TIPOS DE CONTRATOS DE LICENÇA

- 1. TRADICIONAL : SEGMENTAÇÃO GEOGRÁFICA**
- 2. EMERGENTE : SEGMENTAÇÃO DA CADEIA DE VALOR**

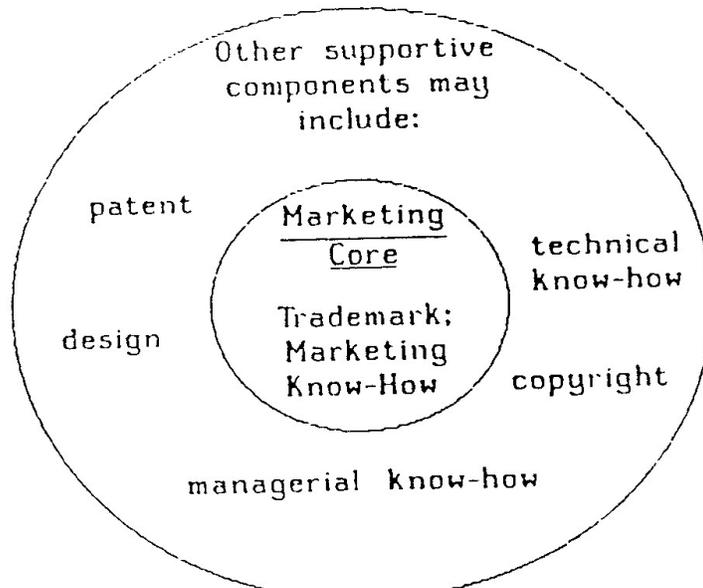
Esta diferenciação é especialmente relevante na Indústria Farmacêutica

Figure 5: The Licensing Package

Typically:



Sometimes



TIPOS DE CONTRATOS

- **ACESSO A IMAGEM**
- **ACESSO A PRODUTOS ESPECÍFICOS**
- **ACESSO A NOVOS PROCESSOS**
- **ACESSO A COMPETÊNCIA TECNOLÓGICA**

6.3 ELEMENTOS CARACTERIZADORES DOS CONTRATOS DE LICENÇA

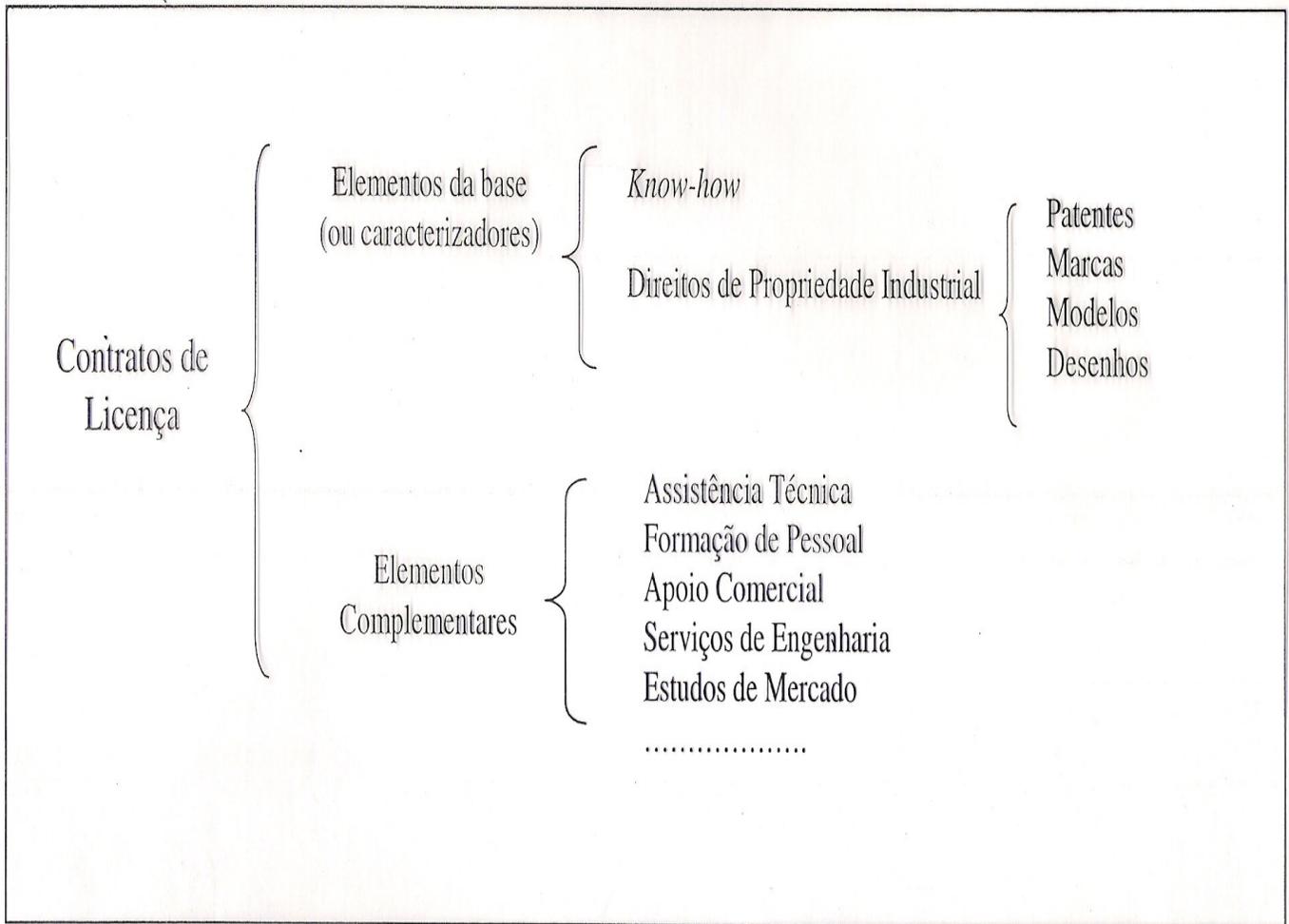


Figura 1 – Elementos dos Contratos de Licença

KNOW - HOW

Conjunto de Conhecimentos não Patenteados usados na Indústria

Quatro Características

- ✓ Utilidade
- ✓ Novidade
- ✓ Confidencialidade
- ✓ Valor

Dois Tipos de Conhecimentos

- Explícitos
- Tácitos

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DAS PATENTES

TÍTULO JURÍDICO

EXCLUSIVO DE EXPLORAÇÃO EM CONTRAPARTIDA DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO

ÂMBITO TERRITORIAL LIMITADO

DURAÇÃO LIMITADA (20 ANOS, A PARTIR DA DATA DO PEDIDO – ARTº 99 DO C.P.I.)

OBJECTO DA PATENTE

Artigo 51.º

Objecto

- 1 - Podem ser objecto de patente as invenções novas, implicando actividade inventiva, se forem susceptíveis de aplicação industrial, mesmo quando incidam sobre um produto composto de matéria biológica, ou que contenha matéria biológica, ou sobre um processo que permita produzir, tratar ou utilizar matéria biológica.
- 2 - Podem obter-se patentes para quaisquer invenções, quer se trate de produtos ou processos, em todos os domínios da tecnologia, desde que essas invenções respeitem o que se estabelece no número anterior.
- 3 - Podem igualmente ser objecto de patente os processos novos de obtenção de produtos, substâncias ou composições já conhecidos.
- 4 - A protecção de uma invenção que respeite as condições estabelecidas no n.º 1 pode ser feita, por opção do requerente, a título de patente ou de modelo de utilidade.
- 5 - A mesma invenção pode ser objecto, simultânea ou sucessivamente, de um pedido de patente e de um pedido de modelo de utilidade.

LIMITAÇÕES AO OBJECTO DA PATENTE

Artigo 52.º

Limitações quanto ao objecto

1 - Exceptuam-se do disposto no artigo anterior:

- a) As descobertas, assim como as teorias científicas e os métodos matemáticos;
- b) Os materiais ou as substâncias já existentes na natureza e as matérias nucleares;
- c) As criações estéticas;
- d) Os projectos, os princípios e os métodos do exercício de actividades intelectuais em matéria de jogo ou no domínio das actividades económicas, assim como os programas de computadores, como tais, sem qualquer contributo;
- e) As apresentações de informação.

2 - Não podem ser patenteados os métodos de tratamento cirúrgico ou terapêutico do corpo humano ou animal e os métodos de diagnóstico aplicados ao corpo humano ou animal, podendo contudo ser patenteados os produtos, substâncias ou composições utilizados em qualquer desses métodos.

3 - O disposto no n.º 1 só exclui a patenteabilidade quando o objecto para que é solicitada a patente se limite aos elementos nele mencionados.

LIMITAÇÕES QUANTO À PATENTE

Artigo 53.º

Limitações quanto à patente

1 - As invenções cuja exploração comercial seja contrária à lei, à ordem pública, à saúde pública e aos bons costumes são excluídas da patenteabilidade, não podendo a exploração ser considerada como tal pelo simples facto de ser proibida por disposição legal ou regulamentar.

2 - Nos termos do número anterior não são patenteáveis, nomeadamente:

- a) Os processos de clonagem de seres humanos;
- b) Os processos de modificação da identidade genética germinal do ser humano;
- c) As utilizações de embriões humanos para fins industriais ou comerciais;
- d) Os processos de modificação de identidade genética dos animais que lhes possam causar sofrimentos sem utilidade médica substancial para o homem ou para o animal, bem como os animais obtidos por esses processos.

3 - Não podem ainda ser objecto de patente:

- a) O corpo humano, nos vários estádios da sua constituição e do seu desenvolvimento, bem como a simples descoberta de um dos seus elementos, incluindo a sequência ou a sequência parcial de um gene, sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo seguinte;
- b) As variedades vegetais ou as raças animais, assim como os processos essencialmente biológicos de obtenção de vegetais ou animais.

CASOS ESPECIAIS DE PATENTEABILIDADE

Artigo 54.º

Casos especiais de patenteabilidade

1 - Pode ser patenteada:

- a) Uma substância ou composição compreendida no estado da técnica para a execução de um dos métodos citados no n.º 2 do artigo 52.º, com a condição de que a sua utilização, para qualquer método aí referido, não esteja compreendida no estado da técnica;
- b) Uma invenção nova, que implique actividade inventiva e seja susceptível de aplicação industrial, que incida sobre qualquer elemento isolado do corpo humano ou produzido de outra forma por um processo técnico, incluindo a sequência ou a sequência parcial de um gene, ainda que a estrutura desse elemento seja idêntica à de um elemento natural, desde que seja observada expressamente e exposta concretamente no pedido de patente, a aplicação industrial de uma sequência ou de uma sequência parcial de um gene;
- c) Uma invenção que tenha por objecto vegetais ou animais, se a sua exequibilidade técnica não se limitar a uma determinada variedade vegetal ou raça animal;
- d) Uma matéria biológica, isolada do seu ambiente natural ou produzida com base num processo técnico, mesmo que preexista no estado natural;
- e) Uma invenção que tenha por objecto um processo microbiológico ou outros processos técnicos, ou produtos obtidos mediante esses processos.

2 - Entende-se por processo essencialmente biológico de obtenção de vegetais ou de animais qualquer processo que consista, integralmente, em fenómenos naturais, como o cruzamento ou a selecção.

3 - Entende-se por processo microbiológico qualquer processo que utilize uma matéria microbiológica, que inclua uma intervenção sobre uma matéria microbiológica ou que produza uma matéria microbiológica.

4 - Entende-se por matéria biológica qualquer matéria que contenha informações genéticas e seja auto-replicável ou replicável num sistema biológico.

REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE

Artigo 55.º

Requisitos de patenteabilidade

- 1 - Uma invenção é considerada nova quando não está compreendida no estado da técnica.
- 2 - Considera-se que uma invenção implica actividade inventiva se, para um perito na especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica.
- 3 - Considera-se que uma invenção é susceptível de aplicação industrial se o seu objecto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer género de indústria ou na agricultura.

3 VIAS PARA O PEDIDO DE PATENTE

1. NACIONAL » INPI
2. EUROPEIA » INPI OU INST. EUROP.
PATENTES (OEB)
3. INTERNACIONAL, VIA TRATADO DE
COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE
PATENTES »
INPI, OEB OU ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL (OMPI)

Eixo de Utilização Estratégica	Espaço de Aplicação	Modos de Regulação⁽¹⁾	Relevância da Cooperação
Proteger para Explorar	Mercado dos Produtos	Hierarquia	Nula (em princípio) ⁽²⁾
Proteger para Comercializar	Mercado da Tecnologia	Contratos de Licença	Variável
Proteger para Trocar	Oligopólios Tecnológicos	Licenças Cruzadas	Limitada
Proteger para Cooperar	Mercado da Inovação	Acordos de Base Tecnológica	Elevada

(1) Agradeço a sugestão desta dimensão ao Sandro Mendonça. Utilizo o termo modos de regulação como tradução da expressão inglesa "forms of governance"

(2) Relativamente à exploração das patentes em causa. Não se exclui a possibilidade de relações cooperativas em outras áreas, designadamente em termos do fabrico de certos componentes ou da distribuição de produtos.

Quadro 1 – Eixos de Utilização Estratégica das Patentes

Fonte: Simões (2002)

O EQUILÍBRIO SOCIAL DOS D.P.I.

O PARADOXO DA PROPRIEDADE

*Como Definir a Separação
Propriedade/Direiros Humanos?*

Acesso a Medicamentos e Monopólio

Como Proteger os ‘Scientific Commons’?
A Perspectiva de Richard Nelson (2005)

MARCAS

- TÍTULO JURÍDICO
- SINAL / IMAGEM DISTINTIVA
- DURAÇÃO LIMITADA

**6.4 ELEMENTOS
RELEVANTES
NA NEGOCIAÇÃO
DOS CONTRATOS DE
LICENÇA**

VANTAGENS E DESvantagens DO LICENCIAMENTO

Contratos de Licença	
Vantagens	Desvantagens
Reduzido risco de entrada no mercado	Possibilidade de o licenciado se tornar um concorrente
Rapidez de entrada, beneficiando do conhecimento de mercado e imagem do licenciado	Incapacidade de o licenciado satisfazer as normas de qualidade pretendidas
Possibilidade de "teste" e aprendizagem das potencialidades e características do mercado	Custos de formalização e transferência dos conhecimentos
Penetração em mercados "difíceis"	Custos de adaptação da tecnologia às condições locais
Reduzido empenhamento financeiro	Dificuldade de controlo do comportamento do licenciado
Remuneração certa da tecnologia (no caso dos pagamentos fixos)	Limitações colocadas por alguns países à duração dos contratos e às taxas de <i>royalties</i> praticadas
Obtenção de lucros adicionais devido à venda de outros produtos ou de componentes	
Possibilidade de identificação de parceiros adequados para colaboração posterior	
Maior facilidade de transferência de remuneração (relativamente aos lucros de empresas afiliadas)	

Estrutura dos Contratos de Licença: Principais Tópicos

- **Disposições Introdutórias**
Identificação das partes; data e local de celebração; objectivos dos intervenientes; considerandos (*where-as* clauses)
- **Definições**
Definição dos principais termos usados no contratos (por exemplo, sem preocupação de exaustividade: tecnologia objecto do contrato; produto contratual; patentes; marcas; *know-how*; território; informação técnica; melhoramentos; unidade fabril; e preço de venda líquido).
- **Elementos e âmbito do contrato**
Trata-se de um conjunto de cláusulas fundamentais, nas quais se estabelecem os elementos fundamentais do objecto do contrato (direitos concedidos, sabres a comunicar, apoios a prestar) e o moldes em que o licenciado pode utilizar ou explorar tais elementos. Inclui designadamente a explicitação do objecto do contrato, do território, das condições de exclusividade, do campo de aplicação da tecnologia e das condições relativas à concessão de sub-licenças e à cessão da posição contratual.
- **Obrigações dos intervenientes no contrato**
Inclui nomeadamente as obrigações do licenciador (relativas designadamente às formas e meios de comunicação dos conhecimentos objecto do contrato, aos direitos de propriedade industrial, à comunicação de melhoramentos, à especificação do desempenho da tecnologia e à inclusão de uma cláusula de licenciado mais favorecido), do licenciado (salvaguarda de confidencialidade, satisfação de normas de qualidade, compras ligadas, condições de comercialização dos produtos, não concorrência, regras relativas aos direitos de propriedade industrial e não concorrência, por exemplo), bem como às garantias prestadas pelos parceiros.
- **Compensações financeiras**
Definição dos pagamentos a efectuar pelo licenciado, designadamente da forma como são calculados (especialmente no caso das *royalties*), periodicidade, moeda, modos de controle, responsabilidades fiscais e penalizações por não cumprimento.
- **Vigência**
Comporta disposições relativas à duração do contrato, à sua data de entrada em vigor (que pode não corresponder à de celebração), às condições de renovação e de rescisão e aos efeitos da expiração ou da rescisão do contrato. Podem incluir-se também aqui cláusulas definindo as consequências para o contrato de acontecimentos imprevistos, bem como as relativas à modificação dos termos do contrato devido a circunstâncias particulares.
- **Legislação aplicável e resolução de litígios**
Inclui as cláusulas que definem nomeadamente a legislação aplicável, a língua prevalecte para efeitos de interpretação e as condições de resolução de litígios.

Fontes: Elaborado com base Simões, 1989.

A Negociação dos Contratos de Licença: Aspectos Básicos a Considerar

1. Definir objectivos;
2. Encarar o contrato como compromisso de interesses;
3. Negociar na base de um projecto de contrato próprio;
4. Dispor de informação sobre os objectivos e estratégia do interlocutor;
5. Formar equipas negociais coesas e bem preparadas;
6. Defender racionalmente os argumentos apresentados;
7. Evitar confrontações;
8. Conhecer a capacidade de decisão do interlocutor;
9. Saber ouvir e mostrar abertura;
10. Ponderar concessões feitas e vantagens obtidas;
11. Não subestimar nem sobrestimar a capacidade do interlocutor;
12. Redigir memorandos de progresso e de acordo final; e
13. Não afastar a possibilidade de voltar atrás com opções já tomadas.

Fonte: Simões (1986)

6.5 EVOLUÇÃO DO LICENCIAMENTO

Figure 7:
When to License?

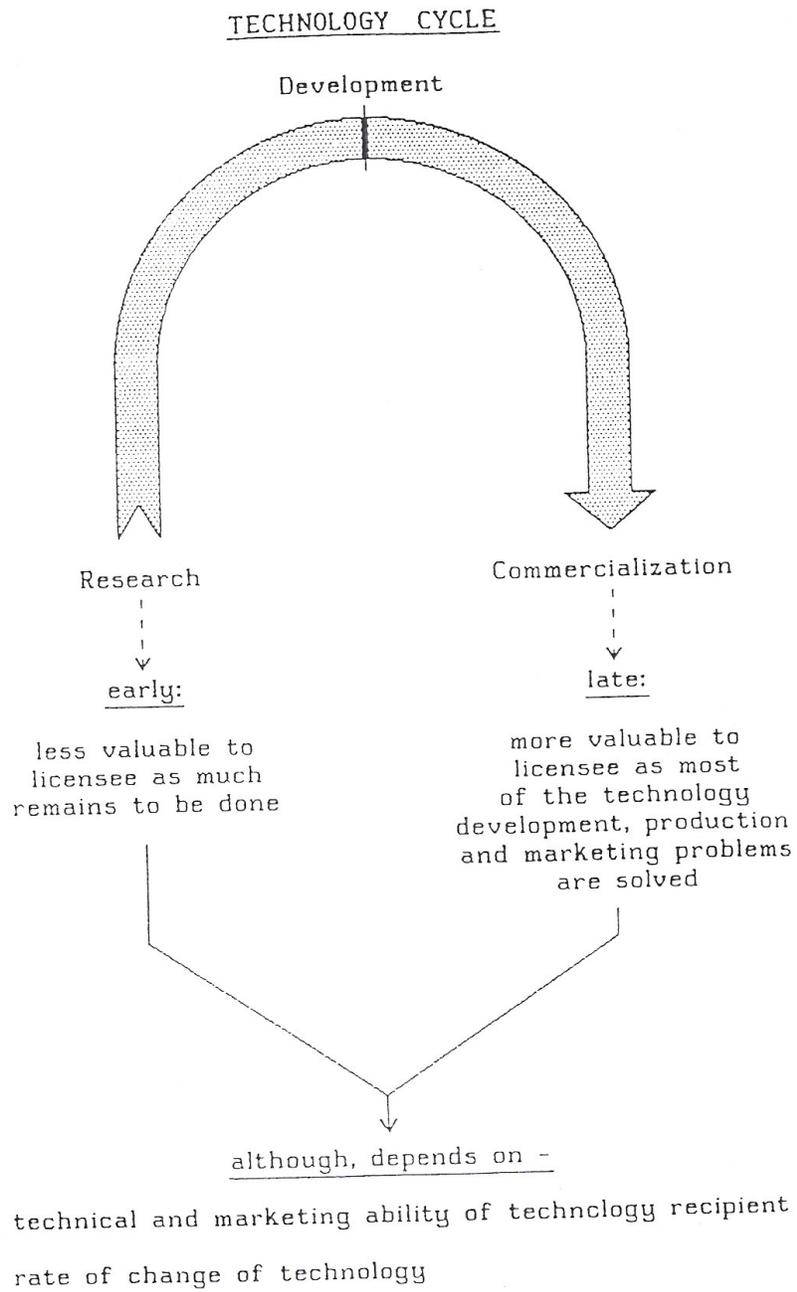


Figure 8: Licensing into a Foreign Market: A Process View

