

ACORDO DE REGULAÇÃO DE TITULARIDADE DE RESULTADOS DE I&D (Anotado)

Este modelo de contrato M5 visa enquadrar as relações Universidade / Empresa numa perspectiva colaborativa ou de parceria visando o desenvolvimento de actividades de I&D. Assim, apresenta-se o contexto em que uma instituição de I&D (Universidade, Instituto Politécnico, Centro de I&D com personalidade jurídica própria, entre outros) desenvolve um projecto de I&D com uma empresa, onde surpreendemos o empenho directo de quadros, recursos e dotações financeiras de ambas as partes (parceiro *Campus* e parceiro *Corporate*) e uma natureza substancialmente diversa das mesmas, a requerer um tratamento específico de determinados aspectos negociais.

À semelhança dos demais comentários às restantes formas contratuais, o presente clausulado enuncia variados aspectos negociais que carecem SEMPRE de negociação e regulação expressa pelas partes (I&D e Empresa), atendendo à sua específica natureza, não eliminando a necessidade, sentida caso a caso, da regulação de outros pontos.

Este modelo não deverá ser empregado sem o adequado apoio jurídico que o adapte ao caso em apreço.

Entre

..., com sede em ..., Pessoa Colectiva nº..., representada por ..., na qualidade de ..., com poderes legais e estatutários de representação, como Primeiro Outorgante, doravante ID

“ID”, na acepção deste modelo contratual M4, pode significar uma Universidade, Instituto Politécnico, qualquer outra instituição de ensino pública ou privada ou qualquer outra pessoa colectiva (desde que dotada de personalidade jurídica) que desenvolva actividades de I&D

e

..., com sede em ..., Pessoa Colectiva nº..., representada por ..., na qualidade de ..., com poderes legais e estatutários de representação, como Segundo Outorgante ou EMPRESA

Em geral para todos os instrumentos contratuais, as partes devem ter absolutamente certa a qualidade e poderes de quem assina em representação de uma qualquer pessoa colectiva.

Assim, neste caso, ambas as partes devem conferir, se necessário com recurso aos Estatutos, Termos de Posse ou outros instrumentos análogos (em regra para as instituições de I&D atenta a sua tradicional natureza pública ou semi-pública) ou ainda mediante a consulta da Certidão Permanente ou de uma regular Certidão do Registo Comercial (para todas as pessoa colectivas privadas e de natureza societária), a qualidade e poderes de quem figura como representante legal de cada uma delas, sob pena desta não se encontrar vinculada pelos termos deste acordo.

Considerando:

- A Acção / Projecto de Investigação, identificada/o por “...” em curso;
- As distintas valências intelectuais e financeiras da ID e da EMPRESA para esta Acção / Projecto;
- A viabilidade de exploração comercial e o conseqüente valor de mercado dos resultados de investigação emergentes daquela Acção / Projecto;
- A necessidade de protecção destes resultados, nomeadamente por direito de patente;
- A vontade das partes em estabelecer desde já a titularidade dos direitos de propriedade intelectual incidentes sobre os mesmos resultados e a forma de repartição dos custos com a sua protecção e de eventuais proveitos percebidos com a sua exploração;
- A desejada operacionalidade quanto ao eventual licenciamento do direito privativo a constituir,

É celebrado o presente ACORDO DE REGULAÇÃO DE TITULARIDADE DE RESULTADOS DE I&D, submetido às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA
(Objecto)

O presente acordo tem por finalidade:

- Determinar a titularidade dos resultados derivados da Acção de Investigação supra mencionada;

- Fixar a legitimidade para requerer a protecção dos seus resultados por direito de patente;
- Estabelecer a decorrente fórmula de repartição dos proveitos derivados da sua exploração;
- Assegurar a gestão corrente do direito constituído e demais direitos e obrigações das partes.

SEGUNDA

(Âmbito)

2.1. A Acção/Projecto de Investigação acima identificada inscreve-se no domínio técnico de ..., tendo em vista a obtenção de uma solução ...

É importante fixar com precisão o domínio técnico em que as partes vão colaborar, não sendo de afastar a hipótese de se remeter esta descrição técnica ou científica para um Anexo ao acordo na eventualidade desta ser muito extensa e/ou complexa.

O efeito lateral a obter com esta definição precisa do domínio de colaboração tem a ver com a delimitação dos efeitos do acordo face a outras eventuais colaborações visando actividades de I&D a empreender pelas partes, que requerem sempre negociação e contratualização autónoma.

 2.2. A Acção / Projecto obedecerá ao plano de trabalhos que se segue:

...

Sugere-se a remissão para um anexo técnico se o dito plano de trabalhos aqui envolvido carecer de muito pormenor.

TERCEIRA

(Direitos de Propriedade Intelectual)

3.1. Os direitos de propriedade intelectual incidentes sobre a globalidade dos resultados de investigação emergentes da Acção / Projecto são atribuídos, a título definitivo e incondicionalmente, contra pagamento, à EMPRESA.

Este é o regime-regra neste tipo de colaborações.

Com efeito, uma empresa visa sempre o lucro como fim último da sua actividade. Ora, uma empresa ao aceitar colaborar com uma terceira entidade para o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, envolvendo-se nesse trabalho (ao invés de “adquirir” uma tecnologia ao dito parceiro de I&D), pretenderá (quase) sempre adquirir um exclusivo sobre essa tecnologia; ou, pelo menos, ter poderes (quase) absolutos de disposição sobre a mesma, podendo optar isoladamente pela sua exploração ou pela sua cessão a terceiros, recorrendo aos expedientes habituais (licenciamento, por exemplo).

Assim, na negociação entre uma instituição de I&D e uma empresa, dificilmente o “desfecho” será diverso. Acrescente-se que uma eventual solução de contitularidade entre parceiros com naturezas (e disponibilidades financeiras) tão distintas também não será uma solução desejável e que poderá colocar dificuldades na gestão dos frutos da colaboração.

No entanto, refira-se uma vez mais que a envolvente de liberdade contratual em que estas colaborações se inserem não impedem que a titularidade dos direitos seja atribuída ao parceiro de I&D, assumindo nesse caso a Empresa a posição de licenciado. Apenas referimos que este é um cenário improvável neste contexto...

Claro que a solução preconizada não desonera a Empresa de remunerar o parceiro de I&D e de prever a participação deste nos proveitos decorrentes da exploração dos ditos resultados.

3.2. Em conformidade com o exposto, a EMPRESA é a exclusiva titular do direito a requerer a protecção dos ditos resultados de investigação por direito de patente ou modelo de utilidade, sendo responsável pela determinação do âmbito de protecção do direito e por todas as despesas realizadas com pesquisas ao estado da técnica, formalização e depósito dos pedidos de direito de patente ou de modelo de utilidade e com a sua subsequente manutenção, nomeadamente o pagamento de anuidades e de todas as despesas a suportar com a tutela e defesa dos mesmos.

3.3. Se a EMPRESA não tiver interesse em requerer a protecção dos resultados de investigação, a ID adquire os direitos relativos à invenção, podendo requerer, a seu favor e a suas expensas, a respectiva protecção.

Em coerência com a posição assumida de único titular de direitos por parte da Empresa, obviamente que será esta a única responsável pela protecção, em seu nome e a expensas exclusivamente próprias, dos resultados do projecto, ainda que respeitando o disposto no número seguinte.

3.3. No exercício do direito previsto em 3.2. e atendendo ao disposto no artigo 60º, número 1, do Código da Propriedade Industrial, a EMPRESA obriga-se a fazer constar de qualquer pedido de direito de patente, na qualidade de inventores, os seguintes colaboradores / quadros da ID:

... [NOMES COMPLETOS]

A empresa obriga-se desta forma a respeitar os direitos morais dos inventores pertencentes ao parceiro de I&D, atendendo à sua natureza de único requerente do pedido de patente.

Desta forma, estes elementos retiram o benefício directo desta designação, nomeadamente tendo o direito de invocar a qualidade de inventor para efeitos curriculares.

3.4. A EMPRESA tem, em conformidade, o direito exclusivo de usar, reproduzir, explorar e comercializar os mesmos resultados, por iniciativa própria ou por terceiro, sem prejuízo dos especiais direitos atribuídos à ID na Cláusula Quinta e das disposições remuneratórias fixadas infra na Cláusula Sexta.

QUARTA

(Saber-fazer ou *Know-How* associado)

A EMPRESA é expressamente autorizada a usar e fruir do conhecimento pré-existente necessariamente mobilizado pela ID no âmbito da Acção / Projecto.

[A EMPRESA será igualmente titular de todo o saber-fazer ou know-how associados emergentes da Acção / Projecto, descrito e melhor identificado no Anexo]

A presente cláusula visa regular o uso de saber-fazer emergente do projecto: aquele conjunto de resultados ou conhecimentos, por natureza não patenteáveis, todavia imprescindíveis ou no mínimo relevantes para a execução da invenção propriamente dita.

Sugerem-se duas formulações: a primeira, permitindo à Empresa usar o conhecimento do parceiro de I&D mobilizado para o projecto conjunto (o *pre-existing know-how* que conhecemos dos modelos contratuais Comunitários, por exemplo do Sétimo Programa-Quadro), a segunda estendendo a titularidade de direitos de propriedade intelectual a esse saber-fazer.

QUINTA

(Concorrência e desenvolvimentos futuros)

5.1. A ID mantém o direito de realizar actividades de investigação e desenvolvimento com base nos resultados de investigação emergentes da Acção / Projecto, individualmente ou em conjunto com qualquer outra entidade, independentemente da sua natureza, em quaisquer domínios análogos e independentemente de se tratar de aplicações competitivas com as actividades prosseguidas pela EMPRESA, desde que salvaguardados os direitos de propriedade intelectual desta e as disposições relativas à confidencialidade previstas na Cláusula Sétima.

O parceiro de I&D deverá ser rígido quanto à negociação deste ponto. A sua missão de geração e disseminação de conhecimento não deverá ser coarctada ou onerada pela celebração pontual de um dado projecto de I&D com uma empresa, em que esta tenha a faculdade de restringir contratualmente a liberdade futura de investigação do parceiro de I&D. Daqui decorre a possibilidade, prevista nesta Cláusula, do Parceiro de I&D desenvolver outras actividades, mesmo de índole comercial, nos citados domínios análogos e mesmo visando aplicações competitivas, conquanto as mesmas respeitem os direitos de propriedade intelectual da Empresa. Será este o limite último a respeitar neste contexto.

Por outro lado, resulta clara a preocupação de separar o projecto em regulação neste contrato de futuras colaborações entre as partes.

5.2. A ID será titular dos direitos de propriedade intelectual incidentes sobre os resultados de investigação alcançados no âmbito das actividades previstas no número 5.1., não cabendo à EMPRESA quaisquer direitos, licenças ou opções sobre os mesmos, salvo estipulação em contrário.

Fica em aberto a possibilidade de negociação de um direito de opção a favor da empresa quanto a esses futuros desenvolvimentos.

5.3. A ID e a EMPRESA assumem a possibilidade de desenvolver futuramente outros projectos de I&DT a partir dos resultados de investigação objecto de regulação no âmbito do presente acordo.

5.4. Todos os novos projectos de I&DT que envolvam as partes serão obrigatoriamente objecto de estipulação contratual autónoma, não condicionada pelas opções contratuais tomadas pelas partes no presente acordo.

Uma vez mais destaca-se a tendência marcada para tratar cada projecto de colaboração individualmente.

SEXTA

(Remuneração da ID)

6.1. Pela efectiva atribuição à EMPRESA da globalidade dos direitos de propriedade intelectual incidentes sobre os resultados de investigação emergentes da Acção / Projecto, esta obriga-se a compensar financeiramente a ID nos termos dos números seguintes.

Deve sempre ser previsto um esquema remuneratório que compense devidamente o parceiro de I&D pela cessão integral dos direitos de propriedade intelectual sobre os resultados do projecto à Empresa. Uma vez mais, trata-se de um ponto crítico na negociação e provavelmente aquele que será objecto das mais profundas divergências entre as partes...

6.2. A EMPRESA obriga-se a pagar à ID o montante inicial de ...,00 € (... Euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor. Este montante será pago no momento em que se encontrem concluídos os trabalhos de I&DT e mediante notificação da ID.

... O montante previsto em 6.2. será cumprido pela EMPRESA de modo indexado à progressão dos trabalhos de I&DT a realizar, de acordo com o seguinte plano:

- *...% no momento da assinatura do presente acordo;*
- *...% no prazo de ... (...) meses após a data de assinatura deste acordo;*
- *...% no prazo de ... (...) meses após a mesma data;*
- *...% transcorridos ... (...) meses de vigência do acordo.*

6.3. A EMPRESA obriga-se, independentemente do pagamento inicial previsto em 6.2., ao pagamento de *royalties* indexados à efectiva exploração dos resultados de investigação emergentes da Acção / Projecto, de acordo com o seguinte critério:

- Uma percentagem de ...% (... por cento) calculada sobre os valores de resultados líquidos apurados.

6.4. Por resultados líquidos entendem-se todos os proveitos auferidos pela EMPRESA com a exploração dos resultados de investigação emergentes da Acção / Projecto, deduzidos dos custos directos e indirectos resultantes da sua protecção e do decorrente esforço de comercialização:

- Por incorporação e comercialização dos resultados em produtos próprios;
- Pela prestação de serviços a terceiros com recurso aos mesmos resultados;
- Por licenciamento de patente ou pela venda ou outro meio de transmissão definitiva de qualquer título de patente reivindicando a totalidade ou parte dos resultados de investigação;
- Por licenciamento de segredo industrial ou *know-how*;
- Pela venda ou outro meio de transmissão definitiva dos mesmos resultados.

Recorda-se que o esquema proposto é um dos variadíssimos critérios susceptíveis de ser usados pelas partes. Importante neste particular é que, independentemente do esquema acordado, o parceiro de I&D seja contemplado com um esquema justo e equitativo de compensação, ainda que compreendendo algum risco, em especial se apenas for baseado em eventuais royalties de exploração.

6.5. Os resultados líquidos acima referidos serão apurados semestralmente pela EMPRESA (de Janeiro a Junho e de Julho a Dezembro de cada ano civil), subtraindo ao somatório das contas a considerar na Classe 7 – Proveitos e Ganhos, o somatório das contas a considerar na Classe 6 – Custos e Perdas, a partir de um Centro de Custos a criar especificamente para o efeito.

6.6. Os montantes a pagar a título de *royalties* serão pagos pela EMPRESA à ID no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias contados do final de cada semestre.

Idem, cfr. anotação anterior.

6.7. As partes reconhecem que os valores fixados na presente cláusula reflectem a justa compensação, a preços de mercado, pela mobilização e transferência dos conhecimentos pré-existentes da ID e demais trabalho específico de investigação aplicada ao caso concreto.

6.8. A EMPRESA reconhece e aceita expressamente a possibilidade da ID auditar periodicamente e a expensas próprias as suas contas, desde que respeite um pré-aviso escrito de 30 (trinta) dias.

6.9. Encontrando-se cumpridos 3 (três) períodos semestrais de apuramento de *royalties* consecutivos sem que tenham sido auferidos quaisquer proveitos por parte da EMPRESA, esta obriga-se a conceder à ID uma licença de exploração gratuita, ilimitada temporalmente, não exclusiva e com faculdade de sub-licenciar, sobre todos os resultados de investigação abrangidos pelo presente contrato.

Esta cláusula tem a finalidade de impor um dever efectivo de exploração à empresa, sob pena de suspensão ou cessação da sua situação de monopólio de exploração: caso não apresente resultados relevantes (sendo os prazos negociáveis), obriga-se a tolerar esforços de exploração pelo parceiro de I&D.

SÉTIMA

(Confidencialidade e divulgações científico-académicas)

7.1. As partes assumem uma obrigação de confidencialidade incidente sobre toda a informação de carácter técnico, científico, comercial e de organização interna, independentemente da forma de divulgação e do suporte da dita informação, a que cada uma delas aceder relativa às actividades da contraparte, no âmbito deste ou das negociações preliminares que conduziram à sua celebração.

7.2. A obrigação de confidencialidade é extensível aos quadros das partes que intervenham em actividades nas instalações da contraparte ou em local por esta designado, relacionadas com a execução do presente acordo e dos trabalhos de I&DT nele regulados.

7.3. O compromisso de confidencialidade cessa perante todas as informações pertencentes ao domínio público ou de acesso livre e para todas as que sejam divulgadas com expressa dispensa de confidencialidade.

7.4. Os Colaboradores da ID envolvidos nos trabalhos de I&DT ao abrigo do presente acordo têm o direito de efectuar divulgações de carácter científico-académico.

O parceiro de I&D deverá acautelar este ponto, não permitindo uma absoluta proibição de divulgações por parte dos seus colaboradores, imposta pela empresa.

7.5. Tais divulgações devem respeitar as exigências de confidencialidade, estando ainda condicionadas à autorização prévia da EMPRESA.

7.6. A matéria a divulgar e a forma concreta de divulgação devem ser previamente levadas ao conhecimento da EMPRESA pela parte interessada, devendo esta responder no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data de percepção do seu conteúdo e forma de divulgação pretendidas. Na falta de resposta tempestiva, considera-se autorizada a divulgação, reconhecendo expressamente a EMPRESA não poder responsabilizar, a qualquer título, a parte emissora e/ou a ID por quaisquer danos emergentes daquela divulgação, nomeadamente em sede de protecção por direito de propriedade industrial.

As Cláusulas 7.5. e 7.6. regulam os passos a cumprir previamente a qualquer divulgação de resultados do projecto colaborativo a realizar por colaboradores do parceiro de I&D. Recordando que todos os direitos exploratórios foram atribuídos à empresa, esta ainda assim não poderá proibir em absoluto as ditas divulgações. O esquema proposto procura compatibilizar justamente as exigências de respeito pelos direitos da empresa e da lei aplicável ao direito de patente (*maxime* as questões da novidade) com as expectativas dos investigadores envolvidos quanto à tempestiva publicação dos seus resultados.

7.7. A obrigação de confidencialidade prevista na presente cláusula vincula as partes por um período de 5 (cinco) anos contados da concreta divulgação da informação, independentemente da cessação, por qualquer motivo, do presente acordo.

OITAVA

(Caso fortuito)

8.1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos colectivos de trabalho, for impedido de cumprir tempestivamente as obrigações assumidas no presente acordo.

8.2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação.

NONA

(Responsabilidade)

9.1. O incumprimento, por uma das partes, das obrigações emergentes do presente acordo confere, nos termos gerais de direito, à outra parte, o direito de resolver o presente acordo, sem prejuízo das correspondentes indemnizações legais.

9.2. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se incumprimento definitivo quando houver atraso no cumprimento das obrigações por período superior a 30 (trinta) dias úteis.

DÉCIMA

(Duração; Vicissitudes Contratuais)

10.1. O presente contrato produz efeitos a partir do momento da sua assinatura, vigorando:

- Durante 20 (vinte) anos contados da data de início de exploração dos resultados de investigação;

Ou

- Durante 20 anos contados da data de depósito do primeiro pedido de patente reivindicando os mesmos resultados de investigação ou parte deles,

Valendo o prazo mais longo.

10.2. O contrato pode ser revogado, a todo o tempo, ou revisto em parte das duas disposições mediante acordo unânime das partes, que carece de redução a escrito e apensação ao presente acordo.

DÉCIMA PRIMEIRA

(Lei e Resolução de Litígios)

11.1. O presente acordo é submetido à Lei Portuguesa.

11.2. Para resolução de eventuais litígios emergentes do mesmo, será competente o Foro da Comarca de ...

PODE SER FIXADA PELAS PARTES UMA CLÁUSULA ARBITRAL, EM ALTERNATIVA À JURISDIÇÃO DOS TRIBUNAIS COMUNS. Para tanto, sugere-se um clausulado para essa hipótese, destinado a substituir a cláusula 11.2.

11.2. Caso surja um diferendo ou litígio entre as Partes em matéria de interpretação, validade ou aplicação do presente Acordo, 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.

11.3. O tribunal arbitral será constituído e funcionará de acordo com as normas definidas pela Lei da Arbitragem Voluntária (Lei nº 31/86, de 29 de Agosto com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 38/2003, de 8 de Março) e será composto por três árbitros, sendo nomeados um por cada uma das Partes e um terceiro por cooptação destas. Na falta de acordo quando à

designação do terceiro árbitro, será a sua designação efectuada pelo Juiz Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, a requerimento de qualquer das Partes.

11.4. O processo de arbitragem correrá em Lisboa, em língua portuguesa, salvo acordo em contrário das partes no processo arbitral.

11.5. Sempre que esteja em causa um diferendo ou litígio relativo a matérias de propriedade industrial, a competência para dirimir tais conflitos caberá ao Centro de Arbitragem ARBITRARE, com expressa renúncia a qualquer outro, aplicando-se nesse caso as regras do Regulamento do Centro de Arbitragem.

11.6. O tribunal arbitral e/ou o centro de arbitragem apreciarão os factos e julgarão de acordo com a lei portuguesa e das decisões por eles proferidas não caberá recurso.

As partes reconhecem e aceitam as disposições do presente Acordo, substituindo o mesmo, quanto às matérias nele previstas, todas as negociações e contactos prévios estabelecidos entre si.

DATA E ASSINATURA DAS PARTES