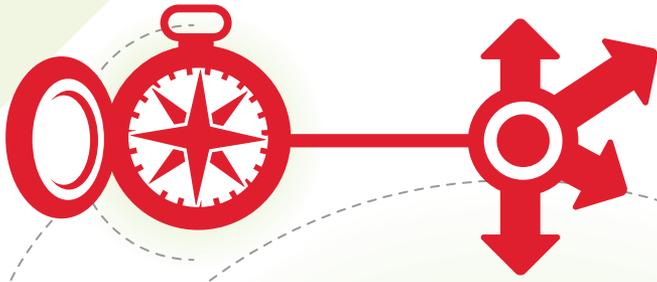
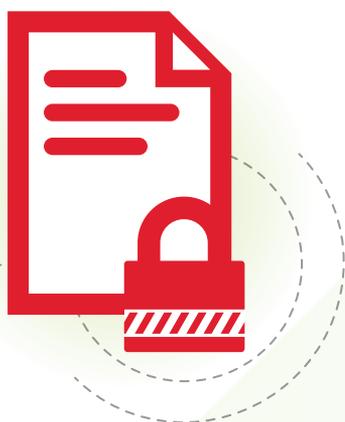


Manual para a
**PROTECÇÃO,
GESTÃO ^e
VALORIZAÇÃO**
da Propriedade Intelectual



Manual para a
PROTECÇÃO
GESTÃO *e*
VALORIZAÇÃO
da Propriedade
Intelectual





Sede

Rua de Salazares, n.º 842
4149-002 Porto - Portugal
T. 226 192 910
F. 226 192 919
secretariado@cotec.pt

Delegação

Rua Joshua Benoliel, n.º 6 - 2.º B
1250-133 Lisboa - Portugal
T. 213 183 350
F. 213 183 359

www.cotec.pt

inpi instituto nacional
da propriedade industrial

Serviço de Atendimento

Campo das Cebolas
1149-035 - Lisboa
T. 218 818 100
F. 218 869 859
Linha Azul: 808 200 689

www.inpi.pt

Manual para a
**PROTECÇÃO
GESTÃO e
VALORIZAÇÃO**
*da Propriedade
Intelectual*



Índice



<i>Prefácio</i>	06
<i>Nota Introdutória</i>	08
<i>I. Princípios orientadores para a gestão da Propriedade Intelectual</i>	10
01. Introdução	12
02. A Regulamentação da Propriedade Intelectual	14
03. <i>Scanning, Screening</i> e <i>Scouting</i> tecnológicos	40
<i>II. Princípios orientadores para a Transferência de Conhecimento</i>	44
04. Introdução	46
05. Transferência de Conhecimento: terminologia e conceptualização	47
06. Uma visão global do sistema de Transferência de Conhecimento	53
07. O papel das Estruturas de Transferência de Conhecimento	54
08. Os objectivos e a monitorização da Transferência de Conhecimento	55
09. Contextos e factores relevantes	60
10. Recursos, competências e necessidades de formação	63
11. As vias de exploração ou valorização comercial	69
12. A negociação	73
13. As modalidades de pagamento nos acordos de licenciamento	76
14. A repartição dos proveitos dos acordos de licenciamento por parte das IES	82
15. O Regulamento CE 772/2004 da Comissão de 27/04/2004	85
<i>III. As relações Ciência / Empresa</i>	98
16. Introdução	100
17. Aspectos gerais das colaborações Ciência/Empresa	101
18. As regras do Sétimo Programa-Quadro Comunitário relativas à gestão de propriedade intelectual	115
19. As regras Comunitárias relativas aos Auxílios Indirectos de Estado (State Aid Rules)	124
20. Agilizar as relações Ciência/Empresa	126
21. Mecanismos de vigilância tecnológica e a relação Ciência/Empresa	130
22. A criação de empresas de base tecnológica como chave do sucesso das relações Ciência/Empresa	132
<i>Minutas e Templates Contractuais</i>	140
<i>Reprodução do texto integral da Recomendação da Comissão</i>	142
<i>Bibliografia</i>	148

Prefácio

A investigação científica é reconhecida internacionalmente como um recurso essencial na criação de valor económico, quer pela formação de recursos humanos altamente qualificados, quer por servir de base ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras, susceptíveis de serem transformadas em produtos ou serviços de alto valor acrescentado.

O sistema científico e tecnológico português teve um rápido crescimento nas últimas décadas, fruto de um investimento público sustentado. Portugal alcançou um perfil diversificado de capacidades científicas e tecnológicas e um nível de maturidade na percepção pública da importância da Ciência e Tecnologia, que viabilizam a apropriação do conhecimento pela sociedade e pela economia. Presentemente, Portugal é internacionalmente competitivo em áreas como as Ciências Biomédicas, a Biotecnologia, as Tecnologias de Informação e Comunicação e as Engenharias, entre outras.

Tomando em conta a robustez do sistema científico e tecnológico nacional e a conjuntura económica atual, uma das prioridades nacionais é a criação de valor económico a partir da investigação científica. Ora, a Propriedade Intelectual, por intermédio das patentes e da sua venda, licenciamento ou utilização empresarial directa, assume um papel essencial nesta prioridade.

O sistema de patentes foi criado com o objectivo de fomentar a disseminação de conhecimento e aumentar o potencial inovador das sociedades, oferecendo ao inventor, em troca da divulgação pública da sua descoberta, o direito de impedir a exploração comercial das suas invenções por terceiros, a não ser que devidamente recompensado. Desde a sua génese até à atualidade, o sistema de patentes tem vindo a adquirir uma importância crescente como ferramenta de criação de valor económico a partir da investigação e desenvolvimento, tendo vindo a substituir progressivamente o mais tradicional “segredo comercial”. Deste modo, as patentes têm um papel muito importante não só na comercialização, mas também na divulgação do conhecimento científico.

Num passado ainda relativamente recente as invenções eram quase sempre de raiz empírica, frequentemente aparecidas dentro das empresas; naturalmente, o valor da invenção revertia para o investigador e para a própria empresa que a explorava directamente. Nas últimas décadas, todavia, à medida que a tecnologia se tornou progressivamente mais dependente da ciência, as “invenções” passaram a resultar sistematicamente de trabalhos de investigação, longos e onerosos, quase sempre produzidos por equipas multidisciplinares e pertencentes a várias instituições. É assim pertinente que os retornos da Propriedade Intelectual sejam partilhados por inventores – na justa medida da sua contribuição relativa para a descoberta, mas, também, pelas instituições onde essa investigação foi conduzida e, ainda, pelas respectivas entidades financiadoras. Estas são situações de alguma complexidade, cuja resolução nem sempre é sistematicamente acautelada nos contratos entre as instituições, as entidades financiadoras e os investigadores. Tradicionalmente, era doutrina



aceite que o conhecimento produzido com financiamentos públicos seria, por princípio, de acesso livre a todos, exactamente como hoje se argumenta para as publicações científicas. Sem julgar a justiça da evolução recente, tal doutrina está hoje ultrapassada, sendo as instituições públicas de I&D e as próprias agências de financiamento estatal os principais promotores dos direitos dos inventores.

Em Portugal o funcionamento do sistema de patentes é regulado pelo Código de Propriedade Industrial. No entanto, em razão do elevado número de atores envolvidos no processo (Instituições de Ensino Superior, Institutos de Investigação, investigadores, entidades financiadoras, empresas, etc.) e das suas especificidades, é frequentemente difícil determinar correctamente a titularidade e a justa partilha dos direitos de propriedade industrial. Por sua vez, estas dificuldades, aliadas a alguma inexperiência de muitas instituições e investigadores, resultam em perdas de tempo muito significativas e em dificuldades acrescidas na exploração comercial de invenções.

Neste contexto, a presente iniciativa da COTEC e do INPI é não só inovadora como extremamente bem-vinda. O “Manual para a Proteção, Gestão e Valorização da Propriedade Intelectual”, representa um precioso contributo para a valorização económica e social dos conhecimentos gerados a partir de I&D.

Leonor Parreira

Secretária de Estado da Ciência.

Nota Introdutória

A Recomendação C(2008)1329 da Comissão Europeia sobre a gestão da Propriedade Intelectual em actividades de Transferência de Tecnologia e a proposta de um Código de Boas Práticas para adopção por parte das Universidades e outras instituições públicas dedicadas a actividades de I&D representa um marco extremamente importante no reconhecimento e consagração definitiva, por parte da União Europeia, da importância que as actividades de Transferência de Tecnologia e Valorização do Conhecimento assumem para o desenvolvimento económico-social da Europa.

Com efeito, os sucessivos planos estratégicos delineados, ao longo dos últimos anos, pela União Europeia têm vindo a enfatizar a importância em melhorar o relacionamento entre as instituições públicas de I&D e a indústria, facilitando-se, dessa forma, a utilização e exploração do conhecimento e contribuindo-se para uma maior competitividade da economia europeia e para um maior bem-estar social.

Atenta aos esforços que os Estados-membros têm vindo a desenvolver nos últimos anos no sentido de procurar reforçar esta cooperação estratégica entre Instituições públicas de I&D e Indústria, a Comissão não deixa de apontar algumas discrepâncias entre os diferentes quadros regulamentares, medidas e estratégias adoptadas pelos Estados-membros, o que acaba por ter repercussões negativas ao nível do sucesso dos processos de transferência de conhecimento transnacionais e na consolidação da *European Research Area*.

A Recomendação da Comissão surge assim com o intuito de indicar aos Estados-membros a adopção de um conjunto de medidas e procedimentos, que permitam lograr uma maior uniformização nos processos de protecção, gestão e valorização da Propriedade Intelectual com origem nas Instituições Públicas de I&D europeias.

Tendo em conta o disposto na Recomendação C(2008)1329 da Comissão, as iniciativas que têm vindo a ser promovidas pelos diferentes Estados-membros no sentido de cumprir as orientações da Comissão e, sobretudo, considerando a importância que as actividades de Transferência de Tecnologia e Valorização Económica do Conhecimento assumem na construção de um novo paradigma económico baseado na Inovação, Criatividade e Conhecimento, o INPI e a COTEC decidiram responder ao desafio lançado pela Comissão Europeia e promover a elaboração de um Manual para a Protecção, Gestão e Valorização da Propriedade Intelectual resultante de I&D.

Este Manual visa pois, em termos muito sintéticos, ilustrar as diferentes fases do processo de protecção, gestão e valorização da Propriedade Intelectual gerada em actividades de I&D, seja ela resultante de actividades de investigação de iniciativa e financiamento exclusivamente públicos ou decorrente de projectos de colaboração entre o sector público e o sector privado. Para o efeito, adoptou-se no presente Manual uma sistematização muito próxima da seguida no Código de Boas Práticas da Comissão, com os diferentes temas a serem tratados em três grandes capítulos:



I. Princípios orientadores para a gestão da Propriedade Intelectual

II. Princípios orientadores para a Valorização do Conhecimento

III. As Relações Ciência/Empresa

A verdade é que o processo de protecção, gestão e valorização da Propriedade Intelectual resultante de I&D é complexo e exigente, convocando um conjunto de conhecimentos, aptidões, perfis e competências profissionais bastante distintas mas, simultânea e necessariamente, complementares. É, assim, bastante comum que nestes processos, para além dos intervenientes principais (inventores e/ou criadores intelectuais), participem ainda, em suporte às diferentes fases do processo: juristas, gestores, financeiros, tecnólogos, *marketers* e intermediadores tecnológicos, entre outros, o que, naturalmente, reflete a diversidade dos temas, matérias e interesses que se relacionam com o processo de Transferência de Tecnologia.

Assim, os inventores e criadores, os profissionais de transferência de tecnologia e, mais ainda, aqueles que aspiram a sê-lo, independentemente da sua formação académica de base, bem como os decisores, constituem os destinatários naturais deste Manual, aos quais se juntarão todos aqueles que, por algum motivo, tenham interesse em estudar e conhecer os processos de protecção, gestão e valorização da Propriedade Intelectual. Caberá pois, a cada um, procurar neste documento os conteúdos que mais lhe possam ser úteis.

Também a equipa que se logrou constituir para elaborar o presente Manual espelha bem a já referida diversidade e complementaridade de competências e experiências profissionais que coabitam e se relacionam no âmbito da Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Desde logo, as instituições promotoras do Manual entenderam que seria fundamental para os objectivos inerentes a esta obra, que a mesma pudesse refletir a visão, conhecimentos e práticas dos profissionais que lidam diariamente com estas matérias. Por outro lado, pareceu igualmente crucial assegurar que nesta equipa estivessem representados profissionais que lidam com estas matérias no sector público e no sector privado, procurando-se obter por esta via uma simbiose dos diferentes, mas complementares, pontos de vista e experiências. Neste sentido, na qualidade de Coordenador Geral deste Manual, gostaria de expressar o meu sentido e reconhecido agradecimento a este conjunto de brilhantes profissionais pela disponibilidade, entrega e entusiasmo com que se dedicaram a este projecto, bem como, às respectivas entidades patronais pela pronta e positiva resposta ao convite que lhes foi endereçado pelo INPI e pela COTEC para se associarem a esta iniciativa através da disponibilização dos seus recursos humanos (e muitas vezes também físicos e materiais) e das suas experiências e casos práticos.

Por fim, e em nome dos Autores deste Manual, resta-me manifestar o desejo de que a presente obra possa contribuir para um maior conhecimento e percepção dos processos, actividades e instrumentos relacionados com a protecção, gestão e valorização dos activos intelectuais que resultam da capacidade inovadora e criativa das Instituições de Ensino Superior, Centros de I&D e Empresas nacionais.

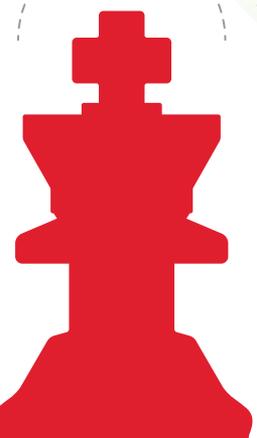
Telmo Vilela

Vogal do Conselho Directivo do INPI

Manual para a
**PROTECÇÃO
GESTÃO e
VALORIZAÇÃO**
*da Propriedade
Intelectual*



*I. Princípios
orientadores
para a*
GESTÃO
*da Propriedade
Intelectual*



1. <i>Introdução</i>	12
1.1. Sumário	12
1.2. Tópicos em análise	12
2. <i>A Regulamentação da Propriedade Intelectual</i>	14
2.1. Titularidade de Direitos de PI: O regime legal das invenções em contexto laboral e de prestação de serviços	14
2.1.1. Base Geral	14
2.1.2. A titularidade da “Patente Universitária”	19
2.1.3. O caso especial do Estatuto da Carreira de Investigação Científica (ECIC)	21
2.2. Os Regulamentos de Propriedade Intelectual	23
2.3. O Acordo de Adesão ao Regulamento de Propriedade Intelectual	31
2.4. O Acordo de Regulação do Contributo Inventivo	32
2.5. Os Formulários de Comunicação de Invenções (<i>Invention Disclosure Forms</i>)	33
2.6. As Bolsas de Doutoramento em Empresa	34
2.7. A Regulação da PI nos Concursos de Empreendedorismo e de Ideias de Negócio	36
2.8. A Introdução da PI nos <i>curricula</i> Universitários	37
2.9. As Bolsas de Patentes	38
3. <i>Scanning, Screening e Scouting tecnológicos</i>	40



1. Introdução

Constitui o primeiro conjunto de princípios apontados pelo Código de Boas Práticas para Instituições de Ensino Superior (IES) e outras estruturas de base pública dedicadas à I&D relativo à gestão da Propriedade Intelectual em actividades de transferência e valorização do conhecimento *lato sensu*, parte integrante da Recomendação da Comissão, aquele que diz respeito ao estabelecimento de uma política interna de Propriedade Intelectual (PI).

Assim, este Capítulo I visa justamente responder a esta realidade.

1.1. SUMÁRIO

A PI, assumiu na última década em Portugal, uma relevância e divulgação crescentes, em particular no que concerne aos direitos de propriedade industrial, fruto em grande medida do trabalho de promoção e disseminação desenvolvido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), consubstanciado, no lançamento em Portugal da Rede de Gabinetes de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial, conhecida como REDE GAPI.

Se é certo que numa fase inicial se assistiu a uma maior dinâmica junto das Instituições de Ensino Superior (IES), a PI é hoje reconhecidamente uma área de relevo crescente para a generalidade dos operadores económicos.

Neste Capítulo I pretende-se apresentar o tema da regulamentação da PI, com enfoque na questão da titularidade dos direitos de PI, dada a sua natureza estruturante e condicionadora da posterior valorização a que esses activos possam ser sujeitos, partindo-se de seguida para abordagem de temáticas concretas relacionadas com a gestão destes direitos nos diferentes contextos institucionais em que os mesmos são gerados.

1.2. TÓPICOS EM ANÁLISE

Neste capítulo pretende-se apresentar uma análise objectiva e baseada nas normativas vigentes de um conjunto de tópicos, que foram considerados de maior relevo e importância prática no que concerne à protecção e gestão dos direitos de PI, em particular, no que diz respeito ao caso específico das patentes de invenção, procurando também acompanhar o elenco de princípios previstos no citado Código de Boas Práticas.

Assim, este capítulo inicia-se com uma análise da regulamentação da PI, com um especial enfoque na questão da determinação da titularidade do direito à patente de invenção. Trata-se, no fundo, de saber quem tem legitimidade para solicitar, em seu nome, uma patente de invenção para proteger uma determinada invenção, nomeadamente, quando se trate de invenções desenvolvidas no âmbito de uma empresa ou IES. Ainda no domínio da regulamentação da PI, apresenta-se uma incursão pela temática dos Regulamentos de Propriedade Intelectual, aprovados pelas IES nacionais no início deste milénio, os quais desempenham um papel extremamente relevante na regulamentação de alguns aspectos relacionados com a titularidade e gestão dos direitos de PI gerados no decurso de actividades de leccionação e investigação científica e que complementam as disposições do Código da PI e do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Avançando, depois, para uma análise de instrumentos legais de extrema utilidade, de igual modo, na clarificação de questões importantes relacionadas com a titularidade e gestão dos direitos que, por um lado, podem não estar suficientemente claras na legislação e nos regulamentos aplicáveis ou que, por se tratar de direitos que estão na disponibilidade das partes, devem ser objecto de uma definição e negociação prévia a fim de evitar dissabores aquando dos respectivos processos de valorização económica. Dar-se-á especial relevância, na esteira das orientações da Recomendação da Comissão que justificam e norteiam este manual, à questão da definição

da titularidade dos direitos que derivem de projectos de colaboração entre as empresas e IES. Por fim, completam este capítulo um conjunto de subcapítulos sobre temas específicos em que a questão da titularidade e da gestão dos direitos de PI assume especial relevância e que, como tal, são dignos de particular referência. São os subcapítulos dedicados às Bolsas de Doutoramento Universidade-Empresa (subcapítulo 2.6); à Regulamentação da PI nos Concursos de Empreendedorismo (2.7); a Introdução da PI nos *curricula* Universitários (2.8) e a referência às Bolsas de Patentes (2.9).

Em suma, visa-se com este Capítulo I responder, nos seus dez subcapítulos, aos sete princípios relativos ao estabelecimento de uma política de PI que enquadre as actividades de transferência do conhecimento nas IES e demais instituições de base pública, nomeadamente:

- O desenvolvimento de instrumentos de regulação da PI como activos estratégicos e de longo prazo das instituições (designadamente nos subcapítulos 2.2. e 2.7.);
- O estabelecimento de regras claras e precisas para todos os quadros internos envolvidos em actividades de I&D (cfr. os subcapítulos 2.2., 2.3., 2.4. e 2.6.);
- A promoção da identificação, protecção e efectiva exploração dos activos intelectuais gerados, tendo em conta as distintas vias e estratégias que podem ser seguidas (em especial, os subcapítulos 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7. e 2.9.);
- A concessão de verdadeiros incentivos aos envolvidos em I&D ao nível interno para potenciar o seu envolvimento em casos futuros (subcapítulo 2.2., assim como o subcapítulo 14 infra);
- A criação de portfolios de direitos de PI emergentes da I&D interna (cfr. subcapítulo 2.9);
- O aumento das competências dos quadros das instituições em questões de PI e de transferência do conhecimento (tema explorado em concreto nos subcapítulos 2.7. e 2.8.);
- A promoção de uma política de disseminação e de publicação de resultados emergentes das actividades de I&D ao nível interno, coordenando estes amplos efeitos de disseminação com as necessidades e imperativos de protecção dos mesmos resultados (aspecto tratado no subcapítulo 2.2. e igualmente no subcapítulo 2.9.).

Apresentada a correspondência entre estes princípios sugeridos pelo Código de Boas Práticas e os temas a abordar neste Capítulo I, cumpre seguidamente tratá-los de forma sistemática, sem embargo de outros que os Autores consideraram adequados tendo em particular consideração o facto deste Manual ter por destinatários tanto sujeitos enquadrados no sector *Campus*, como no sector *Corporate*. Ambos ainda necessitados de adquirir o máximo de experiência e competências no domínio da transferência do conhecimento.

2. A Regulamentação da Propriedade Intelectual

2.1. TITULARIDADE DE DIREITOS DE PI: O REGIME LEGAL DAS INVENÇÕES EM CONTEXTO LABORAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1.1. Base Geral

A questão da determinação da titularidade dos Direitos de PI é essencial para o sucesso dos processos de protecção dos resultados de I&D, por via destes direitos e para a respectiva valorização económica.

Assim, naturalmente, antes de se delinear qualquer estratégia relativa à protecção legal e à exploração económica dos resultados de investigação, a primeira questão que se coloca é determinar quem é o titular de tais direitos.

Esta questão, que aparenta ser de fácil resposta é, na realidade, algo complexa e, como tal, exige um especial cuidado na sua análise. Desde logo porque o regime aplicado à titularidade dos Direitos de Propriedade Industrial, nomeadamente no que diz respeito ao direito à patente, é bastante distinto do regime aplicável à titularidade do Direito de Autor. Por outro lado, em ambos os regimes, mas em particular no que se aplica ao direito à patente, existem um conjunto de factores e condições que influenciam e determinam a titularidade dos direitos.

Tratando este Manual da temática da protecção, gestão e valorização da PI resultante das actividades de I&D, este capítulo centra-se na análise das regras relativas à titularidade do direito à patente, por serem precisamente as patentes de invenção o Direito Industrial mais apto a garantir uma protecção adequada, útil e que se revela, na grande maioria das ocasiões, uma mais valia fundamental para o processo de valorização dos resultados de I&D.

É, assim, no n.º 1 do artigo 58.º do Código da Propriedade Industrial (CPI) que se encontra consagrada a regra geral sobre o direito à patente, estabelecendo a referida disposição legal que tal direito *“pertence ao inventor ou aos seus sucessores por qualquer título”*.

Assim, como princípio geral, atribui-se o direito à patente ao seu criador intelectual ou aos seus sucessores.

O regime geral consagrado no CPI é, pois, uma manifestação da liberdade de criação intelectual, artística e científica consagrada no artigo 42.º da Constituição da República Portuguesa (CRP). De acordo com o n.º 1 deste artigo, *“É livre a criação intelectual, artística e científica.”*, referindo ainda o n.º 2 que *“Esta liberdade compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a protecção legal dos direitos de autor.”*

Convirá, no entanto, fazer uma importante ressalva para que não se confunda o direito à patente previsto no artigo 58.º do CPI com a prioridade de registo prevista no artigo 11.º do mesmo diploma legal. Na realidade, este artigo visa apenas regular a questão do direito a requerer a patente, definindo quem tem legitimidade para requerer um pedido de patente de invenção em seu nome, vindo a figurar no pedido de registo como requerente do direito. Por sua vez, o artigo 11.º do CPI, sob a epígrafe “Prioridade”, fixa as regras que hão-de presidir à determinação da prioridade de um ou mais pedidos de patente apresentados para proteger uma determinada invenção. Significa isto que se, por exemplo, forem submetidos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) dois pedidos de patente relativos à mesma invenção, será necessário aferir qual o pedido que há-de ser considerado prioritário para efeitos de registo. Com efeito, pode observar-se uma situação em que as invenções foram desenvolvidas de forma autónoma e independente por dois inventores e, neste caso, na qualidade de criadores intelectuais das respectivas invenções ambos teriam o direito à

patente nos termos do n.º 1 do artigo 58.º do CPI. Sucede, no entanto, que apenas um desses pedidos de patente poderá ser concedido, tendo o legislador português optado por seguir a regra do *first to file* em detrimento da regra do *first to invent* como forma de determinar a prioridade de um pedido de patente de invenção. À semelhança, aliás, dos demais ordenamentos jurídicos, incluindo, desde Setembro de 2011, os Estados Unidos da América, que até esta data consagravam a regra *first to invent*, em contraciclo com a tendência dominante neste particular.

Feita esta importante ressalva e retomando a análise da regra geral sobre a titularidade da patente prevista no artigo 58.º do CPI, constata-se que, tal como toda a regra, também esta comporta uma excepção. É assim que se encontra no artigo 59.º do CPI um regime especial para a titularidade da patente.

Este artigo visa regular a questão da titularidade da patente de invenção, sempre que esta seja desenvolvida durante a execução de um contrato de trabalho, estabelecendo o regime jurídico aplicável à titularidade das denominadas “invenções laborais”.

Assim, refere o n.º 1 do artigo 59.º do CPI que “*se a invenção for desenvolvida pelo trabalhador durante a execução do seu contrato de trabalho em que a actividade inventiva esteja prevista, o direito à patente pertence à empresa*”.

A primeira conclusão a retirar da leitura desse artigo é que o legislador exige, como condição fundamental para que o direito à patente pertença à empresa, que a actividade inventiva desenvolvida pelo assalariado (inventor) esteja prevista no respectivo contrato de trabalho. Caso essa actividade inventiva não esteja prevista no contrato de trabalho e a invenção se integre na sua actividade a empresa terá, apenas, um direito de opção à patente; podendo, caso opte pelo exercício deste direito, assumir a respectiva propriedade ou reservar-se ao direito à sua exploração exclusiva, à sua aquisição ou à faculdade de pedir ou adquirir patente estrangeira (al. b) do n.º 3 do artigo 59.º) do CPI. Por outro lado, é importante assinalar que em qualquer destas situações, a empresa terá que remunerar o inventor de harmonia com a importância da invenção (al. a) do n.º 3 do artigo 59.º).

É, pois, recomendável que as empresas ou entidades do sistema científico e tecnológico nacional (o conceito empresa é aqui utilizado em sentido amplo) consagrem nos contratos de trabalho dos seus trabalhadores que se dedicam à investigação e desenvolvimento (I&D), a actividade inventiva por eles desempenhada. Claro está que constituindo o objecto do contrato de trabalho a realização de actividades de I&D e sendo essa a principal prestação exigida ao trabalhador, a actividade inventiva acaba por ser inerente e uma consequência natural das actividades de I&D levadas a cabo pelo trabalhador. Assim, e pese a previsão da actividade inventiva no contrato de trabalho a que se refere o n.º 1 do artigo 59.º poder ser, em certas ocasiões muito específicas, uma previsão implícita, tal como sucede nos contratos de trabalho que tenham por objecto o desenvolvimento de actividades de investigação, entende-se que, por uma questão de segurança e certeza jurídicas, as empresas devem prever de forma expressa na letra do contrato o desenvolvimento da actividade inventiva por parte do trabalhador. Tal será, pelo exposto, uma forma mais segura de garantirem *ab initio* o direito a essas patentes.

Por outro lado, é também recomendável que no contrato de trabalho do assalariado que se dedica a actividades de I&D figure expressamente, para além da actividade inventiva, a atribuição de uma remuneração especial devida pelo desenvolvimento dessa actividade inventiva. Isto porque, o n.º 2 do referido artigo 59.º estabelece que “*sempre que a invenção seja desenvolvida por um trabalhador no âmbito do seu contrato de trabalho, no qual esteja prevista a actividade inventiva, mas no qual não se preveja uma remuneração especial pelo desenvolvimento de tal actividade, este tem, na qualidade de inventor, o direito a remuneração de harmonia com a importância da invenção*”. Ou seja, se o contrato de trabalho não

prever expressamente o pagamento de uma determinada remuneração como contrapartida pela actividade inventiva do trabalhador, este tem o direito a reclamar da empresa o pagamento de uma compensação, a apurar de harmonia com a importância da invenção.

Em suma, se a empresa pretender assumir *ab initio* o direito à patente sobre as invenções desenvolvidas por um trabalhador, sem ter que lhe pagar qualquer compensação adicional pelo facto deste ter inventado algo susceptível de ser protegido por uma patente de invenção, deve prever expressamente no contrato de trabalho:

- A actividade inventiva do trabalhador;
- A atribuição de uma remuneração especial como contrapartida pela actividade inventiva do trabalhador.

Caso a actividade inventiva não se encontre prevista no contrato e a invenção se integre na sua actividade, a empresa apenas beneficia de um direito de opção sobre a patente, nos termos e condições supra explicados. Por outro lado, na ausência da previsão específica de uma remuneração especial a atribuir ao trabalhador em função da sua actividade inventiva, e desde que a actividade inventiva esteja prevista no contrato, a empresa continua a ser titular do direito à patente, mas é obrigada a atribuir uma compensação ao inventor, calculada de harmonia com a importância da invenção.

Cumpra ainda salientar que o critério utilizado pelo legislador para determinar a remuneração especial a pagar ao inventor/trabalhador naqueles casos em que a actividade inventiva e/ou a remuneração especial não estejam previstas no contrato de trabalho, ao apelar ao pagamento de um valor que esteja “*em harmonia com a importância da invenção*”, pode suscitar enormes dificuldades quanto à sua determinação. A principal dificuldade consistirá em apurar o real valor ou potencial económico de uma invenção no prazo de três meses a contar da data da comunicação da invenção pelo inventor à empresa, prazo fixado pelo legislador para a entidade patronal proceder ao apuramento e pagamento deste valor. A prática vem demonstrando o quão difícil se pode tornar determinar o real valor económico da invenção sem que a mesma se encontre já a ser explorada no mercado. Nestas situações, o que sucede é que a aferição do valor económico da invenção terá que basear-se numa avaliação do potencial económico da invenção. Esta realidade tanto pode originar uma sobreavaliação da invenção, com prejuízo para a entidade patronal, ou, inversamente, causar uma subavaliação da invenção, prejudicando o trabalhador. De qualquer modo, existindo desacordo entre a entidade patronal e o trabalhador quanto ao valor da invenção e ao montante a atribuir pela entidade patronal ao trabalhador em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 59.º do CPI, tal diferendo deverá ser dirimido por recurso obrigatório à arbitragem, tal como previsto no n.º 6 do mesmo artigo.

O artigo 59.º do CPI regula ainda um conjunto de aspectos acessórios, mas extremamente relevantes, neste contexto do regime jurídico das invenções laborais e que são merecedores de uma breve análise.

Assim, por exemplo, a alínea b) do n.º 3 do artigo 59.º refere que o trabalhador deverá, independentemente da actividade inventiva constar ou não do seu contrato de trabalho comunicar à empresa o desenvolvimento de qualquer invenção no prazo de três meses após a conclusão da mesma. Esta disposição legal é extremamente relevante na medida em que fixa o prazo no qual o inventor é “obrigado” a comunicar o desenvolvimento de uma invenção à entidade patronal, tendo o legislador estabelecido até três meses após a conclusão da invenção para que este dever seja cumprido. Esta norma legal, que estabelece o denominado dever de informação (ou, de acordo com a terminologia anglo-saxónica comumente utilizada, *duty of disclosure*), pode originar algumas dificuldades de aplicação prática tendo em conta a dificuldade em determinar qual o momento da “conclusão da invenção”. Ora, segundo a doutrina dominante, este momento há-de ser aquele em que a invenção aparenta

reunir todas as condições e requisitos necessários para ser objecto de protecção por via do direito de patente. Não se exige, neste momento, uma convicção e certeza de que a invenção é patenteável. Com efeito, não seria legítimo exigir tal conhecimento ao inventor. O que é legítimo esperar do inventor é que este, assim que disponha de resultados de investigação (ainda que intermédios) que julgue susceptíveis de poderem vir a ser protegidos através de um direito de patente, actuando de boa-fé, os comunique à entidade patronal para que esta possa desencadear os mecanismos e procedimentos de avaliação dos resultados que entenda por convenientes e assim decidir qual a melhor estratégia para a protecção legal e valorização económica da alegada invenção.

A alínea c) do n.º 3 do mesmo artigo estabelece ainda que, caso o inventor tenha já requerido a patente de invenção em seu nome, este dispõe apenas do prazo de um mês, a contar da data do depósito no pedido no INPI, para informar a empresa da invenção e da solicitação do pedido. Finalmente, a alínea d) do n.º 3 do artigo 59.º determina que caso o inventor se furte ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas nas alíneas b) e c) do n.º 3 do mesmo artigo, este poderá incorrer em responsabilidade civil e laboral. Está será, pois, a consequência para a omissão por parte do inventor do dever de informação que lhe é imposto pelo legislador.

O n.º 5 do artigo 59.º convoca uma chamada de atenção especial. Com efeito, estabelece que *“As invenções cuja patente tenha sido pedida durante o ano seguinte à data em que o inventor deixar a empresa consideram-se feitas durante a execução do contrato de trabalho”*. Ora, conclui-se que este artigo consagra uma presunção ilidível mediante prova em contrário. Assim, tanto o inventor como a sua nova entidade patronal poderão provar que a patente solicitada no ano seguinte à data em que o inventor cessou o seu vínculo com a empresa em que anteriormente exercia funções não está relacionada com os projectos de investigação ou actividades aí desenvolvidas. Neste caso, o direito à patente poderá pertencer ao inventor ou à sua nova entidade patronal, consoante se aplique o regime geral previsto no artigo 58.º ou o regime aplicável às “invenções laborais” fixado no artigo 59.º.

Outra questão que se pode legitimamente colocar diz respeito à determinação da titularidade de uma invenção que se desenvolve de uma forma contínua, ao longo do tempo, num período em que o trabalhador ou investigador desempenhou funções em mais do que uma empresa ou instituição. Nesse caso, a resposta à questão da determinação da titularidade do direito à patente poderá originar uma situação de co-titularidade entre as diferentes entidades patronais. Ou seja, independentemente de a invenção se ter concluído na vigência do segundo contrato de trabalho (aqui entendendo-se, tal como supra indicado, a conclusão da invenção como o momento em que esta se encontra apta a ser protegida por direito de patente), esta pertencerá a ambas as entidades patronais na medida em que foi desenvolvida no decurso das respectivas relações laborais. Neste caso, as quotas-partes podem ser iguais ou diferenciadas, consoante a relevância da investigação realizada e dos resultados alcançados para o desenvolvimento da invenção.

Os aspectos que acabamos de referir são particularmente relevantes em domínios tecnológicos, caracterizados por uma elevada rotação dos quadros afectos a tarefas de I&D, onde estes não só facilmente transitam da (ou acumulam a) qualidade de investigador ou docente junto de uma IES para (ou com) a qualidade de empresário – por exemplo, como promotores ou sócios de uma *start-up* tal como definida no subcapítulo 22. deste Manual – como também poderão transmutar-se de trabalhador assalariado em gerente ou administrador de uma sociedade, o mesmo valendo, em todos estes casos, em sentido inverso.

O n.º 8 do artigo 59.º, por sua vez, determina a aplicação do regime estabelecido no referido artigo 59.º ao Estado, corpos administrativos e aos seus funcionários e servidores a qualquer título. Este preceito legal serviu de base à criação dos Regulamentos de PI pelas

IES nacionais, fixando o regime de titularidade e exploração das denominadas “patentes universitárias”. Esses Regulamentos, como se verá infra no subcapítulo 2.2., devem assim ser redigidos e interpretados tendo por base o respeito pelo preceituado neste artigo 59.º, norma nuclear na regulação das invenções laborais.

Por fim, uma menção ao n.º 9 do artigo 59.º, que declara nula toda e qualquer renúncia antecipada do trabalhador aos direitos que lhe são reconhecidos neste artigo. Esta disposição legal visa proteger o trabalhador no momento de assinatura do contrato de trabalho, no qual a entidade patronal, tirando partido da posição de maior fragilidade negocial do trabalhador, o poderia forçar a renunciar ao importante conjunto de direitos que aqui lhe são garantidos.

Saindo da esfera dos contratos de trabalho, será muitas vezes necessário determinar a quem pertence o direito à patente sobre uma invenção desenvolvida no âmbito de um contrato de prestação de serviços, bem como, a titularidade de uma invenção desenvolvida por um “bolseiro” abrangido pelo Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei N.º 40/2004, de 18 de Agosto.

Ora, na falta de convenção entre as partes que determine em sentido diverso, tanto numa como noutra situação, aplicar-se-á a regra geral de titularidade do direito à patente. Com efeito, não sendo o contrato de bolseiro um contrato de prestação de serviços e muito menos se reconduzindo a um qualquer tipo de contrato de trabalho, não haverá porque divergir da aplicação da regra geral que atribui o direito à patente ao inventor.

No que diz respeito aos bolseiros, o artigo 4.º do referido Estatuto é muito claro quanto à natureza do vínculo estabelecido entre o bolseiro, a Fundação para a Ciência e Tecnologia (na qualidade de entidade financiadora) e a entidade acolhedora. Refere o dito Estatuto que “*Os contratos de bolsa não geram relações de natureza jurídico-laboral nem de prestação de serviços, não adquirindo o bolseiro a qualidade de funcionário ou agente*”. Assim sendo, e atendendo a que o referido Estatuto é omissivo quanto à questão da titularidade dos Direitos de Propriedade Intelectual desenvolvidos pelo bolseiro no âmbito do contrato de bolsa, aplicar-se-á quanto à titularidade do direito à patente sobre as invenções desenvolvidas por bolseiro abrangido pelo Estatuto, na falta de acordo em contrário, a regra geral prevista no artigo 58.º do CPI.

No entanto, nada impede que, por via contratual, as partes possam convencionar a aplicação de um regime de titularidade distinto. Este regime pode vir a ser convencionado por uma das seguintes vias: através da previsão no contrato de bolsa das normas a aplicar à titularidade, gestão e valorização dos resultados de investigação; através da assinatura de um Acordo de Adesão ao Regulamento de PI da IES; ou, ainda, mediante a assinatura de um Acordo de Regulação de Contributo Inventivo (vide infra 2.3 e 2.4, respectivamente). Qualquer uma destas vias é idónea para regular a titularidade do direito à patente, sendo que, é sempre necessário estar atento a eventuais disposições que possam existir a respeito desta matéria nos Regulamentos das distintas bolsas. Tal é o caso, por exemplo, do Regulamento de Bolsas de Doutoramento em Empresas (BDE), homologado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) em 11 de Novembro de 2004, onde se estabelece a obrigatoriedade de incluir nos documentos de suporte à candidatura um Acordo assinado pela universidade, a empresa e o bolseiro que indique: a titularidade dos direitos da propriedade intelectual e da propriedade industrial resultantes da investigação e os outros deveres das partes. (vide infra 2.6).

Já no caso particular dos contratos de prestação de serviços, existem duas situações que podem levar à aplicação de um regime de titularidade diverso daquele que decorre do artigo 58.º do CPI. A primeira tem a ver com o facto de nada impedir que as partes possam, tal como no caso antes analisado, no exercício do princípio da liberdade contratual, determinar contratualmente que tal direito pertença à entidade contratante ou até a uma entidade

terceira. Já a segunda tem a ver com aquelas situações em que o contrato de prestação de serviços tem por objecto o “desenvolvimento de uma invenção por encomenda”. Nesta situação, segundo o disposto no n.º 7 do artigo 59.º do CPI, aplicam-se, com as necessárias adaptações, as regras especiais sobre a titularidade da patente previstas neste artigo. Faz pois todo o sentido que, naquelas situações em que uma pessoa (singular ou colectiva) é contratada para desenvolver uma determinada invenção, a titularidade do direito à patente possa pertencer à entidade contratante. Mas ressalve-se que mesmo nestas circunstâncias a atribuição da titularidade do direito à patente à entidade contratante não é imperativa, nem sequer “automática”. Segundo o legislador, a determinação da titularidade das invenções desenvolvidas por encomenda está sujeita à aplicação das normas previstas nos n.ºs 1, 2, 4 e 5, pelo que sempre terá que ser determinada em função do que aí se dispõe.

2.1.2. A titularidade da “Patente Universitária”

O legislador português não consagrou nenhum regime jurídico especial e autónomo relativo à titularidade das denominadas invenções universitárias em sentido amplo, invenções concebidas e realizadas pelos docentes, investigadores e demais funcionários ou agentes de uma IES, em conexão com as actividades de docência, investigação e discência desenvolvidas.

Neste sentido, a resposta à questão de determinar a quem pertencem as invenções desenvolvidas no contexto universitário terá que procurar-se nas disposições do CPI, nomeadamente, nos artigos 58.º e 59.º já analisados, com excepção para as invenções que sejam desenvolvidas pelo pessoal abrangido pelo Estatuto da Carreira de Investigação Científica cujo diploma legal, tal como será explorado infra no subcapítulo 2.1.3, lhes consagra um regime especial de titularidade sobre estes direitos (um caso único no ordenamento jurídico português). Mas, por agora, procura-se uma resposta à questão de determinar a quem pertencem as invenções desenvolvidas por docentes, investigadores e discentes universitários no âmbito das suas funções de investigação na IES.

Ora, tal como referido supra, é nos artigos 58.º e 59.º que se deve procurar a resposta para esta pertinente questão. E a primeira conclusão a que necessariamente se chega é que os regimes de titularidade de uma invenção desenvolvida numa IES no âmbito das actividades de docência, investigação e discência poderão ser distintos em função de quem é ou quem são os respectivos inventores. Pois será relevante a distinção entre a titularidade das invenções que são desenvolvidas ou em que participam os alunos (de qualquer grau) ou outros inventores sem qualquer vínculo laboral com a IES (como, por exemplo, os bolseiros) e aquelas cujos inventores são os docentes, investigadores ou outro pessoal contratado. Conforme já visto anteriormente, se por aplicação dos artigos 58.º e 59.º do CPI as primeiras pertencem aos respectivos inventores (na íntegra ou na respectiva quota-parte, dependendo do facto de serem os únicos inventores ou de existirem mais inventores) as segundas podem pertencer à IES (na íntegra ou na respectiva quota-parte). Assim, em termos práticos, pode ocorrer uma situação (tal como amiúde sucede) em que os titulares do direito à patente podem ser o aluno/inventor e a IES. Este assunto da co-titularidade será novamente abordado no subcapítulo 2.2 seguinte, a propósito de saber como estão as IES a tentar debelar, por via dos seus Regulamentos de Propriedade Intelectual, esta sensível e na maior parte das ocasiões problemática questão da co-titularidade de patentes. Por ora, o foco incide em perceber como se determina e justifica afinal a titularidade das patentes universitárias.

Assim, no caso dos alunos ou de outros inventores sem qualquer vínculo laboral com as IES, é fácil de perceber que o seu direito à patente advém da aplicação da regra geral sobre o direito à patente previsto no artigo 58.º do CPI que determina, como vimos supra, que o direito à patente pertence ao inventor ou aos seus sucessores. Não há pois, em relação a estes, qualquer excepção que faça “desviar” a aplicação da regra geral.

Já em relação aos docentes, investigadores e outro pessoal contratado pelas IES por intermédio de um contrato de trabalho, é no artigo 59.º do CPI que se encontra a solução para a determinação da titularidade do direito à patente sobre as invenções por estes desenvolvidas. E a solução, no fundo, estará na resposta a dar às seguintes duas importantes questões:

- Estará a actividade inventiva prevista, de forma explícita ou implícita, no contrato de trabalho dos professores, investigadores ou do outro pessoal contratado pela IES?
- (Caso a resposta à primeira questão seja positiva) O desenvolvimento dessa actividade inventiva é especialmente remunerado?

Ora, na resposta a estas duas questões é necessário efectuar uma distinção entre os professores, os investigadores e o demais pessoal contratado, tendo em conta que a actividade profissional dos primeiros é regida actualmente pelo Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei 205/2009 de 31 de Agosto, que influencia e determina certas características dos seus contratos de trabalho.

Em primeiro lugar, analisem-se as invenções desenvolvidas pelos docentes universitários. Neste caso, efectivamente, a actividade inventiva não está expressamente prevista nos respectivos contratos de trabalho. No entanto, a menção expressa da actividade inventiva no contrato de trabalho não se afigura necessária, uma vez que faz parte do conteúdo funcional da carreira docente universitária, previsto no respectivo Estatuto, o desenvolvimento de actividades de investigação, cujos resultados se poderão traduzir, naturalmente, em invenções. Neste sentido, a actividade inventiva deve ser entendida como parte integrante do conteúdo funcional das actividades a desenvolver pelo docente universitário e, como tal, pese embora a actividade inventiva não constar expressamente do contrato de trabalho entre o docente e a IES, deve considerar-se inerente ao desenvolvimento das suas actividades de investigação no seio desta. Assim, sendo positiva a resposta à primeira questão, o direito à patente desenvolvida pelos docentes universitários pertence à IES. Pelo menos, assim será no caso dos contratos de trabalho em regime de exclusividade. Pode, no entanto, suceder que o contrato de trabalho entre o docente e a IES preveja um regime de dedicação não exclusiva. Neste caso, é necessário verificar em que condições foi desenvolvida a invenção, a fim de determinar a quem pertence o direito à patente. Foi desenvolvida durante o horário de trabalho do docente na IES? Utilizaram-se os recursos humanos, materiais e financeiros da IES? Estes poderão ser alguns dos indicadores utilizados para aferir se a invenção foi ou não desenvolvida no âmbito das funções de docência e investigação desenvolvidas ao abrigo do contrato de trabalho com a IES. Nestes casos, um precioso auxílio pode ser prestado pelos livros ou cadernos de laboratório, também conhecidos na terminologia anglo-saxónica por *lab books*. A existência destes registos laboratoriais, cuja utilização se recomenda vivamente, permitirá assim uma memória das actividades de investigação realizadas pelo docente ou investigador e dos resultados alcançados podendo, como antes referido, ser um elemento fundamental para determinar a titularidade da patente de invenção. Tudo no sentido de prever mecanismos para avaliar, de forma segura, se a dita invenção foi realizada no seio da IES e/ou com o emprego dos seus recursos, através do contributo intelectual de quadros a si afectos no desempenho das suas funções correntes (caso em que serão aplicáveis as regras sobre a titularidade das ditas patentes universitárias, sempre que se observe o emprego dos ditos recursos da IES com o trabalho concreto dos seus quadros como tendo sido decisivo para o surgimento do invento).

Isto porque não raras vezes observa-se a situação de um docente de uma IES que desenvolve actividades empresariais externas a esta, no seio das quais pode ter originado um invento, que desta forma ficará fora do âmbito de aplicação das regras que por ora se ocupa este Manual, relativas às patentes universitárias.

Cabe então referir que as IES e os seus quadros especialmente envolvidos em activi-

dades empresariais independentes da sua prestação laboral junto da IES devem prever mecanismos de prova (como os *lab books* supra mencionados) quanto a estes trabalhos intelectuais e à sua origem concreta, no sentido de evitar litígios fundados na titularidade de invenções, em especial aquelas desenvolvidas por um docente de uma IES no contexto de uma sua actividade empresarial independente, sem o emprego de quaisquer recursos físicos, humanos ou económicos da IES.

Retomando a análise do regime estabelecido no n.º 2 do artigo 59.º cumpre encontrar a resposta para a segunda questão atrás colocada: será a actividade inventiva dos docentes universitários especialmente remunerada?

A resposta a esta questão terá que ser forçosamente negativa. Com efeito, a remuneração auferida por um docente universitário que se dedica a actividades de investigação científica e tecnológica e que por força dessas actividades desenvolve uma invenção, é exactamente a mesma que auferir um docente que não desenvolve qualquer tipo de actividade inventiva. Neste sentido, por força do supra referido n.º 2 do artigo 59.º CPI, o docente universitário/inventor terá direito a receber uma remuneração de harmonia com a importância da invenção, sendo o pagamento dessa remuneração uma condição essencial para que a IES assuma a titularidade do direito à patente.

Em resumo, uma invenção desenvolvida por um docente universitário no âmbito da sua função de investigação na IES pertence a esta, sob a condição de lhe ser atribuída uma remuneração de harmonia com a importância da invenção.

Já no caso dos investigadores (não abrangidos pelo Estatuto da Carreira de Investigação Científica, cujo regime especial será analisado infra no subcapítulo 2.1.3.) e demais pessoal contratado, a questão do direito à patente sobre as invenções por estes desenvolvidas, estando igualmente dependente da resposta a dar às duas questões colocadas supra, depende essencialmente das provisões do referido contrato. Ou seja, não há aqui, como no caso dos docentes universitários, nenhum estatuto que regule a natureza das prestações que lhes são devidas no âmbito dos contratos firmados com as IES, pelo que, a resposta à questão da titularidade do direito à patente sobre as invenções que estes venham a desenvolver terá necessariamente que ser encontrada no contrato que regula a sua relação laboral ou de prestação de serviços com a IES.

2.1.3. O caso especial do Estatuto da Carreira de Investigação Científica (ECIC)

O Decreto-Lei n.º 124/99 de 20 de Abril aprovou o Estatuto da Carreira de Investigação Científica (ECIC). O legislador português, atento à necessidade de promover uma investigação científica de qualidade e rigor, consagrou neste diploma um conjunto de regras específicas que determinam a elaboração de uma disciplina própria cuja aplicação incide sobre os laboratórios do Estado e, ainda, sobre todas as instituições públicas nas quais se realizem actividades de investigação científica, incluindo, naturalmente, as IES.

O legislador consagrou a Secção IV do ECIC, mais precisamente o seu artigo 59.º, ao estabelecimento das regras relativas à titularidade e exploração dos direitos de propriedade industrial que venham a incidir sobre os resultados de investigação desenvolvidos pelo pessoal investigador.

Assim, estabelece o n.º 1 do artigo 59.º do ECIC que *“As invenções, os desenhos e os modelos, feitos ou criados pelo pessoal investigador no desempenho da sua actividade pública, são propriedade daqueles e da instituição na qual prestam funções, sendo o pedido de registo dos direitos de propriedade industrial feito a favor do inventor individual ou da equipa inventora e da instituição.”*. Ora, da leitura deste n.º 1 do artigo 59.º pode desde já concluir-se que o legislador criou, para os direitos de propriedade industrial resultantes das actividades desenvolvidas pelo pessoal investigador abrangido por este Estatuto, um regime legal especial.

Neste sentido, os resultados de investigação que originem direitos de propriedade industrial, obtidos pelo pessoal investigador abrangido pelo ECIC, no âmbito dos seus contratos de trabalho com os laboratórios do Estado, ou com outras instituições públicas que se dediquem às actividades de investigação científica e tecnológica, incluindo o caso particular das IES, serão regulados pelas disposições do citado artigo 59.º.

Assim, estatui o n.º 1 do artigo 59.º do ECIC que a titularidade das invenções desenvolvidas pelo pessoal investigador no âmbito da sua actividade pública pertencerão, em regime de compropriedade e em partes iguais, ao inventor ou equipa inventora responsável pelo desenvolvimento da invenção e à instituição pública acolhedora.

Será importante realçar que, não obstante o legislador utilizar aqui a expressão “invenções”, deve entender-se que o objecto deste artigo são as invenções susceptíveis de ser protegidas pela atribuição de um direito de propriedade industrial reconhecido no CPI português; ou seja, as invenções susceptíveis de serem protegidas por via da concessão de uma patente de invenção ou modelo de utilidade. Não faz qualquer sentido interpretar-se o conceito de invenção utilizado neste artigo num sentido lato, ou seja, englobando todo o tipo de invenções, sejam elas susceptíveis de ser protegidas por um direito de propriedade industrial ou não, uma vez que, a própria epígrafe do artigo se refere, especificamente, aos direitos de propriedade industrial.

Conclua-se, portanto, que, de acordo com o n.º 1 do artigo 59.º, as invenções susceptíveis de serem protegidas pela atribuição de um direito de propriedade industrial feitas pelo pessoal investigador no desempenho da sua actividade pública pertencem ao(s) inventor(es) e à instituição pública.

Do n.º 1 do artigo 59.º do ECIC decorre, ainda, a obrigação de requerer o pedido de registo do direito de propriedade industrial em nome do(s) inventor(es) e da instituição pública.

Analisada que está a questão da titularidade da invenção desenvolvida pelo pessoal investigador, observe-se o que estabelece o artigo 59.º do ECIC relativamente à exploração económica e à repartição dos benefícios decorrentes de tal exploração.

Ora, a este respeito, não deixa de ser curiosa a posição assumida pelo legislador no n.º 2 deste artigo. Assim, estabelece o referido preceito legal que “*A concessão de licenças de exploração ou a venda dos direitos de propriedade industrial referidos no número anterior não dependem do acordo prévio do inventor individual ou da equipa inventora, consoante os casos.*”. Através desta norma legal o legislador que, no n.º 1 do mesmo artigo, atribuiu a titularidade do direito de propriedade industrial em regime de compropriedade ao(s) inventor(es) e à instituição, impõe uma forte restrição ao direito de propriedade atribuído ao(s) inventor(es), ao permitir que a concessão de outros direitos que incidem directamente sobre o seu direito de propriedade, ou mesmo que a alienação do seu direito de propriedade, possa operar-se sem o seu consentimento. A opção por esta solução legal tentará justificar-se pela escassa preparação dos investigadores para negociarem e rentabilizarem os direitos de propriedade industrial, cuja propriedade partilham com a instituição pública à qual estão vinculados laboralmente e na qual desenvolveram os resultados agora protegidos por um direito de propriedade industrial, atribuindo-se, assim, tais competências à instituição pública.

Já no que diz respeito à distribuição dos lucros e *royalties* resultantes da exploração da invenção patenteada e dos demais direitos de propriedade industrial protegidos e, ainda, dos lucros resultantes da exploração ou venda da patente e dos demais direitos de propriedade industrial, a solução encontrada pelo legislador foi, sem sombra de dúvida, mais coerente com a regra da titularidade conjunta dos direitos de propriedade industrial fixada no n.º 1 do artigo 59 do ECIC ao determinar, no n.º 3.º do mesmo artigo, que tais lucros se distribuirão em partes iguais pelo inventor ou equipa inventora e instituição.

O n.º 4.º, por sua vez, estabelece que os direitos atribuídos ao inventor não podem ser objecto de renúncia antecipada, uma norma com o mesmo conteúdo e sentido do n.º 9 do artigo 59.º do CPI já aludido supra. Igualmente importante, é a norma constante do n.º 5 do mesmo artigo a qual, com o intuito de garantir o cumprimento das obrigações neste artigo fixadas para cada uma das partes, determina que o incumprimento de tais obrigações implica a perda dos direitos que lhes são atribuídos no mesmo artigo. Finalmente, haverá ainda a acrescentar que, segundo o n.º 6º, os direitos de propriedade industrial gerados no decurso de projectos de investigação contratada com entidades terceiras poderão não se reger pelas disposições constantes deste artigo sempre que os respectivos contratos estipulem de modo diverso.

Para concluir a análise deste regime especial dos direitos de propriedade industrial desenvolvidos pelo pessoal investigador no âmbito da sua actividade pública, resta recordar que, aplicando-se o ECIC ao pessoal investigador das IES que beneficie, de acordo com as regras estabelecidas pelo próprio ECIC, de tal estatuto profissional, às invenções por aquelas desenvolvidas no âmbito das suas actividades de investigação na IES aplicar-se-ão as regras previstas no referido artigo 59.º do ECIC.

Assim sendo, encontram-se dois regimes distintos que regulam a atribuição do direito à patente de invenção desenvolvida numa IES e a repartição dos benefícios económicos decorrentes da exploração económica de tais direitos. Neste sentido, no que diz respeito à titularidade das patentes de invenção desenvolvidas por um docente universitário abrangido pelo ECDU, não-de reger as regras estabelecidas no já analisado artigo 59.º do CPI. Já no que toca à titularidade das patentes de invenção desenvolvidas pelo pessoal investigador universitário abrangido pelo ECIC, não-de aplicar-se as disposições constantes do artigo 59.º do referido Estatuto.

Esta situação poderá mesmo levar a que para determinar a titularidade de uma patente de invenção desenvolvida por um professor universitário e por um investigador abrangido pelo ECIC, tenha de procurar-se a solução nos distintos diplomas legais atrás mencionados e aplicar regras distintas, que determinarão soluções diferentes no que diz respeito aos direitos reconhecidos a professores e a investigadores. Esta situação tornar-se-á ainda mais peculiar se a um docente universitário e a um investigador abrangido pelo ECIC se juntar no conjunto dos inventores um aluno. Aí não serão um, nem dois, mas três os regimes a aplicar à titularidade do direito à patente. Pelo exposto se conclui que, pese embora de aparente resposta fácil, a questão da titularidade do direito à patente pode revelar-se de difícil e complexa resposta, sob o ponto de vista jurídico.

2.2. OS REGULAMENTOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Conforme constatado no capítulo anterior, o CPI estabelece nos seus artigos 58.º e 59.º os regimes geral e excepcional relativos ao direito à patente. Assim sendo, pode questionar-se qual a relevância da existência de Regulamentos de Propriedade Intelectual destinados a fixar as regras relativas à titularidade de patentes resultantes de actividades de investigação desenvolvidas ao abrigo de relações laborais entre um trabalhador e uma determinada entidade colectiva ou, inclusive, invenções desenvolvidas por pessoas que mesmo não abrangidas por um determinado vínculo laboral, utilizaram no desenvolvimento dessas actividades de investigação que resultaram numa determinada invenção recursos e meios que pertencem a uma pessoa colectiva.

Não estará a titularidade do direito à patente sobre estas invenções regulada, de forma clara e cabal, no CPI?

A questão, embora não seja despiciente, é de fácil resposta. De facto, tal como oportunamente referido aquando da análise dos artigos 58.º e, sobretudo, do artigo 59.º do CPI, o

legislador, não obstante consagrar os regimes geral e excepcional aplicáveis à titularidade do direito à patente, utilizou alguns conceitos indeterminados que, não favorecendo a segurança e certeza jurídicas, podem originar dúvidas e incertezas quanto ao regime legal a aplicar para determinar a titularidade do direito à patente.

Ora, foram precisamente essas dúvidas e incertezas, aliadas à necessidade de operacionalizar alguns dos procedimentos e normas de cujo cumprimento o próprio legislador faz depender a aplicação do regime geral ou excepcional de titularidade do direito à patente, que levaram algumas das principais IES portuguesas, há cerca de uma década atrás, a iniciar um processo interno de codificação e regulação das matérias relativas à titularidade quer dos Direitos de Propriedade Industrial, quer do Direito de Autor (em certos casos), resultantes das obras, criações intelectuais e artísticas e invenções desenvolvidas pelo seu pessoal docente, discente e investigador. Isto porque as IES confrontaram-se desde logo com o facto de os seus docentes, investigadores e alunos requererem, em nome próprio, a titularidade de patentes de invenção relativas a resultados de actividades de investigação desenvolvidas no âmbito das suas funções de docência e investigação junto das IES e/ou mediante a utilização dos seus meios e recursos,

Os primeiros Regulamentos de PI surgem assim no início deste milénio nas principais IES públicas sob a forma de despachos normativos internos, umas vezes emanados do próprio Reitor (como sucedeu com o primeiro Regulamento de Propriedade Intelectual da Universidade do Minho, aprovado pelo Despacho Reitoral nº 32/2001, de 5 de Julho de 2001) e outras do Senado Universitário.

A estas motivações, de ordem mais prática, juntaram-se de igual modo aquelas que resultaram do “despertar” das IES para uma nova realidade relacionada com o redimensionamento da sua função social. Ou seja, deixaram de ser apenas agentes de educação e ensino e passaram a acrescentar ao núcleo essencial da sua missão e às suas atribuições o desenvolvimento de actividades de investigação científica destinadas a resolver os problemas científico-tecnológicos sentidos pela sociedade envolvente. Tal redimensionamento da função social das IES, exemplarmente retratado no modelo da “tripla hélice” de Etzkowitz e Leydesdorff e a sua influência no processo de regulamentação interna das questões relacionadas com a titularidade e exploração dos direitos de PI é bem visível no preâmbulo do referido Regulamento da Universidade do Minho, onde se lê que *“na base da criação deste regulamento e da implementação de uma política estruturada de apoio à protecção e valorização da propriedade intelectual gerada na Universidade, terá estado o reconhecimento, por parte desta, que uma das suas obrigações no desenvolvimento de actividades de investigação é a criação de conhecimento que contribua para o desenvolvimento e benefício da sociedade e, ainda, o reconhecimento que é necessário encorajar e sensibilizar o corpo docente e discente para o desenvolvimento de projectos inovadores e para a promoção de formas sustentadas de valorizar a propriedade intelectual. Neste sentido, apontam-se como principais objectivos do regulamento a promoção de um ambiente susceptível de fomentar a inovação e a criação de novos conhecimentos pelos Docentes, Investigadores e Alunos; a promoção de formas sustentadas de valorização do conhecimento gerado na Universidade, nomeadamente, através da propriedade intelectual; e o fomento e transferência de resultados de I&D para as empresas e a sociedade em geral, garantindo uma adequada repartição e aplicação dos proveitos decorrentes desse processo.”*

Os Regulamentos de PI das IES portuguesas surgem, assim, como instrumentos normativos e regulatórios complementares e subsidiários face às normas estabelecidas no CPI, devendo no entanto, como é óbvio, respeitar e encontrar-se sempre em conformidade com o disposto naquele diploma legal. Cumpre também assinalar que estes Regulamentos vinculam directamente todas as pessoas que se encontram numa relação de subordinação

jurídica face à instituição. Como tal, apesar de muitas vezes estes Regulamentos preverem normas que visam também enquadrar e regular as relações estabelecidas com quaisquer terceiros que se relacionam com a IES, naturalmente, as disposições dos Regulamentos de PI só se aplicam a estes terceiros se e quando estes se vincularem contratual e voluntariamente a tais disposições. Um exemplo claro destes terceiros, não subordinados, são justamente os alunos, dos quais se ocupará especificamente o subcapítulo 2.3. infra.

Em suma, os Regulamentos de PI podem e devem regular e clarificar os aspectos relacionados com a titularidade do direito à patente; a atribuição e/ou repartição dos benefícios decorrentes da exploração económica de tais direitos; ainda, as formalidades que devem orientar as relações entre inventor e titular dos direitos, sempre em escrupuloso respeito e obediência às disposições que constam do CPI. Para que se possa perceber melhor esta necessidade de respeito, conformidade e obediência dos Regulamentos de PI ao CPI apresenta-se o seguinte exemplo real: algumas das primeiras versões dos Regulamentos de PI continham uma norma que estabelecia que pertenciam à IES as invenções desenvolvidas mediante a utilização dos seus meios e recursos, independentemente de quem fosse o inventor, ou seja, de este estar ou não vinculado a esta por um contrato de trabalho em que a actividade inventiva estivesse prevista. Ora, tem sido entendimento dominante que uma disposição regulamentar desta natureza não tem qualquer validade jurídica pois, como foi visto no subcapítulo anterior, a única excepção que o CPI admite ao desvio da regra geral que atribui o direito à patente ao inventor (ou seu sucessor) é aquela que se prevê no artigo 59.º e que tem a ver com a existência de um contrato de trabalho em que a actividade inventiva do trabalhador esteja prevista. Assim, a mera utilização dos meios e recursos de uma determinada pessoa (singular ou colectiva) por parte do inventor no desenvolvimento da invenção não confere ao primeiro qualquer direito sobre a respectiva patente.

Assim, a estrutura típica de um Regulamento de PI de uma IES portuguesa pode começar com uma descrição geral dos objectivos e princípios gerais que estão na base da aprovação do Regulamento. É o que sucede, por exemplo, com o Regulamento de PI da Universidade de Coimbra, do qual se cita o seguinte excerto:

ARTIGO 1º (OBJECTIVOS DO REGULAMENTO)

São objectivos do presente Regulamento:

- 1) Enquadrar, no contexto da Universidade de Coimbra, a realidade complexa da propriedade intelectual: direitos de propriedade industrial, direito de autor e direitos conexos, os programas de computador e a informação técnica não patenteada;*
 - 2) Definir as competências e a titularidade dos direitos que cabem à Universidade de Coimbra;*
 - 3) Regular os direitos que assistem aos colaboradores da Universidade de Coimbra: Docentes, Investigadores, Discentes, Bolseiros e Funcionários;*
 - 4) Estabelecer os procedimentos necessários à efectiva regulação da matéria em causa;*
 - 5) Vincular todos os agentes ligados à Universidade de Coimbra, na celebração de contratos de Investigação e Desenvolvimento, à obrigatoriedade de previsão da titularidade dos direitos de propriedade intelectual envolvidos;*
 - 6) Articular, neste particular, as relações da Universidade de Coimbra com todas as entidades do sistema científico e de investigação.*
-

ARTIGO 2º (PRINCÍPIOS GERAIS)

Os princípios gerais do presente Regulamento são os seguintes:

- 1) *Cooperação: A gestão adequada da inovação promovida pela Universidade de Coimbra só será alcançada mediante um elevado espírito de cooperação e consenso entre todos os agentes envolvidos.*
 - 2) *Titularidade dos Direitos de Propriedade Industrial por parte da Universidade de Coimbra: De acordo com a tendência verificada em Universidades Europeias e Nacionais, tendo em conta os recursos afectados pela Universidade de Coimbra ao processo de inovação em geral.*
 - 3) *Titularidade dos Direitos de Autor por parte do criador: De acordo com a natureza específica e as singularidades do regime do Direito de Autor e Direitos Conexos.*
 - 4) *Previsão do software: A sua importância estratégica crescente impõe uma previsão especial no âmbito do presente Regulamento.*
 - 5) *Salvaguarda incondicional do direito moral do inventor: A dimensão pessoal envolvida na criação, enquanto espaço de liberdade, é inalienável, sob qualquer pretexto.*
 - 6) *Privilégio do papel do investigador: Na partilha dos proveitos decorrentes da valorização e exploração dos resultados de investigação, é expresso o reconhecimento do esforço intelectual como factor essencial ao processo criativo.*
 - 7) *Privilégio para o grupo de investigação que cria: A previsão de uma rubrica específica na divisão dos proveitos gerados, revertendo a favor da unidade promotora de investigação dentro da Universidade de Coimbra, pretende premiar aquelas que mais se destacam.*
 - 8) *Centralização dos procedimentos – bilateralidade: A complexidade inerente às matérias reguladas torna indispensável um acompanhamento permanente, funcional e profissional, onde a Universidade de Coimbra surja em cooperação directa com os inventores ou criadores, em cada caso concreto.*
 - 9) *Unidade de decisão: O relacionamento da Universidade de Coimbra com outras entidades e a negociação tendente à exploração e valorização dos resultados de investigação e demais criações deve ser conduzido de forma centralizada para garantir a máxima efectividade e o sucesso e transparência dos esforços desenvolvidos.*
 - 10) *Transparência das decisões da Universidade de Coimbra: Tendo em conta o espírito de cooperação que preside à relação entre a Universidade de Coimbra e todos os que nela trabalham em investigação, as suas decisões no domínio da titularidade e da exploração dos resultados de investigação devem ser necessariamente fundamentadas e tempestivamente comunicadas ao investigador ou criador.*
-

Os Regulamentos estão, regra geral, estruturados em duas grandes Partes ou Títulos: uma dedicada à titularidade dos Direitos de Propriedade Industrial e outra dedicada ao Direito de Autor e Direitos Conexos, tendo em conta que as regras fixadas pelo CPI e pelo Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos são distintas. Tal como referido no início do presente Capítulo I, serão apenas analisadas as regras relativas à titularidade dos Direitos de Propriedade Industrial.

Para melhor entender a estrutura típica de um Regulamento de PI, executa-se seguidamente um rápido exercício de dissecação das principais cláusulas constantes de um Regulamento. O caso de estudo é, neste particular, o do Regulamento de PI da Universidade do Porto (UP).

Este Regulamento está dividido em dois títulos: o primeiro dedicado aos Direitos de Propriedade Industrial e o segundo aos Direitos de Autor e Direitos Conexos.

Assim, no Título I, após uma primeira parte dedicada à definição do objecto e âmbito de

aplicação, surge a Parte II dedicada à titularidade dos Direitos de PI. É pois no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento de PI da UP (RPIUP) que se encontra a regra geral que atribui à UP a titularidade dos direitos de propriedade industrial *“que incidam ou venham a incidir sobre as invenções ou outras criações concebidas e realizadas pelos seus docentes, investigadores e demais funcionários ou agentes que exerçam funções na Universidade”*. O n.º 2 deste artigo estabelece ainda que o mesmo princípio geral *“se aplica às invenções ou criações concebidas e realizadas pelo demais pessoal contratado sempre que as mesmas resultem de actividades realizadas em virtude do vínculo contratual estabelecido”*. Ora, o que aqui se constata é, no fundo, a fixação de um regime geral de titularidade que se baseia e parece estar conforme com as disposições do CPI. Ainda assim, poder-se-á questionar a utilização do termo “agentes” neste artigo e a sua consequente subordinação a esta regra geral, pois presume-se que a intenção seja fazer aplicar a regra geral de titularidade a pessoas que não vinculadas à UP por um contrato de trabalho. No entanto, esta questão foi devidamente salvaguardada no artigo 3.º do RPIUP, onde se estabelece que: *“Sem prejuízo das disposições legais que impõem ou venham a impor regime diverso, a Universidade do Porto será titular dos Direitos de Propriedade Industrial relativos às invenções ou outras criações concebidas e realizadas no todo ou em parte com a utilização dos seus meios e recursos por pessoas com ou sem vínculo contratual à Universidade, incluindo discentes de qualquer ciclo independentemente da entidade que financia.”*, acrescentando o n.º 2 do mesmo artigo que *“A participação de toda e qualquer pessoa, não vinculada à Universidade do Porto por contrato que preveja a realização de actividades inventivas ou de investigação, em projectos ou outras actividades que impliquem a utilização de meios e/ou recursos da Universidade obriga à assinatura prévia de uma declaração, conforme modelo 1 anexo ao presente regulamento e que dele faz parte integrante, nos termos da qual o inventor ou criador reconheça a sujeição da sua participação à aplicação do presente regulamento”*. Assim, a UP acaba por solucionar a sensível e problemática questão abordada no subcapítulo anterior relativamente à possibilidade de existirem regras distintas no que toca à titularidade do direito a patentes desenvolvidas por pessoas vinculadas por contratos de trabalho e por terceiros sem esse vínculo laboral, nomeadamente os discentes, através da obrigação imposta a estes últimos que, previamente à sua participação em projectos de investigação que possam dar origem a invenções e como condição ao acesso e uso dos seus meios e recursos, assinem uma declaração de cedência de tais direitos à UP. Sendo este um acto voluntário de transmissão do direito à titularidade de uma futura patente de invenção, é possível garantir a titularidade plena do direito à patente evitando-se, dessa forma, que uma só invenção venha a ter vários titulares. Esta é, aliás, a única via possível para que a UP assuma a titularidade sobre as invenções que são desenvolvidas por terceiros não vinculados a um contrato de trabalho. Como referido supra, não basta que o Regulamento de PI se limite a referir que em caso de utilização significativa dos seus meios e recursos a titularidade da patente lhe pertence, pois tal contraria as normas do CPI.

Explicado o funcionamento do regime geral de titularidade dos direitos de propriedade industrial no Regulamento de PI da UP, constata-se que este estabelece a possibilidade de se optar pela aplicação de um regime especial de titularidade dos direitos, previsto no artigo 5.º, naqueles casos em que *“a actividade que deu origem à invenção ou criação decorrer no âmbito de um contrato ou protocolo celebrado entre a Universidade do Porto e uma terceira entidade”*. Este regime especial, igualmente previsto na generalidade dos Regulamentos de PI das IES portuguesas, faz todo o sentido na medida em que visa dar liberdade à IES para negociar com terceiros a possibilidade de se estabelecerem acordos em que a titularidade do direito à patente sobre um determinado resultado de investigação possa vir a pertencer a esse terceiro ou até à IES e a esse terceiro em regime de contitularidade. Basta

imaginar uma situação em que uma qualquer faculdade ou grupo de investigação da IES é contratada por uma determinada entidade para desenvolver um produto ou, numa acepção mais ampla, uma nova solução tecnológica, sendo devidamente remunerada ou compensada por essa actividade. Neste caso, típico de um acordo de desenvolvimento tecnológico (tradicionalmente denominado *Contract Research*, tal como definido e caracterizado infra no subcapítulo 17.1.4. parte integrante do Capítulo III, dedicado às relações Ciência/Empresa), fará sentido que a titularidade do direito à patente pertença à entidade contratante (tomadora de tecnologia).

Já o artigo 4.º do RPIUP refere-se às invenções desenvolvidas ou em que participem investigadores abrangidos pelo Estatuto da Carreira de Investigação Científica (ECIC), cujo regime foi já explorado supra no subcapítulo anterior. A validade deste artigo, que no seu n.º 1 manda aplicar à titularidade das invenções desenvolvidas por estes investigadores o regime geral de titularidade previsto nos artigos 2.º e 3.º do Regulamento de PI da UP, é, no mínimo, questionável, pois contraria o regime especial que consta do artigo 59.º do ECIC. Com efeito, não parece bastar a possibilidade, prevista no n.º 2 do artigo 4.º do RPIUP, conferida a estes investigadores de poderem optar, através de requerimento dirigido ao Reitor da UP, pelo regime de co-propriedade previsto no já referido artigo 59.º do RPIUP. Com efeito, o Regulamento de PI de uma IES não pode contrariar ou contornar as normas legais constantes de um Decreto-Lei, tal como aqui parece suceder.

O artigo 6.º que encerra esta Parte II do RPIUP é uma consagração do direito moral do inventor a, independentemente de ser ou não o titular do direito à patente, vir a ser mencionado como inventor no pedido e título da patente de invenção. Trata-se de um mera referência a um direito que está desde logo previsto no artigo 60.º do CPI. É, aliás, um tema que, atenta a sua particular relevância, se encontra tratado autonomamente no subcapítulo 17.1.2.4. do Capítulo III.

A Parte III do Capítulo I do RPIUP, composta por um único artigo, tem por objecto definir a quem compete a decisão sobre o âmbito de protecção da invenção atribuindo-se, como é natural, tal direito à UP. Caso esta decida, no entanto, desistir da manutenção do direito, deverá “oferecer” aos inventores a possibilidade de estes virem a assumir a titularidade dos direitos, nos termos e condições que venham a ser acordados pelas partes. Ora, esta questão relacionada com a determinação dos eventuais direitos que caberão ao inventor caso a IES abdique ou desista da protecção legal da invenção (e, eventualmente, da sua exploração) é extremamente relevante e deve, como tal, ser objecto de uma reflexão cuidada.

Com efeito, pode suceder que a IES, titular do direito à patente por força do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 59.º, decida pura e simplesmente por não exercer tal direito, ou, uma vez tendo-o exercido, se decida pelo “abandono”, pela desistência ou renúncia a tal direito.

Neste caso é legítimo perguntar que direitos, se algum(s), assiste(m) ao inventor?

O legislador não consagra nenhuma previsão legal que responda de forma cabal e esclarecedora a esta questão, o que naturalmente pode originar distintas opiniões e pontos de vista relativamente à resposta a dar a esta problemática. Parece, no entanto, desde logo, que caso a IES decida não requerer a protecção da invenção, ou seja, não exercer o direito à patente que lhe é atribuído pelo legislador, tal direito deve reverter para o inventor. Com efeito, não pode esquecer-se que, tanto o artigo 58.º como o artigo 59.º do CPI, versam sobre o direito à patente. Ora, consagrando o artigo 59.º um regime de titularidade do direito à patente de carácter excepcional, face à regra geral que atribui tal direito ao inventor (artigo 58.º do CPI), crê-se que as regras estabelecidas no artigo 59.º n.ºs 1 e 2 pressupõem o exercício efectivo do direito à patente. Assim, se a IES decidir não exercer o direito que lhe assiste em virtude do regime fixado pelos n.ºs 1 e 2 do artigo 59.º, tal direito deverá reverter, sem quaisquer ónus, encargos ou condições, a favor do inventor.

Diferente poderá ser a resposta caso se esteja perante uma desistência da prossecução da protecção da invenção ou, ainda, no caso de uma renúncia a direitos de patente já constituídos. Neste caso, em que a IES exerceu o direito à titularidade da patente que lhe é consagrado pelos n.ºs 1 e 2 do artigo 59.º do CPI, não parecem existir dúvidas de que os direitos de patente que se constituíram em virtude do exercício de tal direito à titularidade de patente lhe pertencem e que, em princípio, não havendo nada na lei que disponha em sentido contrário, a IES será livre para utilizar, alienar, fruir de tais direitos como bem lhe aprouver. Dispondo, inclusive, do direito a renunciar a tais direitos.

A (pertinente) questão que aqui se pode colocar é, no entanto, a seguinte: tal como visto supra, o legislador faz depender a atribuição à entidade patronal da titularidade do direito à patente sobre as invenções desenvolvidas pelo trabalhador cuja actividade inventiva esteja prevista (implícita ou explicitamente) no contrato de trabalho e que não aufera uma remuneração especial pelo desenvolvimento dessa actividade inventiva, da “atribuição de uma remuneração de harmonia com a importância da invenção”. A generalidade das IES, tal como a Universidade do Porto, tenta cumprir este requisito legal através da previsão, nos seus Regulamentos de PI, de uma norma que fixa uma percentagem de repartição dos benefícios financeiros que se venham a obter através da exploração da invenção entre a IES e o inventor. Ora, a situação que mais frequentemente motiva a desistência ou renúncia, pelas IES, dos seus direitos sobre as patentes prende-se, efectivamente, com o facto de esta não ter logrado obter benefícios financeiros (alguns ou os considerados suficientes) que justifiquem a manutenção dos direitos de patente em questão. Neste caso, o mais frequente é que nunca tenha sido atribuída ao inventor a tal remuneração de acordo com a importância da invenção uma vez que, ao fracassarem os esforços de comercialização e valorização económica da invenção, a IES acabou por concluir que a invenção não é comercialmente viável e, como tal, não tendo gerado proveitos económicos, nada há a atribuir ao inventor a título de remuneração da sua actividade inventiva. Ora, nestas situações em que a IES não atribuiu qualquer “remuneração de acordo com a importância da invenção” ao inventor, ainda que porque tenha simplesmente concluído que não há lugar ao pagamento de qualquer quantia por considerar que a invenção não é relevante sob o ponto de vista económico, a IES deve possibilitar ao inventor que este tente, pelos seus próprios meios, a utilização e/ou exploração da sua invenção patenteada.

Com efeito, o eventual fracasso da estratégia de exploração comercial ou valorização económica da invenção por parte da IES, que motivou que aquela não tivesse cumprido com o requisito de que o legislador faz depender a atribuição da titularidade da invenção à IES (seja por inércia, por insucesso das estratégias adoptadas ou porque, pura e simplesmente, a invenção é desprovida de valor comercial), justifica que o direito à patente seja cedido ao inventor, sem quaisquer outras contrapartidas financeiras que não o eventual ressarcimento à IES dos custos incorridos com a protecção, manutenção e defesa legal dos direitos. Parece, assim, lógico que nesta situação em que, em virtude de não se ter verificado a atribuição de qualquer remuneração ao inventor de harmonia com a importância da invenção, lhe seja conferida a oportunidade de assumir a titularidade da invenção e de tentar lograr obter, pelos seus próprios meios, a valorização económica da invenção. Neste caso, reforça-se o entendimento de que a IES não pode exigir ao inventor qualquer outra compensação financeira que não aquela respeitante aos custos de protecção, manutenção e defesa dos direitos. Distinta será a situação, menos frequente mas possível, em que a IES desiste ou renuncia ao(s) direito(s) depois de, efectivamente, ter logrado explorar comercialmente a patente e, em virtude dessa exploração, ter partilhado os proveitos financeiros obtidos com o inventor, cumprindo dessa forma com o requisito do artigo 59.º n.º 2. Neste caso, nada “obriga” a que a IES atribua ao inventor a faculdade de adquirir, nas condições atrás elencadas, o direito à patente.

Na Parte IV do Capítulo I do RPIUP, sob a epígrafe “Exploração dos Direitos”, são de destacar as previsões dos artigos 8.º e 9.º. O primeiro, ao atribuir a competência para a prática de todos os actos conducentes ao processo de valorização económica dos direitos à UP; o segundo, ao fixar as percentagens de distribuição dos proveitos económicos que venham a resultar dessa exploração económica da patente de invenção entre a UP e o inventor. Esta cláusula é de fundamental importância pois, tal como explicado no capítulo anterior aquando da análise da questão da titularidade da patente de invenção, não sendo os docentes e investigadores universitários especialmente remunerados pelo desenvolvimento da sua actividade inventiva e não obstante a titularidade da invenção pertencer à IES, estes inventores têm direito a uma remuneração especial de “harmonia com a importância” da sua invenção. Assim sendo, esta repartição dos proveitos decorrentes da exploração económica da patente de invenção entre a IES e o inventor é uma forma de compensar o inventor pela sua actividade inventiva. Recebendo o inventor uma remuneração determinada pela aplicação de uma percentagem sobre os proveitos gerados pela exploração da invenção, cumpre-se a exigência do legislador em remunerar o inventor de “harmonia” com a importância da invenção. No caso da UP determinam os n.ºs 1 e 2 do artigo 9.º que o inventor terá direito a auferir 60% dos proveitos líquidos derivados da referida exploração económica da invenção. A respeito das distintas fórmulas de repartição utilizadas pelas IES portuguesas na repartição dos proveitos económicos decorrentes da exploração económica dos seus direitos de PI, veja-se o quadro ilustrativo constante do subcapítulo 14, parte integrante do Capítulo II deste Manual.

As Partes VI e VII do Capítulo I do RPIUP referem-se a questões relacionadas com a organização e os procedimentos relacionados com o processo de comunicação da invenção por parte do inventor, processo de tomada de decisão por parte da UP e demais deveres e obrigações das partes.

Por fim, o Título II do RPIUP é inteiramente dedicado à questão da definição das regras relativas à titularidade e exploração dos Direitos de Autor. Já por diversas vezes referida ao longo dos capítulos anteriores, a necessidade de consagração de regras distintas para a titularidade dos direitos de autor e direitos conexos decorre do tratamento diferenciado que a lei dá a esta matéria. Com efeito, o CPI e o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos fixam regras diferentes relativas à titularidade dos respectivos direitos. Sem alargar demasiado a análise da questão da titularidade dos segundos, pois tal não é relevante para o tema a tratar no presente Manual, sempre se diga, em jeito de comentário geral, que a natureza eminentemente pessoal do Direito de Autor torna bem mais difícil o afastamento da aplicação da regra geral que atribui a titularidade deste direitos, pelo menos *ab initio*, aos autores ou criadores intelectuais do que no caso da atribuição da titularidade dos Direitos de Propriedade Industrial. São, de facto, poucas as excepções que no âmbito do Direito de Autor permitem afastar a aplicação da referida regra geral.

Terminada a análise dos Regulamentos de PI, poder-se-á legitimamente perguntar porque se falou neste capítulo apenas dos Regulamentos das IES.

Não existirão idênticos Regulamentos de PI nas empresas?

Não há notícia da sua existência, pelo menos em termos públicos, o que não deixa, no entanto, de ser natural.

A necessidade das IES disporem de Regulamentos de PI tem a ver com uma multiplicidade de factores relacionados com a sua própria natureza e atribuições, ambas muito distintas daquelas que caracterizam as empresas. Desde logo, porque o universo de casos relevantes nas IES é bastante mais amplo do que aquele tradicionalmente originado nas empresas; por outro lado, na IES intervêm e interagem diferentes agentes com ligações e vínculos muito

distintos. Por si só, e como já aludido anteriormente, este facto pode trazer grandes dificuldades aos processos de protecção, gestão e valorização da PI. Por outro lado, a maior parte das IES são estruturas fortemente descentralizadas e autónomas, o que exige um grande esforço de coordenação ao nível da definição de competências e procedimentos uniformes de actuação. Tudo isto, acrescido de outros variados e legítimos argumentos, justifica a necessidade da existência dos Regulamentos de PI nestas instituições.

Não se pense, no entanto, que as empresas não carecem de definir normas de conduta e procedimentos internos orientadas para a protecção, gestão e valorização da PI gerada. Pelo contrário, é absolutamente imperioso que o façam. Talvez não faça sentido que o façam sob a forma de Regulamentos de PI com as características daqueles que existem nas IES, mas é crucial que uma empresa que se dedica a actividades de investigação e desenvolvimento disponha de uma política escrita e amplamente divulgada entre os seus trabalhadores que estabeleça de uma forma clara e inequívoca qual a política da empresa relativamente à protecção, gestão e valorização dos direitos de PI que são gerados no decurso da sua actividade.

Estas normas e procedimentos devem prever, entre outros:

- Os cuidados a ter na elaboração dos contratos de trabalho (para que a titularidade dos direitos de PI desenvolvidos pelos trabalhadores pertença inequivocamente à empresa);
- Os procedimentos internos para o registo e comunicação do desenvolvimento de novos produtos ou processos de fabrico susceptíveis de protecção pelos direitos de propriedade industrial;
- Os mecanismos e ferramentas para avaliação do potencial de mercado dessas invenções e
- Os critérios e estratégias a utilizar para a protecção e valorização dessas invenções.

Com efeito, de nada vale o investimento em actividades de I&D e mesmo a certificação dessas actividades se a empresa não dispuser de uma estratégia bem delineada para a protecção legal e valorização dos seus resultados de investigação. Qual a melhor estratégia para cumprir esta missão é o mote para as Partes II e III deste Manual.

2.3. O ACORDO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Num contexto de realização de actividades de I&D cada vez mais aberto e multidisciplinar, as presunções legais constantes do artigo 59.º do CPI são passíveis de criar distorções importantes que cumpre clarificar, preferencialmente antes do início dessas actividades, através de instrumentos legais criados para esse efeito.

Mobilize-se um exemplo: um projecto de I&D financiado por fundos públicos e desenvolvido no seio de uma IES, relativo à criação de um novo produto, e que engloba um docente universitário, um investigador de carreira e um aluno. Concluída a invenção, e se nada houvesse sido acordado entre IES e inventores (docente, investigador e aluno), ditariam as normas do CPI que a titularidade da invenção pertenceria àquela, no que diz respeito ao trabalho desenvolvido pelo docente (ao abrigo do artigo 59.º do CPI) à IES e ao investigador, em partes iguais, relativamente à actividade deste último (ao abrigo do artigo 59.º do ECIC), e ao aluno, no que concerne à sua actividade (nos termos do artigo 58.º do CPI).

É, pois, num contexto de clarificação que surgem os chamados Acordos de Adesão aos Regulamentos de Propriedade Intelectual (*Assignment Agreements*, na terminologia anglo-saxónica, com muito maior riqueza terminológica e acrescidos anos de experiência de tratamento real destes temas).

No contexto de uma IES ou entidade equiparada, esses acordos cumprem a dupla função

de assegurar uma efectiva protecção e valorização de resultados que possam beneficiar de protecção legal, e de salvaguarda dos legítimos interesses das instituições que afectam meios e recursos humanos e materiais ao desenvolvimento das actividades de I&D.

Normalmente, através dos referidos acordos de adesão, o titular originário dos direitos:

- Assume um compromisso de respeito pelas disposições constantes do Regulamento de PI,
- Subordina a sua participação em toda e qualquer actividade de investigação que implique, no todo ou em parte, a utilização de meios e recursos materiais e humanos da instituição às regras e normas constantes do referido regulamento e
- Obriga-se voluntariamente a cumprir e respeitar as deliberações e procedimentos internos que venham a ser adoptados pela instituição para gestão dos activos de PI.

Ilustra-se esta realidade com o seguinte exemplo:

DECLARAÇÃO

(nome)....., de nacionalidade....., titular do Bilhete de Identidade número (...), emitido em (...), pelo Arquivo de Identificação de (...)/do Passaporte n.º....., residente na Rua, declara, para os efeitos do disposto no n.º 2 do art.º 3.º do Regulamento de Propriedade Intelectual da Universidade, aprovado em reunião plenária do Senado da Universidade de .../.../..., e publicado no Diário da República, IIª Série, número de .../.../...,que:

1.º Se compromete a cumprir e respeitar as disposições constantes do Regulamento de Propriedade Intelectual da Universidade, supra identificado;

2.º Que aceita subordinar a sua participação em toda e qualquer actividade de investigação que implique, no todo ou em parte, a utilização de meios e recursos materiais e humanos da Universidade às regras e normas constantes do Regulamento de Propriedade Intelectual da Universidade, supra identificado;

3.º Que se compromete a cumprir e respeitar todas as deliberações e procedimentos internos que venham a ser adoptadas pela Universidade em matérias de definição e implementação de políticas de gestão dos activos de Propriedade Intelectual da Universidade

....., aos dias do mês de de 20.....

O DECLARANTE

.....
[Em anexo, cópia do documento de identificação - Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte]

2.4. O ACORDO DE REGULAÇÃO DO CONTRIBUTO INVENTIVO

Apesar de na lei não existir claramente uma definição de invenção, esta é vulgarmente definida pela doutrina como uma solução nova para um problema técnico específico. Por outro lado, é genericamente aceite e considerado inventor quem participa activamente na criação da invenção, isto é, quem apresentou um verdadeiro contributo inventivo para a realização daquela.

Trata-se, pois, de alguém que exerceu uma actividade intelectual necessária à concretização da invenção.

Quando uma invenção resulta do esforço intelectual conjunto de duas ou mais pessoas, todos eles beneficiam do direito a serem mencionados, como tal, no requerimento e no título da patente, bem como nas publicações a que o pedido der lugar (cfr. igualmente o exposto no subcapítulo 17.1.2.4. do Capítulo III).

Nos termos do n.º 2 do artigo 58.º do CPI, se forem dois ou mais os autores da invenção, qualquer um tem direito a requerer a patente em benefício de todos.

Significa isto que, na ausência de um acordo, no caso de invenções desenvolvidas por duas ou mais pessoas, cada um dos inventores é titular de uma quota igual, indivisa, sobre a totalidade da invenção.

Nesses casos, todos beneficiam dos eventuais rendimentos que a exploração desse direito possa aportar, mas partilham também responsabilidades e obrigações, que podem dizer respeito, por exemplo, à mera manutenção de direitos, mas também a responsabilidade decorrente da violação de direitos de terceiros.

As circunstâncias acima descritas, bem como as normais diferenças no contributo inventivo que cada um dos inventores traz a um determinado projecto, levam frequentemente à celebração de acordos que visam definir e quantificar o contributo inventivo e/ou percentagem de titularidade, e a correspondente distribuição de direitos e obrigações entre os titulares dos direitos.

Esses acordos, comumente denominados Acordos de Regulação do Contributo Inventivo, são aconselháveis antes do depósito de qualquer pedido de protecção de direitos industriais. Em anexo, junta-se um exemplo do clausulado típico de um destes Acordos.

2.5. OS FORMULÁRIOS DE COMUNICAÇÃO DE INVENÇÕES (INVENTION DISCLOSURE FORMS)

Os Formulários de Comunicação de Invenção (*Invention Disclosure Forms*) cumprem, em regra, uma tripla função.

Desde logo, e em primeiro lugar, servem para dar cumprimento à obrigação legal prevista na al. b) do n.º 3 do artigo 59.º do CPI, já abordada nos subcapítulos anteriores e que determina que o inventor tem de informar a empresa ou a sua entidade patronal da realização de invenção quando operem as regras especiais que determinam que a titularidade dos direitos pertence a esta última. Não deixando, a este propósito, de ser uma resposta clara ao terceiro princípio relativo ao estabelecimento de uma política de PI nas instituições, parte integrante do Código de Boas Práticas.

Com essa comunicação, que deve ser feita no prazo de três meses (em observância do que dispõe o supra referido artigo) a partir da data em que a invenção for considerada concluída, a entidade patronal tem o direito de opção sobre a invenção, assumindo a sua propriedade ou reservando o direito à sua exploração exclusiva.

Em segundo lugar, o preenchimento do *Invention Disclosure Form* ajuda o inventor a organizar e analisar sistematicamente a invenção que desenvolveu. Trata-se de fazer uma análise clara, simples (ainda que por vezes extensiva), e que possa servir para explicar a quem não está familiarizado com a mesma como é que esta funciona, e que problema técnico resolve.

Idealmente, a comunicação de invenção deve fornecer todos elementos suficientes ao titular dos direitos, para que este instrua o pedido de registo junto do INPI ou de qualquer outro *Office*.

Pretende-se que se descreva fundamentalmente o que faz com que esta invenção seja qualificada de substancialmente diferente em relação ao estado da técnica (atentos os exigentes requisitos legais de novidade e actividade inventiva previstos nos artigos 55.º e 56.º do CPI), e que vantagem ou vantagens é que essa novidade acarreta. Ainda, que seja apresentada uma descrição detalhada sobre o objecto da invenção, do seu todo e das partes que a constituem, e que permitirá balizar o seu âmbito de protecção.

Por fim, e não menos importante, os *Invention Disclosure Forms* permitem aos titulares dos direitos efectuar uma avaliação completa, quer dos requisitos legais e procedimentos

necessários a adoptar para obter a mais ampla protecção possível, quer do mercado onde se pretende explorar a invenção, os concorrentes, as margens de lucro, entre outros aspectos absolutamente fundamentais para garantir retorno sobre o investimento efectuado na protecção dos direitos.

De referir, ainda, que os Regulamentos de PI das IES portuguesas não prevêm um corpo sancionatório específico para o eventual incumprimento das regras neles estipulados, como por exemplo do citado dever de divulgação das invenções alcançadas pelos quadros da IES. Diga-se, a propósito, que a emergência de todos estes Regulamentos foi entendida pelas IES portuguesas num contexto de relações colaborativas ou de base consensual, procurando o máximo envolvimento e interesse dos seus quadros. No entanto, tal não significa estar-se perante normas inócuas: sempre caberá aplicar as normas disciplinares vigentes neste tipo de instituições em todos os casos de condutas irregulares dos quadros a elas afectas, bem como aquelas relativas à responsabilidade civil.

2.6. AS BOLSAS DE DOUTORAMENTO EM EMPRESA

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) é a entidade que atribui através de concursos públicos e administra, directa ou indirectamente, ou em cooperação com outras entidades, um grande número de tipos de bolsas, de acordo com o estabelecido no respectivo Regulamento, apoiando também a formação de recursos humanos a nível avançado.

As Bolsas de Doutoramento em Empresa (BDE) constituem uma das diversas tipologias de bolsa e visam promover uma maior articulação e estímulo à cooperação entre o meio académico e o tecido empresarial. Com efeito, tendo sido criadas em 2004, no respectivo edital consta precisamente o seguinte: *“Esta acção visa promover a formação avançada em ambiente empresarial em torno de projectos de interesse para a Empresa e cujo desenvolvimento permita ao estudante a obtenção do grau de doutor, conferido pela Universidade.*

Pretende-se atrair doutorandos de qualidade que aspirem a trabalhar no desenvolvimento de projectos com interesse empresarial que sejam considerados pela Universidade como temas adequados para a obtenção do grau de Doutor.”

A avaliação das candidaturas tem em conta os méritos do candidato, do plano de trabalho e seu potencial impacto na empresa e das condições de acolhimento. Isto sem descuidar que o desenvolvimento de tais projectos, não obstante o seu interesse empresarial, terá de ser considerado pela Universidade de acolhimento como adequado para a obtenção do grau de Doutor.

O Regulamento das BDE prevê que um dos documentos de suporte à candidatura (al. p) do n.º 1 do artigo 4º) respeita a um acordo assinado pela IES, a empresa e o doutorando (bolseiro) que preveja e regule especificamente:

- A titularidade dos direitos de PI incidentes sobre os resultados de I&D emergentes dos trabalhos de I&D compreendidos na bolsa de doutoramento;
- Outros deveres das partes.

No que concerne ao primeiro, resulta claro que estando previsto que o “projecto” de doutoramento decorra simultaneamente em ambiente empresarial e académico, sendo, como princípio geral, expectável que estejam envolvidos meios de ambas as entidades e de diversas variáveis (humanos, técnicos, financeiros, entre outros), importa que entre as partes e o doutorando, elemento fulcral no projecto, seja acordado previamente (em fase de candidatura) a questão da titularidade dos direitos de PI sobre os resultados que possam resultar da investigação. Aliás, tal acordo é um dos elementos obrigatórios no processo de candidatura.

Durante o período da bolsa, não obstante o doutorando ser um elo entre ambas as entidades, convirá promover a realização de reuniões intercalares no sentido de acompanhar o desenvolvimento do trabalho e acautelar devida e atempadamente as melhores estratégias de protecção dos resultados do projecto (bolsa de doutoramento) e sua posterior valorização.

Um trabalho de doutoramento gira em torno da divulgação pública dos seus resultados, o mesmo se verificando no meio académico. Este aspecto é essencial do ponto de vista da disseminação do conhecimento, mas exige seguramente ponderação e cuidado no que se refere à PI e questões de protecção e valorização. Merece, por conseguinte, particular atenção e as entidades devem precaver-se de forma a possibilitar a protecção dos resultados gerados durante os trabalhos decorridos à luz de um plano de doutoramento, antes da sua divulgação pública. Para o efeito, a empresa deve ser clara na negociação inicial quanto à publicação de resultados desde o início (artigos científicos, conferências e *workshops*) e a sua coordenação com os interesses de exploração empresarial.

Deverá ser equacionada a possibilidade de previsão da realização e subsequente apresentação de “tese fechada”, se tal se revelar necessário. A “tese fechada” consiste na discussão e arguição da versão integral da dissertação de doutoramento apenas pelo júri constituído e mediante a celebração, por cada um dos seus membros, de um acordo de confidencialidade com a IES e a empresa, sendo as versões disponibilizadas ao público em geral “amputadas” de matéria técnica ainda não patenteada ou por natureza não patenteável (segredos industriais, na acepção do artigo 318º do CPI). As IES, como entidades competentes a conferir o grau de Doutor e as empresas, enquanto partes interessadas no valor comercial do conhecimento gerado, deverão ter em conta a regulamentação de PI de ambas as partes, dando lugar a contratos escritos onde estes aspectos sejam regulados. Para se evitar qualquer situação de bloqueio, dever-se-ão prever mecanismos que assegurem que os resultados, ainda que em regime de contitularidade, possam vir a ser explorados mediante condições pré-determinadas.

Na negociação, não deverá ser esquecida a celebração, se necessário, de um Acordo de Adesão ao Regulamento de PI ou a Declaração de Cedência de Direitos (cfr. subcapítulos 2.3. e 2.4. supra) com os participantes que possam não estar directamente vinculados pelas apontadas regulamentações de PI (cfr. subcapítulo 2.2.). Para além da assinatura da documentação acima referida, as partes devem certificar-se de que foi correctamente percebido pelo doutorando o Regulamento de PI da IES de acolhimento (na medida em que este lhe seja aplicável) e as regras básicas de trabalho e apresentação e divulgação de resultados. Eventualmente, poderá ainda afigurar-se adequado que as pessoas envolvidas no projecto, *maxime* orientadores e doutorando, celebrem acordos de confidencialidade, uma vez que poderão aceder a informação que, não estando directamente relacionada com o projecto, se impõe assegurar que seja mantida sob confidencialidade, assim se salvaguardando os legítimos interesses do respectivo titular dos direitos de PI incidentes sobre os potenciais resultados de I&D alcançados. Para uma mais abrangente compreensão do conteúdo típico de um acordo de confidencialidade, aconselha-se a consulta do exemplo (anotado) de um acordo de confidencialidade, disponível para consulta e *download* no Portal do INPI em www.marcaspatentes.pt, na secção intitulada “Valorização da PI”.

Durante a execução do projecto, será boa prática a existência de um caderno de laboratório, que o doutorando manterá na empresa, terminados os seus trabalhos de doutoramento. Deste constarão os resultados obtidos, assim como os relatórios temporais e actas de visitas. O aluno deverá ainda preencher um *Invention Disclosure Form* (v/ infra o subcapítulo 2.5.), a enviar aos responsáveis da Empresa e IES (previamente indicados), sempre que creia que desenvolveu algo novo e/ou com potencial de futura protecção e subsequente comercialização.

Este *Invention Disclosure Form* deverá conter:

- A referência do(s) projecto(s) interno(s)/externo(s) sobre o qual decorre o trabalho;
- Um resumo do trabalho efectuado;
- O grau de inovação, por comparação com o estado-da-arte;
- Uma proposta de possíveis aplicações tecnológicas, dentro e fora da organização e nos mercados actuais ou novos para a organização;
- A identificação da concorrência actual e potencial;
- As barreiras comerciais;
- Uma análise SWOT;
- As pessoas envolvidas no trabalho e contributo por cada novo atributo reivindicado;
- Cronologia relevante passada e futura;
- Desenhos e figuras necessárias à completa compreensão sem que um perito interno na área necessite do auxílio de quem está a fazer a comunicação;
- As eventuais referências bibliográficas.

2.7. A REGULAÇÃO DA PI NOS CONCURSOS DE EMPREENDEDORISMO E DE IDEIAS DE NEGÓCIO

Tem-se assistido à implementação de uma cultura de empreendedorismo, com particular enfoque no meio educacional, sendo esta aposta apresentada mesmo como fundamental para que estudantes e investigadores possam traduzir em oportunidades de negócio a investigação que realizam.

São inúmeros os concursos e iniciativas que têm vindo a ser promovidas nesta matéria, pela mais variadas entidades e com uma abrangência nacional, em muitos casos com a previsão de prémios monetários de valores significativos para os vencedores desses concursos.

Assim, quer para as entidades organizadoras/financiadoras, como para os próprios candidatos, convirá ter previamente definidas as condições a que obedecerá a participação em tais concursos, de modo a evitarem-se situações menos claras e potenciadoras de conflitos entre as partes.

Um dos pontos a merecer especial atenção e que deverá estar previsto no respectivo regulamento, prende-se com a definição clara sobre a titularidade referente à PI apresentada e/ou constante das candidaturas e projectos apresentados. Com efeito, constitui desde logo um factor crítico determinar se os candidatos são os legais titulares dos activos intelectuais apresentados a concurso (*lato sensu*); ou se, ao invés, a participação e selecção das candidaturas vencedoras pelo júri acarreta a transferência da titularidade ou alguma limitação (por exemplo, uma licença de utilização). Além da necessidade de determinar e informar os interessados se regras sobre a titularidade são as mesmas para todos os candidatos ou, ao invés, diferenciadas e/ou específicas e, nessa medida, aplicáveis apenas àqueles que venham a ser seleccionados/premiados.

Do lado dos organizadores é igualmente fulcral ter esta situação enquadrada no regulamento, quer para evitar qualquer “desentendimento” com os candidatos, quer por eventuais acordos com terceiros que estejam associados a tais iniciativas (por exemplo, o caso de incubadoras de empresas que irão acolher os vencedores ou de patrocinadores ou investidores que apoiaram financeiramente o concurso na expectativa de poderem utilizar, publicitar ou tomar parte dos projectos vencedores).

Por outro lado, com o objectivo de se evitar que porventura venham a ser seleccionados e premiados projectos que, apesar de uma aparência de novidade e de espírito empreendedor, não o são verdadeiramente, nos regulamentos deverá prever-se a obrigatoriedade dos candidatos apresentarem um relatório breve sobre o estado da arte referente ao objecto da candidatura, incluindo-se, eventualmente e consoante os casos, a realização de uma

pesquisa em bases de dados de patentes; a finalidade é a de reduzir a possibilidade de se premiarem projectos que, afinal, vem-se a descobrir mais tarde não poderem propriamente ser considerados inovadores. Além de que tal responsabilizará os candidatos na assunção formal da autoria sobre os projectos submetidos, impondo-lhes ainda uma metodologia de pesquisa sobre o estado da arte, que se revelará uma ferramenta útil para a sua actividade profissional e para o projecto tecnológico e/ou inovador em questão.

Uma outra chamada de atenção prende-se com a protecção dos resultados constantes de tais projectos/candidaturas. Com efeito, atento o requisito da novidade (que em conjunto com a “actividade inventiva” e “aplicação industrial” constituem os requisitos legais para a concessão de um pedido de patente, conforme define o CPI), e na medida em que uma divulgação poderá inviabilizar a protecção legal dos resultados, o que é expectável que suceda não só para os vencedores, como genericamente para os candidatos, caso os membros do júri e da entidade que organiza o concurso não estejam sob reserva de confidencialidade, devem ser assegurados alguns mecanismos que permitam acautelar essas situações. Para o efeito, propõe-se que seja prestada informação sobre esta temática no próprio regulamento e no restante material promocional de tais concursos, de modo a que os candidatos possam estar devidamente elucidados e, se assim o entenderem, solicitarem previamente a protecção de certos resultados que irão submeter a concurso, potencialmente sensíveis. Lançando mão, por exemplo, do expediente do pedido provisório de patente consagrado no CPI português.

2.8. A INTRODUÇÃO DA PI NOS CURRICULA UNIVERSITÁRIOS

O projecto GAPI, que deu corpo aos Gabinetes de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial, promovido pelo INPI a partir de finais de 2001, em fases sucessivamente alargadas e em parceria com diversas entidades, representou o movimento mais importante, a nível nacional, de promoção da propriedade industrial junto dos públicos mais relevantes. No caso particular das IES, o projecto GAPI promoveu a realização de um número extremamente significativo de:

- Eventos relacionados com a temática da PI;
- Cursos, acções de sensibilização, *workshops*;
- Edição de publicações (com destaque, entre muitos outros, para a recente e relevante “IPE-DIA”, promovida pelos parceiros do Projecto GAPI 2.0) e outros materiais de divulgação;
- Prestação de informações aos interessados;
- Realização de pré-diagnósticos em PI.

Contudo, a inscrição das matérias e temas de PI (e ainda menos, de transferência de conhecimento) nos *curricula* académicos formalmente integrados nos ciclos de Bolonha permanece escassa em qualquer dos três níveis; é raro encontrar-se, sequer, uma sessão de duas horas dedicada a patentes numa licenciatura em Engenharia, uma cadeira semestral que conceda algum destaque à propriedade intelectual numa licenciatura de Direito, um seminário de um mestrado na área das ciências da saúde que analise as implicações da directiva comunitária sobre patentes de biotecnologia, um mestrado em gestão ou MBA (*Master in Business Administration*) que se preocupe com os aspectos legais da marca ou do *design*, um programa de doutoramento que pondere o estado da arte plasmado nas bases de dados de patentes, que não apenas nos artigos e publicações académicas.

Assim, com notáveis excepções, é muito pouco notada a presença da PI nos meios académicos, surpreendendo esta ausência mais em particular pelo vivo interesse que desperta sempre que é proposta ou questionada nos mesmos meios.

Um exemplo que poderá, ainda assim, ser citado neste particular é o da disciplina de Assuntos Regulamentares e Patentes constante do plano de estudos do 3º Ano do Curso

de Farmácia Biomédica da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, que foi leccionada pela primeira vez no ano lectivo 2010/2011 e teve continuidade no ano lectivo 2011/2012. Com efeito, trata-se de uma disciplina semestral, com uma carga horária de quatro horas semanais, quase exclusivamente dedicada ao tratamento da PI em sentido lato, passando em revista todos os direitos e a sua aplicação prática, por um lado; e da transferência do conhecimento e do empreendedorismo, por outro lado, privilegiando a abordagem da “acção” relativa à tripla vertente Criação/Deteção-Protecção-Valorização com exemplos práticos e estudos de caso.

A relevância da integração destes temas nos *curricula* universitários foi identificada a diferentes níveis:

- No âmbito do projecto GAPI e das IES nele envolvidas,
- Pelo projecto “*Responsible Partnering*”, emergente do consórcio constituído pela Associação Europeia de Universidades (EUA), Associação Pan-Europeia de Transferência de Conhecimento (Proton Europe), e por duas outras associações de institutos de investigação e de empresas que investem em I&D (EARTO e EIRMA), pela Comissão Europeia, nas suas recomendações sobre inovação,
- E pela Academia do Instituto Europeu de Patentes, que decidiu promover a nível pan-europeu o projecto “*Road Map for Disseminating IP Knowledge in Higher Education Institutions*”.

Relativamente a este último, Portugal integra este projecto, com destaque para a articulação de diferentes iniciativas parcelares num plano de acção coordenado por uma comissão de acompanhamento multidisciplinar, e com apoio do IEP e INPI.

O plano de acção destaca o papel das escolas de direito, mas também das instituições de transferência de conhecimento e outras entidades com intervenção na esfera da inovação e empreendedorismo, procurando responder a seis objectivos:

1. Aumentar o conhecimento sobre PI nas IES em Portugal;
2. Criar e fortalecer uma infra-estrutura/rede de base para a formação em PI em Portugal;
3. Estabelecer um padrão de qualidade para a educação em PI e os requisitos mínimos para a sua implementação;
4. Desenvolver materiais de formação em PI;
5. Conduzir acções de formação de formadores;
6. Harmonizar a educação em PI no espaço Europeu.

O projecto do IEP procura identificar formas de integrar a PI nos *curricula*, em articulação com o CRUP e CCISP e o Ministério da tutela, esperando-se que este projecto, no final, se venha a traduzir numa maior integração destas matérias nos *curricula* académicos das IES nacionais.

2.9. AS BOLSAS DE PATENTES

Após a difícil tarefa de gestão de um projecto de inovação, cabe então ao inventor ou ao titular dos direitos de exploração sobre a invenção definir a melhor forma de protecção do seu activo intelectual. Ao fazê-lo terá em vista a exclusividade, potenciando a sua valorização. Das diversas formas possíveis, a mais frequente é a sua protecção por direito de patente. Para entidades exploradoras de PI, o uso da patente é facilitado pelo conhecimento do mercado e tecnologias de suporte desde o início de um projecto inovador. Porém, para entidades licenciadas, como é o caso de pessoas singulares, IES ou mesmo empresas com portfólio de PI que por questões várias desejam licenciar alguns desses direitos, a transferência para o mercado pode não ser um caminho tão linear. Será importante realizar um

matching tecnológico, que não tendo sido feito no momento da ideia ou génese do projecto de I&D, importará agora assegurar.

É neste contexto que ganham particular relevo as estruturas internas de transferência de tecnologia das organizações, os *Brokers* tecnológicos, os Agentes Oficiais de Propriedade Industrial e Advogados especialistas em temas de PI, entre outros. Se para entidades de dimensão considerável, estes serviços são financeiramente suportáveis, para as IES e PME's, pode ser difícil aceder a estes serviços, pelas mesmas razões, essencialmente de disponibilidade financeira.

Porém, se na óptica de quem procura, as bases de dados de direitos industriais (em especial relativas a patentes) são efectivas fontes de vigilância, na óptica de quem possui direitos transaccionáveis, estas tornam-se um meio passivo e pouco dinâmico de fazer negócios com estes activos. Acresce, na óptica de quem procura, a dificuldade de inferir das intenções do titular do activo intelectual, quanto a estar ou não interessado em realizar negócios sobre os seus activos.

As bolsas de patentes e outros agregadores de PI funcionam, assim, numa lógica de potenciar o *matching* tecnológico, onde quem compra e vende usufrui de uma plataforma muito mais dinâmica para realizar um efectivo *networking*. Indirectamente, visa-se também a desejada disseminação do conhecimento, consagrada no princípio 3 do Código de Boas Práticas integrado na Recomendação da Comissão, ao mesmo tempo que se dá cumprimento ao princípio 5, relativo à constituição de portfólios de direitos de PI por parte das instituições.

As bolsas de patentes são um recurso ainda escasso, apesar de haver uma crescente tendência para o surgimento de novas plataformas. A tabela seguinte propõe alguns sítios Internet de interesse nesta área, sendo contudo aconselhável a cada tipo de indústria, tentar procurar o que mais potencial apresenta na respectiva área de negócio e âmbito geográfico.

No caso particular dos sítios com escopo lucrativo ou interessado, merece especial destaque, pela sua dimensão e cobertura geográfica, o "ICAP", um portal promotor de leilões de direitos de PI.

Pela proximidade geográfica, merece ainda referência o trabalho desenvolvido pela Oficina Espanhola de Marcas e Patentes que disponibiliza um serviço dedicado à divulgação de patentes que estão disponíveis para serem licenciadas, agrupadas por 4 tipologias:

- Patentes europeias;
- Patentes nacionais;
- Patentes (tecnologias) designadas de "verdes";
- Modelos de utilidade.

A nível nacional pode destacar-se o trabalho efectuado pela Agência de Inovação, S.A. (AdI), que dispõe de um sítio para o efeito, denominado "Bolsa de Oferta e Procura de Tecnologia" que visa disponibilizar num ponto de acesso único as necessidades e ofertas tecnológicas facilitando a pesquisa das mesmas, apoiando a valorização de resultados e a transferência de tecnologia das entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN) para o sector empresarial nacional ou internacional. Destacam-se ainda as plataformas criadas pelas várias unidades de transferência de tecnologia das IES, como aquela criada pela TecMinho (Universidade do Minho), e o CRIAMatching, obra da Universidade do Algarve.

Bolsas de patentes e entidades com funções de *matching* tecnológico com base em PI:

Entidade	Sítio de bolsa
Proton	http://www.protoneurope.org/index2.php?m=proton_europe_en-1-home
ICAP	http://icappatentbrokerage.com/
Oficina Espanhola de Marcas e Patentes	http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/licencias_de_pleno_derecho.html
Tu Invento Es (Espanha)	http://www.tuinventoes.es/
Bolsa de patentes (Brasil)	http://www.bolsadepatentes.com.br/patentes.htm
Adl (Portugal)	http://www.bolsatecnologia.pt/Home.action
CriaMatching (Portugal)	http://www.cria.pt/cria/matching/
Technology transfer da UMinho (Portugal)	http://www.tecminho.uminho.pt/portfolio/index2.php
Bolsa de oferta e procura de tecnologia (Portugal)	http://www.bolsatecnologia.pt/

Há ainda entidades específicas para cada tipologia de “actor” na PI, que podem ser boas referências para procura de tecnologias, como são o caso da Licensing Executive Society Internacional (LESI) e da Intellectual Property Owners (IPO):

LESI	http://www.lesi.org
IPO	http://connect.ipo.org/Home

3. *Scanning, Screening e Scouting* tecnológicos

É uma premissa assente que as organizações dependem da sua capacidade de inovar para se manterem competitivas.

Muitas vezes diz-se que a necessidade é a mãe de todas as invenções. No entanto, e para as organizações verdadeiramente empreendedoras, as oportunidades existem no ambiente sob a forma de necessidades e problemas latentes, mas também de necessidades não percebidas e que têm de ser criadas. O empreendedor procura criar essas novas necessidades no mercado.

O surgimento dessas novas ideias, sobretudo ao nível do impacto no estado-da-arte da propriedade intelectual, deve ser promovido e potenciado pelas actividades de vigilância, conforme se colhe na Norma NP 4457/2007 de Gestão da Inovação.

É frequentemente usado o termo *scouting* para definir a realização de vigilância tecnológica específica e feita por *scouts*, ou seja, especialistas na actividade e área destino da vigilância.

O objectivo do *scouting* é identificar oportunidades, sendo depois analisado o ambiente envolvente para identificar a ideia subjacente: *scanning*. É possível que muitas das oportunidades promissoras possam não fazer sentido comercialmente. O *scanning* envolve a análise do contexto que compreende a oportunidade identificada e o seu impacto no negócio. É uma tentativa de olhar para além das oportunidades imediatas e ver as tendências emergentes. Uma vez identificada a ideia de negócio deve-se fazer o *screening* ou pré-exploração das potencialidades da ideia para a organização.

A maneira como esta vigilância é feita é crucial para o sucesso da actividade e deve ser planeada de forma organizada e estruturada. Recomendam-se alguns passos críticos para a actividade de *scouting*:

- 1) Definir as áreas de interesse (macro) a serem alvo de vigilância;
- 2) Definir as interfaces e fontes chave e periodicidade de *scanning* (neste ponto é importante a credibilidade da fonte identificada, sendo esta assegurada nas bases de dados de PI);
- 3) Definir o *scout* de cada fonte a ser explorada;
- 4) Promover o processo de *screening* que se segue à identificação da oportunidade, definindo o “como” e o “quem”;
- 5) Discutir internamente na organização qual o mecanismo de conversão de ideias em novos projectos de Inovação/Investigação/Desenvolvimento ou realinhamento de projectos correntes encabeçado pela gestão de IDI.

O objectivo final da actividade de *scouting* é o aumento do *know-how* interno com eventual registo de PI, ponderado numa lógica de gestão de portfólio, risco e de custo-benefício, o aumento do portfólio de produtos e finalmente a conversão em resultados financeiros para a organização, conforme se apreende na figura seguinte:

REPRESENTAÇÃO DE POSSÍVEL VISÃO DE CICLO DE GESTÃO DE I&D&I E PI.



As bases de dados da PI são, assim, simultaneamente um bom porto de partida e possível porto de chegada num sistema de gestão de IDI. São várias as bases de dados de patentes que se podem encontrar na Internet. Estas permitem uma pesquisa rápida de resultados de PI relevante com base em palavras-chave, concorrência, fornecedores, área de mercado, função, de acordo com as interfaces e envolvente macro e micro (cfr. a Norma NP4457:2007).

Elencam-se, seguidamente, exemplos de bases de dados de patentes:

Bases de dados	Link e potencialidades
Espacenet	http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html Mais de 70 milhões de documentos de patentes de acesso livre e gratuito, contendo informação de invenções e informação técnica desde 1836.
EPOline – Register	https://register.epo.org/espacenet/regviewer Permite analisar o estado legal de processos durante as fases nacionais
USPTO	http://www.uspto.gov/index.jsp Patentes referentes aos EUA como área geográfica de designação
PatentScope	http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf Apresentação de resultados de patentes internacionais a nível mundial. No entanto, restrita a cerca de 2 milhões de patentes
Google Patents	http://www.google.com/patents Apresenta resultados de pesquisa recolhidos apenas na base de dados do United States Patent and Trademark Office, embora a tendência seja a do alargamento a resultados doutras bases de dados; Facilidade de acesso;
INVENES	http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp;jsessionid=0R8TP6vKxLWzL5QHsTQKKQff1xTMHjWQqnf4GX3M7xBM24hLXRI!182946064!-264657539 Patente que designam o território espanhol, importante para as PME do tecido empresarial nacional com presença neste mercado
Patent Lens	www.patentlens.com Patent Lens é uma base de dados de fonte de informação de patentes, de livre acesso e gratuita. Funciona como a plataforma de cyber-infraestrutura da Initiative for Open Innovation (IOI)
INPI	www.inpi.pt Permite consultar a situação jurídica de uma invenção que tenha sido solicitada (ou produzindo efeitos) em Portugal

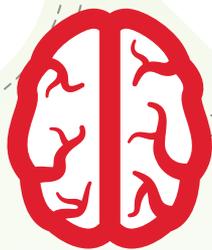
Muitas vezes, o problema que emerge delas é o excesso de informação obtido e a real tarefa é a avaliação do impacto da informação recolhida para a organização. Daí que, não

sendo de excluir a recorrência a um *scout expert* externo à organização, há sempre a necessidade de um *scouting* interno experimentado e adequado à realidade do mercado em causa, com conhecimento do portfólio interno de projectos, problemas em aberto e cultura existente, alimentado por procedimentos internos coerentes e alinhados com a estratégia da empresa. A figura seguinte exprime a tradução do processo de *scouting* interno (*scanning* e *screening*) na empresa TMG Automotive.

O processo de *scouting* será sempre recursivo, sendo que não se inova porque se tem uma ideia, mas sim, inova-se porque se procura ter novas ideias.

Para além disso, é um processo interactivo, na medida em que não só origina novos projectos de IDI, como redirecciona projectos em curso ou até mesmo estratégias de acção da organização. Este é um papel preponderante das unidades de transferência de tecnologia, típico em organizações heterogéneas em áreas do saber, como no caso das IES, ou no que diz respeito à sua actuação geográfica, como é o caso de grandes grupos económicos. O importante, neste caso, é que a dimensão interna e externa, do ponto de vista de *target* do *scouting*, seja simultaneamente efectuado, para um melhor *matching* tecnológico.





II.

Princípios orientadores para a TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

4. Introdução	46
4.1. Tópicos em análise	46
4.2. Sumário	46
5. Transferência de Conhecimento: terminologia e conceptualização	47
5.1. Relações Ciência/Empresa e Transferência de Conhecimento	47
5.1.1. Benefícios e expectativas	48
5.1.2. O Modelo de “Open Innovation”	48
5.1.3. O Modelo da “Tripla Hélice”	50
5.1.4. Definições	52
6. Uma visão global do sistema de Transferência de Conhecimento	53
7. O papel das Estruturas de Transferência de Conhecimento	54
8. Os objectivos e a monitorização da Transferência de Conhecimento	55
9. Contextos e factores relevantes	60
9.1. A natureza da instituição	60
9.2. A envolvente	60
9.3. O país ou região	61
9.4. O desenvolvimento da estrutura de transferência do conhecimento	61
10. Recursos, competências e necessidades de formação	63
10.1. Competências e decisões estratégicas	63
10.2. Competências operacionais	65
10.3. Recursos	67
10.4. A administração dos contratos de transferência de tecnologia	67
10.5. Necessidades de formação	69



11. As vias de exploração ou valorização comercial	69
12. A negociação	73
13. As modalidades de pagamento nos acordos de licenciamento	76
13.1. O pagamento único – <i>Single lump sum payment</i> ou <i>paid-up license</i>	77
13.2. O pagamento fixo – <i>Fixed fee</i>	78
13.3. <i>Royalties</i> baseados numa percentagem	
– <i>Earned royalties, running-royalty</i> ou <i>pure royalty licenses</i>	78
13.4. O Pagamento adiantado – <i>Up-front payment</i> ou <i>up-front fee</i>	78
13.5. O Pagamento mínimo – <i>Minimums, minimum cash payment,</i> <i>minimum royalties, license maintenance fees</i> ou <i>annual fee</i>	79
13.6. O pagamento por objectivos – <i>Stage payments</i> ou <i>milestone payments</i>	79
13.7. Os acordos de opção – <i>Option agreements and option payments</i>	79
13.8. Os ajustes ao valor dos <i>royalties</i> – <i>Royalty adjustments</i>	80
13.9. A Definição de pagamentos a posteriori – <i>Deferred royalty calculation</i>	80
13.10. O atraso nos pagamentos e penalidades – <i>Late payment penalties</i>	81
13.11. O pagamento resolutivo do acordo de licenciamento	
– <i>Termination fee</i> ou <i>kill fee</i>	81
13.12. O sublicenciamento – <i>Sub-licensing payments</i>	81
13.13. A participação no capital da empresa licenciada ou tomadora de tecnologia	
– <i>Equity license</i>	81
13.14. Os pagamentos de serviços de assistência técnica e científica	
– <i>Support payments</i>	82
13.15. O pagamento dos custos de manutenção da patente	
– <i>Patent costs reimbursement and maintenance</i>	82
14. A repartição dos proventos dos acordos de licenciamento por parte das IES	82
15. O Regulamento CE 772/2004 da Comissão de 27/04/2004	85
15.1. Enquadramento	85
15.2. As disposições do Regulamento	87
15.2.1. O âmbito de aplicação	87
15.2.2. A duração da isenção	89
15.2.3. As condições de aplicação do RICTT	89
15.2.4. Retirada da isenção e não aplicação do Regulamento	93
15.2.5. Acordos de Transferência de Tecnologia não abrangidos pela isenção do artigo 2º do Regulamento	94
15.2.5.1. Enquadramento	94
15.2.5.2. Factores relevantes na análise	95
15.2.5.3. Análise dos efeitos positivos conducentes à aplicação do Artigo 101º(3) do Regulamento	96

4. Introdução

4.1. TÓPICOS EM ANÁLISE

O segundo grupo de princípios previstos no Código de Boas Práticas integrado na Recomendação da Comissão diz respeito ao estabelecimento de uma política de Transferência de Conhecimento.

Desta forma, justifica-se a autonomização da seguinte bateria de tópicos neste Capítulo II, que em certa medida procuram acompanhar os sete princípios especificamente dedicados à transferência de conhecimento (depois daqueles centrados na PI, no Capítulo I e dos que serão abordados no Capítulo III que têm que ver com as relações Ciência/Empresa *latu sensu*). Procurando sempre adaptar o tratamento destes temas à realidade portuguesa.

A saber:

- A consideração pelos *players* do sistema (I&D e empresas) de todas as vias possíveis de valorização do conhecimento (em todo o subcapítulo 11);
- As formas de remuneração da actividade de transferência de conhecimento e as formas alternativas dos parceiros de I&D serem compensados (cfr. desde logo o subcapítulo 13);
- A necessidade das entidades públicas que se dedicam a actividades de transferência de conhecimento possuírem estruturas multidisciplinares dedicadas ao acompanhamento permanente desta actividade (aspecto abordado no subcapítulos 6 e 10);
- O desenvolvimento e adequada publicitação de uma política de licenciamento (tema transversal a este Capítulo II);
- O tratamento específico, ao nível regulamentar interno, da criação de *spin-offs* (tópico que os Autores por imperativos sistemáticos decidiram abordar no subcapítulo 22 do Capítulo III);
- O estabelecimento de regras claras e concisas sobre a partilha de proveitos emergentes da actividade de transferência de conhecimento, entre a “casa” e os sujeitos envolvidos na criação intelectual (cfr. o subcapítulo 14).

4.2. SUMÁRIO

Neste Capítulo II discute-se como quer empresas, quer IES, devem procurar um *modus operandi* que se coadune com a prática das Estruturas de Transferência de Conhecimento.

O esforço para alcançar uma postura que não distancie as IES das Empresas pode culminar na definição de caminhos e procedimentos assertivos e coerentes que permitam àquelas e às empresas utilizar uma linguagem compatível com a resolução de conflitos e o alcançar de soluções no momento da negociação de tecnologias.

Assim, será objectivo deste Capítulo a definição de conceitos e terminologias base como gênese para a definição de objectivos sobre os quais assenta a transferência de conhecimento, entendida sob um ponto de vista profissional.

Depois de exploradas as vias possíveis para a efectiva valorização ou comercialização da tecnologia (no subcapítulo 11), torna-se premente abordar diversas técnicas de negociação (12), as quais permitem aos agentes envolvidos esclarecer os seus interesses e expectativas e justificar posições ou propostas negociais de forma objectiva, tendo sempre por base um profundo conhecimento da tecnologia e do mercado.

A formalização dos procedimentos negociais, tendo em vista a concretização de contratos de transferência de tecnologia, ou contratos de licenciamento, dever-se-á reger por um enquadramento legislativo e operacional tanto ao nível nacional como Comunitário.

5. *Transferência de Conhecimento: terminologia e conceptualização*

5.1. RELAÇÕES CIÊNCIA/EMPRESA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

A relação Ciência/Empresa tem vindo a intensificar-se devido a 4 factores interligados (Bercovitz; Feldman, 2006):

1. O desenvolvimento de novas plataformas tecnológicas, como a informática, a biologia celular e as ciências de materiais;
2. O crescente conteúdo científico e técnico em todos os tipos de produção industrial;
3. A necessidade de novas fontes de financiamento para a investigação académica;
4. A proeminência de políticas governamentais visando aumentar os retornos económicos da investigação financiada por fundos públicos mediante o estímulo à transferência de tecnologia universitária.

Esta integração, que cria laços de união entre as empresas e as IES, conduz, idealmente, a novo conhecimento, novos ou modificados produtos, processos, serviços e até estruturas tecnológicas.

Na aquisição de tecnologias ou nos processos de inovação, de uma forma mais geral, as empresas portuguesas podem, por um lado, optar pela aquisição de tecnologia a entidades domiciliadas em países terceiros (a qual nem sempre potencia a competitividade nacional); ou por outro lado, procurar o seu desenvolvimento junto da capacidade de I&D nacional; nesta opção, o estabelecimento de parcerias entre as IES e as empresas consegue responder às dificuldades na autonomização ou endogeneização da própria capacidade de I&D.

Independentemente das parcerias que congrega (ou não) a I&D exige uma série de actividades que vão desde a fase de pesquisa científica ao desenvolvimento aplicado da mesma (dirigida à resolução de problemas técnicos específicos). É esta I&D que é mais procurada ou percebida pelas empresas, e por essa razão a ligação Ciência/Empresa representa uma vinculação que não ocorre de um momento para o outro.

Assim, pode identificar-se a existência de 3 momentos:

- 1) A disposição para cooperar – As partes demonstram este posicionamento, através da marcação de encontros ou reuniões preliminares entre as mesmas e estimulam contactos com vista a uma efectiva e concreta cooperação;
- 2) Intercâmbio de informações – Neste momento as partes procuram trocar ideias, dados, propostas, mas poucos resultados são obtidos (exemplificando, nesta fase as IES apresentam portefólios que fornecem a sua oferta em termos de possibilidades, os seus profissionais ou catálogos com as tecnologias e serviços à disposição das empresas); para fazer progredir o processo de descoberta e identificação de oportunidades concretas de cooperação, é importante que sejam agendadas visitas dos empresários às instalações (laboratórios e unidades de I&D) da IES para que se proporcione uma discussão mais profícua, inclusive sobre as potencialidades disponíveis, os preços, tempos de resposta e as condições para a efectivação da cooperação;
- 3) Concretização – Neste momento, a busca de informação das partes é intensa uma vez que já existirá consciência dos benefícios concretos que a interacção irá promover: é chegado o momento da negociação e celebração dos acordos cujo objecto será, justamente, a realização de actividades conjuntas de I&D.

A complexidade da ligação que se estabelece entre as instituições de ensino superior e as empresas está espelhada nas etapas acima identificadas, que ilustram um processo mais ou menos longo de construção gradual de relações em que a confiança e a boa gestão de expectativas desempenham um papel fundamental. Importa ainda destacar que a sucessão daquelas etapas não é automática e «natural», antes requer o «fecho» consecutivo, assumido e deliberado de compromissos menores (marcar uma primeira reunião, definir uma data

para visita às instalações de cada parte, se necessário, decidir o âmbito de um projecto e as pessoas que em cada uma das partes devem liderar, decidir negociar, entre outros passos relevantes) para que o compromisso final, o acordo, tome a forma escrita e assinada e, assim, vinculativa para as partes.

5.1.1. Benefícios e expectativas

As expectativas quanto aos benefícios da relação ou as motivações para cooperar são distintas para as IES e empresas.

De acordo com a posição doutrinal predominante, as IES esperam conseguir com os esforços cooperativos com o sector empresarial:

- Um suporte mais simplificado para linhas de I&D de longo prazo;
- O auxílio das empresas para a formação de novos conhecimentos aplicados;
- A ampliação da experiência educacional em geral;
- O surgimento de tópicos para dissertações e oportunidades potenciais de emprego e estágios para os seus estudantes;
- A possibilidade de interacção com cientistas e engenheiros do sector empresarial.

Já as empresas possuem outras expectativas neste tipo de interacções, tais como:

- Perspectivarem as IES como fontes adicionais de ideias, conhecimentos e tecnologias, os quais são bases potenciais para novos produtos e processos;
- Entender estas colaborações como um benefício de rateio de custo significativo, quando comparado com a construção de unidades de I&D internas;
- A proximidade com inventores e investigadores competentes;
- A possibilidade da conexão com uma fonte potencial de executores de I&D alinhados com as necessidades da empresa.
- O acesso a equipamentos especializados das IES, não disponíveis na empresa.

Como exemplo ou concretização dos benefícios genericamente elencados, Olivier Peyret (Vice-presidente para a I&D, Schlumberger) explicitou o que a sua empresa procura numa IES:

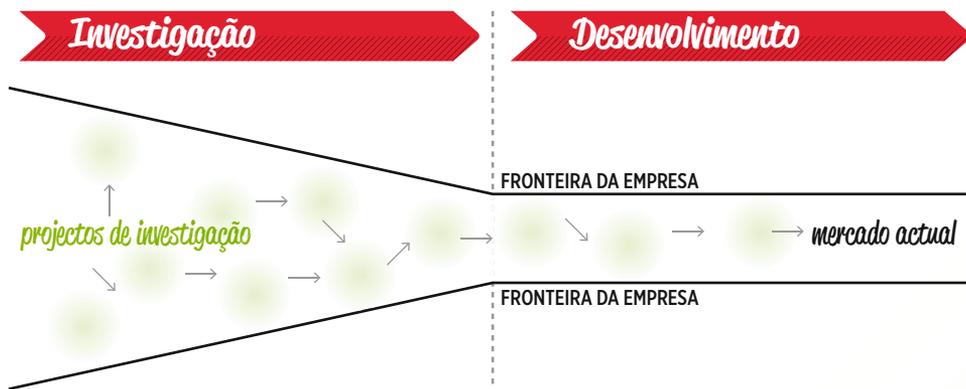
1. Visibilidade – a investigação universitária deve realizar esforços de comunicação e divulgação para que se torne fácil às empresas identificar os *leading experts* nas áreas relevantes;
2. Excelência científica;
3. Proximidade física (85% da I&D realiza-se na região onde a empresa se localiza);
4. Redes (não mais do que dois graus de distância dos *leading experts* ou de competências complementares);
5. Envolvimento estratégico;
6. Cultura de parceria;
7. Gestão cuidada da PI

5.1.2. O Modelo de “Open Innovation”

A discussão dos benefícios de transferência de conhecimento não poderia deixar de incluir uma destacada referência ao modelo ou conceito de «Open Innovation» proposto por Henry Chesbrough, tendo em consideração que este modelo é perfilhado por diversas empresas de relevo global, tais como a Philips, Procter&Gamble, General Electric, Siemens, BP, entre outras.

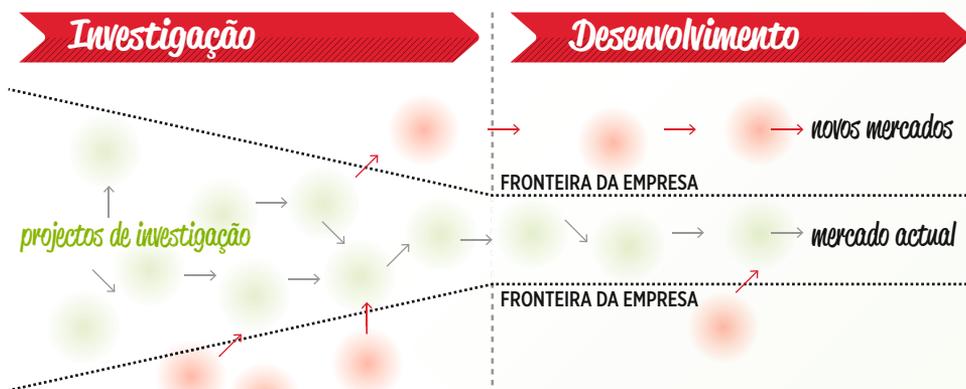
Como ponto prévio, cabe esclarecer que o conceito em nada se confunde com o de «Open Source». De facto, um pré-requisito da «Open Innovation» é a existência de um sistema de propriedade intelectual com elevada fiabilidade, capaz de sem ambiguidades definir e clarificar as fronteiras dos activos intelectuais a transaccionar.

Este modelo contrapõe-se a um modelo de inovação fechada, ilustrado pelo gráfico seguinte:



Fonte: Chesbrough 2003

Um «novo» modelo, designado «Open Innovation», pode ilustrar-se pelo gráfico seguinte:



Fonte: Chesbrough 2003

Ou seja, neste modelo, o «funil» ou «pipeline» de investigação, desenvolvimento e comercialização torna-se «poroso», podendo a todo o tempo trazer «para dentro» ou «enviar para fora» resultados de I&D.

Estas duas lógicas de operação são sintetizadas e contrastadas na tabela seguinte, sob o ponto de vista da organização que as pratica:

1. Princípios da Inovação Fechada	2. Princípios da Inovação Aberta
Os investigadores competentes trabalham para nós	Não podemos integrar (nem estes estarão dispostas a ser integrados) todos os investigadores competentes na estrutura, pelo que devemos estabelecer ligações a equipas externas
Só obteremos lucros se internalizarmos a I&D, produção e marketing	A I&D externa pode aportar grande valor, alavancando a I&D interna
Se descobrimos primeiro, chegamos ao mercado primeiro	Não temos de ser os inventores para obter os proveitos
Quem lança primeiro as invenções no mercado recolhe os lucros	Quem lança as invenções com o melhor modelo de negócio recolhe os lucros
Devemos proteger a resguardar a nossa PI, não a cedendo a ninguém	Podemos tirar máximo proveito da nossa PI combinando exploração própria e cedências remuneradas bem como aquisição de PI complementar no exterior da empresa

Resulta claro que os princípios da inovação aberta se encontram perfeitamente alinhados com a ideia de transferência de conhecimento e as interações que promove.

5.1.3. O Modelo da “Tripla Hélice”

Cumpramos apresentar sucintamente o modelo da “tripla hélice” proposto por Etkowitz e Leydesdorff, assim como as suas implicações para a conceptualização da transferência de conhecimento. Incluindo, ainda, uma breve referência a outros modelos de inovação.

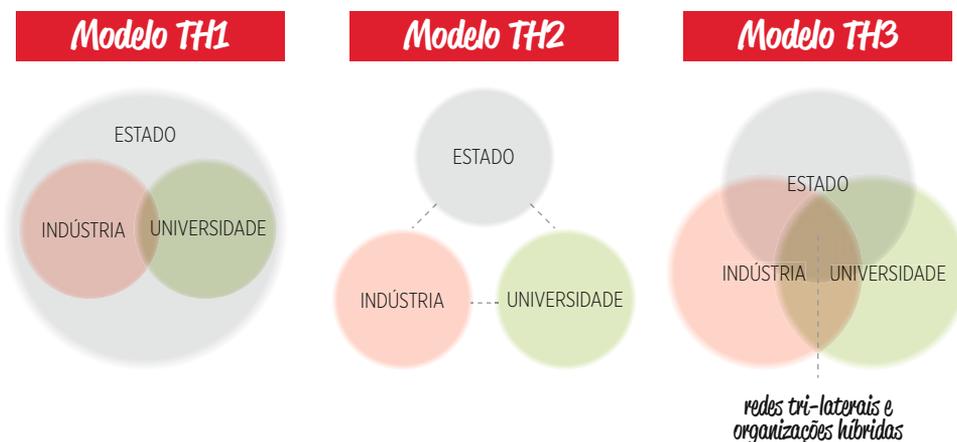
De facto, existem diferentes perspectivas sobre o impacto da inovação no sistema económico, conferindo diferentes papéis à ciência e às IES.

A teoria dos sistemas nacionais de inovação de Lundvall e Nelson (Lundvall: 1998; Nelson: 1993) marca um passo decisivo nesta matéria, bem como a perspectiva da tripla hélice de Etkowitz e Leydesdorff (1997). Existem diferenças evidentes nestas teorias. A tese da tripla hélice (TH) defende que as IES podem desempenhar um papel cada vez mais relevante na inovação no contexto de sociedades baseadas no conhecimento. Esta perspectiva distingue-se da dos sistemas nacionais de inovação (Lundvall, 1988 e Nelson, 1993), que considera a empresa como tendo o papel principal no processo de inovação, bem como do modelo triangular de Sábato (1975), segundo o qual o Estado é o actor privilegiado.

O modelo da tripla hélice revela não só a relação da IES, da indústria e do Estado, como a transformação interna em cada uma destas esferas.

Contudo, a evolução dos sistemas de inovação levou a diferentes configurações das relações entre as IES, a Indústria e o Estado: no modelo TH1, o Estado rodeia a IES e a indústria e dirige as relações entre estes (ex.: União Soviética e outros países socialistas, hoje, República Popular da China); no modelo TH2, há uma separação de esferas institucionais, com fortes fronteiras entre si (ex. Suécia e EUA).

MODELO DA TRIPLA HÉLICE



Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff, 2000.

O modelo TH3 gera uma infra-estrutura de conhecimento que ultrapassa as esferas institucionais, cada uma tomando o papel da outra e com organizações híbridas, estruturas de interface. O objectivo comum é estruturar um ambiente inovador constituído por *spin-offs* académicos, iniciativas trilaterais para o desenvolvimento da economia baseada no conhecimento e alianças estratégicas entre empresas (de pequena e grande dimensão, operando em diferentes áreas e com diferentes níveis de tecnologia), laboratórios de Estado e grupos de investigação das IES. Estes acordos são, frequentemente, encorajados, mas não controlados pelo governo, seja através de apoio financeiro directo ou indirecto ou através de medidas regulamentares.

Em suma, o modelo da tripla hélice expressa uma nova configuração de forças institucionais emergentes nos sistemas de inovação. À medida que o conhecimento se torna, cada vez mais, importante no contributo da inovação, a IES como produtora e disseminadora deste recurso passa a ter um papel reforçado na inovação industrial.

Numa economia baseada no conhecimento, a IES passa a ser central, quer como fornecedor de capital humano, quer como génese de novas empresas. As três esferas institucionais (pública, privada e académica) estão, assim, crescentemente interligadas em vários estádios do processo de inovação.

Existem 4 processos relacionados com as mudanças na produção, troca e uso do conhecimento que o modelo tripla hélice identificou (Etzkowitz; Leysdorf:1997):

- Transformação interna de cada uma das hélices (por exemplo, alianças estratégicas entre empresas);
- Influência de uma esfera institucional sobre a outra no processo de transformação (ex. *Bayh-Dole Act*);
- Criação de novos laços e redes trilaterais, institucionalizando estruturas de interface;
- Efeito recurvo destas redes institucionais nas suas esferas iniciais e na sociedade.

5.1.4. Definições

Os conceitos de transferência de conhecimento, transferência de tecnologia e outros, atenta a frequência do seu uso e o seu relevo no presente contexto, carecem de ser correctamente interpretados.

A OCDE utiliza o conceito ‘transferência de conhecimento’, baseando-se no trabalho de Lundvall e Johnson (OECD, 1996).

Para esta organização, o conhecimento é entendido como englobando quatro componentes distintas, assumindo-se que os processos de transferência raramente incluem apenas uma.

Assim, o conhecimento pode ser:

- *Know what*: conhecimento sobre factos, genericamente designado como informação;
- *Know why*: conhecimento científico sobre princípios e leis da natureza, incluindo desenvolvimento tecnológico e inovações em produtos e processos industriais;
- *Know how*: competências ou capacidades para a realização de determinada tarefa ou desempenho de uma certa actividade;
- *Know who*: envolve informação sobre os detentores dos tipos de conhecimento anteriores e baseia-se em relações sociais que permitem aceder a peritos em determinadas áreas e ao uso eficiente do seu conhecimento.

A União Europeia (2007) utiliza, igualmente, a designação transferência de conhecimento, entendida como o “conjunto de actividades de transmissão e disseminação, de uma instituição de origem para um destinatário que se responsabiliza pela sua transformação em resultados económicos”. Reconhece-se que os activos de origem académica que podem ser convertidos em resultados económicos não se limitam a tecnologia, mas também competências e capacidades. Assim, a utilização do conceito de transferência de conhecimento justifica-se pela sua maior abrangência face à transferência de tecnologia.

A AUTM (2007) utiliza o conceito – transferência de tecnologia – que define como “o processo de transferência de descobertas científicas de uma organização para outra, com o propósito de desenvolvimento posterior ou comercialização”. De acordo com esta associação, este processo inclui, tipicamente, a identificação de novas tecnologias, a respectiva protecção através de modalidades de PI e a condução de estratégias de comercialização.

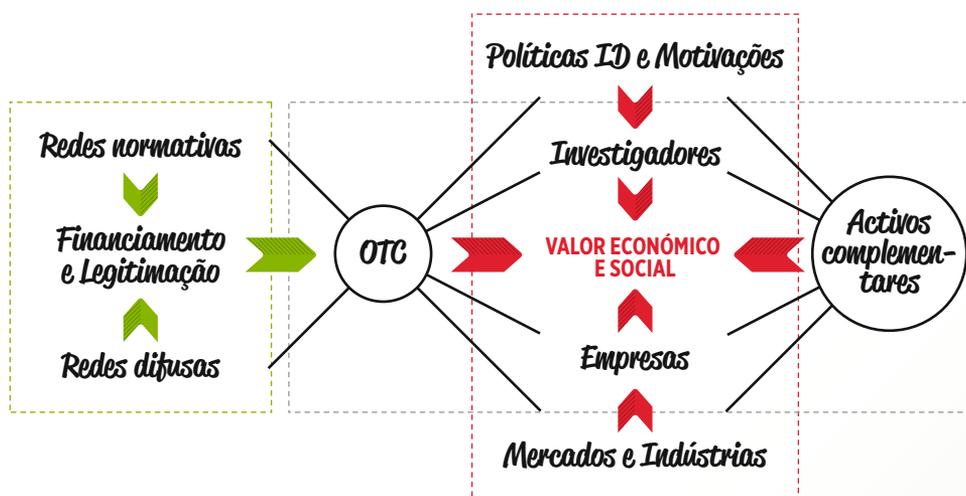
De igual forma, Dean Peters (2000) define transferência de tecnologia como o processo pelo qual uma tecnologia existente é aplicada a uma nova utilização ou a um novo utilizador. Esta definição tem subjacente o facto da transferência de tecnologia assentar quase exclusivamente na base tecnológica já existente, promovendo o aumento da intensidade da sua utilização, mais do que a expansão da base através de um esforço de I&D.

Assim, a transferência de tecnologia parte de uma entidade que detém conhecimento científico ou tecnológico específico, para outra que manifesta interesse em obter esse direito e utilizar esse conhecimento. Este processo pode ser proveniente quer de instituições de I&D, quer de empresas.

6. Uma visão global do sistema de Transferência de Conhecimento

Em síntese, a transferência de conhecimento (TC) ocorre num sistema complexo que, entre outras possibilidades, se poderia modelar no esquema seguinte:

PROPOSTA DE REPRESENTAÇÃO DAS INTERACÇÕES DO SISTEMA/CULTURA DE TC



Nota 1: OTC - Organismo de Transferência de Conhecimento;

Nota 2: "Investigadores", "empresas" podem significar "docentes/discentes", "outras entidades".

Neste modelo, as interações entre investigadores e empresas são o ponto de partida, são muitas vezes pré-existentes a qualquer estrutura de transferência de conhecimento. Devem ser, por um lado, facilitadas pelos procedimentos de gestão de direitos intelectuais e conformação de expectativas oferecidos pela estrutura de transferência de conhecimento (OTC - Organismo de Transferência de Conhecimento) e, por outro lado, pela agregação de activos complementares, que podem ser de múltipla natureza - recursos financeiros aportados por capital de risco, apoio à criação da empresa e construção do plano de negócios prestado por uma incubadora, acesso a uma rede de contactos, etc.; tendo em conta quer os factores que condicionam a liberdade de acção e motivação dos investigadores (financiamento da I&D, carreiras, remunerações, progressão, mobilidade, imperativos de publicação, entre outras), quer as forças de mercado das indústrias em que operam as empresas parceiras (como é sugerido pelo modelo das "cinco forças" de Michael Porter ou outros modelos de organização das indústrias e das suas dinâmicas competitivas).

A acção do OTC é proporcionada pelo financiamento e legitimação (desde logo, através da assumpção de um regulamento de propriedade intelectual e da delegação de competências para a sua operacionalização) que lhe são conferidos pelas instâncias decisórias das IES ou outras entidades financiadoras, modelado por redes normativas que estabelecem os padrões de exercício das suas funções (associações nacionais ou internacionais, mecanismos de certificação de competências, códigos de boas práticas, contratos modelo e Recomendações da Comissão Europeia) e, a maior «distância», por condicionantes políticas ou da opinião pública em relação à transferência do conhecimento, ao ensino superior ou à ciência, intermediadas por organismos de comunicação social (aqui identificadas como "redes difusas").

A caixa tracejada a preto compreende o ambiente operacional normalmente controlado e entendido por todas as unidades de transferência do conhecimento. É aqui que se localizam, por exemplo, os formulários de comunicação de invenção, as acções de negociação de licenças, o marketing de tecnologias ou ainda a elucidação da titularidade das invenções.

A caixa vermelha concretiza o espaço em que se produzem (ou não) os *outputs* da função de transferência de conhecimento, sendo que a caixa a verde, infelizmente muitas vezes ignorada pela sua aparente «distância» do exercício funcional da transferência do conhecimento, determina de forma decisiva os recursos que são facultados à OTC para produção dos seus *outputs*.

7. O papel das Estruturas de Transferência de Conhecimento

A transferência de conhecimento corresponde a um processo de transferência de soluções técnicas e de conhecimento científico e tecnológico a partir de uma organização e com destino a outra, com o objectivo de aproveitar e explorar resultados de investigação em favor do desenvolvimento do estado da técnica, da ciência, da economia e da sociedade em geral. Os processos de transferência de conhecimento são muitas vezes conduzidos por elementos das equipas de trabalho que originaram a nova solução técnica ou de conhecimento ou por estruturas de transferência de tecnologia, regra geral integradas em IES ou em empresas com actividade, maior ou menor, de I&D, ou ainda constituídas como entes empresariais autónomos.

As estruturas de transferência de conhecimento promovem a utilização de resultados de I&D através da avaliação dos activos intelectuais e da sua protecção mediante direitos de PI e ainda através da divulgação de informação, da negociação de acordos de transferência de tecnologia e do apoio à criação de empresas *spin-off* (empresas *start-up* criadas para explorar resultados das actividades de I&D de uma instituição). Procedem também à administração e monitorização dos contratos de licenciamento e de cedência ou transferência de materiais (os MTA – *Material Transfer Agreements*) recolhendo e repartindo as receitas dos acordos de transferência de tecnologia.

Quanto mais próximas dos investigadores estiverem as estruturas de transferência de conhecimento, mais eficientes elas serão no estabelecimento de uma relação de cooperação mútua, muito importante para encorajar os investigadores a providenciar informação regular sobre as suas actividades e resultados de investigação.

A comunicação de resultados de investigação dá início ao processo de avaliação e definição da estratégia de protecção e comercialização da nova solução técnica e de conhecimento, que permite conjugar as suas características singulares com as necessidades e interesses de desenvolvimento económico das empresas.

A aquisição de tecnologia e a sua transformação em novos ou melhorados produtos e processos permite que uma empresa adquira vantagens competitivas:

- Quer pela oferta de soluções não detidas por outras empresas,
- Quer pela actualização e melhoria da sua gama de produtos e serviços, ou ainda
- Pela resposta a necessidades de clientes específicos a que outras empresas não atendem.

A aquisição de direitos de PI também permite a oferta de soluções de melhor qualidade ou soluções com um custo de produção e comercialização mais competitivo.

8. Os objectivos e a monitorização da Transferência de Conhecimento

A transferência de conhecimento pode realizar-se em diferentes contextos, que condicionam os objectivos estratégicos e operacionais a alcançar.

Neste ponto, não serão relevantes os objectivos de cada processo, tendo por referência uma determinada e particular tecnologia ou activo intelectual a transferir, nem as diferentes partes envolvidas numa relação negocial concreta, mas sim a transferência de conhecimento enquanto actividade ou função permanente e necessária de um sistema de inovação.

Mais em particular, discute-se o seu enquadramento e posição face à missão última das instituições de I&D que dedicam à transferência de conhecimento recursos relevantes sob a forma de organização de uma estrutura de acompanhamento da actividade de transferência de conhecimento, sob vestes muito heterogéneas.

Procura-se perceber que factores condicionam a missão daquele a que se poderá chamar departamento, gabinete, estrutura, assessoria, serviço partilhado, centralizado ou distribuído, alicerçado em qualquer forma orgânica ou tipo de pessoa colectiva (IES ou instituição pública de I&D, por exemplo), para só depois determinar de que modo melhor se pode configurar, realizar um conjunto de acções ou actividades e oferecer um elenco de serviços.

Pressupõe-se a necessidade de uma abordagem do organismo de transferência de conhecimento sistemática, sustentada financeiramente e no tempo que evidencie os benefícios externos a si próprio (a missão), isto é, não deve existir meramente, sobreviver apenas, realizando actividades sem previamente as interrogar.

Ou seja, a missão consiste na resposta à pergunta: “Porquê dedicar recursos a esta entidade?”

E a resposta não poderá ser: “Porque realiza certas actividades”, mas sim “Porque produz um benefício ou valor fora de si própria”.

Este benefício deve ser aferido face à missão da instituição de I&D e do sistema de inovação ou mesmo do bem-estar geral (emprego, saúde, ambiente, economia, segurança). Com efeito, uma definição de missão constitui um teste permanente às actividades propostas e aos recursos empregues, que devem provar concorrer para a prossecução do benefício enunciado.

Naturalmente, o organismo de transferência de conhecimento não existirá nunca em isolamento, devendo necessariamente articular-se com outros agentes, como incubadoras, parques de ciência, intermediários (*brokers*), agentes de patentes de vigilância tecnológica, *clusters* formalmente constituídos e com alguma forma de gestão ou coordenação (*cluster engineer*), capital de risco e *business angels*, entre outros actores do sistema. No entanto, pela sua complexidade e por serem melhor tratados em estudos de maior amplitude e profundidade académica, não é sobre estes sistemas alargados que será colocado o foco, mas sim sobre a menos estudada e menos conhecida função específica que pode caber ao organismo de transferência de conhecimento. Também porque é relativamente a esta entidade que pode propor-se um conjunto de considerações relativas aos outputs que deve gerar face aos recursos que lhe são disponibilizados, isto é, pode exigir-se uma «prestação de contas» (*accountability*) que não faria sentido exigir a um sistema constituído por diferentes agentes que não partilham os mesmos recursos ou não respondem a uma autoridade comum.

Franzoni (2004) caracteriza estes “Organismos de Transferência de Tecnologia” como assumindo o objectivo central de promover e gerir a “*transferência de conhecimento para um ambiente comercial de novas invenções, criações, descobertas, inovações, processos e outros que resultem de investigação científica levada a cabo na instituição onde se insere*” (European Commission, 2007).

Se neste ponto constitui um pressuposto que aquele organismo está associado a uma ou mais IES é porque, de facto, é esta a realidade observável em Portugal. Não se conhecem, no contexto nacional, unidades de transferência de conhecimento no seio de empresas; conhecem-se sim, nessa esfera, unidades de investigação, de inovação ou outras, que são agentes fundamentais no referido sistema alargado de transferência de conhecimento. Sobre estas e sobre os processos de inovação existe igualmente ampla literatura publicada, inclusive normas de Qualidade e publicações da própria COTEC.

Procura-se, seguidamente, definir qual a missão essencial e distinta, genérica, infra contrastada à luz de diferentes contextos e circunstâncias, do organismo ou unidade de transferência do conhecimento.

De um modo sintético, poder-se-ia dizer que a transferência do conhecimento transporta valor científico para a esfera económica e social e que o veículo que transporta esse valor deve assegurar uma viagem expedita, segura, sem acidentes de percurso ou danos.

A transferência de conhecimento é assim entendida como sendo uma função organizacional exercida num contexto ou sistema alargado específico, que através de interações entre instituições de criação de conhecimento, criadores e promotores económicos e agentes complementares, acrescenta um valor distintivo ao conhecimento científico.

De notar que esta definição não prevê a existência de qualquer organismo tipificado ou pré-formatado – terá de ser este a adequar-se e provar que concorre para transportar valor científico para a esfera económica.

Para clarificar a missão da transferência de conhecimento, importa proceder desde já a uma delimitação face a outras funções que lhe são próximas, quer porque frequentemente são realizadas por um mesmo departamento, que as engloba em conjunto com a transferência de conhecimento, quer porque são percebidas como próximas ou semelhantes, mas acima de tudo porque convocam os mesmos públicos, os mesmos intervenientes, a mesma rede.

A transferência de conhecimento não é uma função de mecenato, de angariação de fundos (*fund raising*), na acepção típica dos E.U.A. (*donations*, como doações às IES a título puramente filantrópico) e cuja prática apenas se inicia na Europa e ainda menos se pratica em Portugal. Por natureza, estes fundos devem apresentar-se livres de contrapartidas (*no strings attached*), relacionados com um reconhecimento publicitado ou um “benfeitor” anónimo, motivado por prestígio social ou razões “pessoais e intransmissíveis”, distinguindo-se assim da transferência de conhecimento, onde existirá uma contrapartida.

Resulta, assim, que as motivações serão distintas (nem sempre puramente filantrópicas – não se deve descurar a extrema relevância dos regimes fiscais de mecenato) e a comunicação associada tem mais a ver com uma persuasão dirigida ao ego que com uma argumentação negocial baseada em benefícios económicos. Contudo, esta actividade dirige-se muitas vezes a pessoas (empresários, gestores de topo) empresas ou entidades (fundações, etc.) que se incluem na rede relevante para a transferência de conhecimento.

Uma figura próxima da anterior é o “*industry sponsoring*”, o patrocínio de cátedras, de laboratórios ou de grupos de investigação. Também pouco sistematizado em Portugal, embora com alguns notáveis exemplos, interpenetra, em certas circunstâncias, decisivamente, a esfera da transferência de conhecimento. Embora não se dirija, por exemplo, a uma invenção em particular, condicionará inevitavelmente uma negociação quando o grupo de investigação que a produziu é financiado em parte significativa da sua actividade pelo potencial licenciado.

Tanto no caso do mecenato como no do patrocínio empresarial, a transferência do conhecimento deve procurar uma articulação muito próxima, acompanhada de independência

de acção, que ofereça aos processos negociais margem de criatividade e permita um crescimento e enriquecimento de contactos, relacionamentos, confiança e comprometimento recíprocos.

O *marketing* institucional de uma IES ou de outra instituição de I&D escapa, tipicamente, ao controlo da transferência do conhecimento. No entanto, a forma como a instituição «mãe» se apresenta, por exemplo, na Internet, o facto de colocar ou não uma ligação no seu portal de abertura para o gabinete de transferência do conhecimento, de fazer referência ao seu portfólio de patentes ou às empresas *spin-off* que lhe estão associados em brochuras, folhetos, comunicações e discursos oficiais solenes, contribuem decisivamente para a aceitação da transferência do conhecimento junto dos públicos internos e para a sua visibilidade exterior.

De igual forma, as opções que uma instituição toma no seu relacionamento com os meios de comunicação social, destacando ou omitindo, assumindo institucionalmente ou ignorando os sucessos e progressos que a transferência de conhecimento vai alcançando, concorrem e contribuem para o desenvolvimento da mesma, podendo ter um efeito de «bola-de-neve» na geração de solicitações, perguntas, comunicações de invenção dirigidas aos organismos de transferência de conhecimento e de contactos de empresas já consolidadas ou de promotores ou responsáveis de empresas *spin-off*. Importa também realçar que muitas IES, mesmo em Portugal, têm pelo menos um profissional especializado ou departamento dedicado a esta função, mas são muito poucos os organismos de transferência do conhecimento que dispõem dos recursos para internalizar esta competência de publicidade ou de aumento da sua visibilidade. Pelo que um relacionamento muito próximo e fluido com o gestor de serviço de imprensa e/ou de relações públicas se torna, neste particular, crítico.

A divulgação científica dirigida a públicos não especializados, novamente, não se confunde com a transferência do conhecimento, mas cruza-se com esta na percepção que os públicos (e os eleitores, em termos políticos) vão formando das vantagens em dirigir a sua atenção (e os seus impostos...) para a ciência e a inovação. Ainda, por vezes, representa um desafio à transferência do conhecimento, que carece de uma elucidação, para que não se pretenda opor uma a outra, mesmo quando alguma confidencialidade (ou o adiamento da divulgação) é necessária.

Os contactos com os investigadores, docentes, discentes, bolseiros de mestrado ou doutoramento, acontecem necessariamente nos departamentos dedicados à gestão administrativa de candidaturas a financiamento da investigação académica, da gestão corrente ou plurianual dos laboratórios e de bolsas ou outras formas de remuneração dos seus recursos humanos. Esta função, se lograda, facilitará o desenvolvimento de relações de confiança com os potenciais inventores e auxilia a detecção de resultados com potencial para transferência, além de poder ser um momento crucial para prevenir divulgações prematuras e prejudiciais. É necessariamente uma função com importante ênfase na burocracia, no preenchimento de formulários, requisitos, condicionamentos, restrições, adesão estrita a procedimentos e exclusão de não conformidades. Assim, se por um lado parece conveniente manter uma ligação entre esta função e a transferência do conhecimento, por outro, o peso burocrático da mesma arrisca-se a sufocar ou consumir todo o tempo e recursos e a formatar uma mentalidade pouco flexível e criativa, mais de gabinete que de campo.

As mesmas considerações se podem tecer sobre a gestão de candidaturas e financiamentos à inovação, investigação em consórcio, projectos demonstradores, protótipos, nacionais ou do quadro Europeu (por exemplo, do 7º Programa-Quadro de financiamento à I&D na União Europeia). Estas devem dialogar de forma estreita com a transferência de conhecimento, porque representam uma oportunidade única de identificar invenções ou futuras invenções, oportunidades de colaboração e vias de exploração comercial de resulta-

dos. A este propósito basta referir que o presente Manual dedica uma secção às disposições Comunitárias nesta matéria (subcapítulo 18 do Capítulo III deste Manual), e muita atenção às regras impostas por entidades financiadoras quanto a divulgações ou à gestão da PI, bem como à gestão de consórcios de I&D, processos negociais no quadro dos mesmos e justa remuneração das instituições de I&D públicas (v.g o subcapítulo 19).

Aparentemente mais afastados surgem os departamentos de gestão de mobilidade de investigadores, docentes e discentes (Programas Erasmus ou Marie Curie, por exemplo). Ainda assim, não deve ignorar-se a sua importância, para não se perderem mecanismos de divulgação de informação, da promoção do empreendedorismo, e a necessária ressalva de que a PI de uma entidade não se transfira para uma entidade estrangeira com a mera deslocação temporária ou episódica de um inventor (a este propósito, recorde-se o que foi dito supra no subcapítulo 2.3. relativamente à necessidade de assegurar a vinculação de todos os quadros afectos a actividades de I&D aos regulamentos internos de PI, como forma de impedir aquele citado indesejado efeito, mediante a celebração de Acordos de Adesão aos Regulamentos de PI).

Também não cabe à transferência do conhecimento desempenhar o papel dos gabinetes de saídas profissionais ou inserção na vida activa. Ainda assim, estes possuem frequentemente canais privilegiados de acesso a grandes empresas interessadas na atracção de talentos, que sem surpresa podem coincidir com empresas atentas à inovação. Por outro lado, a transferência do conhecimento sempre contribuirá para um programa académico aliciante, que favoreça a integração na sociedade e no mercado de trabalho.

À semelhança de ponto anterior, as relações com ex-alunos podem também abrir portas e facultar contactos com potenciais licenciados: é frequente um problema técnico ou científico ser diagnosticado numa empresa por um ex-aluno que simultaneamente deseja inquirir a sua *alma-mater* sobre a possibilidade de lhe oferecer uma solução.

Finalmente, sem ser sua função promovê-los, os gestores de transferência do conhecimento devem estar especialmente atentos a todo e qualquer programa ou curso que reúna docentes ou formadores, trabalho de campo, estágios ou intercâmbios do meio académico e industrial. Cabem neste ponto os programas de doutoramento em empresa e cursos que integrem formadores da indústria como oradores convidados, as visitas de campo ou os estágios integrados, entre outros. A especial atenção que deve ser conferida à regulação deste tipo de relações foi já objecto de atenção no subcapítulo 2.6. parte integrante do Capítulo I deste Manual.

O quadro seguinte sintetiza o cruzamento da transferência de conhecimento com outras actividades das IES que desta se aproxima.

CRUZAMENTO	PROXIMIDADE ORGÂNICA OU PARTILHA DE RECURSOS	PERCEÇÃO DE PROXIMIDADE	COINCIDÊNCIA DE PÚBLICOS OU REDES
Angariação de Fundos/ Fund Raising	Bases de dados, organização de eventos		Coincidem em parte
Industry Sponsoring (patrocínio de cátedras, de laboratórios, de grupos de investigação)	Gestão de Propriedade Intelectual (PI)	Proximidade	Condiciona negociações
Marketing Institucional	Partilha de recursos na relação com a imprensa	Pode conferir visibilidade à transferência de conhecimento	Media
Divulgação Científica		Proximidade aparente	Divulgação prematura pode prejudicar patentes
Gestão de Projectos e Financiamento da Investigação	Frequentemente coincidem no mesmo departamento	Proximidade aparente	Coincidência nos públicos internos; Facilita identificação de invenções
Gestão de Projectos de I&D em parceria (FP7, AdI, etc.)	Frequentemente coincidem no mesmo departamento; partilha de recursos de gestão de PI;	Proximidade real	Oportunidades na relação com empresas e para licenciamento de patentes
Mobilidade	Gestão de PI – confidencialidade e titularidade de invenções		Pode haver coincidência de públicos internos, em especial post-docs
Saídas profissionais inserção vida activa		Proximidade na área de empreendedorismo	Contactos
Relações com <i>alumni</i>		Valorização da acção social e económica da IES	Oportunidades de mobilizar mentores, business angels, entre outros.
Estágios, Doutoramentos em empresa	Gestão de PI		Oportunidades na relação com empresas e para licenciamento de patentes

9. Contextos e factores relevantes

Analisam-se neste subcapítulo diferentes factores e contextos e a forma como, em abstracto, podem condicionar a transferência do conhecimento e a definição da sua missão concreta em cada instituição. Não deixará de ter-se em vista, com este subcapítulo, a análise de factores apontados pelo décimo primeiro princípio do Código de Boas Práticas.

9.1. A NATUREZA DA INSTITUIÇÃO

Neste campo, a primeira dicotomia será entre uma instituição de largo espectro, incluindo todos os ramos do saber (*full university*) e uma instituição especializada (universidade «agrícola», à semelhança do caso da Holanda, um laboratório do Estado especializado em biotecnologia ou computação, um Instituto Politécnico de vocação tecnológica dedicada a um sector local). A configuração do organismo de transferência do conhecimento fica condicionada, na sua dimensão, no perfil dos recursos humanos a contratar, na designação, nas redes a integrar, nas bases de dados a adquirir, entre outros aspectos.

A experiência em Portugal e no estrangeiro parece também indicar que a antiguidade da própria instituição pode condicionar o lançamento das actividades de transferência do conhecimento. Uma instituição com maior tradição, poderia oferecer mais resistência à mudança, ou pelo menos requerer uma elucidação muito clara da missão da transferência do conhecimento e da sua intervenção mais ou menos suave nos hábitos estabelecidos.

A orientação mais académica de uma instituição que compreenda a disponibilização de um currículo, de cursos, de ensino, *versus* aquela que meramente realiza investigação também deve ser ponderada como condicionante da transferência do conhecimento. De igual forma, o facto de a própria instituição integrar nos seus órgãos de governo, de gestão ou consultivos empresas ou entidades externas.

9.2. A ENVOLVENTE

A envolvente da instituição poderá incluir um conjunto de outros agentes facilitadores da realização da transferência de conhecimento. Desde logo, os designados *clusters*, que se alinhados com as áreas de maior proeminência em termos científicos da instituição podem assegurar uma fertilização cruzada de actividades, como a dinamização de círculos de empresa, mentores para novos projectos *spin-off*, empresas dispostas a realizar investigação em consórcio ou absorver tecnologia, ou elas próprias desafiadoras da instituição de I&D na procura de novo conhecimento e soluções.

Um agente decisivo neste aspecto, com um contributo claro e positivo no caso português, pode ser o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. De facto, a adesão à propriedade industrial, os meios para a sensibilização de inventores e formação de técnicos, a criação de incentivos, revelaram-se motor da evolução do projecto GAPI e de muitas das unidades de transferência de conhecimento que hoje são conhecidas em Portugal.

É igualmente desejável que a envolvente proporcione uma abundância de *business angels*, capital semente, capital de risco, capital de desenvolvimento, mais ou menos informal, adaptado às diferentes fases de expansão de projectos, sem o que a actividade de promoção de *spin-off* conhecerá grandes dificuldades.

A companhia e conforto dos pares, isto é, o facto de numa mesma região ou país várias instituições em paralelo realizarem estas actividades, e se relacionarem ou mesmo associarem informalmente ou juridicamente como entidade autónoma, contribui para a visibilidade da transferência de conhecimento, o seu peso específico, a sua permanência e prevalência, o desenvolvimento de uma profissão e perspectivas de evolução que permitam atrair e desenvolver talentos, e mesmo a intervenção sobre o enquadramento legal da transferência de conhecimento.

9.3. O PAÍS OU REGIÃO

Algumas considerações têm sido sugeridas sobre a forma como a «marca Portugal», a percepção geral do país no exterior poderia afectar o sucesso da transferência de conhecimento dirigida aos mercados internacionais. Não resulta totalmente claro o peso deste factor. Será Portugal um país que, após 10 anos percorridos em que a actividade de transferência de conhecimento assim se começou a designar e pensar, ainda apresenta debilidades próprias de países em que é embrionária?

Eis alguns traços caracterizadores:

- Instabilidade dos quadros nas instituições e do seu financiamento;
- Poucos casos demonstradores (pelo menos ao nível do licenciamento «puro»);
- Poucas patentes concedidas e mantidas;
- Intermittência e escassez de estímulos à transferência de conhecimento.

Este aspecto relaciona-se com o ponto seguinte, a fase de desenvolvimento do próprio organismo de transferência de conhecimento em cada momento.

9.4. O DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

Deve considerar-se que independentemente da natureza da instituição, do país ou da envolvente, um organismo de transferência de conhecimento raramente se constitui *ab initio* como uma estrutura completa, dispondo de todas as valências e competências necessárias. Como em muitas outras vertentes organizacionais, o caminho é marcado por uma nota de evolução e gradual preenchimento dos *skills* mais relevantes.

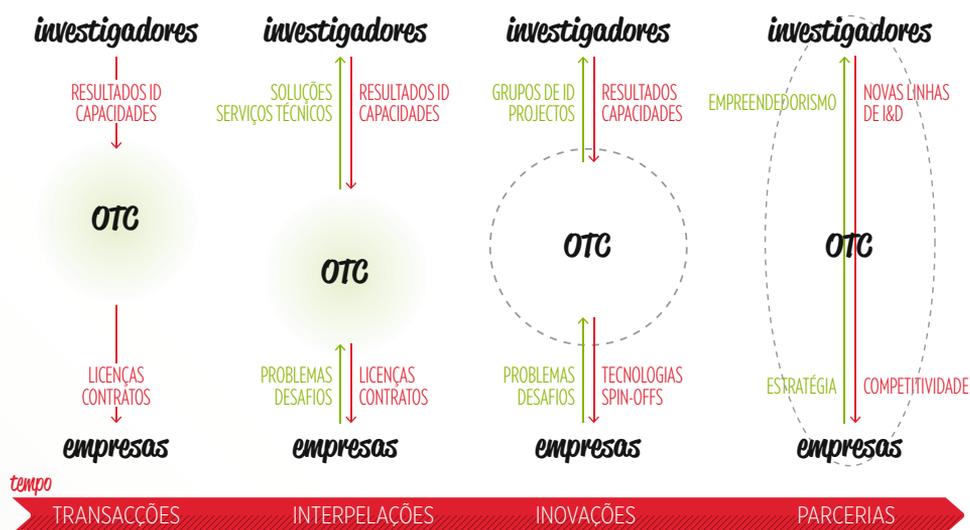
No caso particular de Portugal, salvo contadíssimas excepções, os organismos de transferência de conhecimento das IES podem considerar-se *spin-offs* do Projecto GAPI, que decorreu entre 2002 e 2007 por iniciativa do INPI e que já foi várias vezes citado neste Manual.

A rede GAPI criou um conjunto de 25 estruturas permanentes, compostas por duas pessoas a tempo integral, normalmente sem formação prévia em PI ou transferência de conhecimento. Nem todos os GAPIs se alojavam em IES. A sub-rede de GAPIs universitários compreendia apenas dez unidades inseridas em universidades e duas inseridas em parques científicos associados a universidades.

O primeiro desafio que se lhes ofereceu foi, justamente, alcançar um entendimento da sua posição no quadro das IES em que muitos deles se inseriam e garantir uma legitimação superior perante os públicos internos, tipicamente consubstanciada na redacção e proposta dos Regulamentos de Propriedade Intelectual (já abordados no subcapítulo 2.2. do Capítulo I deste Manual), sem os quais nenhuma evolução se podia perspectivar; e ainda na delegação nos ditos GAPI de certas competências nestas matérias.

Lamentavelmente, alguns organismos permaneceram nesta fase ou foram extintos com o final ou do projecto GAPI ou ainda do projecto OTIC, dinamizado pela Agência de Inovação, S.A. (AdI). Em suma, perspectiva-se um imperativo “crescer ou morrer” das unidades de transferência de conhecimento, face ao inevitável multiplicar de solicitações e à sua diversificação.

Uma hipotética evolução típica dos organismos de transferência do conhecimento é ilustrada na figura seguinte:



Padrões típicos de evolução de uma Oficina da Transferência de Conhecimento.

Transacções

A Unidade limita-se a (procurar) transferir ou transaccionar os resultados que lhes são comunicados, num sentido unidireccional. Tipicamente trata-se de Unidades pequenas e «isoladas» de outros serviços da IES.

Interpeleções

A Unidade começa a receber solicitações do exterior e colocar desafios (de I&D) aos investigadores; implica a existência de uma rede de parcerias consolidadas e de experiências positivas, geradoras de confiança.

Inovações

Certas Unidades poderão alargar-se para, mediante as solicitações que lhes vinham sendo colocadas, integrar competências de gestão de projectos de I&D em consórcio ou outras formas de parceria e, numa outra direcção, apoiar o desenvolvimento de *spin-offs* ou *technology bundling*. As unidades crescem em dimensão e articulação com outros serviços

Parcerias

Este último nível de desenvolvimento implica uma gestão estratégica das parcerias (*Key account management*) orientada para projectos de I&D de longo prazo, com implicações tanto no destino estratégico das empresas como nas linhas de desenvolvimento científico das instituições de I&D. Configura unidades de transferência de conhecimento altamente especializadas nas áreas científicas eleitas.

10. Recursos, competências e necessidades de formação

10.1. COMPETÊNCIAS E DECISÕES ESTRATÉGICAS

A transferência de conhecimento e a gestão de activos intelectuais que a precede ou acompanha nas IES e entidades equiparadas deve ser entendida como um acto de gestão da coisa pública, com todas as exigências de ponderação, transparência e responsabilidade prevaletentes. Trata-se da salvaguarda de activos intelectuais enquanto bens públicos, bem exemplificada pelas seguintes situações, já verificadas em diversas instâncias:

- Um bolsheiro de investigação português, no seu terceiro ano de projecto de doutoramento, desloca-se a uma IES estrangeira por um período de três meses; ao chegar assina um documento conferindo a esta plenos direitos sobre a PI por si gerada; o bolsheiro regressa a Portugal... a IES estrangeira hospedeira solicita patente sobre os resultados de investigação financiados em 90% ou 100% por entidades portuguesas;
- Uma unidade de I&D realiza investigação na área das ciências da saúde utilizando materiais de duas multinacionais distintas, «gentilmente» cedidos mediante assinatura de um MTA (*Material Transfer Agreement*); Acções posteriores tendentes à exploração dos resultados de investigação revelam que foram conferidos direitos exclusivos a duas entidades, colocando a instituição em posição delicada e condicionando a valorização da I&D;
- Procurando garantir, sem mais consideração, financiamento para um projecto de I&D em consórcio, uma unidade de investigação cede em exclusividade todos os direitos de PI sobre o conhecimento previamente gerado (*background knowledge*) a uma empresa A; Em momento posterior, a empresa B, concorrente da empresa A, solicita colaboração à mesma unidade de investigação; a unidade de investigação vê-se confrontada com o triplo dilema: não pode realizar investigação com B, face aos compromissos assumidos com A; não pode justificar o exclusivo concedido a A perante B; não pode justificar as suas auto-impostas condicionantes à luz de nenhuma lógica de boa gestão de bens públicos, ou perante qualquer entidade financiadora da geração do citado conhecimento prévio.

A parceria entre a EUA – *European University Association*, a EARTO – *European Association of Research and Technology Organisations* e a PROTON EUROPE – Associação Pan-Europeia de Organismos Públicos de Transferência de Conhecimento, consubstanciada no documento intitulado *Responsible Partnering*, revisto em conferência ocorrida em Lisboa em inícios de 2011, posiciona a transferência do conhecimento numa perspectiva de longo prazo conducente ao estabelecimento de parcerias produtivas em conhecimento.

Uma adequada regulação da PI e demais procedimentos em matéria de transferência do conhecimento permitem obviar à indesejável geração de conflitos de interesses e interinstitucionais nestas matérias.

Um benefício primordial do bom desempenho de actividades de transferência do conhecimento consiste no adequado e favorável posicionamento da instituição de I&DT nos sistemas de inovação regionais e internacionais, permitindo-lhe uma presença assertiva e de referência, enquanto parceiro responsável e confiável na gestão da PI.

Cabe à instituição de I&D definir a missão da unidade de transferência de conhecimento para cumprimento da qual lhe irá outorgar recursos.

Embora se perspetive sempre a possibilidade de recurso a diversas fontes para financiamento da função transferência de conhecimento, a instituição de I&D deve assumir que as competências centrais (*core competences*) neste domínio serão financiadas pela própria, sob pena de perda de autonomia, precariedade de recursos e falta de consolidação da imagem ou posicionamento da transferência de conhecimento perante públicos internos e externos.

A ponderação estratégica deve identificar os Factores Críticos de Sucesso, que poderão ser, por exemplo:

- A existência de investigação de excelência na instituição;
- O enquadramento e suporte institucional adequado;
- Uma percepção na comunidade de investigadores de que a transferência de conhecimento é assumida como estratégica pela mais alta esfera de direcção da instituição e não como um projecto efémero;
- O auto-financiamento estável de competências centrais;
- O estabelecimento de procedimentos profissionais e capazes, recursos suficientes e qualificados;
- A celebração de parcerias complementares de qualidade para suprimento de competências não centrais;
- Uma envolvente legal favorável - ECDU, ECIC, CPI, Regulamentos de agências de financiamento da I&D (FCT e ADI);
- A envolvente económica e social capaz de proporcionar acesso a activos complementares;
- A presença e integração em envolvente económica internacional.

Constituem competências exclusivas da direcção da instituição envolvida em esforços de I&D (IES, centro autónomo, por exemplo) a tomada de decisão ou a escolha entre diversas opções, por vezes excludentes:

- Entre uma área científica preferencial à qual dedicar os recursos de transferência de conhecimento ou se estes recursos devem constituir uma oferta de «largo espectro» dirigida a todos os domínios científicos explorados na Instituição;
- Entre a maximização de proveitos financeiros no curto prazo ou o privilégio da criação de *spin-offs*, perspectiva necessariamente mais focada no longo prazo no que respeita à percepção de proveitos;
- Entre a criação de emprego numa base local ou a escolha doutro potencial licenciado ou parceiro independentemente da sua intenção de investir na envolvente próxima;
- Entre uma forte articulação entre a transferência de conhecimento e outras funções que lhe são próximas, ou a perspectiva de isolar a primeira, tendo em conta eventuais limitações burocráticas que essa opção poderia implicar;
- Em que nível da organização, e tutelada por que nível da organização, pretende posicionar esta estrutura;
- Se a unidade de transferência de conhecimento deve ser interna (departamento) ou externa (empresa, associação, ou outra figura);
- Se pretende que a unidade seja exclusivamente dedicada à sua instituição ou se perspectiva uma partilha de recursos com instituições similares (consórcio local para o desenvolvimento de actividades de transferência de conhecimento);
- Se pretende que a transferência de conhecimento seja um factor fomentador da investigação interdisciplinar ou se pretende que esta seja focada em domínios específicos;
- Se entende a transferência de conhecimento como parte integral para definição da sua política de investigação ou se a procura posicionar a jusante daquela, sem movimento *upstream*;
- Se a transferência de conhecimento deve ser entendida de modo integrado com as políticas de promoção do empreendedorismo ou se as duas são tratadas de modo independente;
- Posicionamento na cadeia de transferência de conhecimento, com as consequências que daí advêm ...

10.2. COMPETÊNCIAS OPERACIONAIS

Cabe à instituição, uma vez capacitada da sua missão, definir actividades e objectivos operacionais, negociando recursos e objectivos e prestando as devidas contas da sua actividade concreta.

Devem existir indicadores de gestão (resultados) e indutores de progresso (alertas relativos a desvios que poderão afectar os resultados) para monitorização da estratégia proposta e verificação da suficiência dos recursos alocados.

A tabela seguinte apresenta um hipotético desdobramento destes indicadores e indutores para uma unidade integrando as áreas de PI (protecção de invenções e demais criações intelectuais e licenciamento), I&D em parceria e empreendedorismo.

ÁREAS DE TRABALHO		
Patentes e Licenças	Investigação em parceria	Empreendedorismo
N comunicações de invenção	Y ofertas de base científica	W investigadores, docentes ou discentes envolvidos em acções de empreendedorismo
%N pedidos de patente nacional	%Y parcerias de I&D	%W ideias de negócio geradas
Momento chave de integração das áreas de trabalho: a decisão crítica de atribuir recursos significativos a um projecto, nas três áreas, exige sempre: Prova de conceito + Informação de mercado potencial e real + Formação de equipas multidisciplinares + Aceleração de projectos		
% (%N) pedidos internacionais submetidos	% (%Y) parcerias de I&D de longo prazo	% (%W) planos de negócio criados
% (% (%N)) licenças ou acordos de opção negociados	% (% (%Y)) projectos de cooperação estratégica	% (% (%W)) Empresas de base científica criadas
Gestão de PI e Licenciamento	Gestão Projetos	Incubadora
ARTICULAÇÃO DAS TRÊS ÁREAS NUMA ÚNICA ENTIDADE; SEPARAÇÃO; OUTRAS OPÇÕES		
Recursos humanos: competências jurídicas, negociais, financeiras, estratégicas, de marketing e de definição de planos de negócio, em gestão de projectos, secretariado e organização e dinamização de eventos. Competências científicas.		
Recursos técnicos: presença em redes, apoio de AOPI, bases de dados de patentes de mercado, software de gestão de conhecimento, espaço de incubação		
Recursos financeiros: (encargos com RH e recursos técnicos) fundo de patentes, fundo de activação de projectos, fundo de prova de conceito.		
INDICADORES		
Invenções em fase negocial/ Invenções no portfólio	Ofertas de base científica activas/Ofertas de base científica no portfólio	Empresas de base científica criadas num ano/Planos de negócio em elaboração nesse ano
Receitas brutas de licenciamento de patentes	Receitas brutas de I&D contratada	Emprego gerado pelas <i>spin-offs</i>
	Receitas brutas de consórcios	Volume de vendas das <i>spin-offs</i>
INDUTORES		
Horas-mês a apoiar pesquisas assistidas	Horas/mês dedicadas a contactar novas empresas	Horas/mês dedicadas a promoção empreendedorismo
Horas/mês dedicadas a contactar-negociar com empresas	Horas/mês dedicadas a gerir projectos	Horas/mês dedicadas a apoiar planos de negócio

Considerando as competências atribuídas a mesma unidade poderia exigir a realização de acções e tarefas hipotéticas conforme a tabela infra (considerando-se acções como eventos pontuais, e tarefas como aquelas actividades necessariamente recorrentes):

PRINCIPAIS ACÇÕES NAS TRÊS ÁREAS DE TRABALHO

Patentes e Licenças	Investigação em parceria	Empreendedorismo
Sensibilização PI - N sessões ano	Divulgação da «calls» Seminários FP7	Curso avançado de empreendedorismo
Dias abertos de PI - N acções/ano	Sessões de <i>matching</i> com grandes empresas	Eventos internacionais Concursos
Eventos internacionais (Proton, EPO, UTEN,...)		
Guia do inventor	Guia de gestão de projectos	Guia do Empreendedor
Portfólio de patentes	I&D Portfólio de ofertas tecnológicas	Portfólio de spin-offs

COMUNS ÀS TRÊS ÁREAS? SEPARADAS?

Website? Brochura institucional PI, I&D e Empreendedorismo; Newsletter PI, I&D e Empreendedorismo

OUTRAS

Tarefas recorrentes nas três áreas de trabalho

Gestão de projectos pré-patente	Identificação de ofertas	Identificação de ideias
Gestão de projectos pós-pedido	Candidaturas e negociação	Apoio a planos de negócio
Gestão de exploração	Gestão de projectos	Apoio a criação, incubação, graduação

10.3. RECURSOS

Elencam-se seguidamente os hipotéticos recursos para o cumprimento dos objectivos e tarefas dos quadros anteriores:

RECURSOS HUMANOS		
Patentes e Licenças	Investigação em parceria	Empreendedorismo
Jurista	Jurista	Gestor de logística e administração da incubadora
Marketing, estratégia e negociação (<i>licensing officer</i>)	Gestores de projectos FP7	Apoio a ideias e planos de negócio
Gestão documental e administrativa	Gestores de Projectos nacionais	Apoio a criação, crescimento e graduação de empresas

COMUNS ÀS TRÊS ÁREAS

3 FTEs

Secretariado e organização de eventos

Gestão de website

Comunicação institucional e relacionamento com os media

Patentes e Licenças	Investigação em parceria	Empreendedorismo
Fundo de patentes para pagamento de taxas oficiais, traduções e honorários de AOPI	Fundo de activação de projectos: para arranque de projectos de I&D que aguardam verbas FCT, etc	Fundo de prova de conceito para permitir realização de protótipos industriais ou outro tipo de validação técnica

OUTROS RECURSOS

Formação, Bibliografia, Presença em redes, eventos e representação, bases de dados, software de gestão de conhecimento

10.4. A ADMINISTRAÇÃO DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

É extremamente importante manter um registo eficiente e profissional de todos os contratos de transferência de tecnologia celebrados.

Neste sentido, preconiza-se a administração dos referidos acordos de uma forma centralizada, reportando sempre ao topo da hierarquia da instituição, para evitar redundâncias, conflitos e práticas desiguais em casos análogos.

Existem alguns procedimentos administrativos que poderão ser tidos em conta, de modo a obviar eventuais questões de gestão e acompanhamento dos contratos de TT e de licenciamento:

- Possuir procedimentos operacionais estáveis;
- Obter toda a informação necessária para novos contratos de licenciamento;
- Manter registos e procedimentos administrativos.

No que respeita aos procedimentos operacionais estáveis, a equipa negocial terá uma missão claramente facilitada caso a sua instituição de suporte possua práticas estáveis para a negociação de contratos desta natureza.

Como exemplo, aponte-se a existência de orientações escritas em relação a aspectos

não negociáveis, que conferem uma postura de maior solidez e confiança ao negociador.

Estas orientações devem ser revistas com regularidade e adaptadas tendo em conta a(s) experiência(s) do negociador face às situações práticas reais e experienciadas.

Nestas orientações dever-se-á fazer menção às cláusulas que têm de ser discutidas, necessariamente, pelos quadros mais experientes ou dotados de competências específicas (juristas, por exemplo).

Face ao exposto, sugere-se que os procedimentos operacionais possam conter a seguinte informação:

- *Checklist* dos aspectos que devem (ou não) ser sempre incluídos;
- Lembretes para introdução de determinados pontos específicos no contrato, tendo em conta o caso concreto;
- Uma lista de representantes institucionais legalmente habilitados a assinar estes contratos.

Quanto à informação necessária para novos contratos de licenciamento, pode suceder que a equipa de docentes/investigadores esteja na posse de informações relevantes para a estruturação do acordo de licenciamento que, caso não sejam do conhecimento dos negociadores, podem colocar em risco a estratégia negocial e, indirectamente, os interesses da instituição.

Para evitar que tal suceda, sugere-se que os negociadores encetem um diálogo intenso com a equipa de investigação, baseado ou iniciado numa bateria de questões estáveis, que poderão evoluir para aspectos mais focados no caso concreto (por exemplo: informação acerca de produtos, mercados ou concorrentes).

Um bom ponto de partida para esta recolha de informação consiste no correcto e rigoroso preenchimento do *Invention Disclosure Form* (cfr. o subcapítulo 2.5.) por parte da equipa de investigação.

No que tange à manutenção de registos e procedimentos administrativos, refira-se que a celebração de um contrato de licenciamento de tecnologia não é tradicionalmente o “fim da linha”: pelo contrário, a celebração de tais acordos constitui o despoletar de um processo que carece de acompanhamento e monitorização de uma série de actos subsequentes.

Dentre os procedimentos práticos a adoptar neste particular, podem elencar-se os seguintes:

- a) Manter os registos de todos os documentos e informações fornecidas ao licenciado;
- b) Assegurar que toda a informação confidencial divulgada é devidamente protegida e marcada com a expressão “CONFIDENCIAL”;
- c) Impor que a estrutura responsável pelos licenciamentos siga sempre em “Cc.” em todas as comunicações que envolvam o processo de licenciamento, designadamente quando haja comunicações directas entre membros do grupo de investigação e o potencial licenciado;
- d) Manter registos dos contratos celebrados numa base de dados electrónica, que inclua uma listagem das obrigações principais assumidas e as datas mais relevantes para o cumprimento daquelas. Dever-se-á adoptar um sistema que sinalize a aproximação dessas datas, e que confirme, ou não, o pontual cumprimento dessas obrigações. Se uma determinada obrigação não for cumprida sugere-se que sejam emitidos avisos ou cartas recordatórias até que o assunto fique resolvido;
- e) Garantir que cada contrato de licenciamento se encontra devidamente assinado e que o exemplar original se encontra convenientemente arquivado;
- f) No que tange ao acompanhamento do contrato de licenciamento, assegurar que os técnicos envolvidos no processo estão conscientes das suas obrigações: nalguns casos poder-se-á distribuir cópias entre o pessoal envolvido, com uma breve descrição que sintetize as obrigações-chave assumidas. Chama-se a atenção para os casos em que es-

- teja envolvido pessoal não contratado nas actividades de I&D, por exemplo, estudantes, docentes ou investigadores visitantes, devendo nestes casos adoptar-se procedimentos adequados ao cumprimento das regulares obrigações neste tipo de situações (confidencialidade, titularidade de direitos de PI, publicações académicas, entre outras);
- g) As entidades (IES ou empresas) com um registo numeroso de contratos celebrados deverão organizar uma base de dados preferencialmente, dedicada apenas a estes contratos e que incluirá uma breve descrição dos termos de cada contrato celebrado;
- h) Por último, atentas as especificidades deste tipo de instrumentos contratuais, recomenda-se sempre a sua revisão pelo departamento jurídico e/ou por advogados.

10.5. NECESSIDADES DE FORMAÇÃO

Caberá considerar sempre a necessidade de formação complementar dos recursos humanos envolvidos em actividades de I&D *lato sensu*, considerando que em praticamente nenhuma instituição nacional se pode encontrar uma acção de formação de nível graduado (licenciatura ou pós-graduação) especificamente centrada na temática da transferência de conhecimento. Registe-se que a formação em PI em Portugal apenas existe ao nível de pós-graduação e, em raríssimos casos, em cursos universitários (v.g. o subcapítulo 2.8. do Capítulo I supra); por outro lado, os quadros acima representados permitem facilmente intuir que uma formação exclusivamente jurídica dificilmente permite responder ao conjunto de solicitações que são colocadas aos técnicos das unidades de transferência do conhecimento.

Para lá de competências técnicas em domínios específicos (versando sobre o sistema de PI, o manuseamento de determinada base de dados, entre outros) importa entender que muitas competências que a transferência de conhecimento convoca são do tipo *soft-skills*, relacionadas com comunicação, negociação, gestão de expectativas, entre outras.

Resulta a necessidade de ponderar a tipologia de formação a procurar, parecendo útil reconhecer que a mesma poderá ser forçosamente prolongada, *on the job*, mas também muito favorecida por oportunidades de estágios e intercâmbios de quadros (*staff exchanges*), de preferência com instituições de perfil semelhante.

11. As vias de exploração ou valorização comercial

Perante um resultado de investigação devidamente protegido por direitos de PI, e assumindo que este não será explorado pelo seu titular, uma vez que nesse caso não se poderia falar de transmissão de conhecimento, cabe perguntar se é possível identificar vias ou formas ideais de exploração do mesmo resultado.

Por vias de exploração, excluindo, como já foi dito, a exploração pelo próprio titular, identificam-se na forma mais linear:

1. Licenciamento exclusivo a uma empresa criada com o propósito específico de realizar essa exploração;
2. Licenciamento exclusivo a uma empresa existente;
3. Licenciamento não exclusivo;
4. Transmissão definitiva (venda) do direito.

Estas opções não são hierarquizáveis em abstracto; apenas a ponderação de um conjunto de factores de mercado e circunstâncias de oportunidade (janelas de oportunidade) exógenas, e de opções deliberadas (estratégicas) e graus de liberdade (constrangimentos) do detentor da tecnologia permitem para cada caso identificar o caminho a trilhar.

Desde que não existam limitações relacionadas com regras de contratação pública e alienação de bens públicos, a venda ou transmissão de tecnologia deve ser considerada como uma opção quando a nova solução técnica e de conhecimento é periférica às actividades

da instituição, não sendo necessária para o desenvolvimento de novo conhecimento e tecnologia e quando não existe interesse, por parte da instituição e da equipa de I&D, em criar uma nova empresa (*spin-off*) para explorar a tecnologia. No entanto, antes de estabelecer qualquer opção de venda, deve ser feita uma projecção do retorno do investimento por via do licenciamento tendo em consideração não apenas o seu valor económico presente mas também o valor de outros proveitos intangíveis decorrentes da posse da tecnologia.

A criação de um *spin-off*, necessariamente associada a uma licença exclusiva, poderá ser a opção mais indicada quando se exige a prova de conceito de um produto comercial inteiramente baseado numa nova tecnologia. O *spin-off* permite ainda a criação de emprego altamente qualificado (emprego científico) e fixação de mão-de-obra qualificada numa determinada região, e ainda o desenvolvimento de parcerias futuras entre o *spin-off* e o detentor original da tecnologia.

A identificação de empresas potenciais licenciadas ou tomadoras de tecnologia deve pressupor, não apenas um trabalho de descrição da tecnologia e do seu mercado, mas também de identificação de quais os recursos e competências necessárias para novas fases de desenvolvimento. Um bom licenciante ou parceiro tecnológico é aquele que é capaz de complementar os recursos e competências de forma a viabilizar o desenvolvimento e a comercialização da nova solução técnica.

Na determinação da atractividade e potencial comercial da invenção e na identificação do que é necessário obter junto de potenciais parceiros de I&D, torna-se importante perceber como a tecnologia se encaixa no seu espaço tecnológico para que se estabeleça um alinhamento entre as características da tecnologia e as capacidades e recursos detidos pelas empresas.

Nesta análise, deve ainda ser dada atenção aos seguintes pontos:

- Identificar as tecnologias que têm que ser integradas com a nova solução técnica para obter um produto comercial o mais próximo possível da sua configuração de mercado;
- Analisar a possibilidade de combinar a tecnologia com produtos e sistemas existentes;
- Determinar quais os saberes que têm que ser transferidos para as empresas e se estas são capazes de os utilizar;
- Analisar a possibilidade de produzir a tecnologia em grande escala e a sua robustez para funcionar em diferentes ambientes.

O desenvolvimento integral de produtos e a sua demonstração no terreno reduz a percepção do risco por parte de potenciais investidores, mas para além dos riscos e custos associados ao desenvolvimento da tecnologia, também existem riscos e custos na introdução de novos produtos industriais. O ideal será encontrar parceiros com uma atitude positiva face ao risco. As empresas mais pequenas são, tendencialmente, as mais propensas a adotar tecnologia em fases iniciais de desenvolvimento, em que o risco é maior, ou tecnologias que apresentem características disruptivas, que permitem o desenvolvimento de produtos de nova geração baseados em domínios científicos e de engenharia substancialmente diferentes. As empresas de maior dimensão, ao apresentarem acrescidos compromissos pré-estabelecidos, são menos flexíveis na adopção de novas tecnologias e tendem a ter preferência por soluções de natureza incremental, que acrescentem algo novo a uma invenção pré-existente. Mas, independentemente da maturidade e da dimensão da empresa, a adopção de tecnologia está dependente da sua orientação estratégica. Como o crescimento através do desenvolvimento de novos produtos e processos é mais importante para as empresas que se caracterizam por uma postura pioneira na introdução de novas oportunidades tecnológicas e de negócio, estas empresas constituem os tomadores de tecnologia preferenciais a procurar. Na identificação das empresas, deve notar-se que as empresas que comercializam produtos similares são tipicamente potenciais licenciados ou tomadores de tecnologias.

Em síntese, as tarefas de identificação de empresas com interesse e capacidade para licenciar a tecnologia requerem um trabalho sistemático de análise da tecnologia e de potenciais parceiros, bem como de procura de financiamento e empresas para viabilizar quer novas fases de desenvolvimento, quer a introdução da tecnologia no mercado.

Idealmente, um bom parceiro para o desenvolvimento e introdução da tecnologia no mercado deve:

- Apresentar capacidades e competências para entender e praticar (no sentido de executar) a tecnologia;
- Deter os recursos materiais, humanos e financeiros e as redes e contactos necessários às tarefas de desenvolvimento e comercialização;
- Conhecer uma base significativa de consumidores com uma forte identificação e lealdade com a empresa;
- Conseguir colocar a tecnologia nos mercados relevantes a explorar;
- Ter uma atitude positiva face ao risco associado ao desenvolvimento e comercialização da tecnologia.

Em todo o processo de transferência de conhecimento deve ser premissa assente que muitas patentes são licenciadas não por reivindicarem uma tecnologia inovadora, mas por representarem um produto ou um método cujas funcionalidades, vantagens e atributos foram já demonstradas no terreno.

A celebração de acordos de licenciamento de tecnologia está associada à extensão e qualidade da rede de contactos das estruturas de transferência de conhecimento e dos investigadores envolvidos.

O maior número de casos de sucesso no licenciamento de tecnologia ocorre quando as tecnologias são desenvolvidas à medida das empresas ou com a participação de empresas. Estes projectos surgem quer a partir do contacto directo de empresas quer a partir dos contactos por parte das estruturas de transferência de conhecimento e dos investigadores com aquelas e têm por objectivo, não apenas licenciar ou desenvolver tecnologia patenteável, mas desenvolver projectos para resolver problemas concretos e para tirar proveito dos programas de apoio e incentivo às actividades de IDI.

Uma outra via para a obtenção de acordos de licenciamento ocorre através do recurso a redes de contacto informais. As estruturas de transferência de conhecimento utilizam as redes de contacto informais para obter apoio na avaliação e licenciamento da tecnologia, na avaliação do potencial técnico e de mercado, na obtenção de financiamento, no apoio à criação de *spin-offs*. Estas redes informais, constituídas por diferentes agentes económicos, tecnológicos, estatais e empresariais, são contactadas sempre que a tecnologia o justifique, quer seja antes ou depois do depósito dos pedidos de registo de direitos de propriedade industrial, caso se opte pela via da sua protecção formal.

Com base na informação obtida por via das redes informais de contacto, por meio de estudos de mercado e a partir, quer da experiência adquirida, quer de informação recebida pelos inventores, é possível definir a estratégia de lançamento da tecnologia no mercado recorrendo a diferentes meios de comunicação e marketing.

Em síntese, as estruturas de transferência de conhecimento recorrem a múltiplos canais de difusão de informação para dar a conhecer a proposta de valor da tecnologia a qual deve consistir numa apresentação breve que identifica os consumidores potenciais, identifica os problemas existentes (quantificando-os e apresentando as razões pelas quais as pessoas precisam da solução) e apresenta uma solução, quantificando os benefícios económicos e sociais para os consumidores e comparando a tecnologia com outras soluções existentes no mercado, salientando características de paridade e de diferença.

Para além da visibilidade da proposta de valor da tecnologia e do estabelecimento de

relações com a indústria, é igualmente importante para uma eficaz e profícua transferência de conhecimento a existência de centros empresariais, incubadoras e parques científicos e tecnológicos, com uma influência positiva no surgimento de empresas tomadoras de tecnologia na proximidade das IES.

O papel dos investigadores na comercialização da invenção é essencial. É consensual entre as estruturas de transferência de conhecimento de IES portuguesas que um factor decisivo para o seu crescimento e maturidade consiste no estabelecimento de relações de confiança com os investigadores e com as respectivas redes de contacto informais, que facilitam o alinhamento de estratégias e uma comunicação eficaz interna e externa à IES.

As plataformas de divulgação do portfolio de tecnologia das IES e das suas estruturas de transferência de conhecimento também constituem um contributo para uma estratégia mais eficaz de comunicação externa. No quadro seguinte identificam-se as estruturas de transferência de conhecimento das IES públicas Portuguesas:

Universidade	Estrutura de transferência de conhecimento
Universidade dos Açores	Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial
Universidade do Algarve	CRIA - Centro Regional para a Inovação do Algarve
Universidade de Aveiro	UATEC - Unidade de Transferência de Tecnologia da Universidade de Aveiro
Universidade da Beira Interior	GAAPI - Gabinete de Apoio A Projectos e Investigação
Universidade de Coimbra	DITS - Divisão de Inovação e Transferência de Saberes
Universidade de Évora	DPI-OTIC - Divisão de Projectos e Informação
Universidade de Lisboa	UL Inovar - Unidade de Transferência de Conhecimento da Universidade de Lisboa
Universidade Nova de Lisboa	Gabinete de Empreendedorismo da UNL
Universidade Técnica de Lisboa	OTIC-UTL - Oficina de Transferência de Tecnologia e de Conhecimento
Universidade da Madeira	OTIC-TeCMU - Oficina de Transferência de Tecnologia e Conhecimento

12. A negociação

O oitavo dos princípios para uma política de transferência de conhecimento do Código de Boas Práticas convoca o tratamento em subcapítulo autónomo da temática da negociação. A sua relevância é tal, no contexto das negociações fundadas na transferência de conhecimento, que é novamente abordada, sob um prisma distinto, infra no Capítulo III relativo às relações Ciência/Empresa.

Com efeito, a maximização do impacto dos resultados de I&D gerados em ambiente *campus* (e financiados em grande medida por fundos públicos) poderá também resultar do correcto domínio das técnicas negociais desta realidade ao mesmo tempo recente em Portugal e pouco trabalhada pelos diversos agentes. A negociação não deixará nunca de alimentar as partes com diversas possibilidades alternativas no que respeita à exploração da tecnologia.

Nas negociações que têm por base licenciamento de tecnologias, como em todos os processos negociais, apresentam-se partes com interesses diferentes, mas coincidentes em determinado sentido.

Por esta razão, o licenciamento de tecnologia será bem sucedido apenas quando os negociadores compreenderem os benefícios que poderão advir para ambas as partes. No processo negocial as partes deverão estar conscientes de que terão de existir cedências e transigências ao longo da negociação. O melhor modo de realizar uma negociação bem sucedida deve ter por objectivo aceder a determinadas tecnologias, mas com a consciência de que terá de existir uma disponibilidade para oferecer algo em troca. Idealmente, ambas as partes terão elementos de diferente valor para oferecer, incluindo, por exemplo, mão-de-obra qualificada, acesso a um mercado que possa ser comercialmente explorado, *know-how*, infra-estruturas tecnológicas e direitos de PI.

O objectivo passa, necessariamente, por encontrar um bom equilíbrio de valor, de modo a que o contrato de licenciamento de tecnologia possa representar uma transacção em que ambas as partes fiquem a ganhar (*win-win*).

Neste sentido pode falar-se de negociações *win-win*, em oposição às *win-lose*, que na verdade se traduzem em resultados *lose-lose*. Para alcançar o resultado *win-win* quer o licenciante, quer o licenciado ou tomador de tecnologia devem estar conscientes do valor dos activos que possuem e que poderão aportar à relação negocial: para o efeito torna-se importante compreender qual é o valor da potencial transacção em questão e quais são as necessidades de cada uma das partes.

A negociação de um contrato de licenciamento de tecnologia pode ser entendida como um processo de alcançar um acordo em que o licenciante concede e o licenciado ou tomador de tecnologia adquire o direito a usar a tecnologia do licenciante, em conformidade com determinados termos e condições.

O objectivo do processo negocial centra-se na consolidação de uma relação mutuamente satisfatória e compensadora.

Atentas as especificidades dos contratos de licenciamento de tecnologias, é decisivo definir e concretizar as distintas fases que envolvem o processo de negociação.

Neste sentido podem identificar-se 4 fases distintas:

- a) Preparação;
- b) Discussão;
- c) Proposta;
- d) *Bargaining*.

A fase a) (Preparação) é provavelmente a mais importante, uma vez que deverá compreender um estudo e preparação adequada da temática em discussão. Neste momento o licenciante e o licenciado já deverão ter chegado à conclusão que, por variadas razões, a

celebração de um contrato de licenciamento de tecnologia será o instrumento que melhor reflecte os seus objectivos negociais. As partes reconhecem-se como parceiros interessados em complementar e fortalecer as aspirações de negócio da sua contraparte, pelo que é chegado o momento em que ambos se preparam para encontros formais entre si, em que toda a informação reunida até ao momento (durante fase preparatórias e informais) se tornará muito relevante.

Certas obras de referência internacionais (por exemplo Ury and Fisher, “Getting to Yes”) definem considerações que devem ser tidas em conta, para clarificar e focar as discussões.

Assim, poderá ser útil:

- Ter realizado uma análise preliminar aos objectivos do negócio e ter decidido que um contrato de licenciamento seria a forma ideal de alcançar esse objectivo;
- De igual modo, o que a parte contrária espera alcançar da discussão e em que aspectos a sua perspectiva difere ou se harmoniza com aquilo que se pretende;
- Ter em conta que quem assume o papel de negociador deverá ser alguém que, preferencialmente, compreenda a estratégia negocial na sua globalidade. O negociador deverá ser coadjuvado por uma equipa de especialistas na área técnica, financeira e legal, cujos papéis e responsabilidades deverão ser clarificados, devendo cada membro compreender os objectivos gerais - obter a chamada *big picture* -, de modo a que não haja a assunção de posições contraditórias;
- Preparar um sumário das questões comerciais essenciais que deverão estar cobertas pelo acordo de licença e a posição de cada uma das partes sobre a questão suscitada: este documento costuma ser apelidado de *Heads of Agreement*, *Term Sheet* ou Proposta Base. Este documento pode servir para iniciar ou para impulsionar o processo negocial, e permite que as questões possam ser negociadas de um modo mais simplificado e rápido: ao contrário das minutas dos contratos de licenciamento estes documentos preliminares deverão ser constituídos por 2 ou 3 páginas, ou seja, um documento curto e sintético.

A fase da discussão é normalmente caracterizada pela circunstância do licenciante promover os méritos e oportunidades que a tecnologia pode oferecer, enquanto o licenciado ou tomador de tecnologia revê a documentação e a informação, muitas vezes vinculado a um acordo de confidencialidade.

Esta fase caracteriza-se por uma conversação geral em que o licenciado, por exemplo, pode expor os seus pontos de vista sobre o valor da licença para a sua actividade, realçando os motivos pelos quais poderá estar interessado no negócio.

Na fase da proposta, as partes exploram as possíveis relações e os principais termos comerciais.

À medida que o processo negocial progride são suscitadas uma série de questões e de pressupostos, estabelecendo-se objectivos estratégicos e identificando-se fronteiras.

Na fase do ajuste ou regateio (*bargaining*) o processo assume contornos de interacção dinâmica e sucessiva entre propostas das partes.

Deve pois ter-se presente que:

- O negociador tem o poder e a oportunidade de explorar e de interligar as questões suscitadas, de modo a atingir um melhor resultado;
- O que em regra emerge destes intercâmbios são oportunidades, que nascem da gestão de variáveis ou da criação de diferentes opções.

Um negociador poderá gerir de forma criativa toda uma série de conceitos chave do acordo, que incluem, por exemplo, variáveis como o âmbito da licença (exclusiva ou não exclusiva) / territórios relevantes / quantias a pagamento e lapso temporal / montante de *royalties* convencionado.

O importante é chegar a um resultado e fazer com que as partes sintam que alcançaram um acordo que vai de encontro com as suas expectativas de negócio que se fundam em resultados *win-win*.

Existem certos aspectos negociais que se concretizam em meras orientações que podem ajudar o negociador a compreender as posições das partes e a antever eventuais mudanças de posição.

Para além da necessidade de gestão das variáveis negociais, é importante que a conduta negocial seja pautada por uma vontade de alcançar resultados *win-win*: isto porque os contratos de licenciamento, não raras vezes, envolvem relações a longo prazo.

Estabelecer a melhor ou a pior posição (ponto de entrada negocial ou valor máximo e ponto de saída negocial ou valor mínimo, respectivamente, tendo em conta a clássica terminologia negocial) em relação a cada questão faz parte da fase da preparação para a negociação. Aqui poder-se-ão antecipar questões pertinentes para cada uma das partes, sendo cabido considerar que o valor mínimo encontrado para determinado acordo não significa, necessariamente, o abandono das negociações. Importante é que face ao caso concreto o negociador fique satisfeito e veja cumprido um número relevante de objectivos do processo negocial.

De acordo com alguns manuais internacionais, tais como “Exchanging value: negotiating technology licensing agreements” da OMPI, foram identificadas algumas práticas que permitem aos potenciais negociadores colocarem as suas habilidades em prática na negociação de um contrato de licenciamento e que podem ajudar no processo negocial:

- 1) Atitude – Separar as pessoas do problema, isto é focar o problema e não as pessoas que o discutem, pelo que se torna importante compreender os interesses da parte oposta. O negociador deve demonstrar um espírito cooperante e negocial, minimizando gestos de domínio, arrogância ou intimidação;
- 2) Conciliar interesses – Dar atenção aos interesses que estão, ou residem, por detrás de cada posição. As posições de cada uma das partes poderão aparentar estar em conflito, mas na verdade, os interesses, desejos e preocupações que derivam dessas posições poderão ter mais em comum do que aquilo que aparentam à primeira vista. Deve, pois, tentar-se reconciliar esses interesses;
- 3) Identificação – Aqueles que se identificam com os outros são capazes de interagir, negociar e convencer mais prontamente. Identificar-se com terceiros é uma terminologia dúbia, mas essencialmente as negociações fluem mais depressa quando se sente empatia por quem representa a parte contrária;
- 4) Primeiras declarações – Expor de uma forma não argumentativa quais os pontos que deverão ser atingidos; comunicar os seus interesses e tentar promover uma atmosfera *win-win* que represente um ganho para todas as partes envolvidas;
- 5) Os “factos” não constroem e também não quebram negociações – É o modo como esses factos são usados que irá convencer a outra parte;
- 6) Identificar todas as questões – Chegar a acordo em todos os itens apresentados a discussão; não apresentar argumentações sobre um item que já foi anteriormente retirado com o acordo de todas as partes. O uso de *Term Sheets* é sempre um grande auxílio;
- 7) Começar pelas questões de menor importância – As questões de menor importância são um bom começo pois alcança-se com facilidade um consenso e ajudam a criar uma atmosfera positiva;
- 8) Escutar – Estar bem informado é crucial para uma negociação bem sucedida, mas não hesitar em fazer perguntas!
- 9) Rigor e precisão - Ao discutir as especificações do produto ou do processo, a concorrência ou o mercado, entre outros;

- 10) Conflito – Não permitir que o desacordo sobre uma questão represente um impasse na negociação. Colocar essas questões de lado e, considerando a relevância do assunto, voltar a elas mais tarde;
- 11) Empregar critérios objectivos – se existirem cláusulas, condições ou práticas geralmente aceites é mais fácil chegar acordos sobre esses tópicos;
- 12) Gerir o tempo – caso existam prazos envolvidos, a negociação é muita das vezes deixada para a última hora, pelo que é de evitar o pânico: trabalhar sempre a favor da obtenção de resultados!

13. As modalidades de pagamento nos acordos de licenciamento

Importa agora conhecer as possíveis modalidades de pagamentos que são tipicamente acordadas nos contratos de licenciamento.

As modalidades de pagamento devem considerar diferentes disposições que condicionam o valor a alcançar.

Elencam-se seguidamente algumas das referidas disposições:

Ao nível da tecnologia:

- A especificidade e vantagens competitivas da nova solução técnica incluindo a força, o âmbito e a extensão territorial dos direitos de PI constituídos;
- A exclusividade concedida ou não para utilizar, reproduzir, modificar, fazer trabalho subsequente de I&D ou desenvolver novos produtos com base na tecnologia;
- O nível de inovação e duração da protecção;
- O estado de desenvolvimento da tecnologia;
- O grau de complexidade e competências requeridas para a sua utilização, o número de tecnologias que têm que ser integradas para obter um produto comercial inteiro;
- A robustez da tecnologia e a possibilidade de reprodução em grande escala, a facilidade em adaptar a tecnologia aos equipamentos, produtos e sistemas existentes;
- O risco, tempo e custos de investimento inerente a todos os processos de desenvolvimento e produção;
- O seu impacto social e ambiental.

No que diz respeito ao mercado:

- A existência de uma tecnologia concorrente;
- A importância estratégica da tecnologia;
- A dimensão do mercado e as taxas de crescimento da procura das aplicações da tecnologia;
- O grau de competitividade do sector industrial;
- A força das empresas e marcas existentes;
- A complexidade do *marketing*, distribuição e venda das aplicações da tecnologia;
- O seu ciclo de vida e margens de lucro.

Estas são algumas das disposições a nível da tecnologia e de mercado que condicionam o valor dos pagamentos. Existem ainda outros factores que devem ser alvo de atenção na procura do valor da tecnologia em causa, a saber:

- A existência de um direito sobre os melhoramentos e desenvolvimentos realizados sobre e a partir da tecnologia;
- A possibilidade de sublicenciar a tecnologia a terceiros;
- O pagamento dos direitos de manutenção da patente em diferentes países;
- A duração do acordo de licenciamento;
- A inclusão de serviços de assistência técnica e científica aos licenciados;

- A cedência de tecnologia, infra-estruturas, equipamentos ou outros recursos acessórios à tecnologia propriamente dita e
- O valor dos pagamentos habitualmente praticados em casos análogos.

Durante a negociação do acordo de licenciamento deve atender-se a estas considerações para que a natureza, as circunstâncias e os termos do acordo sejam reflectidos na estrutura e valor dos pagamentos.

No que respeita aos pagamentos, podem-se subdividir em quinze categorias, a abordar infra nos subcapítulos indicados:

- O pagamento único pelo direito de exploração por tempo determinado – *Single lump sum payment* ou *paid-up license*;
- O pagamento fixo – *Fixed fee*;
- A fixação de *royalties* baseados num pagamento percentual – *Earned royalties, running-royalty* ou *pure royalty licenses*;
- O pagamento adiantado – *Upfront payment* ou *upfront fee*;
- O pagamento mínimo – *Minimums, minimum cash payment, minimum royalties* ou *license maintenance fees*;
- O pagamento por objectivos – *Stage payments* ou *milestone payments*;
- Os acordos de opção – *Option agreements* e *option payments*;
- Os ajustes ao valor dos *royalties* – *Royalty adjustments*;
- A definição de pagamentos *a posteriori* – *Deferred royalty calculation*;
- O atraso nos pagamentos e penalidades – *Late payment penalties*;
- O pagamento resolutivo do acordo de licenciamento – *Termination fees* ou *kill fees*;
- O sublicenciamento – *Sub-licensing payments*;
- A participação no capital da empresa licenciada ou tomadora de tecnologia – *Equity license*;
- Os pagamentos de serviços de assistência técnica e científica – *Support payments*;
- O pagamento dos custos de manutenção da patente – *Patent costs reimbursement and maintenance*;

Num único acordo podem ser estabelecidas múltiplas modalidades de pagamentos e as categorias enunciadas não são restritivas. Outras formas de pagamento podem surgir mediante as especificidades do acordo e mediante a experiência dos negociadores envolvidos, designadamente pela sua anterior participação em cenários de negociação de tecnologias.

13.1. O PAGAMENTO ÚNICO – SINGLE LUMP SUM PAYMENT OU PAID-UP LICENSE

As licenças que contemplam um pagamento único pelo direito de exploração por tempo determinado são típicas de acordos em que a tecnologia oferece um risco relativamente reduzido.

Este método de pagamento apresenta vantagens para ambas as partes, uma vez que se elimina o trabalho administrativo de controlo e comunicação dos futuros resultados financeiros obtidos com a exploração do direito licenciado. Por outro lado, evita-se que a empresa licenciada ou tomadora de tecnologia se veja obrigada a divulgar informação sensível à contraparte (licenciante) relativa aos progressos de exploração da tecnologia licenciada; em terceiro lugar, permite ao licenciante a obtenção imediata de um montante monetário significativo para continuar a desenvolver a tecnologia ou a desenvolver outros projectos de I&D que conduzam a novos resultados promissores. Para a definição do montante a fixar num acordo de licenciamento com base num único pagamento à cabeça por um período determinado, é recomendável a realização de uma projecção de fluxos de caixa descontados para o período de exploração. Tal projecção permitirá aferir se um único pagamento

significativo apresenta uma maior rentabilidade do que um conjunto de pagamentos anuais de menor valor sobre o volume de vendas ou utilizações da tecnologia, e ainda estabelecer o montante do pagamento a efectuar, tendo em conta o retorno do investimento.

13.2. O PAGAMENTO FIXO - FIXED FEE

Esta modalidade de pagamento implica a previsão no contrato de um montante pecuniário fixo por unidade vendida ou por utilização. Pode ser especialmente adequado se a tecnologia licenciada se destinar a integrar um produto complexo, integrando outras tecnologias relacionadas e não relacionadas, caso em que se torna difícil apurar o contributo específico de cada tecnologia para o valor final do produto. É recomendável que este valor fixo seja actualizado anualmente, tendo em conta a taxa de inflação.

13.3. ROYALTIES BASEADOS NUMA PERCENTAGEM - EARNED ROYALTIES, RUNNING-ROYALTY OU PURE ROYALTY LICENSES

Os *running-royalties* são baseados numa percentagem do preço de venda (líquido ou bruto) ou numa percentagem do resultado operacional das vendas do produto licenciado. Esta forma de pagamento permite a partilha do risco entre quem detém a tecnologia e quem a explora, uma vez que o licenciante recebe um pagamento de valor mais elevado quando a comercialização é bem sucedida e, ao invés, um pagamento menor quando a mesma não atingir tal sucesso. Os *running-royalties* também constituem um importante sinal de confiança no sucesso comercial da tecnologia patenteada. Esta fórmula é muito utilizada quando a incerteza na previsão do volume de vendas é muito elevada e quando a tecnologia ou as suas aplicações ainda se encontram em estado de desenvolvimento e se acredita que o envolvimento de ambas as partes pode afectar positivamente o sucesso da sua comercialização. Para o estabelecimento da percentagem dos *running-royalties*, podem ser empregados vários critérios, como por exemplo os valores dos pagamentos praticados na indústria, a regra dos 25% dos resultados operacionais, a projecção de fluxos de caixa descontados e ainda a análise de sensibilidade utilizando o método das opções reais e a simulação pelo método de Monte Carlo.

13.4. O PAGAMENTO ADIANTADO - UP-FRONT PAYMENT OU UP-FRONT FEE

Um *up-front payment* é um pagamento inicial solicitado pelo licenciante que tem por objectivo garantir o empenho do licenciado no sucesso comercial da invenção. Usualmente, os *up-front payments* são estabelecidos em troca de uma redução na percentagem dos *royalties* a cobrar no final de um determinado período de tempo. Ou seja, estes pagamentos adiantados regra geral surgem combinados com qualquer outra forma de remuneração do licenciante e não isoladamente.

Uma das regras comuns no estabelecimento de um *up-front payment* é a definição de um pagamento baseado no valor a obter num período anual de exploração plena da invenção licenciada. Para a definição deste valor, torna-se necessário recorrer à projecção de fluxos de caixa descontados, mas o valor do *up-front payment* pode ser aquele que as partes consideram mais adequado para se garantir que serão dados todos os passos necessários e em tempo oportuno para se obter o sucesso comercial da nova solução técnica.

O pagamento de *up-front payments* é frequente nos acordos de licenciamento das estruturas de transferência de conhecimento de IES portuguesas, mas existe o cuidado de perceber a posição da empresa e o de estabelecer uma relação de apoio mútuo, sobretudo no momento do arranque do projecto de investimento e quando se trata de empresas da região ou de empresas nascidas a partir de resultados de investigação obtidos na IES. Como será o caso das empresas *spin-off*, a analisar com maior pormenor infra no Capítulo III.

13.5. O PAGAMENTO MÍNIMO - MINIMUMS, MINIMUM CASH PAYMENT, MINIMUM ROYALTIES, LICENSE MAINTENANCE FEES OU ANNUAL FEE

Os *minimums* são um pagamento anual mínimo exigido ao licenciado ou tomador de tecnologia, para que mantenha os direitos de exploração.

Estes pagamentos têm por objectivo assegurar que quem licenciou fará as diligências básicas para alcançar o sucesso comercial da invenção e que não será tomado pela inércia. Ou que, no limite, não exercerá o chamado “veto de gaveta” (aquisição da licença com a finalidade de retirar a tecnologia licenciada do mercado, cenário só visível no caso de uma licença de âmbito exclusivo).

O seu valor pode ser estabelecido através de um cenário mais conservador ou mais pessimista, obtido a partir da projecção do volume de vendas ou utilizações num exercício anual; ou pode corresponder a um quarto ou dois quartos da projecção de *royalties* para o mesmo período. Quando o período de licenciamento é relativamente longo e se verifica que efectivamente quem licenciou fez todas as diligências para o desenvolvimento da tecnologia e para o seu sucesso comercial, mas que apesar dos seus esforços, se constata que as vendas reais ficaram aquém do esperado, o licenciante poderá reconsiderar o valor mínimo, alinhando-o de acordo com as vendas efectivas por forma a garantir a continuidade de um acordo justo e equitativo. As partes – em especial o licenciante – não devem nunca ignorar a componente de risco associada à exploração de uma nova tecnologia no mercado, com os corolários da sua eventual aceitação ou recusa, comparação com soluções concorrentes, entre outras realidades que implicam que a fixação e a subsequente exigência deste pagamento.

13.6. O PAGAMENTO POR OBJECTIVOS - STAGE PAYMENTS OU MILESTONE PAYMENTS

Os *milestone payments* são pagamentos requeridos ao licenciado ou tomador de tecnologia sempre que este alcance objectivos de desenvolvimento ou comercialização, como por exemplo, a conclusão de uma etapa de I&D, o ultrapassar de uma fase de ensaios clínicos, o início das vendas ou o desenvolvimento de uma nova aplicação baseada na tecnologia.

13.7. OS ACORDOS DE OPÇÃO - OPTION AGREEMENTS AND OPTION PAYMENTS

Podem definir-se, neste contexto particular, como o direito de tomar decisões futuras quanto à aquisição de uma licença de exploração de uma dada tecnologia.

As opções podem ser muito úteis para o desenvolvimento e validação da tecnologia e do seu mercado, conferindo o direito aos investidores de tomarem uma decisão informada sobre a obtenção dos direitos de exploração. No caso de a opção presumir um direito exclusivo, como por exemplo, no caso em que se obtém a manifestação de interesse de um investidor que quer conduzir investigação adicional para desenvolver e testar o conceito e o mercado da tecnologia, é definido um pagamento inicial, que tem por propósito compensar quem detém a tecnologia por não encetar novas diligências para licenciar a tecnologia durante o período de vigência da opção.

As opções que pressupõem direitos exclusivos podem ser vantajosas, mas também podem condicionar outras oportunidades, no caso de o investidor não vir a exercer o direito de opção, o que poderá afectar negócios posteriores. No acordo de opção deve estar claramente definido o âmbito da opção, a sua duração, as restrições, obrigações e direitos do licenciante e do investidor (potencial licenciado), quais os pagamentos e/ou contrapartidas para obter o direito sobre a opção e as consequências inerentes ao exercício, ou não, da opção por parte do investidor.

As opções têm uma duração limitada, usualmente entre 6 a 12 meses e são muito úteis no apoio à criação de novas empresas de base tecnológica, atenta a sua especial adaptabilidade.

de aos cenários de maiores riscos e de uma distancia maior até ao momento de introdução da tecnologia no mercado.

Pode referir-se outros tipos de opções, como por exemplo, a de obter uma licença não exclusiva de uma tecnologia após um período de experimentação e testes. Estas opções são muito frequentes quando se trata de *software*, em que os criadores do programa disponibilizam *trial versions* gratuitas durante um determinado período de tempo para efeitos de teste e para “conquistar” a vontade comercial do potencial licenciado.

Outro exemplo é o direito de tomar decisões futuras sobre a aquisição de direitos adicionais de uso e exploração da tecnologia em diferentes territórios após um período de exploração da tecnologia num âmbito mais restrito (por exemplo, limitado a um primeiro território).

13.8. OS AJUSTES AO VALOR DOS ROYALTIES - ROYALTY ADJUSTMENTS

Um acordo de licenciamento pode prever a possibilidade de reajustar o valor devido a título de *royalties*. Este ajustamento tanto poderá ocorrer no sentido de um aumento como de uma redução do valor inicialmente convencionado pelas partes, relativamente ao originalmente pactuado.

Poder-se-á introduzir uma escala de redução na percentagem dos *royalties* a cobrar para reflectir diferentes circunstâncias, entre elas, as seguintes:

- A desvalorização do valor da invenção devido à entrada no mercado de uma nova tecnologia concorrente;
- A impossibilidade de obter direitos de exploração num determinado território (por exemplo, por recusa de concessão de um pedido de patente ainda em estado pendente nesse território);
- O elevado custo de produção e de comercialização da tecnologia licenciada;
- A conversão da licença exclusiva em não exclusiva.

Uma convenção de aumento do valor dos *royalties* também poderá ocorrer.

Neste caso, estabelecem-se *royalties* mais baixos no início da vigência do acordo de licenciamento, que vão aumentando à medida que os objectivos de produção e penetração no mercado são atingidos. Estes incrementos ao valor dos pagamentos sempre que se atingem objectivos comerciais também são conhecidos como *kicker royalties*. Esta modalidade de pagamentos é prevista para que o acordo reflecta uma realidade mais favorável no decurso da comercialização, devido, por exemplo, a uma maior absorção do produto ou porque os custos de produção são menores, devido a outras reduções de custos ou à ocorrência de eventos favoráveis de mercado.

13.9. A DEFINIÇÃO DE PAGAMENTOS A POSTERIORI - DEFERRED ROYALTY CALCULATION

Quando a incerteza sobre os resultados de desenvolvimento e comercialização de uma tecnologia é elevada e existe uma relação de confiança mútua entre ambas as partes, pode fazer sentido transferir a tecnologia e acordar diferir o apuramento dos *royalties* e de outras formas de pagamento para um momento posterior à validação tecnológica e de mercado da invenção licenciada. Este acordo de definição de *royalties a posteriori* permite compreender a utilidade e o mercado real da tecnologia e ainda definir os pagamentos de acordo com o histórico de sucesso da sua comercialização, possibilitando a obtenção de uma projecção mais realista do seu valor.

Quando se acorda o pagamento de *royalties a posteriori* é importante estabelecer datas para o alcance e reporte ou comunicação dos diferentes objectivos, para que no momento

previsto se possa analisar a demonstração de resultados com a exploração da tecnologia e definir os pagamentos e *royalties* a serem efectivamente cobrados. No acordo também deve ficar descrito o âmbito da licença e as penalizações em que o licenciado incorrerá no caso de incumprimento das metas definidas.

Este mecanismo pode ser útil quando aplicado a empresas *spin-off* (em regra objecto de um tratamento mais “favorável” por parte do licenciante, em especial quando este é uma IES e a empresa *spin-off* é formada, como é regra nestes casos, por docentes da “casa”) e quando existe o cuidado de estabelecer uma relação de apoio mútuo ao arranque de um novo projecto empresarial.

13.10. O ATRASO NOS PAGAMENTOS E PENALIDADES - LATE PAYMENT PENALTIES

As datas de pagamento devem ficar claramente definidas no acordo e, em conformidade, devem ser estabelecidas penalizações no caso de incumprimento desses prazos. A lógica subjacente a estas penalizações com acréscimo ao valor dos pagamentos é compelir o licenciado ao pagamento pontual de todas as prestações previstas no acordo.

13.11. O PAGAMENTO RESOLUTIVO DO ACORDO DE LICENCIAMENTO - TERMINATION FEE OU KILL FEE

Uma licença de exploração pressupõe a sua vigência por um determinado período de tempo, sendo conveniente o estabelecimento das cláusulas de rescisão e dos pagamentos que visam ressarcir a parte lesada pelo eventual incumprimento do contrato. As *termination fees* visam, assim, assegurar o cumprimento do contrato e garantem ao licenciante uma compensação pela perdas decorrentes do incumprimento contratual.

13.12. O SUBLICENCIAMENTO - SUB-LICENSING PAYMENTS

Por vezes - com maior incidência nos casos de licenças exclusivas - a parte licenciada ou tomadora da tecnologia possui uma relevante rede de contactos e assume o interesse em disseminar a tecnologia através da concessão de sublicenças. Recorde-se que estas, à semelhança do que sucede no regime (com contornos próximos a este) da locação, consiste na concessão de direitos de uso, gozo e exploração da tecnologia por parte do licenciado a um terceiro (sublicenciado).

A previsão do direito a sublicenciar possibilita o aumento da liquidez das vendas e facilita a obtenção de fontes adicionais de receita ao licenciado e, indirectamente ao licenciante. Como nestes acordos há uma distribuição dos ganhos entre as partes (licenciado principal e licenciante), faz sentido investir tempo na definição das cláusulas que enquadram a possibilidade de sublicenciamento.

13.13. A PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA EMPRESA LICENCIADA OU TOMADORA DE TECNOLOGIA

A parte detentora da tecnologia (licenciante) pode optar por negociar uma participação no capital social da nova empresa criada com o objectivo expresso de explorar a tecnologia.

As IES com maior historial de sucesso em processos de transferência de tecnologia tendem a equacionar esta possibilidade de participação em empresas *spin-off* e vêm assumindo medidas explícitas e proactivas no sentido do seu desenvolvimento. Em Portugal, o novo regime jurídico aplicável às IES não pode deixar, a este propósito, de ser citado, ao prever expressamente a possibilidade destas participarem no capital de sociedades comerciais que visem continuar a prossecução de alguns dos seus fins.

13.14. OS PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA

SUPPORT PAYMENTS

O apoio fornecido pela parte licenciante em termos de aconselhamento e assistência técnica é especialmente importante para aplicações tecnologicamente mais complexas, sobretudo no período inicial de vigência da licença, em que a empresa tomadora da tecnologia carece de uma fase de aprendizagem e adaptação aos activos licenciados, com vista à sua implementação em mercado, *maxime* à sua corporização em aplicações concretas.

Estas prestações acessórias de assistência técnica e científica também podem ter um impacto positivo na redução do risco do investimento e, ainda, permitir a fixação de um montante adicional de *royalties* ou o estabelecimento de formas adicionais de pagamento (por exemplo, honorários de consultoria técnica). Refira-se que em muitos casos, as entidades licenciantes têm na prestação destes serviços acessórios uma importante fonte de rendimentos, por vezes mesmo superior aos montantes auferidos a título de *royalties*.

Por outro lado, esta prestação complexa que combina o licenciamento da tecnologia com a prestação de serviços de consultoria técnica apresenta a vantagem de potenciar e estreitar o relacionamento entre licenciante e licenciado, que não deixará de ser uma oportunidade para o estabelecimento de novas parcerias de I&D visando novas linhas de investigação.

13.15. O PAGAMENTO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA PATENTE

PATENT COSTS REIMBURSEMENT AND MAINTENANCE

Estes pagamentos são quase sempre requeridos pelas IES quando concedem licenças exclusivas de tecnologia, conquanto estes custos de manutenção dos direitos não se sobreponham ao valor de mercado do activo licenciado. Nos casos em que os custos de manutenção da patente são superiores aos valores fixados no acordo de licença, a parte licenciante deve ponderar as possibilidades de fazer cessar a protecção ou mantê-la vigente, considerando o valor intangível inerente a esse direito.

Com efeito, uma patente pode gerar um retorno indirecto intangível, não quantificável contabilisticamente, que pode estar associado ao desenvolvimento de novas soluções com base nessa invenção e ao valor e notoriedade do conceito técnico do direito detido pela instituição detentora da tecnologia. Este aspecto foi já abordado supra no subcapítulo 11 a propósito das vias de exploração ou valorização comercial.

14. A repartição dos proveitos dos acordos de licenciamento por parte das IES

No que concerne à distribuição dos ganhos obtidos a partir da exploração de direitos de PI, as IES portuguesas baseiam-se nos respectivos Regulamentos internos de PI (os quais foram objecto de tratamento específico supra no subcapítulo 2.2. parte integrante do Capítulo I), que estabelecem os critérios de repartição dos proveitos auferidos com a exploração de activos intelectuais, regra geral depois de deduzidos os custos inerentes à sua protecção (designadamente por direito de patente) e outros custos eventualmente incorridos no processo da sua comercialização.

O quadro seguinte apresenta as várias formas de repartição dos proveitos no seio das IES Portuguesas:

Universidade	Repartição dos ganhos líquidos
Universidade do Minho	50 % para o inventor ou equipa de inventores; 50 % para a Universidade, dos quais; 15 % para o Centro de Investigação ou, em casos justificados, a Unidade Orgânica ou Departamento onde a invenção foi realizada; 35 % para a Reitoria, valor que suportará igualmente a remuneração de entidades nas quais a Universidade poderá delegar competências executivas.
Universidade do Porto	60% para o Inventor 30% para a Unidade Orgânica ou outra entidade do universo da UP em que se realizou a actividade que conduziu a uma invenção ou criação 10% para a Universidade do Porto
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro	50% para os inventores 50% para a Universidade
Universidade de Aveiro	40% para os inventores 60% para a Universidade (Regulamento ainda não publicado - Nov.2011)
Universidade de Coimbra	55% para o inventor ou criador ou equipa de investigação 45% para a Universidade de Coimbra: 30% para a Faculdade 15% para a Reitoria
Universidade da Beira Interior	50% para o inventor ou criador ou equipa de investigação; 15% para a Faculdade a que o inventor ou criador ou equipa de investigação pertencam; 35% para a Universidade da Beira Interior dos quais: 20% para a reitoria; 15% para o Instituto Coordenador da Investigação.
Instituto Superior Técnico	80% para os inventores 20% distribuídos em partes iguais: Metade para a unidade de investigação do inventor Remanescente para actividades de transferência de tecnologia
Universidade Nova de Lisboa	30%-55% para os inventores e demais criadores, tendo em conta a rentabilidade do processo; Remanescente para a Universidade (Reitoria) a repartir de acordo com protocolos a estabelecer, em cada caso, com as Unidades orgânicas envolvidas.
Universidade de Lisboa	$P \leq 5000 \text{ €}$ 100% para os Inventores $5000 \text{ €} < P \leq 100000 \text{ €}$ 75% para os inventores 25% para a Universidade $P > 100000 \text{ €}$ 25% para os inventores 75% para a Universidade

Universidade	Repartição dos ganhos líquidos
Universidade de Évora	55% para o inventor ou criador ou equipa de investigação 45% para a Universidade de Évora (Regulamento ainda não publicado – Nov.2011)
Universidade do Algarve	50% para o inventor 50% para a Universidade: 25% para a reitoria 25% para a escola/faculdade de pertença do inventor
Universidade dos Açores	Regulamento ainda não publicado – Nov. 2011
Universidade da Madeira	P ≤ 5000 € 100% para os Inventores 5000 € < P ≤ 25000 € 65% para os inventores 20% para a Universidade 10% Unidade de Investigação 5% Unidade Orgânica ou Funcional P > 25000 € 40% para os inventores 35% para a Universidade 15% Unidade de Investigação 10% Unidade Orgânica ou Funcional

Repartição dos proveitos das IES Portuguesas.

NOTA: Dados recolhidos em Maio de 2012. Esta informação não dispensa a consulta dos Regulamentos de Propriedade Intelectual das IES citadas, atendendo a alterações às referidas percentagens que possam entretanto ser aprovadas nas distintas IES.

Caso a tecnologia seja licenciada a elementos da equipa de investigação com vista à criação por estes de uma empresa *spin-off*, a repartição dos ganhos com os inventores tende a assumir valores percentuais diferentes, que visam compensar os inventores pelo risco e compromisso assumidos e que demonstram um certo apoio da IES à criação desta empresa, evidenciado, por exemplo, numa exigência menor ao nível do montante de *royalties* a pagar pela empresa *spin-off* licenciada ou tomadora de tecnologia.

Também é frequente o emprego dos proveitos auferidos pela IES na aquisição de novos equipamentos e materiais para novas actividades de I&D, assim se alimentando o *pipeline* de inovação da casa, potenciador de novos projectos e parcerias de I&D.

No tocante à utilização dos ganhos em actividades transversais à IES, eles são utilizados na gestão e reforço do portfólio de direitos de PI e em novos projectos de I&D.

As actividades das estruturas de transferência de conhecimento são, regra geral, objecto de financiamento por períodos largos de tempo, com o objectivo de se tornarem auto-suficientes com base na participação nos proveitos auferidos pela celebração dos acordos de licenciamento. Todavia, podem transcorrer vários anos antes de quaisquer ganhos serem gerados a partir dos acordos de licenciamento. Motivo pelo qual as estruturas de transferência de conhecimento devem procurar um equilíbrio entre o que conseguem proteger e transferir e os recursos disponíveis para a sua actividade, sendo premissa assente que nenhuma estrutura de transferência de conhecimento dispõe dos recursos para proteger e valorizar todas as invenções que lhe são comunicadas pelos actores internos envolvidos em esforços e projectos de I&D. Neste contexto de recursos escassos, as metodologias de avaliação de tecnologias assumem um papel essencial na tomada de decisões quanto à escolha dos activos a proteger.

15. O Regulamento CE 772/2004 da Comissão de 27/04/2004

O tratamento deste tema eminentemente técnico neste Manual e a sua inserção sistemática como encerramento do presente Capítulo II não foi, na opinião dos autores, uma opção despendianda.

Com efeito, a segunda parte deste Capítulo versa essencialmente sobre aspectos operacionais relacionados com a actividade de transferência de conhecimento, com particular incidência nas parcerias empresariais visando a passagem de activos intelectuais do segmento *Campus* para o segmento *Corporate*. Assim, o estudo aprofundado deste normativo Comunitário vem em certa medida encerrar este Capítulo, fornecendo importantíssimas indicações aos decisores (das estruturas de transferência de conhecimento e das empresas) para a preparação dos ditos instrumentos colaborativos, em especial para que estes não ultrapassem as margens de violação das regras Comunitárias.

Atendendo a que em Portugal pouca atenção tem sido dada pelos operadores tecnológicos a estas regras sobre concorrência em ambiente Comunitário, tem pleno cabimento o espaço consagrado ao tema neste Manual.

15.1. ENQUADRAMENTO

A legislação sobre a PI confere aos titulares de invenções, de obras, de design de objectos, de sinais distintivos e de outros activos intelectuais, um direito exclusivo que lhes permite impedir a respectiva utilização e exploração por terceiros sem a sua autorização, a qual normalmente é prestada através da concessão de uma licença.

Os acordos de transferência de tecnologia contemplam a concessão de licenças no domínio da tecnologia e, tal como quaisquer outros acordos, estão sujeitos à legislação Comunitária, designadamente relativa à concorrência.

Os acordos de licenças que restringem a concorrência são proibidos pelos normativos Comunitários, designadamente o artigo 101º(1) e o artigo 102º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), respectivamente artigos 81º(1)* e 82º do antecedente Tratado que institui a Comunidade Europeia (TCE).

Todavia o artigo 101º(3) do TFUE ameniza a interdição do artigo 101º(1), ao prever que esta norma possa ser considerada inaplicável aos acordos que contribuam para melhorar a produção ou distribuição de produtos ou a promover o progresso técnico ou económico, desde que, concomitantemente:

- Fique salvaguardada a reserva aos utilizadores de uma parte equitativa do lucro daí resultante,
- Não imponha às empresas interessadas restrições que não sejam indispensáveis para atingir aqueles referidos objectivos considerados benéficos e
- Não atribua às empresas a possibilidade de eliminar a concorrência numa parte substancial dos produtos em causa.

Assim, tais acordos de licença podem escapar à referida proibição desde que o seu balanço económico e concorrencial seja positivo, quer através de apreciação caso a caso, quer quando se enquadrem nas condições estabelecidas em Regulamento de isenção por categoria emanado da Comissão Europeia ao abrigo da competência que lhe foi conferida pelo Regulamento 19/65/CEE.

Pela sua relevância e impacto é reconhecido pelo Direito Comunitário que os acordos de transferência de tecnologia induzem ganhos de eficiência económica e promovem a concorrência, dado que permitem reduzir a duplicação em matéria de I&D, reforçam os incentivos a favor de novas acções de investigação e desenvolvimento por parte das empresas, promovem a inovação, facilitam a disseminação de tecnologia e fomentam a concorrência no mercado dos produtos.

A este propósito é elucidativo o texto dos pontos nº8 e 9 dos Princípios Gerais das Orientações da Comissão Europeia, melhor identificadas *infra*, ao afirmar: *“Na apreciação dos acordos de licença ao abrigo do artigo 81º* deve ter-se em conta que a criação de direitos de propriedade intelectual implica muitas vezes investimentos substanciais e que se trata frequentemente de um esforço que inclui riscos. Para não reduzir a concorrência dinâmica e manter o incentivo para inovar, o inovador não deve ser indevidamente limitado na exploração dos direitos de propriedade intelectual que vierem a revelar-se com valor. Por estas razões o inovador deve normalmente ter a liberdade de procurar compensações para projectos com êxito, que se revelem suficientes para manter incentivos ao investimento, tomando em consideração os projectos que não tiverem êxito”*.

A concessão de licenças de tecnologia pode igualmente exigir que o licenciado realize investimentos irrecuperáveis significativos na tecnologia licenciada e nos activos de produção necessários para a explorar. O artigo 81º* não pode ser aplicado sem tomar em consideração esses investimentos *ex ante* realizados pelas partes e os riscos a eles associados. O risco com que as partes se confrontam e os investimentos irrecuperáveis que devem ser suportados podem assim levar a que o acordo não seja abrangido pelo nº1 do artigo 81º* ou preencha as condições do nº3 do artigo 81º*, consoante o caso, durante o período necessário para a rentabilização do investimento.

Quando se analisam acordos de concessão de licença ao abrigo do artigo 81º*, o actual enquadramento é suficientemente flexível para tomar em consideração os aspectos dinâmicos da concessão de licenças sobre tecnologias. Não existe uma presunção de que os direitos de PI e os acordos de licença enquanto tal suscitam problemas de concorrência. A maior parte dos acordos de licença não restringem a concorrência e criam eficiências pró-competitivas. Na realidade, a concessão de licenças é pró-competitiva, uma vez que conduz à divulgação de tecnologias e promove a inovação. Para além disso, mesmos os acordos de licença que restringem a concorrência podem dar frequentemente origem a ganhos de eficiência favoráveis à concorrência, que devem ser apreciados ao abrigo do nº3 do artigo 81º* e que permitem compensar os efeitos negativos sobre a concorrência. A grande maioria dos acordos de licença é, por conseguinte, compatível com o artigo 81º.

Ao lado desses efeitos benéficos, os acordos de transferência de tecnologia podem prosseguir ou favorecer efeitos anti-concorrenciais nefastos, nomeadamente quando sejam utilizados para repartir mercados entre as partes contratantes ou para excluir tecnologias concorrentes no mercado, sendo tal efeito potenciado quando o poder de mercado das partes contratantes, ou de alguma delas, é elevado ou quando são, elas próprias, entidades concorrentes.

Nesta data, o texto legal comunitário que organiza e define os limites aceitáveis nessa linha de tensão é o Regulamento CE 772/2004 da Comissão de 27 de Abril de 2004 (2004/C L 123/11) que deve interpretado de acordo com as directrizes constantes das coevas Orientações da Comissão Europeia (2004/C 101/2).

Sempre que da análise de um acordo de transferência de tecnologia resulte que o mesmo não é susceptível de gozar da isenção por categoria, deverá o mesmo ser objecto de uma avaliação individual de “malha fina”, de forma a apurar a existência e âmbito de restrição da concorrência e, nesse caso, se a seu favor se encontram reunidas as condições de favorecimento do acordo estabelecidas no artigo 101º (3) do TFUE.

15.2. AS DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO

O Regulamento CE 772/2004 da Comissão de 27 de Abril de 2004 (RICTT) relativo à aplicação do (actualmente) artigo 101º (3) do TFUE a categorias de acordos de transferência de tecnologia determina as condições de isenção da aplicação do artigo 101º(1) a acordos de licença incluídos no seu âmbito desde que se encontrem cumpridos as demais

condições nele fixadas, estabelecendo uma presunção de que os acordos de licença que observem os seus termos reúnem as condições de aplicação do artigo 101º(3).

O RICTT promove um equilíbrio entre os direitos de PI e os princípios da livre concorrência, constituindo a isenção nele estabelecida um “porto seguro” para as partes contratantes. De acordo com o seu próprio texto, o RICTT “deve preencher o duplo requisito de assegurar uma concorrência efectiva e garantir uma segurança adequada às empresas”.

Naquela mesma data foi, igualmente, publicada a Comunicação da Comissão – Orientações relativas à aplicação do artigo 81º (actualmente artigo 101º) – aos acordos de transferência de tecnologia (2004/C 101/2) (doravante Orientações) com o propósito manifesto de fornecer directrizes sobre a aplicação do RICTT e ainda sobre a aplicação do Artigo 101º do TFUE aos acordos de transferência de tecnologia que não são abrangidos pelo âmbito de aplicação do RICTT. Sem prejuízo de, adicionalmente, deverem ser observadas as interpretações contidas sobre esta matéria nos Acórdãos do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades.

O RICTT, que entrou em vigor em 1 de Maio de 2004, substituiu o precedente Regulamento de Isenção nº 240/96 de 31 de Janeiro de 1996 e inscreve-se no quadro de modernização das regras de aplicação dos artigos 101º e 102º do TFUE iniciado pelo Regulamento CE 1/2003 do Conselho de 16 de Dezembro de 2002, o qual procedeu supressão do regime de notificações à Comissão Europeia efectuadas *a priori* para efeito de apreciação individual dos acordos.

As partes contratantes num acordo de transferência de tecnologia têm, no quadro do novo sistema vigente, o ónus acrescido de procederem, por si próprias, a uma análise *ex ante* dos seus projectos de acordo à luz da proibição de práticas anti-concorrenciais e dos dispositivos do RICTT, das Orientações e dos demais normativos aplicáveis.

Por outro lado, as Orientações alertam para a circunstância das disposições do RICTT e do conteúdo das próprias Orientações não prejudicarem a aplicação paralela do artigo 82º do Tratado, (actualmente o artigo 102º do TFUE) aos acordos de transferência de tecnologia sempre que os mesmos se enquadrem na hipótese de abuso de posição dominante prevista naquele normativo, bem como estabelece a relação do RICTT com outros Regulamentos de isenção.

15.2.1. O âmbito de aplicação

Na interpretação dos conceitos contidos no âmbito explanado, há que ter em conta as seguintes definições:

“*Direitos de Propriedade Intelectual*” – Inclui os direitos de propriedade industrial, sobre segredos industriais e/ou know-how, direitos de autor e direitos conexos.

“*Patentes*” – As patentes, os pedidos de patente, os modelos de utilidade, os pedidos de modelos de utilidade, as topografias de produtos semi-condutores, os certificados complementares de protecção para os medicamentos ou quaisquer outros produtos para os quais podem ser obtidos tais certificados e os certificados de obtentor vegetal.

“*Saber-fazer*” – Compreende um conjunto de informações práticas não patenteadas, decorrentes da experiência e de ensaios, que são secretas (isto é, não conhecidas do público em geral nem de fácil obtenção), substanciais (com valor intrínseco e úteis para o fabrico dos produtos contratuais) e identificadas (descritas de forma suficientemente completa, de maneira a permitir concluir que o saber-fazer preenche os critérios de carácter secreto e substancial).

“*Produto*” – Designa um bem ou serviço, incluindo os bens e serviços intermédios e finais.

“*Produtos Contratuais*” – Produtos que incorporam ou que são fabricados com a tecnologia licenciada.

A isenção da aplicação da proibição do artigo 101º(1) do TFUE concedida ao abrigo do RICTT abrange os seguintes tipos de acordos de transferência de tecnologia, desde que sejam celebrados apenas entre duas empresas e sejam dirigidos ao fabrico de produtos contratuais:

- Acordo de licença de patentes, acordo de concessão de licença de saber-fazer;
- Acordo de licença de direitos de autor sobre programas informáticos;
- Acordo misto de licença de patentes, saber-fazer ou de direitos de autor sobre programas informáticos;
- Qualquer acordo deste tipo que contenha disposições respeitantes à venda e compra de produtos ou à concessão de licenças relativas a outros direitos de PI ou à cessão de direitos de PI, desde que essas disposições não constituam o objecto principal do acordo e estejam directamente relacionadas com o fabrico dos produtos contratuais.

É igualmente equiparada a acordos de transferência de tecnologia e, como tal, abrangida pela referida isenção:

- A cessão de patentes, saber-fazer ou de direitos de autor sobre programas informáticos ou uma conjugação dos mesmos, sempre que parte do risco associado à exploração da tecnologia incumba ao cedente, nomeadamente quando o montante a desembolsar pela referida cessão depender do volume de negócios realizado pelo cessionário relativamente aos produtos fabricados com base na tecnologia cedida, da quantidade de tais produtos fabricados ou do número de operações realizadas com base na utilização da tecnologia.

Sobre o conceito detalhado de Acordos de Transferência de Tecnologia objecto da isenção contida no RICTT, cabe referir as citadas Orientações, designadamente as constantes dos nºs 46-53.

O RICTT é aplicável aos acordos de licença enunciados que sejam susceptíveis de produzir efeitos no mercado comunitário, o que inclui, igualmente acordos celebrados em países terceiros mas que produzam efeitos naquele mercado.

A isenção estabelecida no RICTT não é aplicável:

- A acordos celebrados entre mais do que duas empresas (cfr. nº1 do artigo 2º do RICTT e Orientações nº 38), porquanto neste domínio a isenção do RICTT apenas se aplica a acordos de transferência de tecnologia incluídos no seu âmbito celebrados entre duas partes e tendo por objecto a produção de bens ou serviços incorporando a tecnologia licenciada nos produtos contratuais; todavia, a apreciação individual dos acordos de licença celebrados por mais de duas empresas e que tenham a mesma natureza dos abrangidos pelo RICTT, obedecerá, por analogia, aos mesmos princípios estabelecidos neste diploma apesar de não beneficiar da isenção por ele conferida (vide Orientações nº40);
- A acordos de agrupamento de tecnologias (vide Orientações nºs 41 e 210-235), isto é, a acordos multilaterais, através dos quais duas ou mais partes agrupam um conjunto de tecnologias que não são licenciadas unicamente aos participantes do agrupamento mas igualmente a terceiros. Estes acordos colocam, face aos outros acordos de licença, problemas específicos relacionados com a selecção de tecnologias escolhidas e ao funcionamento do acordo;
- A acordos através dos quais uma tecnologia é licenciada a fim de permitir ao licenciado continuar a realizar investigação e desenvolvimento, nem a subcontratação de investigação e desenvolvimento (v.g. Orientações nº45) sem prejuízo do RICTT ser aplicável a acordos de licença através dos quais o licenciado deve realizar trabalhos de desenvolvimento antes de obter um produto ou um processo pronto para exploração comercial, desde que o objecto do acordo seja o fabrico do produto contratual identificado (v.g. Orientações nºs 45);

- A acordos cujo objectivo predominante seja a compra e venda de produtos ou serviços ou a concessão de licenças de outro tipo de PI não incluída no âmbito do RICTT. Os acordos que incluem disposições relativas à compra e venda de produtos só são abrangidos pelo RICTT se tais disposições não constituírem o objecto principal do acordo e estiverem directamente relacionadas com a aplicação da tecnologia licenciada para a obtenção dos produtos contratuais (cfr. Orientações n.ºs 41 e 210-235);
- A acordos de licença de marca ou de direitos de autor que não os relativos a suportes lógicos, a não ser que a concessão daquelas licenças estejam directamente associados à exploração da tecnologia licenciada e não constituam o objecto principal do acordo (cfr. Orientações n.ºs 50-53);
- A acordos-quadro de licença, consistindo estes em acordos cujo objectivo principal consiste na criação de sublicenças a terceiros. Todavia já se encontram abrangidos pelo RICTT os acordos de licença relativos ao fabrico de produtos contratuais, através dos quais o licenciado é também autorizado a conceder sublicenças da tecnologia licenciada a terceiros, desde que, contudo, o fabrico de produtos contratuais constitua o objectivo principal do acordo (vide Orientações n.º 42);
- A acordos abrangidos por outras isenções por categoria (vide Orientações n.ºs 56-64);
- A acordos que contêm cláusulas negras/*hardcore restrictions* (ver *infra* 7.2.2);
- A acordos que contêm restrições excluídas, mas apenas no que às próprias restrições excluídas respeita (ver *infra* 7.2.2.3);
- A acordos de licença que, apesar de incluídos no âmbito do RICTT, excedam os limiares de quota de mercado estabelecidos (ver *infra* 7.2.1).

15.2.2. A duração da isenção

A duração da isenção, sem prejuízo dos casos de retirada de isenção e não aplicação do RICTT (ver *infra* 7.3), não pode exceder o momento em que tenha cessado, se tenha extinguido ou tenha sido declarado nulo, o direito de propriedade intelectual sobre a tecnologia licenciada, ou, relativamente ao saber-fazer, o momento em que deixe de ser secreto.

Todavia, se o saber-fazer se tornou publico por acção do licenciado, a isenção será aplicável durante o período de vigência do acordo.

15.2.3. As condições de aplicação do RICTT

15.2.3.1. Os limiares de quotas de mercado no mercado do produto e da tecnologia relevantes

O RICTT privilegia uma abordagem económica dos acordos de transferência de tecnologia, avaliando o poder de mercado das partes no acordo para apreciar o seu impacto potencial na concorrência.

Assim, o “porto seguro” (*safe harbour*) que constitui a isenção por categoria inserta no artigo 2.º RICTT aplica-se apenas:

- a) Quando as partes do acordo são concorrentes - se a quota de mercado agregada de ambas não exceder 20% dos mercados da tecnologia e do produto relevantes afectados;
- b) Quando as partes do acordo não são concorrentes - se a quota de mercado de cada uma delas não exceder 30% dos mercados da tecnologia e do produto relevantes afectados.

Na avaliação destes patamares deverá ter-se em conta que o RICTT considera “empresas concorrentes”:

- Quer as que concorrem actualmente no mercado da tecnologia relevante, quer as concorrem no mercado do produto relevante e que operam ambas no mercado do produto e geográfico relevantes em que os produtos contratuais são vendidos sem infringir os direitos de PI uma da outra;

- Quer as que sendo concorrentes potenciais, são aquelas que, com base em pressupostos credíveis, teriam condições para realizar os investimentos adicionais necessários ou suportar custos de conversão necessários, para, sem violação de direitos de terceiro, entrar atempadamente nos mercados do produto e geográfico relevantes em resposta a um ligeiro aumento duradouro dos preços relativos.

Na distinção entre empresas concorrentes e não concorrentes deve observar-se, nomeadamente, o previsto nas Orientações n.ºs 26 a 33 e 66 a 69.

Para determinar o mercado relevante, atente-se nos pontos n.ºs 19 a 25 e 65 a 73 das Orientações, que explicitam os critérios de definição do mercado no domínio específico dos acordos de transferência de tecnologia. Quanto à distinção entre concorrentes e não concorrentes, são relevantes as Orientações n.ºs 26 a 31.

Na delimitação do mercado do produto, deverá ter-se em conta o mercado dos produtos e serviços relevantes na sua dimensão geográfica e de produto, incluindo a dos produtos considerados pelos compradores como substituíveis em relação aos produtos contratuais que integram a tecnologia licenciada, tendo em consideração as características dos produtos, seus preços e utilização, valendo para essa análise as directrizes constantes das Orientações n.ºs 20, 21 e 71.

Para conhecer o mercado da tecnologia deve incluir-se a tecnologia licenciada, acrescida ou não de novas actividades de investigação e desenvolvimento pelo licenciado, e os substitutos daquela tecnologia, compreendendo estes últimos, outras tecnologias consideradas pelos licenciados como intermutáveis ou substituíveis em relação à tecnologia licenciada tendo em consideração as suas características, preços e utilização pretendida, vide Orientações n.ºs 22, 23 e 70.

O cálculo da percentagem da quota de mercado deve ser efectuado de acordo com o enunciado do artigo 8.º do RICTT e as directrizes contidas nas Orientações n.ºs 70-73.

A análise deve ainda ser apoiada pelas demais orientações da Comissão Europeia em matéria de definição de mercado relevante, dando-se nota da Comunicação da Comissão relativa à definição de mercado relevante para efeitos do direito comunitário da concorrência, (97/C 372/03), J.O. C 372, de 9.12.1997 e XIII Relatório sobre a Política da Concorrência, ponto 55 e a Decisão da Comissão no processo IV/ 32009, Elopak/Metal Box-Odin, JO L209 de 8.8.1990, para além das decisões do TJ.

15.2.3.2. Restrições Graves e Restrições Excluídas

São consideradas “*hardcore restrictions*” à luz do artigo 4.º do RICTT um conjunto de disposições cuja presença num acordo de transferência de tecnologia afasta, por si só, o benefício da isenção.

A Comissão considera que tais restrições, dada a sua gravidade, têm objectivamente um efeito negativo sobre a concorrência de tal magnitude que dispensam a demonstração de impacto real sobre o mercado no caso concreto (vide Orientações n.ºs 74-75).

O artigo 4.º do RICTT distingue essas restrições em função das partes no acordo serem concorrentes ou não concorrentes. Quando as partes no momento da celebração do acordo não eram concorrentes mas passaram a sê-lo, aplica-se durante todo o período do acordo as regras relativas às empresas não concorrentes (n.º2 do artigo 4.º), excepto se o acordo tiver sido alterado de forma substancial.

Para a interpretação do artigo 4.º importa ter presentes as definições de acordo recíproco e acordo não recíproco do RICTT:

“Acordo Recíproco” – Aquele em que duas empresas se concedem mutuamente no mesmo contrato ou em contratos distintos, uma licença de patente, de saber-fazer, de direitos

de autor sobre produtos informáticos ou uma licença mista de patente, de saber-fazer, de direitos de autor sobre produtos informáticos, quando essas licenças digam respeito a tecnologias concorrentes ou possam ser usadas para o fabrico de produtos concorrentes.

“Acordo Não Recíproco” – Instrumento contratual no qual uma empresa concede a outra uma licença de patente, de saber-fazer, de direitos de autor sobre produtos informáticos ou uma licença mista de patente, de saber-fazer, de direitos de autor sobre produtos informáticos, mas tais licenças não digam respeito a tecnologias concorrentes e não possam ser usadas para o fabrico de produtos concorrentes.

15.2.3.3. Restrições graves nos acordos entre concorrentes

Consideram-se restrições graves neste tipo de acordos as seguintes situações:

- Restrição à capacidade de uma parte determinar o preço de venda de produtos a terceiros, quer seja directa ou indirecta, incluindo preços fixos, mínimos, máximos ou recomendados (vide Orientações nºs 79 a 81);
- Limitação de produção, com excepção das limitações de produção dos produtos contratuais impostos ao licenciado num acordo não recíproco ou impostas apenas a um dos licenciados num acordo recíproco (cfr. Orientações nºs 82 e 83);
- Repartição de mercados ou de clientes (de acordo com as Orientações nºs 84 e 85), com excepção das seguintes situações:
 - Obrigação imposta ao licenciado de produzir com a tecnologia licenciada apenas no âmbito de um ou mais domínios técnicos de utilização ou de um ou mais mercados do produto (vide Orientações nºs 90 e 91);
 - Obrigação imposta ao licenciante e/ou ao licenciado, num acordo não recíproco, de não produzir com a tecnologia licenciada apenas no âmbito de um ou mais domínios técnicos de utilização ou de um ou mais mercados do produto ou de um ou mais territórios exclusivos reservados à outra parte (cfr. Orientações nº 86);
 - Obrigação imposta ao licenciante de não conceder qualquer licença da tecnologia num determinado território (vide Orientações nº 88);
 - Restrição num acordo não recíproco de vendas activas e/ou passivas pelo licenciado e/ou pelo licenciante no território exclusivo ou ao grupo de clientes exclusivo reservado à outra parte (vide Orientações nº 87);
 - Restrição num acordo não recíproco de vendas activas pelo licenciado no território exclusivo ou ao grupo de clientes exclusivo atribuído pelo licenciante a outro licenciado, desde que este último não fosse uma empresa concorrente do licenciante no momento da conclusão da sua própria licença (vide Orientações nº 89);
 - Obrigação do licenciado fabricar os produtos contratuais para sua utilização exclusiva (utilização cativa), desde que o licenciado não tenha restrições de venda dos produtos contratuais, activa e passivamente, a título de peças sobresselentes para os seus próprios produtos (vide Orientações nº 92);
 - Obrigação imposta ao licenciado num acordo não recíproco de fabricar os produtos contratuais apenas para um cliente específico, quando a licença foi concedida para criar uma fonte alternativa de abastecimento para esse cliente (vide Orientações nº 93).
- Restrição da capacidade do licenciado explorar a sua própria tecnologia ou restrição da capacidade de qualquer das partes para realizar actividades de investigação e desenvolvimento, excepto se esta última restrição for indispensável para impedir a divulgação a terceiros do saber-fazer licenciado (vide Orientações nºs 94-95).

15.2.3.4. Restrições graves nos acordos entre não concorrentes

No que respeita às restrições consideradas graves neste tipo de relações entre entes não concorrentes, devem elencar-se as seguintes:

- Restrição à capacidade de uma parte determinar o preço de venda de produtos a terceiros, sem prejuízo da possibilidade de recomendar um preço de venda máximo ou de recomendar um preço de venda, desde que tal não corresponda a um preço de venda fixo ou mínimo na sequência de pressões exercidas ou de incentivos oferecidos por qualquer das partes (vide Orientações nº97);
- Restrição do território no qual, ou dos clientes aos quais, o licenciado pode vender de forma passiva os produtos contratuais (vide Orientações nºs 98-99), com excepção das seguintes situações:
 - Restrição de vendas passivas num território exclusivo ou a um grupo de clientes exclusivo reservado ao licenciante (vide Orientações nº100);
 - Restrição de vendas passivas num território exclusivo ou a um grupo de clientes exclusivo atribuído pelo licenciante a outro licenciado, durante os dois primeiros anos que este vender os produtos contratuais nesse território ou a esse grupo de clientes (vide Orientações nº101);
 - Obrigação de fabricar os produtos contratuais para sua utilização exclusiva (utilização cativa), desde que o licenciado não tenha restrições de venda dos produtos contratuais, activa e passivamente, a título de peças sobresselentes para os seus próprios produtos (vide Orientações nº102);
 - Obrigação de fabricar os produtos contratuais apenas para um cliente específico, quando a licença foi concedida para criar uma fonte alternativa de abastecimento para esse cliente (vide Orientações nº 103);
 - Restrição de vendas a utilizadores finais por um licenciado que opere a nível grossista (vide Orientações nº 104);
 - Restrição de vendas a distribuidores não autorizados pelos membros de um sistema de distribuição selectiva (vide Orientações nºs 39 e 105).
 - Restrição de vendas activas ou passivas a consumidores finais por um licenciado que seja membro de um sistema de distribuição selectiva e que opere a nível retalhista, sem prejuízo da possibilidade de um membro do sistema ser proibido de operar a partir de um local de abastecimento não autorizado (vide Orientações nº 106).

15.2.3.5. Restrições Excluídas

O artigo 5º do RICTT estabelece quatro tipos de restrições que não estão cobertas pela isenção e que requerem uma avaliação individual, com vista a apurar os seus efeitos desfavoráveis à concorrência e/ou os seus factores pró - competitivos.

A inclusão de restrições excluídas num acordo de transferência de tecnologia, ao contrário do que sucede com as restrições graves, não tem por consequência a aplicação da isenção do RICTT relativamente ao remanescente do acordo que continua, em regra, a gozar da referida isenção (vide Orientações nº107).

São consideradas restrições excluídas as elencadas no Artigo 5º do RICTT:

- A obrigação, directa ou indirecta, do licenciado conceder uma licença ao licenciante ou a um terceiro designado por este último, relativa a melhoramentos dissociáveis por ele introduzidos ou a novas aplicações da tecnologia licenciada por ele desenvolvidas (vide Orientações nºs108-111);
- A obrigação, directa ou indirecta, do licenciado ceder, no todo ou em parte, ao licenciante ou a um terceiro designado por este último direitos relativos a melhoramentos dissociáveis por ele introduzidos ou a novas aplicações da tecnologia licenciada por ele desenvolvidas (vide Orientações nºs108-111);

- A obrigação, directa ou indirecta, do licenciado não impugnar a validade dos direitos de propriedade intelectual de que o licenciante seja titular no mercado comum, sem prejuízo da possibilidade de rescindir o acordo de transferência de tecnologia se o licenciado impugnar a validade de um ou mais direitos de propriedade intelectual licenciados (vide Orientações nº112-113);
- Quando as empresas forem não concorrentes, qualquer obrigação, directa ou indirecta que limite a capacidade do licenciado explorar a sua própria tecnologia ou que limite a capacidade de qualquer das partes no acordo de realizar actividades de investigação e desenvolvimento, excepto se esta última restrição for indispensável para impedir a divulgação a terceiros do saber-fazer licenciado (vide Orientações nº114-116).

15.2.4. Retirada da isenção e não aplicação do Regulamento

Os acordos de transferência de tecnologia que satisfaçam as condições do RICTT só podem ser proibidos para o futuro e, apenas, através de uma retirada formal da isenção proferida pela Comissão Europeia ou pela autoridade nacional da defesa da concorrência, não podendo ser proibidos à luz do Artigo 101(1) pelos tribunais nacionais (vide Orientações ponto nº34).

15.2.4.1. Retirada da isenção

O artigo 6º do RICTT estabelece que a Comissão Europeia e as autoridades nacionais de defesa da concorrência, actuando ao abrigo do disposto no nº1 do artigo 29º do Regulamento CE 1/2003 do Conselho de 16 de Dezembro de 2002 relativo à execução as regras de concorrência estabelecidas nos actuais artigos 101º e 102º do TFUE, podem retirar o benefício da isenção a acordos de transferência de tecnologia que, não obstante serem enquadráveis na isenção prevista no RICTT, produzam efeitos incompatíveis com qualquer das quatro condições estabelecidas no artigo 101º (3) do TFUE no respectivo território ou numa parte desse território que possua as características de um mercado geográfico distinto.

Cabe à autoridade que retira o benefício da isenção fazer a prova da verificação dos respectivos pressupostos, sendo a retirada acompanhada de uma decisão negativa nos termos dos artigos 5º, 7º ou 9º do referido Regulamento CE 1/2003.

São nomeadamente causas de retirada da isenção:

- Se for restringido o acesso de terceiros ao mercado das tecnologias, designadamente através do efeito cumulativo de redes paralelas de acordos restritivos semelhantes que proíbam os licenciados o recurso às tecnologias de terceiros;
- Se for restringido o acesso de potenciais licenciados ao mercado, nomeadamente através do efeito cumulativo de redes paralelas de acordos restritivos semelhantes que proíbam aos licenciantes a concessão de licenças a outros licenciados;
- Se as partes não explorarem a tecnologia licenciada sem qualquer razão objectivamente válida.

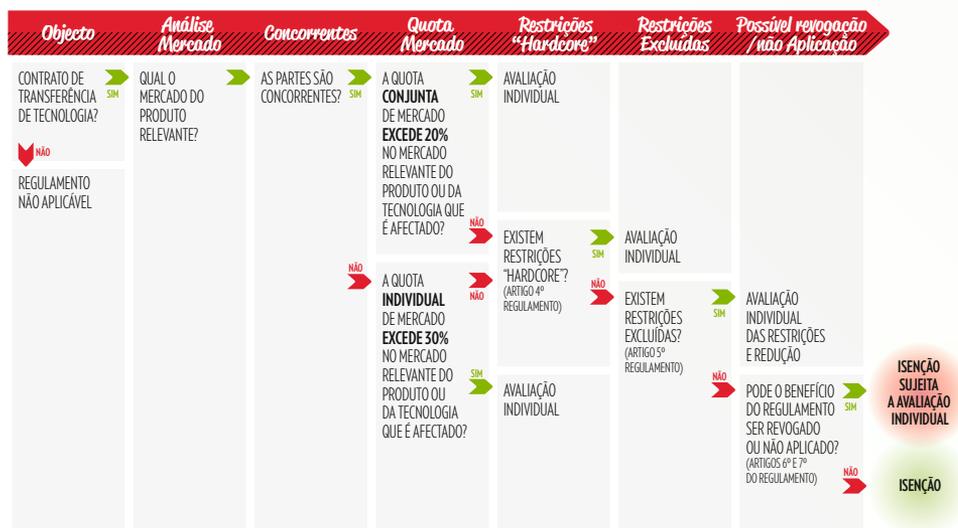
15.2.4.2. Não aplicação do Regulamento

Ao abrigo do disposto no nº1 do artigo 29º do Regulamento CE 1/2003 do Conselho de 16 de Dezembro de 2002, a Comissão pode, sempre que redes paralelas de acordos de transferência de tecnologia semelhantes abranjam mais do que 50% de um mercado relevante, declarar, através de Regulamento, que o RICTT não é aplicável a acordos que contenham restrições específicas que digam respeito a esse mercado.

Todavia, por forma a permitir que as partes envolvidas possam adaptar os seus acordos, o regulamento de retirada se isenção só produz efeitos decorridos seis meses depois de adoptado.

O quadro seguinte sumariza graficamente a análise a efectuar.

APRECIACÃO DO ACORDO PARA APLICAÇÃO DA ISENÇÃO AO ABRIGO DO REGULAMENTO (CE) Nº772/2004 DA COMISSÃO DE 27 DE ABRIL DE 2004



15.2.5. Acordos de Transferência de Tecnologia não abrangidos pela isenção do artigo 2º do Regulamento

15.2.5.1. Enquadramento

O artigo 101º (1) do TFUE proíbe os acordos entre empresas, decisões de associações de empresas e práticas concertadas que sejam susceptíveis de afectar o comércio entre Estados-Membros e que tenham por objectivo ou efeito a eliminação, restrição ou distorção da concorrência. Como excepção a esta regra, o artigo 101º (3) estabelece que a proibição contida no artigo 101º (1) pode ser declarada inaplicável desde se encontrem asseguradas quatro condições cumulativas: ganhos de eficiência; reserva aos consumidores de uma parte equitativa do benefício; indispensabilidade das restrições e não eliminação da concorrência numa parte substancial do mercado do produto.

A isenção para os acordos de transferência de tecnologia estabelecida no artigo 2º do RICTT baseia-se na presunção de que, apesar de poderem ser enquadráveis no artigo 101º (1) do TFUE, aqueles acordos satisfazem as quatro condições do artigo 101º (3).

Todavia, não existe a presunção *a contrario*, isto é, de que os acordos transferência de tecnologia que não gozam da isenção ficam abrangidos automaticamente pelo artigo 101º (1) do TFUE ou de que não satisfazem as condições do artigo 101º (3), desde que não contenham restrições graves da concorrência, nomeadamente as referidas no artigo 4º do RICTT, relativamente às quais a Orientação nº18 afirma que apenas podem satisfazer as condições do artigo 101º (3) em circunstâncias excepcionais, por não apresentarem "vantagens económicas objectivas nem benefícios para os consumidores, não preenchendo, assim, duas das suas condições quatro obrigatórias.

Estes acordos, privados do "porto seguro" da isenção por categoria, devem ser objecto de uma avaliação individual relativa às suas disposições, objectivos e efeitos e cada caso deve ser analisado com rigor no que respeita às suas características próprias.

Nessa avaliação intervêm os princípios gerais, as decisões sobre casos anteriores e as Orientações (vide nºs 5-33 e 130-235). Relativamente ao conceito de afectação do comércio entre os Estados membros, vide a Comunicação da Comissão, JO 2004/C 101/7.

15.2.5.2. Factores relevantes na análise

A Orientação 12 inicia a interpretação à luz duma análise de contexto, distinguindo a concorrência *intertecnologias* (entre empresas que utilizam tecnologias concorrentes) e a concorrência *intratecnologia* (entre empresas que utilizam a mesma tecnologia) e colocando duas questões:

A Orientação 12(a) – caso de concorrência *intertecnologias* - O acordo de licença restringe a concorrência real ou potencial que teria existido sem o acordo?

Em caso afirmativo, o acordo pode caber no artigo 101º(1). Esta análise deve abarcar a concorrência entre as partes e a de terceiros.

A Orientação 12(b) – caso de concorrência *intratecnologia* - O acordo restringe a concorrência real ou potencial que teria existido na ausência da ou das restrições contratuais?

Em caso afirmativo o acordo pode caber no artigo 101º(1). Todavia, a Orientação 12 b) admite que certas restrições podem não ser abrangidas pela proibição quando são objectivamente necessárias para a existência de um acordo desta natureza (por exemplo restrições territoriais por um certo período de tempo que sejam objectivamente necessárias para o licenciado poder penetrar no novo mercado; proibição a todos os licenciados de não venderem a certos clientes finais, se tal for objectivamente necessário por razões de segurança ou de saúde relacionadas com a perigosidade do produto).

Em qualquer das situações deve ter-se em conta que os acordos que têm por *objectivo* restringir a concorrência são proibidos (no caso das restrições graves, ver supra 15.2.3.2. e seguintes).

Os acordos que não têm por *objectivo* restringir a concorrência, podem ter um *efeito* restritivo da concorrência, real ou potencial, considerando-se que o terão se, com um grau de probabilidade sério, se puder prever que virão a produzir “efeitos negativos” e “significativos” nos preços, na produção, na inovação ou na variedade e qualidade dos bens e serviços no mercado relevante (vide Orientação nº 15).

O efeito anti-concorrencial é significativo quando pelo menos uma das partes tem ou obtém um poder de mercado e o acordo contribui para a sua criação, manutenção ou reforço ou permite às partes a exploração desse poder. O “poder de mercado” é poder de manter os preços acima de níveis competitivos ou a produção (quantidade e qualidade/variedade/inovação) abaixo daqueles níveis, por um período considerável de tempo (vide orientação nº16).

A averiguação da existência de restrições à concorrência por efeito exige, igualmente, a definição do mercado relevante, a natureza dos produtos e tecnologias, a posição das partes, dos concorrentes e dos consumidores, a existência de concorrentes potenciais e o nível dos obstáculos à entrada no mercado (vide Orientação 16).

A análise do estudo do funcionamento da concorrência e do mercado, deve incidir, designadamente, sobre os seguintes factores (vide Orientações nºs 131-140):

- A natureza do acordo: Averiguação sobre se a forma como o acordo é aplicado ou os incentivos gerados para as partes induz a existência de restrições implícitas (vide Orientações nº133);
- A posição das partes no mercado: Averiguação sobre a existência de vantagens competitivas das partes face aos seus concorrentes resultantes de possuírem uma elevada quota de mercado, pela detenção de patentes essenciais ou tecnologias avançadas (vide Orientações nº134);
- A posição dos concorrentes no mercado: O poder de mercado será menor face à presença de maior número de concorrentes reais, sendo todavia importante avaliar o número e poder efectivo de influência destes concorrentes (vide Orientações nºs135 e 136);
- A posição do mercado dos compradores dos produtos licenciados: São indicadores a quota de mercado do comprador no mercado de aquisições, posição do comprador no mercado de revenda, para averiguar se o poder do comprador impede, ou não, as partes

- de exercer o seu poder no mercado (vide Orientações nº137);
- Os obstáculos à entrada no mercado: Este indicador mede a capacidade das empresas no mercado poderem aumentar os preços para um nível além do competitivo sem com isso suscitarem a entrada de concorrentes no mercado (vide Orientações nº137);
 - Grau de maturidade do mercado: Este indicador tem por pressuposto que em mercados em que a tecnologia utilizada está bem estabelecida, largamente usada e com procura estável ou em declínio, o risco de efeitos concorrenciais negativos é maior do que em mercados mais dinâmicos (vide Orientações nº139);
 - Outros factores: Pretende-se com este indicador especificamente averiguar os efeitos cumulativos tendo em consideração a percentagem do mercado coberto por acordos semelhantes, sua duração e quadro regulamentar e a existência de comportamentos favoráveis à cartelização (vide Orientações nº140).

No contexto mais lato das directrizes fornecidas pela Orientações inclui-se uma lista, não exaustiva, de obrigações contidas no acordo de licença que são geralmente consideradas não restritivas da concorrência (vide Orientações nº155)

15.2.5.3. Análise dos efeitos positivos conducentes à aplicação do Artigo 101º(3) do Regulamento

A análise dos efeitos pró-concorrência dos acordos deve ser efectuada no seu contexto real a qualquer momento, devendo a apreciação ser alterada em caso de evolução significativa da situação.

Na aplicação deste preceito, para além da averiguação das quatro condições cumulativas por ele impostas, deve atender-se aos investimentos irrecuperáveis iniciais realizados pelas partes e correspondente risco assumido e ao tempo necessário e às restrições exigidas para realizar e recuperar um investimento de melhoria de eficiência. (vide Orientações nº 147).

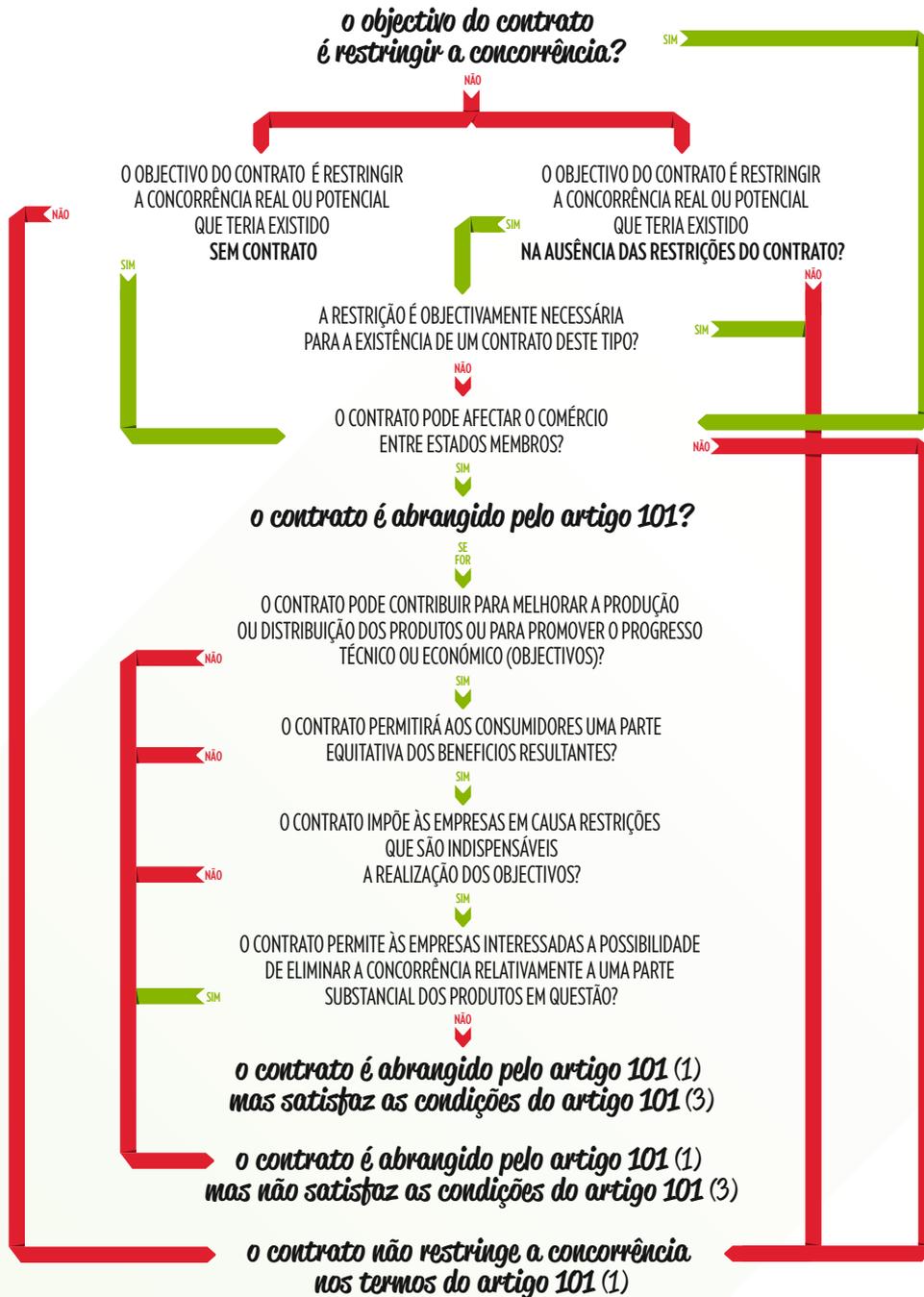
As directrizes das Orientações nºs 148 a 152, esclarecem o quadro para a análise da presença das condições impostas pelo Artigo 101º(3) :

- Na criação de vantagens económicas exige-se de que os benefícios criados sejam objectivos: facilitando a reunião das tecnologias a outros activos complementares designadamente de produção permitindo a exploração de tecnologias novas ou melhoradas; criando sinergias através da combinação de tecnologias com obtenção de uma relação optimizada de custos/produção; criando ganhos de eficiência na distribuição com redução de custos ou melhoramento da qualidade dos serviços ao consumidor; reduzindo custos aos licenciados, através da reunião pelos proprietários de pacotes de tecnologia para concessão de licenças a terceiros; garantindo a liberdade de concepção por via da auto-limitação do uso dos direitos de PI;
- No assegurar que as restrições são indispensáveis: Afere-se se a ausência da restrição implicaria perdas de eficiência significativas;
- Atribuição aos consumidores de uma parte equitativa dos benefícios: os ganhos de eficiência devem compensar inteiramente os factores negativos induzidos, designadamente aumentos de preços, através da do incentivo criado à redução de preços ou o acesso produtos a produtos novos ou melhorados;
- Não eliminação da concorrência numa parte substancial do mercado dos produtos: a análise deve concluir que subsiste concorrência numa parte substancial daquele mercado após os impactos gerados pelo acordo.

Todavia, e em paralelo, deverá, igualmente, ser efectuada uma análise adicional à luz do Artigo 102º do TFEU, que estabelece uma proibição no contexto do abuso de uma posição dominante.

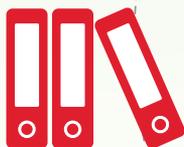
O quadro seguinte descreve a análise a efectuar.

ANÁLISE DO CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA À LUZ DO ARTIGO 101º DO TFEU





III. As Relações CIÊNCIA/ EMPRESA



16. Introdução	100
16.1. Sumário	100
16.2. Tópicos em análise.....	100
16.3. Principais recomendações à luz da Recomendação da Comissão	101
17. Aspectos gerais das colaborações Ciência/Empresa	101
17.1. Introdução: regras gerais nas colaborações Ciência/Empresa.....	101
17.1.1. Aspectos gerais.....	102
17.1.2. Requisitos particulares.....	103
17.1.3. O caso especial da I&D em consórcio	107
17.1.4. O contrato de desenvolvimento tecnológico (<i>Contract Research</i>)	111
17.1.5. O contrato de partilha de resultados de I&D.....	112
17.2. A “galeria dos horrores” das falhas negociais nas relações Ciência/Empresa	112
17.2.1. Introdução: as negociações Ciência/Empresa e os perigos de uma negociação deficientemente preparada.....	112
17.2.2. A duração do contrato e o direito ao recebimento de <i>royalties</i> ou de outras contrapartidas.....	113
17.2.3. Contitularidade IES/Empresa como tese geral	114
17.2.4. Publicações académicas – proibir, liberalizar (ou um caso omissivo)?.....	114



18. As regras do Sétimo Programa-Quadro Comunitário relativas à gestão de propriedade intelectual	115
18.1. Introdução.....	115
18.2. Conceitos fundamentais.....	116
18.3. Regras específicas de partilha de resultados.....	118
18.3.1. Titularidade dos Novos Conhecimentos (<i>Foreground</i>).....	118
18.3.2. Transferência de Novos Conhecimentos (<i>Foreground Assignment</i>) - artigo 42º do Regulamento.....	119
18.3.3. Concessão de Direitos de Acesso a outros Participantes relativamente ao <i>Background</i> e <i>Foreground</i> próprios (artigos 47º e seguintes do Regulamento).....	120
18.4. Aspectos relacionados com a protecção e disseminação dos resultados do projecto.....	121
18.4.1. Protecção.....	122
18.4.2. Disseminação.....	123
18.5. O <i>Grant Agreement</i> e o <i>Consortium Agreement</i>	123
18.6. <i>Subcontracting</i> e direitos de PI - Coordenação com os instrumentos contratuais principais.....	124
19. As regras Comunitárias relativas aos Auxílios Indirectos de Estado (<i>State Aid Rules</i>)	124
19.1. Introdução e legislação aplicável.....	124
19.2. Princípios-base.....	125
19.3. A aplicação aos casos de transferência de tecnologia - “ <i>Não há almoços grátis</i> ”.....	125
20. Agilizar as relações Ciência/ Empresa	127
20.1 O papel das IES na construção da ciência.....	127
20.3 A necessidade de regulamentação.....	129
21. Mecanismos de vigilância tecnológica e a relação Ciência/ Empresa	130
21.1 Conceitos fundamentais.....	131
21.2 Metodologia.....	131
21.3 Tipologias de vigilância tecnológica.....	132
22. A criação de empresas de base tecnológica como chave do sucesso das relações Ciência/ Empresa	133
22.1. A definição de “empresa de base tecnológica”.....	133
22.2. Tipologias.....	133
22.3. Elementos condicionadores da criação de empresas de base tecnológica.....	134
22.4. O processo de criação.....	135
22.5. O estatuto de <i>spin-off</i>	137

16. Introdução

O Código de Boas Práticas para IES e outras Entidades Públicas de I&D constante da Recomendação da Comissão sobre a gestão da propriedade intelectual em actividades de transferência de tecnologia – que, recorde-se, foi o mote para a realização do presente trabalho – remete para os já conhecidos três grupos de recomendações:

- 1) Princípios para a gestão interna da propriedade intelectual e para o estabelecimento de uma política a este nível;
- 2) Princípios para uma política de transferência de conhecimento;
- 3) Princípios para as colaborações e parcerias de I&D e para a investigação contratada (*Contract Research*).

O presente Capítulo 3 cura justamente do tratamento dos princípios e boas práticas para a realização de I&D colaborativa e sob contrato, envolvendo parceiros de I&D (de matriz pública) e empresas.

16.1. SUMÁRIO

Neste âmbito, procurou-se aflorar um conjunto de tópicos (a apresentar sumariamente infra em 16.2.) próximos a esta temática. Aprofundando dimensões heterogéneas mas complementares, combinando análises práticas de aspectos recorrentes nestas relações com comentários a textos legislativos relevantes, e ainda tendências observadas nos *lead users* globais, combinadas com a apresentação de casos práticos decorrentes de experiências destes actores do sistema, no particular deste tipo de relações.

16.2. TÓPICOS EM ANÁLISE

O Capítulo 3 divide-se em seis subcapítulos, caracterizados por uma nota de marcada heterogeneidade das matérias abordadas.

Após a presente Introdução, observa-se uma divisão nos remanescentes seis subcapítulos:

- O clausulado típico de um contrato de transferência de tecnologia (17):
Passando em revista neste capítulo a importância de uma adequada negociação destes contratos e de alguns dos seus contornos particulares; focando em especial os casos dos contratos de I&D em consórcio financiados por programas públicos (por exemplo, ao abrigo do QREN) e o *Contract Research*; e ainda um catálogo de casos controversos experienciados em colaborações Ciência/Empresa;
- As regras do Sétimo Programa-Quadro Comunitário relativas à gestão de propriedade intelectual (18):
Percorrendo os conceitos básicos e os aspectos fundamentais da gestão dos activos intelectuais no quadro deste tipo de parcerias financiadas no contexto Comunitário e a estrutura contratual típica dos projectos financiados nesta sede;
- As regras Comunitárias relativas aos Auxílios Indirectos de Estado (*State Aid Rules*) (19):
Avaliando as condições em que determinado projecto colaborativo – e as respectivas condições contratuais pactuadas entre as partes, em especial em benefício do parceiro empresarial – podem configurar práticas contrárias à legislação Comunitária neste particular, com especial relevo para o caso dos contratos de transferência de tecnologia.
- Como agilizar a relação Ciência/Empresa? (20):
Elencando alguns factores de sucesso para este tipo de colaborações e reforçando a necessidade de uma adequada regulamentação das mesmas, atendendo à crescente actividade de estímulo ao empreendedorismo das IES, por um lado e ao crescente interesse das empresas nos activos intelectuais gerados em ambiente *Campus*.
- Os mecanismos de vigilância tecnológica como forma de acrescentar valor à relação Ciência/Empresa (21):

Tendo em consideração que a relação Ciência/Empresa é fortalecida quando ambas as entidades, de acordo com o seu posicionamento em termos de mercado, orientam a sua investigação aplicada e executam uma vigilância regular dos seus activos intelectuais face à concorrência.

Assim, este subcapítulo passa em revista alguns conceitos centrais a esta realidade, bem como algumas metodologias de vigilância tecnológica.

- A criação de empresas de base tecnológica (22):

A criação de empresas de base tecnológica, normalmente designadas como *start-ups*, *spin-outs* ou *spin-offs*, definem, de forma abrangente, organizações criadas por indivíduos provenientes da comunidade científica ou estudantil ou que exploram conhecimento desenvolvido na Universidade.

Estas empresas têm vindo a tornar-se o mecanismo favorito de transferência de tecnologia académica com potencial comercial, sendo vistas como meios de dinamização as economias locais, assim se justificando o seu tratamento neste subcapítulo autónomo.

16.3. PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES À LUZ DA RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO

Os autores do presente Capítulo 3 procuraram dar luz aos tópicos sumariamente apresentados em 16.2, procurando articulá-los com os quatro princípios apontados pela Recomendação da Comissão neste segmento dedicado à *collaborative and contract research*, a saber:

- A compatibilidade das regras e das negociações entre as partes com a específica natureza de cada uma delas (Missão);
- O fecho das negociações dos aspectos relacionados com a titularidade e gestão dos direitos de propriedade intelectual num momento inicial da colaboração e “a uma só voz” (Unicidade);
- Uma correcta avaliação do impacto das opções relativas à titularidade dos (novos) resultados de I&D emergentes do projecto colaborativo (Titularidade);
- A previsão e regulação do eventual acesso das partes a resultados e conhecimentos detidos pelas contrapartes no projecto, por forma a permitir o exercício dos próprios direitos de exploração dos resultados alcançados (Partilha).

17. Aspectos gerais das colaborações Ciência/ Empresa

Uma breve nota para salientar a importância do tratamento deste tema no presente Manual.

Uma colaboração entre entes com naturezas tão distintas exigirá sempre a sua adequada formalização, num tempo marcado por repentinas mudanças nas estruturas decisórias das instituições, por um lado e por frenéticas alterações das composições societárias das empresas, por outro. Assim sendo, a correcta formalização da vontade negocial das partes impedirá que tais mudanças afectem o equilíbrio do que foi pactuado em dado momento, pelos seus respectivos representantes legais.

Estes, por seu turno, devem estar munidos da formação mínima que os leve a prever os principais aspectos essenciais de uma negociação assente em activos tecnológicos. Tendo por base, obviamente, os princípios gerais de actuação de cada uma das partes.

17.1. INTRODUÇÃO: REGRAS GERAIS NAS COLABORAÇÕES CIÊNCIA/EMPRESA

17.1.1. Aspectos gerais

Um instrumento contratual regulador da colaboração entre várias entidades no contexto da realização de esforços conjuntos de I&D, isto é, de um projecto visando a criação de novas soluções tecnológicas e inovadoras deverá sempre prever a regulação de determinados aspectos, que a prática negocial tornou essenciais.

Com efeito, a previsão de certos aspectos negociais tem a virtude de antecipar cenários futuros, tanto mais relevantes quanto mais promissor (economicamente) for o resultado do projecto de I&D colaborativo. Tal antecipação não deixará de funcionar como uma forma de evitar litígios futuros entre as partes: a adequada e atempada discussão, sem omissões, de vários aspectos negociais jogará em benefício de todos os envolvidos.

Em múltiplos momentos e publicações foi já salientada a importância da preparação, entendida como momento inicial de um processo negocial. Também nestes projectos conjuntos de I&D as partes deverão “perder” algum tempo com uma adequada preparação dos aspectos centrais da sua futura relação contratual.

Um bom princípio será a avaliação da natureza da contraparte. Isto porque, não raras vezes, a relação contratual conta com partes de naturezas distintas: empresas, por um lado; IES ou centros de I&D, por outro; entidades que visam o lucro como fim último; instituições com imperativos de interesse público e escopo (directo) não lucrativo ou ideal.

Desta forma, cada um dos pólos da relação deve considerar esta realidade desde o início da colaboração.

Daqui decorre igualmente o relevo da negociação propriamente dita. Com efeito, a prática vem oferecendo casos em que as partes abdicam da discussão de determinados pontos negociais controversos ou, pelo menos, da tomada de posições negociais mais fortes. Mobilize-se, a propósito, o caso da fixação de compensações pecuniárias devidas a uma das partes pela exploração que a contraparte faça dos resultados do projecto colaborativo, designadamente em benefício do parceiro de I&D.

Ora, não deve evitar-se a discussão e a negociação!

Deve sempre ter-se em conta que uma dada colaboração de I&D pode muitas vezes ser o ponto de partida para novas colaborações no futuro, que se pretendem que sejam frutuosas para ambas as partes.

Tendo em consideração que a contraparte poderá ficar negativamente impressionada se constatar a falta de um efectivo empenho na defesa de uma posição negocial mais forte.

Por outro lado, saliente-se a circunstância das partes deverem, em todos os casos, dominar os aspectos centrais a negociar: titularidade de direitos de PI, gestão da fase de protecção dos resultados do projecto, formas de compensação pela mobilização de direitos em benefício de uma das partes e gestão temporal do projecto e da sua implementação.

Cabe, a propósito deste último ponto, referir a importância da constituição de uma equipa negocial. Independentemente de se tratar de um parceiro de I&D ou de uma empresa, a parte negocial deverá constituir uma equipa que congregue não só o topo de hierarquia – quem tem poderes para obrigar essa parte negocial e expressar a sua vontade juridicamente vinculante – mas também quadros experimentados em negociações desta natureza (como os elementos das estruturas de transferência de tecnologia das IES, por exemplo) e elementos envolvidos no projecto em concreto, dotados do *background* técnico, científico e de mercado decisivo para a avaliação dos méritos do projecto em causa.

A presente noção de equipa negocial procura evidenciar a vantagem de ter um conjunto de pessoas habilitadas a pensar no projecto colaborativo e nos seus eventuais resultados num sentido amplo e, principalmente, alinhado com o topo da hierarquia interna. Em suma, “falando a uma só voz”, conforme preconiza a Recomendação da Comissão.

Inversamente, constitui uma fortíssima debilidade (aliás já observada na prática negocial em várias ocasiões) uma dada parte (I&D ou empresa) divergir ou apresentar “vontades” negociais distintas durante o processo, consoante esteja em causa a opinião de um gestor do projecto, de um responsável pela estrutura de transferência de tecnologia ou de um reitor ou administrador.

17.1.2. Requisitos particulares

Este subcapítulo tem por finalidade analisar alguns pontos negociais que se repetem em múltiplos cenários colaborativos Ciência/Empresa e que pela sua importância importa tratar de forma independente.

De notar que a opção dos autores deste Capítulo neste particular foi, por um lado, evidenciar estes seis pontos, ao invés de repetir o exercício, já logrado noutras publicações dedicadas ao tema – como por exemplo o IPEDIA, publicação editada em 2011 ao abrigo do Projecto GAPI 2.0, que congregou 7 parceiros Universitários (Universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro, Minho, Porto, Aveiro, Beira Interior, Coimbra e Évora) e a coordenação do Instituto Pedro Nunes e que constituiu o *deliverable* central deste projecto – de analisar, cláusula a cláusula, um contrato de transferência de tecnologia. Por outro lado, autonomizá-los, tendo em conta que os mesmos podem surgir em instrumentos colaborativos Ciência/Empresa de distinta natureza, em conjunto ou separadamente.

17.1.2.1. Titularidade

Tem sido amplamente discutida esta questão, que passa por saber qual a opção mais acertada relativamente à parte contratual que deverá ser titular dos direitos de PI emergentes de um projecto de I&D.

A questão assume capital importância quando intervêm nestes projectos instituições de I&D e empresas, isto é, pessoas colectivas com finalidades e posicionamentos muito díspares.

Podem divisar-se várias tendências neste particular, especialmente se for tida em conta a dimensão e relevância da instituição de I&D interveniente. As experiências das grandes universidades norte-americanas oferecem, em regra, o cenário da detenção dos direitos de PI por parte destas e o privilégio da via do licenciamento (não exclusivo) às empresas interessadas. Ora, tal tendência apenas pode perspectivar-se em instituições produtoras de soluções de I&D de altíssimo relevo e (quase) imediato retorno económico, como será o caso, por exemplo, da Universidade de Stanford, da qual já se recolheram variados e ricos exemplos desta tendência.

Já num cenário colaborativo ao nível europeu, a regra quanto à titularidade dos direitos de PI em projectos colaborativos vem privilegiando a sua detenção pelo parceiro empresa. Sem embargo da observação das particulares regras relativas à titularidade dos Novos Conhecimentos (*Foreground Knowledge*) gerados nestes projectos colaborativos (a v/ infra no subcapítulo 18).

A participação das empresas em projectos de I&D visa, em primeira linha, um posicionamento competitivo face à concorrência, traduzido na possibilidade de alcançar uma solução tecnológica diferenciadora que possibilite novas abordagens (em termos de produto e/ou de processo) ao mercado.

Assim sendo, justifica-se plenamente a opção da titularidade dos direitos recair no parceiro empresa, para que esta tenha plena disponibilidade para gozar e fruir dos resultados de acordo com a estratégia que individualmente gizar, equacionando todas as vias possíveis: exploração própria, licenciamento ou mesmo transmissão dos direitos a outra entidade.

Refira-se que esta opção será sempre entendida sem embargo da fixação da adequada compensação ao parceiro de I&D, conforme se explicará infra em vários pontos do presente subcapítulo.

Questão diversa é a da gestão da eventual contitularidade de direitos entre várias partes. Ou seja, o cenário em que é convencionada a detenção dos direitos de PI (e os correlativos privilégios de monopólio e de exploração económica) sobre os resultados do projecto por mais do que uma entidade, seja por via contratual, seja nos casos em que esta é uma solução que inelutavelmente se impõe às partes (por exemplo, no regime supletivo dos

projectos financiados e regulados pelo Sétimo Programa-Quadro Comunitário - a v/ infra).

Todas as partes envolvidas devem sopesar devidamente as vantagens e inconvenientes da solução de contitularidade sobre os resultados do projecto. Que resultam ampliadas no caso dessa solução englobar parceiros empresariais e parceiros de I&D de matriz pública (como IES, por exemplo).

O regime de contitularidade exige desde logo que os contitulares decidam sobre o destino, a “sorte e fortuna” da coisa comum: os resultados de I&D alcançados. Decisões essas que se projectam, por exemplo, na gestão das diligências de protecção dos resultados, na partilha das despesas com a protecção e defesa dos direitos constituídos e na estratégia de exploração comercial dos mesmos resultados (e/ou dos direitos que lhes estão associados).

Ora, caso coexistam nesse cenário (con)titulares com estratégias, capacidades financeiras e aspirações distintas, está criado um cenário de potenciais litígios e dificuldades na gestão dos resultados do projecto conjunto.

Mobilize-se, a propósito, o seguinte exemplo: um projecto de I&D envolvendo uma IES pública e uma empresa, convencionando as partes o regime de contitularidade sobre os resultados alcançados.

Chegada a altura de decidir sobre o âmbito de extensão do direito de patente (escolha dos Estados para protecção), a empresa pretende um direito mais abrangente (logo, mais oneroso em termos de protecção). Todavia, a IES, invocando as (tradicionalis) dificuldades orçamentais, opõe-se, sugerindo um âmbito mais restrito...

Ainda neste contexto, pense-se na situação em que a IES encontra um parceiro empresarial interessado em explorar os resultados e a empresa, contitular, opõe-se invocando tratar-se de um seu concorrente, ao qual jamais aceitaria ceder direitos exploratórios sobre os mesmos resultados.

Em suma, as dificuldades elencadas espelham a situação das partes, na qual, insistindo na solução da contitularidade, vão muitas vezes introduzir-lhe excepções e compressões que desvirtuam o seu traço caracterizador de tomada de decisões conjuntas e tendencialmente consensuais sobre a coisa comum. Aproximando-se, desta forma, de um recorte mais aproximado à posição de titularidade centrada numa das partes, acompanhada da adequada compensação à contraparte pela exploração por si (ou por terceiro por si autorizado) efectuada. Concentrando, assim, numa das partes todas as decisões de protecção (e as concomitantes despesas inerentes) e definição da respectiva estratégia de exploração. Esta opção pode (e em muitos casos, deve, acrescente-se) ser temperada por uma cláusula de “retorno” ou de recuperação da titularidade pela contraparte contratual, caso a parte titular se desinteresse ou não tenha condições para prosseguir as diligências de protecção e/ou de exploração dos resultados, “devolvendo-os” assim ao parceiro que concorreu na sua formação.

17.1.2.2. Definição e delimitação da tecnologia

A adequada definição do objecto contratual é uma exigência de qualquer contrato. Acresce que esse objecto deve ser, à luz das regras do Código Civil, possível. Destas exigências decorre, para o universo da contratualização tecnológica, a necessidade de descrever, com o rigor possível, o resultado final (certo ou esperado) do projecto colaborativo. Começando por identificar o campo técnico em causa, o problema técnico posto e a sua solução, culminando numa identificação, tão precisa quanto possível, dos resultados a alcançar.

Sucede que, em muitos projectos de I&D, “o caminho faz-se caminhando”. As partes no momento da celebração do contrato, não dispõem ainda de todos os elementos necessários àquela identificação, já que não conhecem (e não podem adivinhar...) o resultado final dos esforços conjuntos a empreender. Nesses casos, devem as partes no mínimo conseguir identificar o tal campo aplicativo e a solução técnica que visam alcançar. Quando tal não for

possível, idealmente deverão redefinir o clausulado contratual, no sentido de o transformar num contrato de consultoria tecnológica, em que uma parte se obriga a prestar horas de trabalho técnico dos seus colaboradores à contraparte, contra pagamento. Evita-se, desta forma, a indefinição quanto ao objecto contratual a constituir e a transferir, substituído por uma menção geral que abarque todo e qualquer resultado emergente da dita consultoria e a decorrente solução quanto à respectiva titularidade.

17.1.2.3. Os desenvolvimentos futuros

Este é um aspecto crucial numa negociação desta natureza. Deve ser claro para todas as partes envolvidas, em especial para os parceiros empresariais, que a colaboração do parceiro de I&D no projecto conjunto “não foi o fim da história”. Assim, deve ser expressamente consignada no contrato a possibilidade do parceiro de I&D (de todos os parceiros de I&D) poder(em) continuar a desenvolver esforços de I&D na mesma área do projecto colaborativo, mesmo tendo em vista a criação de tecnologias competitivas com aquela que foi alcançada no seio do projecto. O fim último de qualquer ente dedicado à investigação assim o exige. O estímulo a constantes e intensas parcerias Ciência/Empresa legítima, em definitivo, este entendimento.

O limite a fixar sempre passará pela combinação do integral respeito pelos direitos de PI consignados em benefício do parceiro empresa com todas as exigências de confidencialidade inerentes a este tipo de colaborações, que determinam para o parceiro de I&D que todos os trabalhos futuros que realize não utilizem qualquer matéria técnica objecto dos trabalhos anteriores e não empreguem matéria confidencial provida do projecto colaborativo anterior.

Este aspecto deve ser discutido e “afinado” num momento inicial na negociação com o parceiro empresa, atendendo a que este, não raras vezes, exige algumas limitações a este direito aos desenvolvimentos futuros, designadamente pela identificação daquilo que se entende por “tecnologias concorrentes” ou “competitivas”, dentro das quais ficaria restringido o direito de realizar actividades pelo parceiro de I&D.

De referir que a presente questão foi já objecto de longas discussões e mesmo de cenários de iminente litígio entre entes de I&D e empresas, todos decorrentes da ausência de qualquer menção no contrato a este respeito. Sempre valendo, no silêncio e na omissão das partes, o entendimento segundo o qual não sendo expressamente excluída a possibilidade das partes continuarem a trabalhar no domínio em causa, ela mantém-se em aberto, salvaguardadas as exigências de respeito pelos direitos de PI transmitidos e pela obrigação geral de sigilo assumida, designadamente pelo parceiro de I&D. Ou seja, nada sendo pactuado pelas partes em contrário, ambas poderão realizar trabalhos futuros de I&D na mesma área, envolvendo quaisquer parceiros e mesmo tendo em vista criar aplicações tecnológicas com potencial comercial.

17.1.2.4. O direito moral do inventor

Quando em determinado projecto colaborativo o direito a requerer a protecção por direito de patente é atribuído a uma das partes (em regra, à parte empresa, conforme já exposto supra), deve prever-se a obrigação do requerente do direito de patente designar no pedido todos os criadores intelectuais que tenham, em maior ou menor medida, contribuído para a invenção reivindicada, independentemente de pertencerem a outra entidade que não a requerente do direito. É desde logo o que decorre do nº1 do artigo 60º do CPI.

Assim, decorre para os inventores este benefício curricular directo: o direito de mencionarem dentre os seus trabalhos a intervenção, como criadores intelectuais, na invenção patenteada.

A ordem de designação dos nomes dos inventores no pedido de patente é irrelevante, não tendo efeitos análogos àquela que tradicionalmente se observa nos artigos académicos, onde a ordem sequencial dos nomes dos autores releva quanto à sua maior ou menor preponderância no trabalho publicado. Mobiliza-se este particular aspecto atendendo às diversas dúvidas a este respeito formuladas por investigadores junto de vários gabinetes de transferência de tecnologia em Portugal.

17.1.2.5. As publicações académicas

Com este subcapítulo procura chamar-se a atenção para a necessidade de prever mecanismos de salvaguarda da possibilidade dos investigadores envolvidos em projectos colaborativos com empresas, no decurso ou em paralelo com a sua carreira académica, poderem publicar certos resultados emergentes daqueles projectos.

As publicações científicas e académicas são, com elevada probabilidade, a “maior causa de morte” de patentes em Portugal. A falta de conhecimento de muitos dos intervenientes académicos das regras da novidade que presidem ao exame de uma invenção (em Portugal, decorrentes dos artigos 55º e 56º do CPI) leva a que publiquem de forma extensa e irrestrita (no sentido do seu livre acesso por qualquer interessado) muitos resultados de I&D que seriam candidatos positivos à protecção por direito de patente. E que, após essa publicação ou disponibilização ao público, ficam feridos de falta de novidade.

Num projecto colaborativo susceptível de gerar resultados patenteáveis, a gestão das divulgações é um tema muito importante e que exige das partes cuidados redobrados. Pois se a tentação de vedar toda e qualquer divulgação é grande, não se poderá esquecer que a comunidade de investigação dos parceiros de I&D não poderá ver em absoluto vedada a possibilidade de publicar alguns resultados.

O segredo está, assim, na compatibilização da gestão da fase de protecção dos resultados com o *timing* das divulgações a realizar. Tendo sempre presente que as regras da novidade impõem sempre a prioridade da estratégia de protecção em relação às publicações.

Sugere-se, assim, que o contrato contenha uma cláusula reguladora da possibilidade destas divulgações, em regra embebida nas disposições relativas à confidencialidade. Tipicamente, prevendo a possibilidade da existência de publicações científico-académicas, todavia condicionadas a um “visto prévio” do detentor do direito a patentear: o interessado na divulgação deve comunicar o projecto de publicação ao titular do direito, para que este avalie, num prazo curto, se tal divulgação é inócua ou se, ao invés, contém matéria prejudicial ao futuro pedido de patente. Valendo o silêncio do titular como deferimento e não como recusa, não podendo neste caso o responsável pela divulgação nem a sua instituição de suporte serem responsabilizados por quaisquer danos ou prejuízos derivados daquela divulgação antecipada, desde logo pela perda da oportunidade de patentear. Claro está que este dever de comunicação apenas valerá enquanto o pedido de patente não estiver depositado e não tiver, posteriormente, sido publicado, pelos canais oficiais. A partir deste momento, claro está que não haverá restrições a tais publicações, se e quando estas reproduzirem matéria constante das peças do pedido de patente publicado.

17.1.2.6. Os royalties e outras contrapartidas

A nota justificante desta menção é justamente alertar as partes (I&D e empresas) para a imperiosa necessidade de prever, no início da colaboração, a forma de partilha dos resultados de exploração e não adiar essa negociação para o final do projecto colaborativo: a prática negocial tem evidenciado que, chegadas a essa parte e caso o projecto ofereça resultados com elevado potencial de mercado, as partes terão acrescidas (quando não in-

sanáveis) dificuldades para chegar a um entendimento sobre esta fórmula de repartição dos proveitos de exploração dos resultados do projecto.

Sem embargo de tudo o já exposto a propósito deste tema no Capítulo II dedicado aos princípios orientadores para a transferência de conhecimento, sempre se diga, a este propósito, que a criatividade e a concomitante liberdade contratual das partes têm aqui plena capacidade de acção. Com efeito, desfrutam de amplos limites para formar a sua vontade quanto à partilha dos proveitos de exploração derivados da tecnologia.

Assim, a parte (ou partes, num cenário de contitularidade) detentora dos direitos de exploração poderá convencionar múltiplas formas de remunerar a parte que se vir despossada desses direitos (em regra, a parte científica ou de I&D envolvida no projecto colaborativo): pagamentos “à cabeça” ou contemporâneos da conclusão do projecto de I&D (*upfront payment*), participação nos resultados de exploração (*royalties*); fixação doutro tipo de contrapartidas de género diferente; ou mesmo a combinação de vários tipos de remunerações.

Do que sempre se tratará – conforme se verá *infra* a propósito das regras dos projectos de I&D financiados ao abrigo do QREN (17.1.3.1.) e das regras Comunitárias sobre os auxílios indirectos de Estado (*State Aid Rules*) (19) – é da fixação atempada, justa e equitativa, de uma qualquer forma, simples ou complexa, de compensar a parte (ou partes) que abdicar(em) dos direitos sobre os resultados de I&D alcançados.

Dando assim pleno cabimento a um dos princípios previstos na Recomendação da Comissão, relativo a essa necessidade de fechar o acordo relativo a este ponto num momento inicial da colaboração.

17.1.3. O caso especial da I&D em consórcio

O contrato de consórcio é uma figura legal com enquadramento legal estável em Portugal desde inícios da década de 80 do século passado, através do Decreto-Lei nº 231/81 de 28 de Julho.

Dita desde logo o seu artigo 1º que “*Consórcio é o contrato pelo qual duas ou mais pessoas, singulares ou colectivas, que exercem uma actividade económica se obrigam entre si a, de forma concertada, realizar certa actividade ou efectuar certa contribuição com o fim de prosseguir qualquer dos objectos...*” que se colhem do artigo 2º, dentre os quais a “*Realização de actos, materiais ou jurídicos, preparatórios quer de um determinado empreendimento, quer de uma actividade contínua*” (alínea a) e a “*Execução de determinado empreendimento*” (alínea b).

O artigo 5º define as modalidades de consórcio, interno e externo, caracterizadas em geral pela falta de invocação da qualidade de consorciantes pelas partes (ou pelo fornecimento de bens ou actividades serem prestados a terceiros apenas por um dos membros do consórcio), no primeiro caso; quando as partes consorciantes agem perante terceiros com expressa invocação dessa qualidade, no segundo.

O traço caracterizador fundamental do consórcio é a sua ausência de personalidade jurídica autónoma. Isto é, as partes concatenam esforços para realizar determinado empreendimento, sem todavia se projectarem juridicamente numa nova pessoa jurídica, ente autónomo de direitos e obrigações.

A figura do contrato de consórcio é, assim, idónea a enquadrar relações entre partes de natureza distinta ao redor de um projecto de investigação. É justamente por esta razão que é o tipo contratual que sustenta as parcerias de I&D financiadas ao abrigo do QREN – Quadro de Referencia Estratégico Nacional e do Sétimo Programa-Quadro Comunitário, que regra geral reúnem em redor de um mesmo projecto empresas, IES e centros de I&D.

17.1.3.1. As regras específicas do QREN para os projectos candidatados ao Sistema de Incentivos à I&DT: os contornos específicos relativos à protecção dos activos intelectuais emergentes dos projectos de I&D

Actualmente, rege esta matéria a Portaria nº 1102/2010 de 25 de Outubro, sem embargo das regras acessórias constantes dos referenciais publicados pelas entidades oficiais e disponíveis nos respectivos portais Internet.

A citada Portaria contém o Regulamento que define as regras aplicáveis ao Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico nas empresas, doravante designado por SI I&DT.

De acordo com o seu artigo 2º, este Sistema abarca os projectos de investigação e desenvolvimento tecnológico (I&DT) e de demonstração e capacitação tecnológica liderados por empresas ou, no caso de projectos de I&DT colectiva, promovidos por associações empresariais.

Define, seguidamente, no artigo 4º, "Entidades do Sistema Científico e Tecnológico (SCT)", como sendo os organismos de investigação e desenvolvimento, sem fins lucrativos, inseridos nos sectores Estado, ensino superior e instituições privadas; e "Empresas autónomas", remetendo para a definição constante da Recomendação nº 2003/361/CE, da Comissão Europeia, de 6 de Maio.

Os *players* habituais deste tipo de candidaturas a financiamento público são, assim, entidades nacionais de matriz pública que se dedicam à I&D e empresas motivadas por iguais preocupações. Ao abrigo do QREN, observa-se uma intensa actividade de parceria entre estes sujeitos, traduzida num elevado número de candidaturas às distintas medidas de financiamento previstas.

Atendendo aos propósitos concretos do presente trabalho, centra-se a atenção na tipologia de projectos constante do parágrafo ii) da alínea a) do número 1 do artigo 5º da Portaria: "*Projectos em co-promoção realizados em parceria entre empresas ou entre estas e entidades do SCT, as quais, em resultado da complementaridade de competências ou de interesses comuns no aproveitamento de resultados de actividades de I&DT, se associam para potenciarem sinergias ou partilharem custos e riscos, sendo esta parceria formalizada através de um contrato de consórcio e coordenada por uma empresa*" – ou seja, os comumente denominados projectos de I&D em co-promoção.

Relativamente a estes projectos em co-promoção, será importante reter alguns aspectos práticos, com relevo para a negociação entre as partes, que decorrem das regras estabelecidas na citada Portaria.

O primeiro caso decorre do artigo 14º, sob a epígrafe "Taxas máximas de incentivo", que fixa os limiares máximos de incentivos a conceder às empresas ao abrigo do projecto candidatado, a partir da base *standard* de 25% de despesas elegíveis.

Assim, no nº1, alínea c2), o parceiro poderá beneficiar de uma majoração de 15 pontos percentuais na sua taxa de incentivo, nos seguintes termos:

c2) *Majoração «Cooperação com entidades do SCT», a atribuir quando se verificarem cumulativamente as seguintes condições:*

- i) *A participação das entidades do SCT representa pelo menos 10 % das despesas elegíveis do projecto;*
- ii) *As entidades do SCT têm o direito de publicar os resultados do projecto de investigação que resultem da I&DT realizada por essa entidade;*

No que diz respeito à tutela dos activos intelectuais gerados, resulta clara a importância da segunda alínea: as entidades do SCT que são parte no projecto conjunto poderão publicar os resultados de I&D que alcançarem.

A ponderação que, em especial, o parceiro empresa deverá realizar passa por sopesar qual das duas vertentes será mais importante para a sua estratégia de projecto: alcançar a dita majoração (nas condições ora previstas, de verificação cumulativa) ou garantir a adequada tutela dos activos intelectuais do projecto. Isto porque na primeira hipótese, é requisito para a obtenção da dita majoração que a entidade parceira do SCT retenha o direito de publicar os seus resultados de investigação, alcançados no seio do projecto. Direito este que não deixará de condicionar ou mesmo de obstar à adequada protecção dos resultados alcançados, desde logo por perda da sua novidade em virtude da sua potencial divulgação nos canais académicos de referência. Ou seja, a empresa (ou grupo de empresas, consoante os casos) poderá ver divulgados resultados com relevo para a sua actividade futura, que dessa forma ficam a pertencer ao domínio público e poderão ser apropriados por todos os demais concorrentes. No limite, poder-se-á prever a estipulação de uma cláusula de confidencialidade autónoma que de certa forma condicione esta “liberdade” de publicar do parceiro do SCT, cenário que poderá suscitar dúvidas quanto a um potencial desvirtuamento da intenção fixada neste artigo do Regulamento: a de garantir a esta entidade a possibilidade de publicar os resultados emergentes da sua parte de I&D no projecto.

O segundo caso em análise – majoração prevista na alínea c3), a atribuir apenas a actividades de investigação industrial – equivale, com intensidade acrescida em relação ao primeiro caso citado, a “condenar” um qualquer direito de patente, atendendo à potencial perda de novidade da matéria a divulgar amplamente:

c3) Majoração «Divulgação ampla dos resultados», ..., desde que os seus resultados sejam objecto de divulgação ampla através de conferências técnicas e científicas ou publicação em revistas científicas ou técnicas ou armazenados em bases de dados de acesso livre, ou seja, às quais é livre o acesso aos dados de investigação brutos ou através de um software gratuito ou público.

Ou seja, à semelhança do observado no primeiro caso, também aqui a obtenção desta especial majoração porá em causa qualquer estratégia de protecção dos resultados de I&D alcançados, atentas as particularidades da lei quanto à novidade da matéria a reivindicar num pedido de patente.

Isto tendo também em atenção que o entendimento sufragado pelas instâncias financiadoras neste particular tem sido o de que não pode existir qualquer barreira ou constrangimento às divulgações dos resultados do projecto, sendo estimulado o uso de ferramentas de disseminação de largo espectro.

O terceiro caso diz respeito à majoração até 75% da taxa de incentivo das entidades do SCT num projecto de I&DT em co-promoção (e em projectos mobilizadores), prevista no nº. 7 do mesmo artigo 14º da Portaria nº1102/2010 de 25 de Outubro.

Tal majoração dependerá da circunstância da cooperação entre a dita entidade do SCT e as empresas que são parte no projecto não configure um auxílio indirecto de Estado a estas (na acepção da terminologia Comunitária aplicável, matéria a desenvolver infra no Capítulo 21) e que se encontre preenchida uma das seguintes condições:

“a) Os resultados que não dão origem a direitos de propriedade intelectual podem ser amplamente divulgados e a entidade do SCT é titular de todos os direitos de propriedade intelectual sobre os resultados de I&DT decorrentes da sua actividade no projecto;

OU

b) A entidade do SCT recebe das empresas co-promotoras uma compensação equivalente ao preço de mercado pelos direitos de propriedade intelectual que resultam da sua actividade no projecto e que são transferidos para as empresas; a contribuição das empre-

sas co-promotoras para o investimento do projecto realizado pela entidade do SCT será deduzida dessa compensação.”

Ou seja, para que seja possível tal majoração, é necessário que, em alternativa:

- Os resultados do projecto que não originem direitos de PI possam ser divulgados de forma ampla por qualquer das partes, sendo a entidade do SCT (ou entidades, atenta a tradicional intervenção de múltiplas partes nestes projectos colaborativos) titular dos direitos de PI incidentes sobre os resultados que alcançar individualmente no seio do projecto;
- Os direitos de PI sobre a globalidade dos resultados do projecto serão pertença da empresa (ou empresas) consorciantes, devendo estas compensar, a preços de mercado, a(s) entidade(s) do SCT, pela “perda” dos respectivos direitos em benefício da(s) contraparte(s). Neste cenário, dita a citada alínea ainda que a contribuição financeira das empresas para o investimento da entidade do SCT deverá ser deduzida da compensação a fixar.

Pela relevância e recorrência do “dilema” na escolha de uma destas duas opções, cumpre analisar com mais pormenor as implicações de cada uma destas alternativas, num dado projecto de I&D em consórcio.

Quanto à primeira – alínea a) – ressalta a dúvida de saber o que se entende por “*resultados que não dão origem a direitos de propriedade intelectual*”. Com efeito, num dado projecto de I&D, a produção de resultados engloba criações intelectuais da mais variada natureza: esquemas, cálculos, teorias, desenhos, gráficos, dados, entre outros. A combinação de muitos deles dará origem, em muitos casos, àquilo que comumente se chama “invenção”, ou seja, a solução técnica para um dado problema técnico.

Ora, podendo esta invenção ser protegida (por direito de patente ou por modelo de utilidade), quem terá o poder de ajuizar qual a matéria que poderá “não dar origem a direitos de propriedade intelectual” e que poderá assim ser amplamente divulgada? Funcionará tal regra por exclusão de partes, sendo tais resultados os “sobejantes” – não reivindicados – no pedido de patente?

De todo o modo, sempre se diga que estes resultados ficarão sempre onerados com tal possibilidade da sua mais ampla divulgação, ou seja, de terem como destino provável a sua pertença ao domínio público, logo, a livre apropriação por parte de qualquer terceiro, independentemente do fim interessado ou de simples investigação.

Por outro lado, esta alínea propõe (ou determina) uma cisão da titularidade dos resultados do projecto, ao prever a detenção pela entidade do SCT dos direitos sobre os resultados que alcançar no seio do projecto conjunto. Desta forma, pensando nos resultados globais do projecto, parte deles serão atribuídos ao parceiro (ou parceiros) empresa e outra parte à entidade do SCT, o que não deixará de enfraquecer o valor dos resultados finais alcançados ou pelo menos de implicar negociações posteriores sobre a sua exploração, se perspectivada em bloco.

No que respeita à segunda – alínea b) – e considerando o já exposto relativamente à alínea a), tem sido a opção mais seguida pelas partes em consórcios candidatados ao abrigo da citada legislação. Com efeito, prevê que a globalidade dos direitos de PI incidentes sobre os resultados do projecto colaborativo sejam atribuídos ao parceiro (ou parceiros) empresa, devendo estes fixar uma compensação justa e equitativa, a preços de mercado, em benefício da entidade do SCT, que terá em devida conta os direitos cedidos por esta relativos aos resultados por si alcançados no âmbito do projecto.

Ainda no que respeita a esta alínea b), refira-se que esta compensação deve ser fixada desde logo no próprio contrato de consórcio, não devendo, em caso algum as partes prote-

lar a discussão do seu montante e/ou critério de apuramento para momento posterior. Com efeito, as melhores práticas observadas neste domínio (já abordadas neste subcapítulo e citadas na Recomendação da Comissão) ditam que quanto mais avançado e “maduro” se encontra um projecto de I&D, maiores serão as dificuldades das partes em obter um consenso relativo à forma de compensação pela mobilização de direitos sobre os resultados do projecto. Dificuldades ampliadas na proporção do potencial económico dos mesmos resultados...

Também aqui, tem sido dominante o entendimento das entidades financiadoras que o contrato de consórcio deve desde logo fixar o *quantum* ou pelo menos o critério que preside à fixação da compensação da entidade do SCT.

Refira-se que os direitos de PI incidentes sobre os resultados do projecto conjunto e alcançados pelas partes consorciadas financiadas ao abrigo da Portaria nº1102/2010 de 25 de Outubro não poderão, em qualquer caso, vir a ser detidos por parceiros estrangeiros ou quaisquer outros associados, por qualquer forma, ao projecto, mas em relação ao qual não assumam formalmente a qualidade de promotores, na acepção do mesmo diploma legal.

Por último, saliente-se que as citadas passagens da Portaria em causa, designadamente aquelas constantes do seu artigo 14º acima analisado, acompanham de perto o regime Comunitário previsto para a matéria dos Auxílios Indirectos de Estado, conforme explanado infra no Capítulo 19.

17.1.4. O contrato de desenvolvimento tecnológico (*Contract Research*)

A figura do *Contract Research* poderá ser traduzida para “Contrato de Desenvolvimento Tecnológico”. Com efeito, trata-se do caso típico em que um parceiro empresarial convoca os saberes de uma estrutura de investigação (IES, um seu departamento ou mesmo uma abordagem pluridisciplinar, envolvendo vários saberes; um centro de I&D de matriz pública) para que esta “resolva” um dado problema técnico posto pelo parceiro empresa.

Em regra, pensa-se nos casos em que uma empresa com uma vocação inovadora, que se pode manifestar na criação de um novo produto, na melhoria de um processo interno de fabrico ou de organização ou mesmo na resolução ou superação de um dado problema técnico, se dirige a um parceiro de investigação, “convidando-o” a apresentar uma solução para este problema.

O Contrato de Desenvolvimento Tecnológico aproxima-se, assim, da simples prestação de serviços de uma parte – o parceiro de I&D – a outra – a empresa.

Assim sendo, é possível retirar algumas conclusões deste desenho negocial:

- Os resultados do trabalho realizado e os respectivos direitos de PI pertencerão, na maioria dos casos, de forma plena e integral, ao parceiro empresa;
- O parceiro de I&D deverá ser remunerado tendo em consideração justamente a transmissão de todos os direitos de PI para o parceiro empresa;
- Os colaboradores do parceiro de I&D deverão ter o direito a ser mencionados em qualquer pedido de patente depositado pelo titular dos direitos, na qualidade de inventores (conforme decorre do exposto em 17.1.2.4.);
- O eventual direito destes colaboradores efectuarem publicações de índole científico-académica é condicionado (embora não suprimido), na medida em que o trabalho realizado visou responder a um problema posto pelo cliente empresa;
- Deverão ser expressamente previstos o cronograma dos trabalhos e respectivas etapas de desenvolvimento, a identificação do responsável técnico e da equipa de projecto, o local de prestação e execução dos trabalhos de I&D, prevendo a hipótese de acesso às instalações do cliente empresa, se necessário;
- Na maioria dos casos, a remuneração do parceiro de I&D é feita “à cabeça” ou mediante

pagamentos diferidos, em detrimento da fixação de eventuais *royalties* de exploração. Sugere-se a consulta de um modelo de *Contract Research* no Portal do INPI (www.mar-casepatentes.pt), na secção “Valorização da PI”.

17.1.5. O contrato de partilha de resultados de I&D

Encontram-se disponíveis diversos trabalhos que se debruçam sobre o caso das parcerias Ciência/Empresa e sobre os particulares contornos negociais que as mesmas convocam.

Saliente-se, desde logo, o caso já citado do “IPédia” consistindo num manual de gestão do processo de valorização do conhecimento em sentido lato, procurando abarcar a realidade complexa que conduz os resultados de investigação da bancada de laboratório ao mercado.

No “IPédia” é abordado extensamente o caso do contrato de partilha de resultados de I&D na perspectiva das suas cláusulas típicas e dos aspectos negociais que devem ser acautelados. Remete-se, em conformidade, para o que é exposto nesta obra, no que respeita às considerações sobre esta forma contratual, recomendando-se a sua atenta leitura.

17.2. A “GALERIA DOS HORRORES” DAS FALHAS NEGOCIAIS NAS RELAÇÕES CIÊNCIA/EMPRESA

A presente secção tem em vista dar visibilidade a quatro situações práticas muito concretas que não raramente implicam problemas e inquietações aos utilizadores frequentes das colaborações Ciência/Empresa: seja pela frequência com que ocorrem, seja pela maioritária tendência para o seu deficiente (por vezes mesmo negligente ou omissivo) tratamento. Tendo em consideração tratar-se, em todos os casos, de situações com um elevado potencial de perigo para o projecto de I&D, em especial para a estratégia da sua protecção e valorização em sentido amplo.

17.2.1. Introdução: as negociações Ciência/Empresa e os perigos de uma negociação deficientemente preparada

No subcapítulo 17.1.1. evidenciou-se a importância da preparação negocial neste tipo de colaborações. Com efeito, a constituição de uma equipa negocial completa e multidisciplinar é essencial para uma negociação bem sucedida. De pouco valerá a uma empresa ou a uma IES envolver um jurista de elevada craveira numa dada negociação se este intervier desagregado da restante equipa de projecto, isto é, se desconhecer os seus particulares contornos. Uma intervenção neste contexto apenas irá provocar atrasos e por vezes incompreensões da contraparte.

Por outro lado, reforce-se a importância da coesão e estabilidade da vontade negocial da parte (a tal “unicidade” aconselhada na Recomendação). É altamente prejudicial para a negociação de um contrato de cooperação ou parceria de I&D o surgimento de várias vozes discordantes, falando em nome de uma parte. Mobilize-se um exemplo concreto: a assunção de determinada opção quanto ao critério da compensação financeira pela exploração de resultados de um dado projecto (pagamento inicial, por exemplo), manifestada por um quadro de uma IES junto da empresa, contraparte no projecto, e a subsequente assunção por parte da reitoria da mesma IES de uma opção de *royalties* como forma de compensação pelos direitos cedidos. Esta mudança de opinião não deixará de espelhar uma certa falta de preparação da negociação e, logo, baixos níveis de credibilidade e profissionalismo, o que não deixará de pesar, do lado empresa, em futuras opções de escolha de parceiros para projectos de I&D.

17.2.2. A duração do contrato e o direito ao recebimento de *royalties* ou de outras contrapartidas

Num típico contrato de parceria entre entes de investigação e empresariais, não raramente é observado (conforme aliás já apresentado nos subcapítulos anteriores) que os direitos de PI incidentes sobre os resultados de I&D alcançados são atribuídos integralmente ao parceiro empresa. Que, assim, terá o direito de os proteger, na qualidade de único requerente, lançando mão dos expedientes legais típicos, como o direito de patente.

Esta opção é muitas vezes ditada pela vontade negocial do parceiro empresa, que tem em vista com a parceria de investigação alcançar uma posição mais favorável face à concorrência, pela via do incremento tecnológico e da inovação em geral, o que só será plenamente logrado se lhe for atribuída uma posição dominante ou (quase-) monopolista sobre os resultados do projecto conjunto.

Neste particular circunstancialismo, é comum as partes estabelecerem a favor do parceiro de investigação (em regra, recorde-se, uma IES ou um centro de I&D com personalidade jurídica autónoma) uma qualquer forma de compensação pela cessão integral dos direitos de PI ao parceiro empresa. Tal compensação assume tradicionalmente a forma de *royalties*, entendidos como prestações pecuniárias periódicas, a pagar pelo parceiro empresa de acordo com a exploração que efectivamente faça dos resultados do projecto.

Ora, muitos destes projectos apresentam uma fase inicial de desenvolvimento, em que as partes vão aportar-lhe recursos humanos e financeiros, juntamente com conhecimentos pré-existentes. Esta fase, por natureza, apresenta uma dilatada extensão temporal, por vezes até coincidente com a janela de financiamento ao abrigo de medidas de financiamento público (como as medidas ao abrigo do QREN aludidas em 17.1.3.1. e do Sétimo Programa-Quadro, infra em 18.). Decorre deste contexto que, regra geral, decorrerá um hiato temporal alargado até que aquele projecto chegue efectivamente ao mercado, esteja em condições de ser explorado com escopo lucrativo. Sendo certo que a percepção de *royalties* está tradicionalmente ligada à efectiva exploração, em condições de mercado, dos resultados do projecto (e contratualmente definida nos mesmos termos), é fundamental que o contrato que sustenta os esforços conjuntos de I&D preveja justamente uma duração coerente com a efectiva exploração dos resultados. E não um contrato cuja duração se limite ao tempo de execução da fase de projecto, pois se assim for, fica potencialmente frustrada a expectativa de percepção de *royalties* por parte do parceiro de investigação.

Na prática, o que vai exposto aconselha que o contrato tenha uma duração contemporânea do prazo máximo de protecção de uma invenção por direito de patente (20 anos contados da data do primeiro pedido) ou um limite temporal que remeta para este *timing*, para que a mesma tenha o seu tempo devido para poder ser explorada em mercado.

A *contrario* e em apoio do que infra é exposto e defendido, verificaram-se situações em que o clausulado do contrato de consórcio de I&D previu uma duração de, por exemplo, dois anos (contemporânea da fase de execução do projecto). Em meados do terceiro ano contado da data da sua celebração, um representante do parceiro de I&D (ao qual, ao abrigo do contrato, seriam devidos *royalties* se e quando os resultados do projecto fossem efectivamente explorados em situação de mercado, a pagar pela empresa, detentora de todos os direitos sobre os mesmos resultados) questionou um gabinete de transferência de tecnologia sobre a possibilidade de exigir *royalties* à dita empresa. Verificado o clausulado contratual, rapidamente se concluiu que o mesmo já não se encontrava em vigor e que tal exigência apenas poderia ser reclamada dentro da janela temporal de validade do mesmo contrato. Ou seja, os direitos sobre os resultados do projecto transitaram para o parceiro empresa, sem que o parceiro de I&D pudesse vir a participar dos seus proveitos de exploração, atenta a circunstância dos mesmos já virem a ocorrer fora do prazo de duração do contrato celebrado...

17.2.3. Contitularidade IES/ Empresa como tese geral

Certos contextos negociais entre empresas e entidades de I&D de matriz pública tendem a privilegiar uma solução de contitularidade em negociações relativas à titularidade de resultados de I&D emergentes de projectos conjuntos como um princípio geral, uma premissa-base negocial. Este condicionalismo foi já abordado supra em 17.1.2.1.

Ora, tal entendimento deve ser, na medida do possível, questionado, avaliado e no limite contraditado. Desde logo, pelas já apontadas dificuldades de gestão de direitos de propriedade industrial constituídos por parte de entes com aspirações, naturezas e disponibilidades financeiras tão distintas.

Por outro lado, impondo a ideia de que em muitos casos, o parceiro mais habilitado à adequada (logo, lucrativa) exploração de resultados de I&D no mercado é justamente o parceiro empresa; podendo, desta sorte, o parceiro de I&D beneficiar desta exploração, reservando para si na fase de negociação contratual (com reflexo no clausulado final do contrato que una as partes na execução da parceria de I&D) direitos de participação económica nos resultados de exploração da empresa e, em muitos casos, um direito de retorno de direitos (*grant-back*) caso a empresa não seja bem sucedida nessa exploração, dentro de um período razoável de tempo ou não tenha meios económicos de vir a realizar essa exploração. Em suma, não deve temer-se a solução de entregar ao parceiro empresa a titularidade dos direitos de PI sobre os resultados emergentes do projecto colaborativo: basta para tanto pensar que essa será, em muitos casos, a via que mais proveitos potenciais trará a ambas as partes da relação: a parte *corporate* e a parte *campus*.

17.2.4. Publicações académicas – proibir, liberalizar (ou um caso omissis)?

Corroborando o que já foi exposto supra a propósito deste tema (designadamente em 17.1.2.5.), refira-se que uma adequada negociação das condições de uma parceria Ciência/ Empresa no quadro da geração de novos resultados de I&D implica sempre a correcta consideração dos interesses de todos os sujeitos envolvidos. E não será possível realizar projectos de I&D sem a motivação dos investigadores do parceiro de investigação. Assim e respondendo directamente à questão que abre este subcapítulo, este assunto jamais deverá ser um caso omissis e raramente deverá dar origem a uma proibição geral deste tipo de publicações.

A omissão contratual sempre jogará contra todos os envolvidos: do lado do titular do direito a patentear, por não controlar as divulgações de matéria técnica relevante que possam vir a ser feitas pelos investigadores (ou no limite por não ter forma de ser ressarcido por condutas lesivas da contraparte), pese embora a presença de cláusulas de confidencialidade; do lado do parceiro de I&D e indirectamente dos seus quadros afectos ao projecto, pela falta de segurança e certeza sobre o caminho a tomar no que respeita às mesmas divulgações.

A proibição geral de divulgar matéria relativa ao projecto no âmbito de publicações científico-académicas acarreta na maioria dos casos um “convite” a uma certa desmobilização e desmotivação dos mesmos quadros, pela importância que tais publicações assumem na sua progressão de carreira.

18. As regras do Sétimo Programa-Quadro Comunitário relativas à gestão de propriedade intelectual

18.1. INTRODUÇÃO

O contexto relevante é o dos projectos de I&D financiados ao abrigo do Sétimo Programa-Quadro Comunitário.

Em regra, tratam-se de projectos colaborativos envolvendo parceiros empresariais e de investigação, não raramente em número alargado e sempre sediados em diferentes Estados-Membros.

Daqui resulta uma inerente complexidade negocial, potenciada não raras vezes pela intervenção de partes contratuais com natureza, dimensões (e decorrentes aspirações de mercado) muito díspares: IES, centros de I&D de matriz pública, empresas *start-up* tecnológicas, PME's e grandes empresas, por vezes mesmo de natureza multinacional e/ou cotadas em bolsa.

Em suma, reveste decisiva importância para os decisores envolvidos nestas negociações o domínio dos conceitos, princípios e regras essenciais colocadas pela legislação Comunitária e pela prática negocial, enriquecida pela multiplicidade de projectos colaborativos entretanto desenvolvidos ao abrigo do actual e dos anteriores Programas-Quadro Comunitários.

O quadro legislativo de referência nesta temática actualmente em vigor é o Regulamento (CE) nº 1906/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro de 2006, que estabelece as regras de participação de empresas, centros de investigação e IES, projectos financiados no âmbito do Sétimo Programa-Quadro e as correlativas regras de difusão dos resultados de investigação e de utilização dos novos conhecimentos gerados, no período compreendido entre 2007 e 2013.

Neste âmbito e para além da definição de várias regras e conceitos relevantes, ressalta claro o estímulo a que as partes envolvidas em projectos desta natureza “resolvam” as questões relacionadas com os direitos de PI num momento inicial da sua colaboração e envolvendo toda a estrutura numa só voz (representada, obviamente, pelo topo da hierarquia). Conforme já foi evidenciado em diversas passagens do presente Capítulo (*maxime* 17.1.2.1. e 17.2.1.), a falta da atempada e cuidada negociação dos aspectos relativos em especial à titularidade dos direitos de PI incidentes sobre os resultados de I&D emergentes do projecto pode afectar não só a condução (e o sucesso) do projecto como a sua posterior exploração. Acresce que as regras Comunitárias ditam que na falta deste entendimento ou da simples previsão de um *standard* mínimo de regras, as partes vejam ser-lhes imposto um regime supletivo, desde logo fixado pelo Regulamento Comunitário supra identificado.

Está, assim, perfeitamente alinhada esta tendência com o que é dito no segundo considerando do Grupo 3 do Código de Boas Práticas parte integrante da Recomendação da Comissão: os aspectos relativos à PI devem ser clarificados o mais rapidamente possível.

18.2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Enumeram-se de seguida alguns conceitos fundamentais a este respeito, partindo das definições previstas no Regulamento CE nº1906/2006 do Parlamento e do Conselho de 18 de Dezembro de 2006, doravante “o Regulamento”.

Entidade Jurídica (Parágrafo 1 do artigo 2º do Regulamento) – Pessoa singular ou colectiva dotada de personalidade jurídica à luz da legislação nacional a si aplicável. Ou seja, estão aqui compreendidas, por exemplo, uma sociedade comercial, uma IES ou um centro de I&D constituído como associação de direito privado sem fins lucrativos. Já não caberá dentro desta definição um departamento, uma faculdade ou uma agregação de investigadores no

seio de um departamento de uma faculdade, atendendo à falta de personalidade jurídica – entendida como a capacidade para ser ente autónomo de direitos e obrigações, à luz das regras do Código Civil Português, para os domiciliados em Portugal – evidenciada.

Participante (Parágrafo 6 do artigo 2º do Regulamento) – Entidade Jurídica (tal como definida supra) parte de um projecto colaborativo à luz do Regulamento, titular de direitos e obrigações perante as demais partes contratuais e perante a Comissão Europeia, sendo parte dos instrumentos contratuais relevantes (a v/ infra).

Organização de Investigação (Parágrafo 7 do artigo 2º do Regulamento) – Tipo de Entidade Jurídica tal como definida supra, sendo uma pessoa colectiva de escopo não lucrativo cuja finalidade principal seja a prossecução de actividades de investigação e desenvolvimento tecnológico.

Convenção de Subvenção (*Grant Agreement*) – Regulada nos artigos 18º e seguintes do Regulamento, trata-se de um contrato-tipo celebrado entre a Comissão Europeia e todos os Participantes, regulador do projecto colaborativo e dos financiamentos que lhe estão subjacentes. Segue um modelo estável dotado de disposições imperativas que não podem ser derogadas ou excepcionadas pelas partes, entre si em qualquer instrumento contratual e em especial no próprio Contrato de Consórcio (v/ infra). Observa-se, assim, a prevalência do *Grant Agreement* sobre as disposições deste último.

Contrato de Consórcio – Visado pelo Regulamento nos artigos 24º e seguintes. À semelhança do seu papel no contexto da legislação nacional (designadamente o disposto no Decreto-Lei nº 231/81 de 28 de Julho), este contrato tem por finalidades regular a organização interna das partes (com particular incidência na circunscrição da figura do Coordenador – a v/ infra – conforme dispõe o artigo 25º do Regulamento), as suas tarefas e respectivos cronogramas de execução, a repartição da contribuição financeira da Comunidade e o cumprimento das demais regras sobre difusão, utilização, direitos de acesso aos Novos Conhecimentos (v/ infra), confidencialidade e resolução de litígios.

Coordenador (artigo 25º do Regulamento) – Equivale à figura do Chefe de Consórcio da legislação nacional (Decreto-Lei nº 231/81 de 28 de Julho). Os Participantes devem nomear este Coordenador, para desempenhar a relevante função de interlocutor com a Comissão Europeia para efeitos do projecto colaborativo, nomeadamente para receber e distribuir os incentivos financeiros do projecto pelos Participantes e para assegurar a conformidade dos trabalhos e condutas destes, perante a Comissão.

Novos Conhecimentos (*Foreground*) (Parágrafo 4 do Regulamento) – Compreende os resultados, *lato sensu*, gerados no seio do projecto colaborativo ou dele emergentes, incluindo activos tangíveis – protótipos físicos, micro-organismos, máquinas, dispositivos de qualquer natureza informações (*know-how* propriamente dito ou informação privilegiada ou reservada, não protegida), obras susceptíveis de tutela pelo direito de autor, invenções, bases de dados, programas de computador, aparência ou *design* de produtos ou objectos, sinais distintivos de qualquer natureza e em geral tudo o que de novo for criado ou emergir dos esforços do projecto colaborativo e independentemente de tais activos poderem ou não ser protegidos por qualquer direito de PI.

Conhecimentos Preexistentes (*Background* ou *Background Knowledge*) (Parágrafo 5 do Regulamento) – Informações *lato sensu* detidas pelas partes antes da sua participação no

projecto colaborativo - leia-se, antes da data de celebração do contrato de concessão de incentivos (Convenção de Subvenção ou *Grant Agreement*, conforme a definição proposta pelo Regulamento) - bem como todos os direitos e simples pedidos de direitos de propriedade industrial e os direitos autorais, *sui generis* e todos os demais direitos de PI conexos com aquelas informações cujos pedidos de registo tenham sido requeridos em data anterior à da celebração do contrato, que sejam necessárias para a execução do projecto conjunto ou para o uso, emprego ou *performance* dos Novos Conhecimentos gerados por este.

Nos Conhecimentos Preexistentes (*Background*) de uma parte compreendem-se não só os direitos de PI por si requeridos ou detidos *ab origine* como aqueles a que a mesma parte tiver acedido, seja por contrato de licença, seja por transmissão de direitos, isto é, direitos originariamente criados por terceiros.

Consideram-se, assim, abrangidas no *Background* todas as informações pertencentes à parte contratual (Participante), independentemente de apenas determinada unidade de I&D ou segmento dessa parte esteja envolvida no projecto colaborativo (v/ infra a definição de *Access Rights*), mas apenas aquelas que sejam efectivamente relevantes ou apresentem uma conexão relevante com o projecto colaborativo, seja para a sua implementação, seja para possibilitar o uso dos Novos Conhecimentos (*Foreground*) gerados pelo projecto (ver infra definição de *Background Excluded*).

Sideground - Define os resultados (definidos nos termos dos Novos Conhecimentos ou *Foreground* supra identificados) alcançados em paralelo com o projecto colaborativo mas sem que possam ser atribuídos aos esforços das partes no seio do mesmo e/ou de qualquer das suas actividades.

Direitos de Acesso (*Access Rights*) - Compreende licenças de uso, gozo ou fruição concedidas por um Participante a outro ou outros Participantes, sobre os seus Conhecimentos Preexistentes ou sobre os Novos Conhecimentos por si detidos.

Background Excluded - Conjunto de Conhecimentos Preexistentes, talqualmente definidos supra, relativamente aos quais o Participante não poderá ou não quererá conceder Direitos de Acesso (*Access Rights*), designadamente por impenderem sobre os mesmos determinados ónus, como por exemplo acordos de licenciamento celebrados anteriormente com terceiras entidades ou por se tratar de informações que o Participante pretenda ver afastadas do projecto em questão.

18.3. REGRAS ESPECÍFICAS DE PARTILHA DE RESULTADOS

Justifica-se plenamente este subcapítulo, conforme já oportunamente explanado, não só pela recorrência com que os *players* portugueses (I&D e empresas) recorrem a este tipo de financiamento, como também pela circunstância destas regras se encontrarem previstas de forma muito precisa e com requisitos próprios pela legislação Comunitária, resultando numa certa compressão ou limitação da liberdade contratual que habitualmente vem presidindo a este tipo de instrumentos contratuais.

Acrescente-se que o ponto 17 do Código de Boas Práticas parte integrante da Recomendação da Comissão a propósito dos projectos colaborativos de I&D remete justamente para o adequado tratamento destas questões de titularidade dos resultados destes projectos.

18.3.1. Titularidade dos Novos Conhecimentos (*Foreground*)

A regra geral observada neste tipo de projectos é a de que cada parte será titular dos Novos Conhecimentos (*Foreground*) que alcançar individualmente. Para tanto, torna-se im-

portante, por um lado, que cada parte guarde suportes de prova da geração ou criação desses Novos Conhecimentos e por outro que tenha absoluta certeza de que estará imune a qualquer reivindicação de titularidade de direitos por parte de qualquer seu colaborador, a qualquer título, envolvido no projecto colaborativo, devendo para tanto adoptar os compromissos contratuais relevantes para garantir a sua soberania ou domínio sobre tudo o que da sua parte for desenvolvido (como por exemplo, acordos de confidencialidade e em especial aqueles acordos já analisados no subcapítulo 2 deste Manual: de adesão ao regulamento de PI e de regulação do contributo inventivo).

Este último ponto assume importância decisiva do lado dos parceiros académicos, atendendo à intervenção habitual de estudantes (de vários níveis) neste tipo de trabalhos, sujeitos com um vínculo de contornos pouco definidos com a instituição acolhedora (não trabalhadores nem prestadores de serviços).

Acrescente-se que, em muitos casos, é condição prévia à aceitação de parceiros de I&D em projectos desta natureza a concreta identificação das suas equipas de trabalho e a prova do cumprimento destes requisitos contratuais por parte desses colaboradores perante a instituição acolhedora.

Quando relativamente a determinadas partes de Novos Conhecimentos (*Foreground*) não for de todo possível circunscrever a “paternidade” de alguma das partes, ou no caso do *Foreground* ter sido comprovadamente gerado por duas ou mais partes em conjunto (até porque em muitos casos esta é a única forma tecnicamente possível de tal acontecer), a regra é a da contitularidade, conforme decorre do artigo 40º do Regulamento. A excepção passa pela concreta estipulação das partes envolvidas de regras específicas de gestão, domínio e disseminação desse *joint Foreground*. Exemplos práticos destas regras excepcionais que as partes podem prever no contrato de consórcio (ou em alternativa num compromisso contratual autónomo) a celebrar são, por exemplo, as que fixam uma distinta participação dos contitulares nas despesas de protecção do *Foreground* conjunto por direito de patente ou distintas percentagens de participação nos decorrentes proveitos exploratórios deste. Isto é – e retomando o já exposto supra em 17.2.3. – desvirtuando o recorte típico da contitularidade como gestão da coisa comum, conforme definida na lei.

Na falta de tais estipulações particulares, aplicar-se-á um regime supletivo estrito de contitularidade (conforme o nº. 2 do mesmo artigo 40º do Regulamento). Este regime prevê a possibilidade de todas as partes contitulares poderem conceder licenças não exclusivas sobre os Novos Conhecimentos a qualquer terceira entidade, sem necessidade de aprovação por parte dos demais contitulares. Porém, esta faculdade é temperada pela obrigação da parte contitular licenciante cumprir um pré-aviso meramente informativo (que não de aprovação, conforme já dito) de 45 dias junto dos demais contitulares antes de celebrar o contrato de licença e poderão os demais contitulares ter direito a uma compensação justa e equitativa no caso deste contrato e a decorrente exploração do *joint Foreground* gerar dividendos. Desta última condição decorre igualmente a necessidade da parte contitular licenciante informar os demais contitulares dos particulares contornos do negócio de licença a celebrar.

Em suma, decorre do exposto a importância das partes, caso não se sintam confortáveis com o presente regime *default* previsto nestes projectos, atempadamente pactuarem regras particulares que regulem a possibilidade do surgimento do *joint Foreground*. E que tenha em devida conta, por exemplo, as diferentes intensidades e pesos do papel criador de cada parte que tiver concorrido para o citado *joint Foreground*. Dando assim cumprimento às recomendações plasmadas no Código de Boas Práticas relativas à determinação da titularidade dos resultados dos projectos conjuntos, conforme já referido.

18.3.2. Transferência de Novos Conhecimentos (*Foreground Assignment*) - artigo 42º do Regulamento

É possível a uma parte transferir o seu *Foreground* para qualquer outra Entidade Jurídica, na acepção do Regulamento (v/ supra e Parágrafo 1 do artigo 2º do Regulamento).

Todavia, essa entidade cessionária (e qualquer outra que lhe suceda no mesmo direito cedido) deverá ingressar nos direitos e obrigações da parte cedente, designadamente relativas à disseminação, uso e direitos de acesso às demais partes do projecto colaborativo.

Neste particular, pode seguir-se uma de duas estratégias em sede de consórcio:

1) O regime-regra, válido para os casos em que o cedente está obrigado a conferir direitos de acesso aos demais participantes, segundo o qual as demais partes devem ser previamente notificadas da cessão à terceira entidade pelo participante cedente (com uma antecedência de 45 dias ou noutro prazo diferente, desde que pactuado no contrato de consórcio) e poderão opor-se a ela (no prazo de 30 dias ou dentro de outro prazo fixado pelas partes no contrato de consórcio, sempre contado do conhecimento da cessão), conhecendo a identidade do cessionário e alegando sustentadamente que tal cessão poria em causa os seus direitos de acesso a esse *Foreground* (artigo 42º/ 3 e 4 do Regulamento);

2) Excepcionalmente, as partes poderão convencionar no contrato de consórcio a dispensa dessa notificação prévia, possibilitando assim ao Participante uma mais livre disposição do seu *Foreground* perante terceiros (ainda que estes fiquem sempre obrigados a cumprir as demais obrigações supra referidas perante os demais consorciantes).

Poderão as partes ainda, excepcionalmente, pactuar no contrato de consórcio a possibilidade de uma delas (ou de várias) transferir o seu *Foreground* a favor de uma Entidade Jurídica *a priori* identificada (por exemplo, uma sociedade em relação à qual a cedente se posicione em relação de grupo ou domínio), sem necessidade de qualquer comunicação às outras partes participantes. Este aspecto deverá ser tido em conta na negociação caso intervenha uma empresa parte de um grupo económico de dimensão relevante.

Por outro lado, refira-se que a Comissão poderá ela própria obstar à transferência ou cessão do *Foreground* por um Participante a uma terceira entidade, caso esta esteja domiciliada num Estado não pertencente à UE e conseqüentemente afastado da aplicação das regras do 7º Programa-Quadro, fundamentada na possibilidade desse negócio ser prejudicial à competitividade do espaço Europeu, não conforme aos princípios éticos vigentes ou por imperativos de segurança. Determina, assim, o n.º 6 do artigo 18º do Regulamento que as partes devem informar a Comissão caso tenham conhecimento de qualquer transferência ou cessão de *Foreground* decorrente de um projecto para uma entidade domiciliada fora do espaço Europeu.

18.3.3. Concessão de Direitos de Acesso a outros Participantes relativamente ao *Background* e *Foreground* próprios (artigos 47º e seguintes do Regulamento)

Este é um contorno negocial especificamente evidenciado no Código de Boas Práticas (ponto 18) parte integrante da Recomendação da Comissão.

Os direitos de acesso ao *Background* e/ou *Foreground* pertencentes a um dado Participante apenas podem ser exigidos por outro Participante se e quando este provar sustentadamente a necessidade de tais direitos:

- 1) para que possa executar a sua parte no projecto colaborativo ou
- 2) para usar o seu próprio *Foreground*. Isto é, que sem o acesso àquele *Background* e/ou *Foreground* pertencente ao outro Participante fica posto em causa o seu gozo do seu próprio *Foreground*. Esta análise deve ser efectuada de acordo com as regras da boa-fé e sempre apreciada caso-a-caso.

Decorre destas regras que as partes devem à partida identificar claramente (desde logo no contrato de consórcio) quais os resultados de I&D (compreendidos quer no *Background*, quer no *Foreground*) que estão directamente condicionados pela possibilidade de serem conferidos direitos de acesso. E, acrescente-se, têm plena liberdade de restringir ou ampliar os limites ou fronteiras desse *Background*. Em conformidade, as partes poderão excluir determinados resultados compreendidos no seu *Background* (v/ supra a definição de *Background Excluded*), num anexo próprio ao contrato de consórcio (numa espécie de “lista negativa” ou “lista negra”), que não deve deixar dúvidas sobre a matéria que é efectivamente excluída.

Este expediente poderá ser de elevada utilidade e pertinência por exemplo no caso de um departamento de uma IES que esteja envolvido em vários projectos de I&D em simultâneo e que necessite de garantir, em cada um deles, a mais correcta circunscrição da matéria à qual confere direitos de acesso. Isto porque deve ser preocupação da IES salvaguardar todos os seus compromissos contratuais e a circunscrição dos resultados de I&D pertencentes a cada um destes contratos. Uma matéria que, acrescente-se, não deixará de ser em muitos casos, de complexa resolução e que exige um acompanhamento próximo e constante da estrutura de transferência de tecnologia. Será esta salvaguarda do *Background* de cada parte que deve ser salvaguardada, conforme preconiza a parte final do ponto 17 do Código de Boas Práticas.

Saliente-se, por outro lado, que o *Grant Agreement* fixa um *standard* mínimo para as relações entre as partes no particular dos Direitos de Acesso (que poderá obviamente ser derogado pelas partes, caso estas fixem condições mais favoráveis de acesso entre si, como por exemplo aceitando Direitos de Acesso irrestritos a todo o *Foreground* de uma parte, quer este seja necessário, quer não o seja, para o exercício dos direitos da parte interessada em sede de clausulado do contrato de consórcio).

Ou seja, para os casos em que as partes estão obrigadas a conceder Direitos de Acesso, quer ao seu *Background*, quer ao seu *Foreground*:

Direitos de Acesso	Ao Background	Ao Foreground	Prazo para requerer
Para efeitos de implementação do projecto	Gratuito, excepto convenção das partes em contrário em sede de contrato de consórcio.	Gratuito, sempre e em todas as circunstâncias.	Até ao final do projecto
Uso dos resultados (exploração ou esforços futuros de I&D)	Gratuito, ou mediante a fixação de condições equitativas e razoáveis (cfr. definição constante do Regulamento) pelas partes		Até 1 ano após o encerramento do projecto ou contado do final da participação do detentor dos resultados, excepto convenção das partes em contrário

Os Direitos de Acesso para efeitos de implementação do projecto têm em conta as específicas tarefas e obrigações assumidas pela parte interessada no Anexo Técnico do projecto, constante do *Grant Agreement*.

Os Direitos de Acesso tendo em vista o seu uso cobrem as situações em que um participante tem necessidade de requerer tais Direitos de Acesso como única forma desse participante usar o seu próprio *Foreground* emergente do projecto colaborativo. Fora deste contexto (ou se o mesmo não for devidamente fundamentado pelo interessado), as partes podem negociar livremente quaisquer Direitos de Acesso, todavia nenhuma parte poderá ser obrigada a concedê-los a outra.

De referir, considerando o quadro de possibilidades supra apresentado, que as partes podem combinar ambas as possibilidades (gratuidade e onerosidade) para Direitos de Acesso para fins de uso, exploração ou I&D futura.

As ditas “condições equitativas e razoáveis” encontram-se definidas no Parágrafo 3 do artigo 2º do Regulamento. Significam a fixação pelas partes de requisitos adequados, de índole financeira ou outra (contrapartidas entre os interessados, por exemplo) e que meçam devidamente as particulares circunstâncias do caso concreto: o valor real ou potencial dos resultados em causa (façam os mesmos parte do *Background* ou do *Foreground*), a duração do seu uso, entre outras.

Recorde-se que tal cessão pode não ocorrer, caso se prove a desnecessidade dessa cessão para a parte interessada ou caso a Comissão vete tal cessão, fundada na circunstância da mesma ser feita a uma entidade não domiciliada no espaço Europeu. E que a mesma cessão deve, sempre e em todos os casos, respeitar as particulares exigências de confidencialidade inerentes a um projecto tecnológico.

Um outro aspecto tem a ver com a possibilidade dos resultados obtidos por um participante ao abrigo do regime dos Direitos de Acesso lhe conferir o direito ao seu sublicenciamento, isto é, ao seu emprego subsequente em novas relações jurídicas com terceiras entidades, com escopo comercial, às quais poderá ceder temporariamente o gozo desses resultados. Dita o número 2 do artigo 48º do Regulamento que salvo acordo expresso em contrário do titular dos resultados cedidos, está vedada a possibilidade de sublicenciar resultados “adquiridos” ao abrigo do regime dos Direitos de Acesso.

18.4. ASPECTOS RELACIONADOS COM A PROTECÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJECTO

18.4.1. Protecção

A protecção de resultados de I&D emergentes de um projecto colaborativo deve ser sempre uma preocupação das partes. Com efeito, nunca será demais recordar que o investimento em qualquer actividade de I&D nunca deve descurar a protecção dos resultados dela emergente, como condição essencial à sua valorização e exploração em mercado.

Dentro do espírito que preside a um consórcio, pese embora certas decisões poderem ser tomadas por uma parte isoladamente quanto ao seu *Foreground*, ainda assim devem observar-se requisitos de cooperação e informação mínima entre os participantes.

Por outro lado, deve ter-se em conta que, se para os resultados susceptíveis de exploração comercial pode (e deve) ser pensada e executada uma adequada estratégia de protecção (designadamente por direito de patente), em certos casos particulares a natureza dos resultados imporá outro tipo de diligências: o seu tratamento como segredo industrial ou a sua disseminação vasta e irrestrita entre o público interessado (pense-se, a propósito, num programa de computador *open source*). Refira-se, aliás, que a ampla disseminação dos novos conhecimentos gerados deve ser um objectivo dos projectos de I&D financiados por fundos públicos, conforme recordam várias passagens da Recomendação da Comissão.

No que respeita aos casos em que o *Foreground* deva (ou seja susceptível de) ser protegido por direito de patente, emergem como decisivos os aspectos da confidencialidade

a que todas as partes estão obrigadas no seio do projecto, atentos os apertados requisitos de novidade da matéria a patentear e ainda a adequada gestão do *timing* do depósito do pedido de patente, para que este represente, no final, a “última palavra” relativa ao projecto e aos Novos Conhecimentos reivindicados.

Tudo isto deverá ser avaliado pelas partes, antes da tomada de qualquer acção concreta sobre os respectivos *Foregrounds*. Tendo sempre em vista que o desinteresse de uma parte ou a sua omissão relativamente à protecção do respectivo *Foreground* poderá ditar a sua oferta aos demais participantes ou mesmo a intervenção da Comissão, em última instância, com a finalidade de assegurar essa protecção, para que esses Novos Conhecimentos (para os quais foram canalizados não raras vezes avultados financiamentos públicos) não sejam depois apropriados livre e indiscriminadamente por qualquer *player* de mercado, situado dentro ou fora das fronteiras Comunitárias.

De referir que a intervenção da Comissão neste domínio prende-se com a razão de evitar que se perca o ensejo de proteger *Foreground* emergente de um projecto de I&D, conforme já referido por omissão do titular ou, posteriormente, caso este, ainda que tenha encetado tais diligências, pretenda vir a abandoná-las ou seja obrigado a fazê-lo (desde logo, por razões económicas, v.g., impossibilidade de sustentar os custos de entrada em fases nacionais de um pedido internacional de patente, nos 30 meses subsequentes à data do primeiro pedido).

Um aspecto importante que os participantes devem ter em conta deriva do artigo 45º do Regulamento: qualquer pedido de patente que reivindique *Foreground* de um projecto elegível neste domínio deve incluir uma declaração que está prevista no *Grant Agreement*, a incluir de acordo com as traduções oficiais previstas no seu Anexo V, que indica que o direito em causa foi financiado por financiamento Comunitário.

Por último, de referir que ao abrigo do disposto no artigo 31º e no n.º 4 do artigo 33º do Regulamento, as despesas incorridas com a protecção dos Novos Conhecimentos gerados num projecto desta natureza poderão ser reembolsados em sede de projecto até 100%, caso cumpram os demais requisitos gerais de elegibilidade aplicáveis.

18.4.2. Disseminação

A regra geral que norteia este tipo de projectos revela que o *Foreground* gerado deve ser amplamente disseminado, o mais rapidamente possível (cfr. o n.º 2 do artigo 46º do Regulamento). Os propósitos de difusão do conhecimento e da máxima circulação de conteúdos inovadores entre os operadores Comunitários a tal obrigam.

Claro está que um entendimento geral tão largo comporta excepções. Desde logo, ditas pela prevalência da estratégia de protecção do mesmo *Foreground* e da necessidade de cumprimento das exigências de novidade da matéria a reivindicar num qualquer pedido de patente.

Assim sendo, partindo de uma obrigação de disseminar que impende sobre todos os participantes, logo terá que se compatibilizar essa disseminação com a protecção dos mesmos resultados e, indirectamente, com os direitos e interesses dos demais participantes.

A gestão complexa deste feixe de obrigações (protecção, por um lado, disseminação, por outro) reclama também que as partes acautelem devidamente, em sede de contrato de consórcio, a matéria da confidencialidade, impedindo (e prevendo, no limite, sanções para o incumprimento, como cláusulas penais) divulgações extemporâneas, demasiado extensas ou não autorizadas.

O n.º 4 do artigo 46º do Regulamento firma ainda a obrigação de qualquer participante avisar previamente os demais de qualquer actividade de disseminação que pretenda vir a realizar com um mínimo de 45 dias de antecedência, informando-os não só do momento temporal em que virá a fazer a divulgação, como do projecto de divulgação (âmbito, exten-

são, meios de comunicação empregados, entre outros), para que os demais participantes tenham a possibilidade de avaliar se aquela comunicação é prejudicial aos seus próprios e legítimos interesses relativamente ao seu *Background* ou *Foreground*, dispondo de 30 dias para contestar aquela divulgação.

No âmbito do 7º Programa-Quadro, a Comissão apenas carece de ser previamente informada de qualquer intenção de disseminar resultados parte do *Foreground* na eventualidade destes terem efectiva aplicação comercial ou industrial e o seu titular não tiver encetado previamente as devidas diligências tendentes à sua protecção. Desta forma, não devem ser accionadas quaisquer actividades de disseminação antes que a Comissão se pronuncie e, se for o caso, efective as diligências de protecção necessárias.

São ainda aplicáveis a todas as formas de disseminação as regras específicas do artigo 45º do Regulamento, devendo todos os suportes informativos conter a frase oficialmente aprovada e constante do Anexo V do *Grant Agreement*.

18.5. O GRANT AGREEMENT E O CONSORTIUM AGREEMENT

Segundo o artigo 5º do Regulamento, para que seja legalmente possível a existência de um projecto desta natureza, são sempre necessárias três entidades jurídicas independentes (na acepção do artigo 6º do Regulamento) providas de três Estados-Membros distintos.

A Convenção de Subvenção (*Grant Agreement*) encontra-se regulada nos artigos 18º e seguintes do Regulamento. Afirma-se um princípio de prevalência de muitas das suas disposições sobre o contrato de consórcio que a complementa, traduzido na impossibilidade do contrato de consórcio derrogar certos *standards* mínimos nela imperativamente fixados. São partes do *Grant Agreement* a Comissão e todas as Entidades Jurídicas parte do projecto.

Existem variados exemplos de *Grant Agreement* disponíveis para que as partes possam atempadamente estudar o seu clausulado e perceber qual a parte dispositiva do mesmo e quais as suas disposições inderrogáveis.

Para completar ou de certa forma detalhar os princípios gerais do *Grant Agreement*, surge o Contrato de Consórcio, regulado nos artigos 24º e seguintes do Regulamento. Este é um instrumento privativo das partes, não sendo parte do mesmo a Comissão, sendo esta uma diferença importante relativamente ao *Grant Agreement*. Por outro lado, nada impede as partes de celebrarem vários contratos de consórcio destinados a governar certos aspectos do projecto, em especial nos casos de projectos com muitas partes contratuais, elevada complexidade e número de *Work Packages*.

Os Artigos 24º e seguintes do Regulamento curam das regras que presidem à celebração e às disposições a que deve obedecer o Contrato de Consórcio.

18.6. SUBCONTRACTING E DIREITOS DE PI - COORDENAÇÃO COM OS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS PRINCIPAIS

O n.º 7 do artigo 18º do Regulamento refere expressamente a possibilidade de intervenção de terceiras entidades, estranhas à condição de participante na acepção do Regulamento, que serão subcontratadas pelas partes do projecto para a execução de certas tarefas. A possibilidade desta intervenção de subcontratados deve estar consagrada na Convenção de Subvenção, ainda de acordo com o mesmo Artigo.

Esta intervenção reconduz-se a uma prestação de serviços às partes consorciadas, assemelhando-se, assim, no que respeita a eventuais direitos de PI emergentes desta participação “acidental”, ao regime do *Contract Research*: os serviços de consultoria subcontratados são pagos à entidade subcontratada e todos os direitos de PI sobre os resultados gerados pertencerão à(s) parte(s) que tiver(em) procedido a essa subcontratação.

19. As regras Comunitárias relativas aos Auxílios Indirectos de Estado (State Aid Rules)

19.1. INTRODUÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Regem a este propósito os artigos 107^o e seguintes do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), que substituíram em 1 de Dezembro de 2009 os anteriores artigos 87^o e seguintes do Tratado da União Europeia.

Reza o dito artigo 107^o do TFUE:

“Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as trocas comerciais entre os Estados-Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.”

Ou seja, a regra geral é a da proibição dos auxílios indirectos de Estado. Todavia, esta regra comporta certas excepções, sendo uma delas, relevante para o âmbito do presente trabalho, o da cooperação em matéria de I&D. Com efeito, desde a Estratégia de Lisboa que as instâncias Comunitárias decretaram insuficiente o esforço de I&D realizado pelos diferentes *players* ao nível interno. São conhecidos os obstáculos à inovação em geral na Europa e o papel preponderante do financiamento público na alavancagem do incremento desse investimento por parte dos operadores económicos privados. Ora, o que a prática Comunitária defende é justamente o equilíbrio entre alguma flexibilidade na apreciação de certas formas de auxílios indirectos às empresas, no quadro de colaborações de I&D com entes públicos, por um lado; e o combate a práticas lesivas da concorrência, consubstanciadas na atribuição de vantagens económicas indevidas e desproporcionadas a determinados operadores, que constituam por si um desincentivo aos seus concorrentes a que eles próprios invistam mais recursos em I&D, por outro. Como em muitos outros casos, “no meio estará a virtude”...

19.2. PRINCÍPIOS-BASE

A legislação Comunitária sanciona a concessão de auxílios, independentemente da sua natureza, dirigidos a empresas ou produções, conforme é dito no citado artigo 107^o do TFUE.

Desde logo, um princípio importante a reter é o de que a Comissão não aprova qualquer auxílio estatal de I&D (medida de financiamento, por exemplo) que impeça ou condicione a fruição dos resultados do projecto noutra Estado-Membro.

Para todos os tipos de transferência de tecnologia que beneficiam de financiamento público, a Comissão não se considera em posição, com base nos conhecimentos de que dispõe actualmente, de decidir de uma forma geral sobre a natureza dos auxílios estatais ou do financiamento de tais actividades. Sublinha a obrigação de os Estados-Membros apreciarem a natureza de tais medidas de uma forma casuística e de as notificarem à Comissão se considerarem que representam auxílios estatais.

Em conclusão, deve observar-se, caso a caso, as distintas situações, para que se possa concluir pela eventual existência de auxílios indirectos de Estado.

19.3. A APLICAÇÃO AOS CASOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - “NÃO HÁ ALMOÇOS GRÁTIS”

No que respeita aos contratos de I&D que unem parceiros de I&D de matriz pública, ou seja, financiados maioritariamente por fundos públicos e empresas, releva a circunstância de saber se os mesmos, pelo seu particular recorte contratual, consubstanciam auxílios indirectos de Estado às empresas partes desse contrato.

Considera-se, a este respeito, o preceituado na Comunicação da Comissão sobre o enquadramento Comunitário dos Auxílios Estatais à Investigação e Desenvolvimento e Inovação 2006/C323/01 de 30/12/2006, documento norteador das práticas e princípios a seguir no domínio em causa.

Cumpre, para tanto, perceber quais as premissas que permitem qualificar como vantagem indevida, neste particular, certos direitos e privilégios das empresas, no contexto de uma relação contratual de I&D com um ente público (ou financiado por fundos públicos).

São relevantes duas categorias distintas de contratos:

1) *Contract Research* (Investigação contratada, prestação de serviços de I&D)

Conforme visto supra em 17.1.4., trata-se da tipologia contratual em que o organismo de I&D realiza esforços de investigação a pedido ou sob encomenda de uma (ou várias) empresa(s) - ainda que subcontratando a um ente externo parte dos trabalhos de I&D contratados pela empresa -, recebendo determinada compensação pecuniária por esses serviços e pressupondo ser a empresa o destinatário final dos resultados gerados por este contrato. E, em decorrência, ser esse ente empresarial a assumir integralmente o risco do sucesso ou insucesso dos resultados gerados, logo da sua aplicação no mercado. Nestes casos, considera a Comissão na Comunicação 2006/C323/01 acima referida não serem prestados auxílios indirectos de Estado à empresa através do organismo de I&D se for cumprida uma de duas condições:

- Este organismo presta os seus serviços a preços de mercado ou
- Caso não seja possível estimar este preço de mercado, cobra um preço pelos serviços que cubra os seus custos totais (incluindo *overheads*), acrescidos de uma margem razoável.

A *contrario*, caso não se verifique uma das opções referidas, por exemplo se os mesmos serviços de I&D forem prestados gratuitamente ou mediante o pagamento de um preço meramente simbólico, este contrato configurará um auxílio indirecto de Estado à empresa, interdito ao abrigo do citado artigo 107º do TFUE.

2) Parcerias de I&D (contratos que pressupõem a intervenção de entidades de I&D e empresas num projecto de I&D conjunto)

Num projecto de cooperação, pelo menos dois parceiros participam na concepção do projecto, contribuem para a sua execução e partilham os seus riscos e resultados.

Em caso de projectos de cooperação realizados conjuntamente por empresas e por organismos de investigação, a Comissão considera que não são concedidos auxílios estatais indirectos ao parceiro industrial/empresarial através do organismo de investigação se estiver preenchida uma das seguintes condições:

- As empresas participantes suportam a totalidade dos custos do projecto;
- Os resultados que não dão origem a direitos de PI podem ser amplamente divulgados e o organismo de investigação é titular de todos os direitos de PI sobre os resultados de I&D decorrentes da actividade do organismo de investigação; ou
- O parceiro de I&D recebe das empresas participantes uma compensação equivalente ao preço do mercado pelos direitos de propriedade intelectual que resultam da actividade que realizou no âmbito do projecto e que são transferidos para as empresas participantes. Toda a contribuição das empresas participantes para os custos do organismo de investigação será deduzida dessa compensação, ou seja, os montantes eventualmente prestados pelas empresas ao parceiro de I&D, por exemplo para cobrir os custos não financiados por uma medida de financiamento público em que este incorrer.

A «compensação equivalente ao preço do mercado para os direitos de PI» equivalerá

à compensação pela totalidade dos benefícios económicos desses direitos, a auferir pelo parceiro de I&D. Em conformidade com os princípios gerais em matéria de auxílios estatais e devido às dificuldades de avaliar objectivamente o preço de mercado dos direitos de propriedade intelectual cedidos, a Comissão considera esta condição preenchida se o parceiro de I&D, enquanto “vendedor” (ou parte que se vê desapossada dos direitos de propriedade intelectual incidentes sobre os resultados gerados), negociar a fim de obter o máximo benefício no momento da celebração do contrato. Benefício este que poderá ser imediato (consubstanciado por exemplo num *upfront payment* ou pagamento à cabeça) ou diferido no tempo (fixação de *royalties* periódicos e indexados aos resultados de exploração da tecnologia).

Quando uma das condições referidas não estiver satisfeita, o Estado-Membro pode proceder a uma apreciação individual do projecto de colaboração; pode também não existir auxílio estatal quando a apreciação do acordo contratual entre os parceiros conduz à conclusão de que quaisquer direitos de PI em relação aos resultados de I&D, bem como os direitos de acesso aos resultados, são atribuídos aos diferentes parceiros na cooperação e reflectem de forma equitativa os seus interesses, a importância das suas tarefas e as suas contribuições financeiras e outras para o projecto. Se não estiverem preenchidas as condições supra referidas e se a apreciação individual do projecto de cooperação não permitir concluir que existe um auxílio estatal, a Comissão considerará o valor total da contribuição do organismo de investigação para o projecto como auxílio às empresas.

Em suma, recuperando o que foi exposto supra em 19.1.3.1. a propósito do regime específico dos financiamentos de projectos de I&D Ciência/Empresa ao abrigo do QREN e retomando o título deste subcapítulo, verifica-se uma natural convergência de regimes – em especial tendo em atenção o disposto no n.º 7 do artigo 14º da Portaria nº1102/2010 de 25 de Outubro já analisada supra no citado subcapítulo –, no sentido afirmado de que “não há almoços grátis”: uma empresa, no contexto de um projecto de I&D envolvendo parceiros de investigação de matriz pública ou financiados por fundos públicos (designadamente de origem Comunitária), para ser a detentora da totalidade dos direitos de PI sobre todos os resultados do projecto conjunto – como é, em regra, a sua aspiração, apanágio da sua finalidade lucrativa – terá sempre de compensar economicamente o parceiro de I&D (ou os parceiros, considerando projectos mais alargados, com um feixe alargado de colaborações) pela cedência que estes farão de direitos em benefício da empresa. Sob pena de, na falta dessa compensação ou caso esta exista, ser fixada em montantes simbólicos, a posição dominante da empresa configurar uma infracção à regra geral de proibição de auxílios indirectos de Estado, na acepção do citado artigo 107º do TFUE.

20. Agilizar as relações Ciência/Empresa

20.1 O PAPEL DAS IES NA CONSTRUÇÃO DA CIÊNCIA

A IES e a sua relação crescente com as empresas tem vindo a ser analisada de forma diferenciada por muitos investigadores. A ciência e a tecnologia produzida por estas instituições são assunto das políticas nacionais e encaradas como motores estratégicos de desenvolvimento.

As suas funções iniciais de ensino e investigação conduziram a uma terceira função que assenta numa aproximação crescente ao mercado e uma ligação à sociedade através da transferência do seu conhecimento, conforme já amplamente evidenciado ao longo deste Manual e que é um dos motes orientadores da Recomendação da Comissão.

As novas funções da IES são o resultado evidente de todas as transformações e pressões, a que tem vindo a ser sujeita e as crises a elas subjacentes realçam o debate sobre a

verdadeira missão – o ensino. É a sua ligação às empresas e a utilização do conhecimento produzido que a faz estar, cada vez mais, no centro das discussões.

A analogia ao fim da “Torre de Marfim” revela que as IES deixaram de estar fechadas em si próprias e abrem o seu conhecimento para o exterior. Conhecimento esse, encarado pelos governos como instrumento para o desenvolvimento e mudança económica, a chamada *Knowledge-based economy*.

As IES assumem tarefas empreendedoras, publicitam o conhecimento e criam empresas. As empresas adquirem uma dimensão académica, partilham conhecimento entre si e desenvolvem níveis de competência cada vez mais elevados (Fagerberg et al.: 2005). A “Universidade Empreendedora”, conceito utilizado por Etzkowitz (1983) descreve as diversas mudanças que reflectem um papel mais activo das IES na promoção directa e activa da transferência ou exteriorização dos resultados emergentes da investigação académica.

Nos últimos anos tem havido um aumento considerável na cooperação entre a Universidade e as Empresas (Meyer-Krahmer; Schmoch, 1998; Cohen et al., 2002). Este facto, deve-se não só ao crescente reconhecimento da importância da investigação universitária para as actividades inovadoras da indústria, mas também a mudanças estruturais, como por exemplo as restrições orçamentais relacionadas com financiamento público. Desta forma, as IES têm adoptado uma postura mais agressiva e “empresarial” na busca por novas fontes de recursos para a investigação (Mowery; Sampat, 2005:211).

Em suma, a relação Ciência/Empresa tem vindo a intensificar-se devido, essencialmente, a quatro factores interligados (Bercovitz; Feldman, 2006):

1. O desenvolvimento de novas plataformas tecnológicas;
2. O crescente conteúdo científico e técnico em todos os tipos de produção industrial;
3. A necessidade de novas fontes de financiamento para a investigação académica;
4. A proeminência de políticas governamentais visando aumentar os retornos económicos da investigação financiada por fundos públicos mediante o estímulo à transferência de tecnologia universitária.

20.2 OS SETE FACTORES ESSENCIAIS PARA O SUCESSO DE COLABORAÇÃO CIÊNCIA/EMPRESA

As universidades podem ser a maior fonte de recursos para a estratégia de inovação das empresas, segundo um estudo do MIT, em 2010, intitulado “*Best Practices for Industry-University Collaboration*”. Existem factores que facilitam esta interligação e promovem o diálogo, mas também aspectos que não afectam directamente o impacto da relação pre-estabelecida, como pode verificar-se de seguida.

Para extrair o máximo valor da investigação e para alcançar o sucesso de uma relação de colaboração com uma entidade de I&D, as empresas deverão ter em conta o seguinte:

1. Definir o contexto estratégico do projecto:

- Usar o portfólio de I&D da empresa para determinar oportunidades de colaboração;
- Definir resultados de colaboração específicos que possam aportar valor à empresa;
- Identificar utilizadores internos desses resultados, ao nível do trabalho.

2. Seleccionar gestores de projectos que vão para além das suas “fronteiras”, através de três atributos-chave:

- O conhecimento profundo das necessidades da tecnologia;
- O *networking* através de fronteiras funcionais e organizacionais;
- A capacidade de fazer conexões entre a investigação e as oportunidades para aplicações de produtos.

3. Partilhar com a equipa de investigação da IES a visão de como a colaboração pode ajudar a empresa:

- Seleccionar investigadores familiarizados com as práticas da empresa e as metas da tecnologia em causa;
- Assegurar que a equipa de I&D da IES está sintonizada com o contexto estratégico do projecto.

4. Investir em projectos de longa duração:

- Fazer planos com prazos de vários anos de colaboração;
- Cultivar relacionamentos com investigadores da IES de destino, mesmo que a I&D não seja suportada directamente.

5. Estabelecer uma forte ligação de comunicação com a equipa de I&D da IES:

- Promover encontros regulares;
- Desenvolver uma rotina de comunicação global para complementar as reuniões;
- Incentivar o intercâmbio de quadros de um modo ampliado, em ambos os sentidos (empresa / IES e vice-versa).

6. Construir uma consciência ampla do projecto, dentro da empresa:

- Promover a interacção da equipa de I&D da IES com as diferentes áreas funcionais da empresa;
- Promover o *feedback* a esta equipa, relativamente ao alinhamento do projecto com as necessidades da empresa.

7. Apoiar o trabalho internamente, tanto durante o contrato como depois, até que a investigação possa ser explorada:

- Fornecer suporte interno apropriado para supervisão técnica e de gestão;
- Incluir a responsabilidade para a absorção da empresa dos resultados da investigação, como parte da função de gestor de projecto.

Contudo, segundo o mesmo estudo, existem outros cinco aspectos que se considera não afectarem o impacto da relação de colaboração:

1. A existência de um “Executive Champion”

Embora a existência de um “*executive champion*” possa ajudar a obter apoio para um projecto, não existe na verdade uma correlação entre a existência de tal “campeão” e o impacto do projecto. Para agregar valor, a chave está no facto do projecto atender a uma necessidade real, tal como identificada pela empresa.

2. A proximidade geográfica

Empresas que procuram parcerias de I&D ao nível global (potenciando os efeitos da *Open Innovation*) são capazes de transpor a distância geográfica através das poderosas ferramentas comunicacionais existentes, visitas, intercâmbios de quadros (*Staff Exchange Programmes*) e estágios ou permanências mais longas. No mundo actual, o factor importante não é a proximidade física, mas a interacção pessoal entre as equipas de I&D.

3. Custo global do projecto

A variante “tempo de execução” do projecto é na maioria dos casos mais importante do

que a variante “montante de financiamento”. Atente-se, para tanto, à circunstância de existirem variados instrumentos de incentivos à realização destes projectos colaborativos de I&D Ciência/Empresa (v.g. os capítulos supra dedicados aos instrumentos QREN e do 7º Programa-Quadro Comunitário, respectivamente 17.1.3.1 e 18).

4. Tipo de investigação: básica, aplicada ou de desenvolvimento avançado

O aspecto mais importante, neste contexto, é que o projecto colaborativo responda efectivamente a uma necessidade concreta posta pela empresa, e não tanto a “intensidade” ou profundidade dos esforços de I&D a desenvolver. Estatisticamente, não se observa uma diferença significativa entre os citados tipos de investigação.

5. Localização do gestor de projecto

O relevo será sempre dado à capacidade do gestor do projecto de I&D conseguir coordenar os esforços e a heterogeneidade das equipas de I&D dos dois pólos relacionais *campus* e *corporate*, independentemente dele ser parte do parceiro científico ou do parceiro empresarial.

Assim, e retomando o já exposto noutras passagens do presente Manual, a cooperação entre a ciência e a empresa assume um papel preponderante na actual sociedade do conhecimento. Pretende-se reforçar, de forma crescente, os seus laços, de modo a canalizar as contribuições da investigação académica para a inovação e desempenho da economia. Todo este processo se baseia na premissa de que as IES podem apoiar a inovação na empresa, através da criação de novos produtos e/ou processos, atribuindo-lhe um carácter diferenciador e competitivo.

20.3 A NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO

Ao longo dos últimos anos têm vindo a ser adoptadas medidas regulamentares para fortalecer a relação entre a IES e empresas, que possibilitem maximizar a transferência das contribuições da investigação académica para a inovação e fomento da economia.

Estas medidas regulamentares, que regra geral beberam inspiração no *Bayh-Dole Act*, instrumento contratual aprovado em 1980 nos Estados Unidos que legitimou a titularidade dos direitos de PI (em primeira linha, o direito a patentear) em benefício das universidades americanas relativamente a resultados de I&D alcançados mediante o emprego de financiamentos públicos (de base nacional ou federal) e que são objecto de tratamento específico no Capítulo I (2.2.) e no Capítulo II (15.), têm servido de base para a regulação, nos diversos países (dentre os quais Portugal) destas relações Ciência/Empresa.

Estas políticas de regulação de PI, no caso Português, redigidas e apresentadas para aprovação junto das instâncias decisórias das IES em grande medida pelos GAPI – Gabinetes de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial, criados nos alvares do presente Século, vieram alterar decisivamente o panorama desregulado e casuístico que pautava este tipo de relações.

Com efeito, antes destes Regulamentos, em muitos casos os investigadores solicitavam as patentes em nome individual, não tendo a IES qualquer direito sobre as mesmas; os projectos de colaboração com empresas não previam a regulação de titularidade sobre os resultados emergentes do mesmo nem sequer sobre o *background Knowledge*.

Para além da criação dos Regulamentos de Propriedade Intelectual (v.g. Capítulo I, subcapítulo 2.2.), outras questões relacionadas com a PI têm vindo a ser alvo de uma clarificação no seio das IES que visa uma boa gestão destes direitos, nomeadamente no que diz respeito:

- Ao *Know-how* não patenteável e informação confidencial;

- À comercialização de tecnologias;
- À definição de *Guidelines* para uma avaliação ou triagem inicial das invenções;
- Ao enquadramento da contratação de investigadores;
- Aos procedimentos de constituição de empresas *spin-off* emergentes da IES;
- À política sobre projectos e contratos de investigação;
- À regulação de actividades de consultoria e de outras actividades comerciais;
- No que tange à política de comunicação de invenções e de novas descobertas (v.g. 2.5. a propósito dos *Invention Disclosure Forms*).

Neste conjunto de alterações que o sistema da PI tem vindo a comportar, insere-se a problemática crescente das disposições reguladoras do trabalho dos investigadores universitários quanto à livre publicação dos seus resultados científicos e a necessária compatibilização destas com as eventuais exigências de protecção dos mesmos resultados por direitos de PI, atentas as disposições legais vigentes especialmente ao nível supranacional (*inter alia* a Convenção da Patente Europeia) sobre novidade e actividade inventiva enquanto critérios objectivos de patenteabilidade (Chaves *et al.*: 2006).

21. Mecanismos de vigilância tecnológica e a relação Ciência/ Empresa

A relação Ciência/ Empresa é sustentada quando ambas as entidades orientam a sua investigação aplicada, de acordo com o seu posicionamento no mercado, evitando o investimento em actividades de investigação e desenvolvimento redundantes.

Assim, a Vigilância Tecnológica é um instrumento de inovação que permite às empresas e IES, através de uma pesquisa, conhecer os desenvolvimentos tecnológicos e científicos, que se estão a realizar a nível nacional e internacional, apoiando, desta forma, a tomada de decisões estratégicas de negócio e de lançamento de novos produtos no mercado.

Para uma IES ou para uma empresa, a análise dos seus activos intangíveis, nomeadamente os de carácter tecnológico devem, de forma sistemática, ser analisados e monitorizados através de uma vigilância constante. As tecnologias não devem ser observadas, apenas quanto às suas características técnicas, mas também ao seu enquadramento e posicionamento face à concorrência.

A definição de um sistema de vigilância representa uma mais-valia e um factor competitivo no processo de inovação da empresa.

21.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A vigilância é encarada como uma forma organizada, selectiva e permanente de captar informação tecnológica e/ou de mercado. Deve ser analisada e convertida em conhecimento para diminuir o risco na tomada de decisão ou antecipar possíveis mudanças. Quando a vigilância é centrada nos avanços do estado da técnica e, em particular, da tecnologia face às ameaças e oportunidades que gera, pode ser chamada de vigilância tecnológica, a mais utilizada nas empresas que têm como principal assef tecnologias protegidas por patente.

A vigilância tecnológica visa, essencialmente, obter informações nas seguintes vertentes:

- Estado da técnica da área tecnológica;
- Identificação de concorrência e/ou potenciais parceiros;
- Identificação dos principais mercados;
- Acesso aos conteúdos das patentes: novidade, descrição da tecnologia, desenhos técnicos, reivindicações.

Esta análise pode ser realizada através de:

- Vigilância Pontual: onde se inclui a pesquisa de direitos de patente concedidos e de pedidos de patente ainda em estado pendente, de publicações científicas e de artigos de imprensa sobre uma determinada área tecnológica ou organização, reportados a um dado período de tempo;
- Vigilância Periódica: um sistema de alerta em suporte documental que uma IES e/ou uma empresa poderá receber com periodicidade. Tal como a Vigilância Pontual, inclui uma completa selecção de documentos relevantes sobre uma determinada área tecnológica ou organização que será actualizada periodicamente, pelo que proporciona não só uma “fotografia inicial”, como também a sua evolução no tempo.

21.2 METODOLOGIA

Deve ainda ser considerado um conjunto relevante de aspectos, para que a actividade de vigilância tecnológica potencie a sua eficácia. Para o efeito, são utilizadas bases de dados específicas, das quais se pode extrair a seguinte informação:

- A identificação de documentos de base tecnológica existentes, a nível global, nas áreas consideradas;
- A selecção de documentos pertinentes através de cruzamentos conceptuais sucessivos, buscando as relações entre eles;
- A análise técnica dos mesmos;
- Uma identificação de concorrentes e/ou potenciais parceiros;
- A caracterização de áreas tecnológicas ou tecnologias específicas.

Especificamente na identificação de concorrentes e/ou potenciais parceiros deve realizar-se um levantamento, a nível internacional, de empresas e/ou instituições de I&D, que actuem nas áreas tecnológicas de relevo para o caso concreto, tendo em conta nomeadamente os seguintes critérios de pesquisa: actividade e principais produtos comercializados, concorrência e potenciais parceiros.

De seguida, apresentam-se alguns dos tópicos a analisar, para cada um dos critérios supra mencionados:

a) Para a actividade e principais produtos comercializados:

- Dados financeiros;
- Projectos de I&D em curso;
- Principais parcerias realizadas;
- Negócios relevantes.

b) Para a concorrência:

- Identificação de ameaças;
- Perfil dos concorrentes;
- Ajuda na compreensão das vantagens competitivas e desvantagens, em relação à concorrência;
- Estratégias presentes e futuras da concorrência.

c) Potenciais parceiros:

- Medir a capacidade para estabelecer parcerias;
- Compreender a área de actividade em causa;
- Identificar pontos fortes ou valências específicas de interesse.

Por fim, quando se pretende, de forma mais abrangente analisar e caracterizar áreas tecno-

lógicas, a análise é baseada nos seguintes aspectos:

- Descrição de tecnologia(s) ou principais desenvolvimento(s) tecnológico(s) nas áreas em análise;
- Principais benefícios e desvantagens dos desenvolvimentos das tecnologias ou área(s) tecnológica(s);
- Análise de custos e comparação com os custos de desenvolvimentos de tecnologias semelhantes;
- Regulamentos e demais legislação especificamente aplicável;
- Projectos-piloto actualmente em fase de testes e principais resultados;
- Perspectivas futuras.

21.3 TIPOLOGIAS DE VIGILÂNCIA TECNOLÓGICA

A Vigilância Tecnológica é, assim, uma ferramenta que potencia às empresas e IES um conhecimento alargado sobre o mercado, permitindo antecipar a concorrência e direccionar as actividades de investigação e desenvolvimento para produtos e/ou processos inovadores.

Em sentido amplo, pode ser caracterizada em quatro tipos:

- Tecnológica - Análise do estado da técnica da tecnologia e oportunidades e ameaças geradas por estas. São analisados os avanços científicos, frutos da investigação básica e aplicada, os produtos e serviços, os processos de fabrico, os materiais e sua cadeia de transformação, as tecnologias e sistemas de informação;
- Competitiva - Análise e seguimento dos competidores actuais, potenciais e produtos substitutivos. Os aspectos sobre a vigilância são direccionados ao perfil dos concorrentes e produtos, aos circuitos de distribuição, tipos de clientes e ao grau de satisfação, à cadeia de valor do sector, a situação da empresa e à sua força na referida cadeia.
- Comercial - Dedicada a atenção aos clientes e fornecedores. Centra-se nos mercados, clientes e na evolução das suas necessidades, nos fornecedores, na sua estratégia e seus produtos, na mão-de-obra do sector e na sua cadeia de valor.
- Ambiente - A observação dos aspectos sociais, culturais, legais e meio ambiente.

22. A criação de empresas de base tecnológica como chave do sucesso das relações Ciência/ Empresa

O processo de transferência de resultados de I&D, de conhecimento *lato sensu* para o mercado, envolve diferentes actores que actuam de forma diversificada, bem como diversos mecanismos. Recorrendo à teoria de Phan e Siegel (2006), os mais comuns são os seguintes:

- a) Contratos de prestação de serviços;
- b) O licenciamento de tecnologias;
- c) Criação de empresas de base tecnológica.

Ao longo deste manual têm sido analisados, de forma detalhada, os dois primeiros pontos, servindo o presente subcapítulo para escaupelizar o último: a criação de empresas de base tecnológica.

22.1. A DEFINIÇÃO DE “EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA”

A criação de empresas de base académica, normalmente designadas como *start-ups*, *spin-outs* ou *spin-offs*, definem, de forma abrangente, organizações criadas por indivíduos provenientes da comunidade científica ou estudantil, ou que exploram conhecimento desenvolvido na Universidade (Pirnay *et al.*, 2003).

Estas empresas têm vindo a tornar-se um dos mecanismos preferenciais de transferência

de tecnologia académica com potencial comercial, sendo vistas como meios de transformar as economias locais. Existem diversas definições de empresas académicas:

- Empresas criadas por IES ou pessoal pertencente à IES;
- Empresas criadas para explorar uma licença de PI da IES;
- Empresas *start-up* que se juntaram a projectos de investigação na IES e
- Empresas criadas por estudantes ou *post doc* em torno de investigação conduzida na IES.

Enquanto as licenças não têm constrangimentos de localização, o empreendedorismo é, decisivamente, um fenómeno local. Em geral, os empreendedores que criam empresas ficam próximos da sua fonte de vantagem competitiva, que normalmente é a organização de origem do empreendedor. Para *spin-offs* académicos, a IES serve como fonte de vantagem competitiva ao fornecer trabalho qualificado, instalações especializadas e fonte de conhecimento. Adicionalmente, o investigador que cria uma *spin-off* irá dividir o seu tempo entre a IES e a empresa, tornando a localização próxima muito vantajosa.

Como as IES e o Estado têm providenciado incentivos para a criação de *spin-offs*, a atracção pela proximidade às Universidades cresceu.

Ndonzau (Ndonzau et al.: 2002) sugere que a formação de *spin-offs* passa por diversos estádios:

1. Geração de ideias de negócio a partir de investigação;
2. Finalização de projectos de criação de empresas a partir de projectos de I&D;
3. Criação de empresas a partir de projectos de I&D;
4. Contribuir para a criação de valor económico a partir de *spin-offs*.

22.2. TIPOLOGIAS

Existem diferentes tipologias utilizadas nas IES para caracterização das empresas que nelas são criadas, designadas por *spin-offs* ou *start-ups*.

Para definir uma tipologia de *spin-offs*, é necessário clarificar o seu objecto. Segundo Pirnay, a classificação deve obedecer a três condições essenciais (Pirnay et al., 2003):

1. Ocorrer numa organização existente, geralmente designada como instituição de origem;
2. Envolver um ou mais indivíduos, independentemente do seu estatuto e função na instituição de origem;
3. Os empreendedores abandonam a organização de origem, para criarem uma nova entidade.

Assim, a criação de um *spin-off* implica, necessariamente, uma mudança relevante na carreira de um indivíduo, nomeadamente deixar a organização existente e criar a sua própria empresa.

Neste sentido, os *spin-offs* universitários são empresas criadas para explorar comercialmente algum conhecimento, tecnologia ou resultados de investigação desenvolvidos na universidade.

Esta definição, muito próxima da de Klofsten e Jones-Evans (2000), limita a definição a:

- Novas empresas (entidade autónoma da IES, que desenvolve actividades de I&D visando alcançar lucro);
- Criadas em IES (excluem-se centros de I&D públicos ou privados, laboratórios de Estado e institutos de investigação - nestes casos é preferível falar em *spin-offs* baseados em investigação, dado que o conceito mais abrangente inclui novas empresas criadas em organizações orientadas para a investigação);
- Para explorar conhecimento produzido por actividades académicas (incluindo não apenas inovações ou patentes, mas também conhecimento científico e técnico acumulado por um indivíduo durante as suas actividades académicas);
- Numa perspectiva de rendimento (o objectivo de um *spin-off* é trazer uma ideia para o

mercado, excluindo-se organizações sem fins lucrativos).

Recentemente, algumas IES portuguesas têm vindo a aprovar regulamentos específicos para a criação deste tipo de empresas e alguns mecanismos de incubação a eles adjacentes.

A título de exemplo, a Universidade do Minho considera *spin-off* uma empresa que reúna algumas ou todas as seguintes características:

- Pelo menos um dos empreendedores faz parte ou tem qualquer ligação à Universidade do Minho (na qualidade de aluno, investigador, docente ou outra);
- A Universidade do Minho apoia a criação da empresa em concreto (através de formação, *business development*, *networking*, incubação, etc.) e
- A empresa visa explorar conhecimento da Universidade do Minho, formalizado através de uma licença - patente ou *know-how* no caso da definição constante do Regulamento de *spin-offs* da Universidade do Minho - ou sem formalização no caso de outras universidades).

As empresas criadas por ex-alunos, ex-investigadores, ex-docentes são consideradas como *start-ups*, e deverão manter uma relação com a IES, nomeadamente através do recrutamento de novos quadros, para o desenvolvimento de projectos de I&D, entre outros.

22.3. ELEMENTOS CONDICIONADORES DA CRIAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

Segundo Matias (2009) e depois de uma análise complementar à literatura, são identificados quatro elementos essenciais que condicionam a criação e o sucesso dos *spin-offs*:

- a) O ambiente nacional e regional;
- b) A cultura e as políticas universitárias;
- c) O empreendedor;
- d) As características das próprias empresas.

a) O ambiente nacional e regional

Os factores ambientais incluem a natureza das instituições, culturas e legislações nacionais, a disponibilidade de investimento público e privado, as infra-estruturas especializadas de apoio a novas empresas baseadas em conhecimento, o grau de desenvolvimento de redes e a procura constante de conhecimento científico (European Commission, 2003; Bekkers *et al.*, 2006; Godinho e Mamede, 2005; Hemmer *et al.*, 2005).

b) A cultura e as políticas universitárias

A criação de *spin-offs* universitários está fortemente enraizada no ambiente académico (Mustar, 2002). Assim, a sua formação e evolução podem ser significativamente influenciadas, não apenas pela cultura universitária, a estrutura organizacional da investigação e o prestígio da instituição, como também pelas políticas de transferência de conhecimento e a intervenção no processo de criação da *spin-off*, como por exemplo a criação de regulamentos específicos sobre *spin-offs* presentes em algumas IES portuguesas, emulando práticas de sucesso observadas noutros países.

c) O empreendedor

O empreendedor é um activo decisivo para a criação e o sucesso de uma empresa, podendo assumir os papéis de criador da ideia, gestor e supervisor (Hemmer *et al.*, 2005). No caso concreto dos *spin-offs* académicos, o empreendedor provém, habitualmente, do meio universitário, embora nalguns casos seja externo (Lockett *et al.*, 2003). A concre-

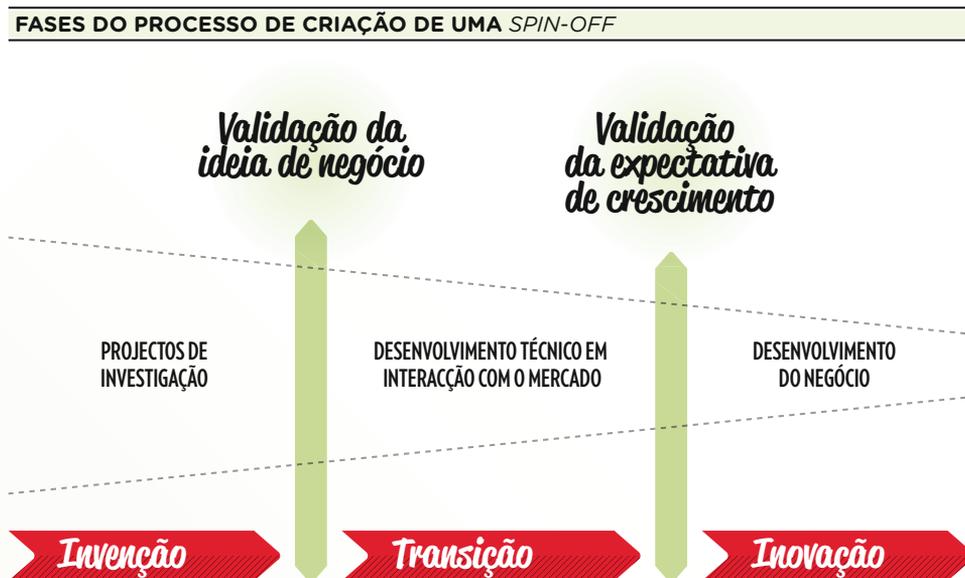
tização de negócios por académicos é, frequentemente, exigida pela própria natureza preliminar da tecnologia que obrigará a uma contínua intervenção do inventor no seu desenvolvimento, pela sua especial capacidade de a modificar e melhorar. Porém, ao mesmo tempo, a sua inexperiência comercial pode resultar na ênfase dos aspectos tecnológicos em detrimento da dimensão de negócio. Deste modo, algumas IES promovem a participação de quadros externos, para facilitar o acesso a recursos e competências-chave para a empresarialização daquela ideia.

d) As características das próprias empresas

A caracterização das novas empresas (incluindo a forma jurídica, a base tecnológica, os recursos e a dimensão na fase de fundação, a capitalização, o tipo de financiamento e o modelo de negócio) têm uma influência directa, considerável e duradoura na sua sobrevivência e no seu sucesso.

22.4. O PROCESSO DE CRIAÇÃO

O processo de criação de uma empresa *spin-off* é analisado como uma sucessão de etapas, ao longo das quais um determinado conhecimento académico é transformado num produto ou serviço comercializável, como podemos constatar na figura seguinte:



Fonte: Clarysse et al., 2005

A primeira fase consiste na produção de activos no seio de projectos de investigação, a partir dos quais são geradas ideias, sugestões e propostas de negócio para potencial exploração comercial (Clarysse et al., 2005; Vohora et al., 2004). Esta fase é condicionada pela cultura académica e pela capacidade de identificação e avaliação inicial das ideias de negócio (Ndonzau et al., 2002).

Na etapa seguinte, a ideia é analisada de um ponto de vista técnico, de propriedade intelectual e de mercado (Degrooff e Roberts, 2004) e, caso o conceito se revele viável, trans-

formada num projecto de negócio. Esta etapa inclui a avaliação da propriedade industrial e o seu desenvolvimento tecnológico (protótipo) e comercial (plano de negócios), exigindo a mobilização de diversas competências e, em alguns casos, de financiamento (Ndonzau et al., 2002, Vohora et al., 2004).

Por último, inicia-se a exploração comercial da oportunidade de negócio, em que a base de recursos da empresa (incluindo financiamento, capital humano, infra-estruturas, contactos com fornecedores, clientes e parceiros) é determinante para a sua evolução inicial (Clarysse et al., 2005; Shane e Stuart, 2004; Vohora et al., 2004).

O processo de *spin-off* compreende, assim, um conjunto diversificado de actividades, recursos e competências.

As principais actividades são a identificação e selecção inicial de oportunidades, a avaliação e protecção da PI, o desenvolvimento tecnológico e comercial e o início da actividade da empresa.

De acordo com Brush et al, 2001 (Clarysse et al., 2005), os recursos chave são humanos (por exemplo, investigadores), sociais (redes), financeiros (capital), físicos (por exemplo, escritórios), tecnológicos (infra-estruturas de I&D) e organizacionais (por exemplo, incubadoras).

22.5. O ESTATUTO DE *SPIN-OFF*

Os critérios para atribuição do estatuto de empresa *spin-off* têm variado entre as IES. Referem-se a uma multiplicidade de factores (instalações, recursos, cultura empreendedora, regulamentação, entre outros) que as próprias instituições definem e que são espelhados nos seus Regulamentos de Criação de *Spin-off*.

No caso específico da Universidade do Minho, são identificados os seguintes pressupostos:

- Demonstração de que o projecto empresarial utiliza conhecimento inovador produzido na Universidade do Minho;
- Evidência do carácter inovador da futura empresa em termos científicos e de mercado;
- Demonstração de que o perfil dos promotores se adequa aos objectivos da empresa;
- Estabelecimento de um contrato de licença de utilização de *know-know* com a Universidade do Minho. Para além do acesso a equipamentos, laboratórios e outros espaços da Universidade, os promotores dos *spin-offs* podem contar com um alargado conjunto de apoios que inclui acesso a memorização científica, apoio ao desenvolvimento do plano de negócios, aconselhamento em PI, formação em gestão empresarial e *networking* com potenciais investidores (públicos e privados).

Por outro lado, a criação e desenvolvimento dos *spin-offs* inclui três fases distintas:

- *Campus Company* (fase de pré-incubação): visa a validação da tecnologia e do modelo de negócio. Nesta fase, o *spin-off* mantém ainda o seu estatuto de projecto.
- *Spin-Out* (fase de incubação): pressupõe a constituição jurídica da empresa pelos promotores do *spin-off*. Esta fase tem por actividade principal o desenvolvimento e industrialização da tecnologia (produto ou serviço).
- *Start-Up*: nesta fase o *spin-off* terá de desenvolver o seu negócio para responder as necessidades do mercado em termos de produção, vendas, *marketing* e gestão. Terá que possuir meios e recursos para a sua auto-suficiência, podendo continuar a usufruir de relações privilegiadas com a Universidade do Minho.

22.6. OS “INGREDIENTES” DO SUCESSO

A identificação de boas práticas de uma empresa *spin-off* tem sido discutida por muitos empreendedores e não reúne consenso. Contudo, e como referido anteriormente, existem

factores que podem condicionar, mas de igual forma estimular o sucesso destas jovens empresas.

O *Isis Innovation*, estrutura de transferência de tecnologia da Universidade de Oxford, identifica 4 factores de sucesso de uma *spin-off*:

- Tempo – Que o empreendedor pode querer utilizar para investigação;
- Conhecimento e Recursos – Que na maior parte dos casos não se encontra na IES;
- Trabalho de rotina – Que pode preferir não fazer (trabalhos administrativos e de secretariado, instalações, seguros, reuniões, entre outros)
- Uma dose de sorte...

As empresas *spin-off* são a forma mais visível de comercialização da investigação académica e o interesse na sua criação reflecte a crescente importância do conhecimento, como recurso estratégico que gera vantagens competitivas.

Assim, a visão tradicional e empreendedora da universidade devem complementar-se, do ponto de vista dos recursos mobilizados para criar as *spin-offs*. Ou seja, a universidade empreendedora de Etzkowitz não existiria sem os recursos e as capacidades da universidade tradicional. É necessário encorajar a coexistência de ambas as missões, para promover a criação de conhecimento e transferi-lo para aplicações comerciais e não comerciais.

Neste contexto, para além dos “ingredientes de sucesso”, enumerados pelo *Isis Innovation* realça-se o papel da actuação dos gabinetes de transferência de tecnologia na sua promoção, acompanhamento e sucesso (Landry *et al.*, 2006):

1. Procurar fundos de programas orientados para a investigação e de parcerias Ciência/Empresa;
2. Garantir a protecção da PI;
3. Investir em investigação com elevado grau de novidade;
4. Envolver-se com os laboratórios de maior dimensão;
5. Operar em universidades de investigação de maior dimensão;
6. Encorajar o recrutamento e a retenção de investigadores experientes.

As IES partilham, assim, características semelhantes às de um *spin-off*, através das suas estruturas, mesmo antes de se envolverem em actividades empreendedoras.

Em conclusão, o papel empreendedor da IES é o último passo na evolução de uma instituição de ensino e investigação, que pretende reforçar o seu posicionamento na sociedade transferindo o seu conhecimento.

Manual para a
**PROTECÇÃO
GESTÃO e
VALORIZAÇÃO**
*da Propriedade
Intelectual*



IV. ANE XOS



<i>Minutas e Templates Contratuais</i>	140
<i>Reprodução do texto integral da Recomendação da Comissão</i>	142
<i>Bibliografia</i>	148



Minutas e Templates Contratuais

ACORDO DE REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS

Pedido de Patente Nacional n.º

Entre :

Primeiro Outorgante: INVENTOR, titular do bilhete de identidade/cartão de cidadão n.º....., contribuinte fiscal n.º, com domicílio profissional,-.....;

Segundo Outorgante: INVENTOR, titular do bilhete de identidade/cartão de cidadão n.º....., contribuinte fiscal n.º, com domicílio profissional,-.....;

Terceiro Outorgante: INVENTOR, titular do bilhete de identidade/cartão de cidadão.º....., contribuinte fiscal n.º, com domicílio profissional,-.....;

CONSIDERANDO:

A - A intervenção dos ora Outorgantes, na qualidade de criadores intelectuais ou inventores, no projecto de investigação e desenvolvimento de ..., enquadrado e titulado pela Universidade do ..., e que deu origem ao pedido de patente nacional n.º ..., com o título "...", depositado junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial em ...;

B - A titularidade sobre os direitos de propriedade intelectual emergentes do supra mencionado projecto e pedido de patente por parte da Universidade do ...;

C - A possibilidade deste projecto gerar proveitos pela via do licenciamento ou por quaisquer outras vias de exploração;

D - A vigência do Regulamento de Propriedade Intelectual na Universidade do ...;

E - A necessidade de discriminação, no montante a atribuir aos inventores, das percentagens que cabem a cada um deles, atendendo à sua concreta intervenção no projecto.

É celebrado o presente acordo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

PRIMEIRA

1.1. O presente acordo tem por objecto fixar a percentagem de rendimentos líquidos a auferir por cada um dos Outorgantes, derivados da valorização e exploração, pela via do licenciamento ou por quaisquer outras vias de exploração, da invenção acima identificada.

1.2. Por rendimentos líquidos entende-se o montante eventual que cabe aos Outorgantes derivados da valorização e exploração da invenção, na qualidade de inventores, por aplicação do disposto no Regulamento de Propriedade Intelectual da Universidade do ..., deduzidos os custos inerentes à protecção legal dos resultados suportados pela Universidade do ... e os custos eventuais incorridos por esta no processo de comercialização dos resultados protegidos, e a percentagem que é atribuída à Universidade do ... pela aplicação do dito Regulamento.

SEGUNDA

Os Outorgantes aceitam repartir entre si o montante eventual de rendimentos líquidos nas seguintes percentagens:

- Primeiro Outorgante - 50%;
- a) Segundo Outorgante - 25%;
- b) Terceiro Outorgante - 25%;

TERCEIRA

Caberá ao Primeiro Outorgante liderar todos os contactos com a Universidade do ..., incluindo os tendentes ao cumprimento por esta dos eventuais pagamentos que sejam devidos ao abrigo do disposto no Regulamento de Propriedade Intelectual.

QUARTA

4.1. O presente acordo entra em vigor na data da sua assinatura, só podendo ser alterado ou revogado com o acordo unânime das partes outorgantes.

4.2. Este acordo caduca no momento em que for impossível a geração de quaisquer proveitos por intermédio da supra identificada invenção.

QUINTA

5.1. O presente acordo é submetido à Lei Portuguesa.

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

As partes declaram conhecer e aceitar integralmente os termos do presente acordo.

Feito em quadruplicado, ficando cada Outorgante na posse de um exemplar, e um exemplar na posse da Universidade do

Local, Data

Primeiro Outorgante

Segundo Outorgante

Terceiro Outorgante

Reprodução do texto integral da Recomendação da Comissão

RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO de 10 de Abril de 2008

relativa à gestão da propriedade intelectual em actividades de transferência de conhecimentos
e ao Código de Práticas destinado às universidades e outras organizações de investigação públicas

[notificada com o número C(2008) 1329]

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2008/416/CE)

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o artigo 165º,

Considerando o seguinte:

(1) Ao relançar a Estratégia de Lisboa em 2005, os Chefes de Estado e de Governo sublinharam o papel-chave que podem desempenhar melhores ligações entre as organizações de investigação públicas, incluindo universidades, e a indústria para facilitar a circulação e utilização de ideias numa sociedade do conhecimento dinâmica, bem como para melhorar a competitividade e o bem-estar.

(2) Deveriam ser desenvolvidos esforços para uma melhor conversão dos conhecimentos em benefícios socioeconómicos. Por conseguinte, é necessário que as organizações de investigação públicas difundam e explorem mais eficazmente os resultados da investigação realizada com financiamento público, com vista a traduzi-los em novos produtos e serviços. Os meios para atingir esse objectivo são, nomeadamente, as colaborações entre o meio académico e industrial — investigação em colaboração ou sob contrato realizada ou financiada em conjunto com o sector privado —, a concessão de licenças e a criação de empresas derivadas.

(3) A exploração eficaz dos resultados da investigação realizada com financiamento público depende de uma gestão adequada da propriedade intelectual (ou seja, dos conhecimentos no seu sentido mais lato, incluindo, por exemplo, invenções, software, bases de dados e microrganismos, quer estes estejam ou não protegidos por instrumentos jurídicos, como as patentes), do desenvolvimento de uma cultura empresarial e das competências associadas no interior das organizações de investigação públicas, bem como de uma melhor comunicação e interacção entre os sectores público e privado.

(4) O empenhamento activo das organizações de investigação públicas na gestão da propriedade intelectual e da transferência de conhecimentos é essencial para gerar benefícios socioeconómicos e para atrair estudantes, cientistas e novos financiamentos para a investigação.

(5) Nos últimos anos, os Estados-Membros têm tomado iniciativas para facilitar a transferência de conhecimentos a nível nacional, mas discrepâncias significativas entre os quadros regulamentares nacionais, as políticas e as práticas, bem como a existência de diferentes normas na gestão da propriedade intelectual em organizações de investigação públicas, impedem ou prejudicam a transferência transnacional de conhecimentos na Europa e a realização do Espaço Europeu da Investigação.

(6) Na sequência da Comunicação e Orientações da Comissão de 2007⁽¹⁾, em que são definidas abordagens para um quadro europeu comum em matéria de transferência de conhecimentos, o Conselho Europeu convidou a Comissão, em Junho de 2007, a desenvolver orientações sobre a gestão da propriedade intelectual por organizações de investigação públicas, sob a forma de uma recomendação aos Estados-Membros.

(7) A presente Recomendação tem como objectivo, por um lado, proporcionar aos Estados-Membros e às suas regiões orientações políticas para o desenvolvimento ou actualização das orientações e quadros nacionais e, por outro, proporcionar às organizações de investigação públicas um Código de Práticas, a fim de melhorar o modo como as organizações de investigação públicas gerem a propriedade intelectual e a transferência de conhecimentos.

(8) A colaboração no domínio das actividades de investigação e desenvolvimento e de transferência de conhecimentos entre a Comunidade e países terceiros deveria basear-se em recomenda-

⁽¹⁾ COM(2007) 182.

ções e práticas claras e uniformes que assegurem um acesso equitativo e justo à propriedade intelectual gerada em colaborações internacionais no domínio da investigação, para benefício mútuo de todos os parceiros envolvidos. O Código de Práticas apenso deveria servir de referência nesse contexto.

(9) Foram identificadas boas práticas que poderiam ajudar os Estados-Membros na implementação da presente Recomendação. Cabe a cada Estado-Membro escolher as práticas e procedimentos mais indicados para garantir o respeito dos princípios da presente Recomendação, em função dos elementos que seriam mais eficazes no contexto desse Estado-Membro, uma vez que as práticas eficazes num Estado-Membro podem não ser tão eficazes noutra Estado-Membro. As orientações existentes apresentadas a nível da Comunidade e da OCDE deveriam também ser tidas em consideração.

(10) A Comissão e os Estados-Membros deveriam acompanhar a implementação da presente Recomendação e o respectivo impacto e promover o intercâmbio de boas práticas em matéria de transferência de conhecimentos,

RECOMENDA AOS ESTADOS-MEMBROS QUE:

1. Providenciem no sentido de que todas as organizações de investigação públicas considerem a transferência de conhecimentos como uma missão estratégica;

2. Incentivem as organizações de investigação públicas a elaborar e divulgar políticas e procedimentos de gestão da propriedade intelectual em consonância com o «Código de Práticas» constante do anexo I;

3. Apoiem o desenvolvimento de competências e capacidades em matéria de transferência de conhecimentos em organizações de investigação públicas, bem como de medidas destinadas à sensibilização dos estudantes e à melhoria das suas competências — em especial nas áreas científicas e tecnológicas — em matéria de propriedade intelectual, transferência de conhecimentos e espírito empresarial;

4. Promovam a ampla difusão dos conhecimentos gerados com fundos públicos, mediante a adopção de medidas para incentivar o livre acesso aos resultados da investigação, permitindo simultaneamente, quando adequado, a protecção da propriedade intelectual conexa;

5. Cooperem e tomem medidas para melhorar a coerência dos seus regimes de propriedade no que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual, de modo a facilitar colaborações e transferências de conhecimentos transfronteiras no domínio da investigação e do desenvolvimento;

6. Utilizem os princípios constantes da presente Recomendação como base para a introdução ou adaptação de orientações e legislação a nível nacional em matéria de gestão da propriedade intelectual e de transferência de conhecimentos por organizações de investigação públicas, bem como para a celebração de acordos relativos à cooperação em investigação com países terceiros, para a adopção de quaisquer outras medidas que promovam a transferência de conhecimentos ou quando da elaboração de novas políticas ou regimes de financiamento conexos, observando simultaneamente as regras em matéria de auxílios estatais;

7. Tomem medidas para assegurar a mais ampla aplicação possível do Código de Práticas, quer directamente quer mediante regras estabelecidas por organismos de financiamento da investigação nacionais e regionais;

8. Assegurem o tratamento equitativo e justo dos participantes dos Estados-Membros e países terceiros em projectos de investigação internacionais no que diz respeito à propriedade e ao acesso a direitos de propriedade intelectual, para benefício mútuo de todos os parceiros envolvidos;

9. Designem um ponto de contacto nacional, cujas tarefas devem incluir a coordenação de medidas relativas à transferência de conhecimentos entre organizações de investigação públicas e o sector privado, incluindo a abordagem de questões transnacionais, em ligação com pontos de contacto similares noutros Estados-Membros;

10. Examinem e utilizem as melhores práticas estabelecidas no anexo II, tomando em consideração o contexto nacional;

11. Informem a Comissão até 15 de Julho de 2010, e subsequentemente de dois em dois anos, das medidas adoptadas com base na presente Recomendação, bem como do seu impacto.

Feito em Bruxelas, em 10 de Abril de 2008.

Pela Comissão

Janez POTOČNIK

Membro da Comissão

ANEXO I

Código de Práticas destinado a universidades e outras organizações de investigação públicas relativo à gestão da propriedade intelectual em actividades de transferência de conhecimentos

O presente Código de Práticas é composto por três grandes conjuntos de princípios.

Os princípios de uma política interna de propriedade intelectual (seguidamente designada «PI») constituem o conjunto básico de princípios que as organizações de investigação públicas devem aplicar a fim de gerir eficazmente a propriedade intelectual resultante das suas actividades - próprias ou em colaboração - no domínio da investigação e do desenvolvimento.

Os princípios de uma política de transferência de conhecimentos (seguidamente designada «TC») complementam os princípios da política de PI ao incidir mais especificamente na transferência e exploração activas dessa propriedade intelectual, independentemente de esta estar ou não protegida por direitos de PI.

Os princípios da investigação em colaboração e sob contrato visam todos os tipos de actividades de investigação realizadas ou financiadas conjuntamente por uma organização de investigação pública e pelo sector privado, incluindo em particular a investigação em colaboração (em que todas as partes executam tarefas de I&D) e a investigação sob contrato (em que uma empresa privada subcontrata a execução de trabalhos de investigação e desenvolvimento a uma organização de investigação pública).

Princípios de uma política interna de propriedade intelectual

1. Desenvolver uma política de PI como elemento da estratégia e missão a longo prazo da organização de investigação pública e divulgá-la interna e externamente, estabelecendo simultaneamente um ponto de contacto único responsável.

2. Essa política deve proporcionar ao pessoal e aos estudantes regras claras, nomeadamente no que diz respeito à divulgação de novas ideias com potencial interesse comercial, à propriedade dos resultados da investigação, à manutenção de registos, à gestão de conflitos de interesses e aos compromissos face a terceiros.

3. Promover a identificação, a exploração e, quando necessário, a protecção da propriedade intelectual, em conformidade com a estratégia e missão da organização de investigação pública e com vista a maximizar os benefícios socioeconómicos. Para tal, podem ser adoptadas diferentes estratégias — eventualmente diferenciadas em função das respectivas áreas científicas/técnicas —, por exemplo a abordagem de «domínio público» ou a abordagem de «inovação aberta».

4. Proporcionar incentivos adequados para assegurar que todo o pessoal relevante desempenhe um papel activo na implementação da política de PI. Esses incentivos não devem ser apenas de natureza financeira, mas devem igualmente promover a progressão na carreira mediante a tomada em consideração dos aspectos ligados à propriedade intelectual e à transferência de conhecimentos nos procedimentos de avaliação, para além dos critérios académicos.

5. Considerar a criação pela organização de investigação pública de carteiras de direitos de propriedade intelectual coerentes - por exemplo em áreas tecnológicas específicas - e, quando necessário, o estabelecimento de fundos de patentes/PI que incluam os direitos de propriedade intelectual de outras organizações de investigação públicas. A exploração poderia assim ser facilitada, através da criação de uma massa crítica e da redução dos custos de transacção para terceiros.

6. Promover a sensibilização e melhorar as competências básicas em matéria de propriedade intelectual e de transferência de conhecimentos mediante acções de formação destinadas aos estudantes, bem como ao pessoal de investigação, e assegurar que o pessoal responsável pela gestão da PI/TC disponha das competências necessárias e receba a formação adequada.

7. Desenvolver e tornar pública uma política de publicação/difusão que promova a ampla difusão dos resultados da investigação e do desenvolvimento (por exemplo, através de publicações de livre acesso), ainda que sujeita a eventuais atrasos quando se deseja proceder à protecção da propriedade intelectual, embora esses atrasos devam ser reduzidos ao mínimo indispensável.

Princípios de uma política de transferência de conhecimentos

8. A fim de promover a utilização dos resultados da investigação realizada com financiamento público e de maximizar o seu impacto socioeconómico, considerar todos os possíveis tipos de mecanismos de exploração (como a concessão de licenças ou a criação de empresas derivadas) e todos os possíveis parceiros de exploração (como empresas derivadas ou empresas existentes, outras organizações de investigação públicas, investidores ou serviços ou agências de apoio à inovação) e seleccionar os mais adequados.

9. Embora uma política dinâmica de PI/TR possa gerar receitas adicionais para a organização de investigação pública, esse não deveria ser considerado o objectivo principal.

10. Assegurar que a organização de investigação pública tenha acesso ou disponha de serviços profissionais de transferência de conhecimentos, incluindo consultores em matéria jurídica, financeira e comercial, bem como no domínio da protecção dos direitos de propriedade intelectual e do controlo do respeito desses direitos, para além de pessoal com formação técnica.

11. Desenvolver e divulgar uma política de concessão de licenças, a fim de harmonizar as práticas da organização de investigação pública e assegurar a equidade em todas as transacções. Em especial, as transferências de direitos de propriedade intelectual detidos pela organização de investigação pública e a concessão de licenças exclusivas⁽¹⁾ devem ser cuidadosamente analisadas, sobretudo no que diz respeito a terceiros não europeus. As licenças para fins de exploração devem prever uma compensação adequada, financeira ou de outra natureza.

12. Desenvolver e tornar pública uma política de criação de empresas derivadas, permitindo e incentivando o pessoal da organização de investigação pública a criar empresas derivadas, quando adequado, e clarificando as relações a longo prazo entre as empresas derivadas e a organização de investigação pública.

13. Estabelecer princípios claros em matéria de partilha de rendimentos financeiros provenientes da transferência de conhecimentos entre a organização de investigação pública, o departamento e os inventores.

14. Acompanhar as actividades de protecção da propriedade intelectual e de transferência de conhecimentos e realizações associadas e proceder regularmente à sua divulgação. Deve ser reforçada, face ao sector privado, a visibilidade dos resultados da investigação realizada pela organização de investigação pública e de eventuais direitos de propriedade intelectual e competências, a fim de promover a sua exploração.

Princípios da investigação em colaboração e sob contrato ⁽²⁾

15. As regras aplicáveis às actividades de investigação em colaboração e sob contrato devem ser compatíveis com a missão de cada parte. Devem ter em conta o nível do financiamento privado e estar em conformidade com os objectivos das actividades de investigação, em especial a fim de maximizar o impacto comercial e socioeconómico da investigação, de apoiar o objectivo da organização de investigação pública de atrair financiamentos privados para a investigação, de manter uma posição em termos de propriedade intelectual que permita prosseguir a investigação académica e em colaboração e de evitar entraves à difusão dos resultados da I&D.

16. As questões relativas à propriedade intelectual devem ser clarificadas ao nível da gestão e tão cedo quanto possível relativamente a cada projecto de investigação, idealmente antes do seu início. As questões relativas à PI incluem a atribuição dos direitos de propriedade intelectual gerados no âmbito do projecto (seguidamente designados «novos conhecimentos»), a identificação dos direitos de propriedade intelectual detidos pelas partes antes do início do projecto (seguidamente designados «conhecimentos preexistentes») e necessários para fins da execução ou exploração do projecto, os direitos de acesso⁽³⁾ a conhecimentos novos e preexistentes para estes fins e a partilha de receitas.

17. Nos projectos de investigação em colaboração, os direitos de propriedade dos novos conhecimentos devem pertencer à parte que os gerou, mas podem ser atribuídos às diferentes partes com base num acordo contratual celebrado previamente, que respeite adequadamente os respectivos interesses, tarefas e contribuições financeiras ou outras das partes para o projecto. No caso da investigação sob contrato, os novos conhecimentos gerados pela organização de investigação pública são propriedade da parte do sector privado. Os direitos de propriedade dos conhecimentos preexistentes não devem ser afectados pelo projecto.

18. Os direitos de acesso⁽³⁾ devem ser clarificados pelas partes tão cedo quanto possível relativamente a cada projecto de investigação, idealmente antes do seu início. Quando necessário para fins da execução do projecto de investigação, ou para a exploração dos conhecimentos novos de uma parte, devem ser disponibilizados direitos de acesso aos conhecimentos novos e preexistentes das outras partes, em condições que devem reflectir adequadamente os respectivos interesses, tarefas e contribuições financeiras e outras das partes para o projecto.

(1) Quando os resultados da I&D têm diversos domínios de aplicação possíveis, devem ser evitadas as licenças exclusivas concedidas sem qualquer limitação a um domínio específico de utilização. Além disso, em geral, a organização de investigação pública deve reservar os direitos necessários para facilitar a difusão e prossecução dos trabalhos de investigação.

(2) Quando uma organização de investigação pública participa em actividades de investigação sob contrato ou em colaboração com um parceiro industrial, a Comissão considerará automaticamente (ou seja, sem qualquer requisito de notificação) que não será concedido ao parceiro industrial qualquer auxílio estatal indirecto através da organização de investigação pública, se as condições estabelecidas no Enquadramento comunitário dos auxílios estatais à investigação e desenvolvimento e à inovação (JO C 323 de 30.12.2006 - em especial nos seus pontos 3.2.1 e 3.2.2) estiverem satisfeitas.

(3) Os direitos de acesso referem-se a direitos concedidos mutuamente pelas partes, em oposição a licenças concedidas a terceiros. Estes devem determinar quais são os elementos dos conhecimentos novos/preexistentes que podem ser utilizados, e por que partes, para fins de investigação e/ou exploração, e em que condições.

ANEXO II

Práticas identificadas nas administrações públicas que facilitam a gestão da propriedade intelectual em actividades de transferência de conhecimentos realizadas por universidades e outras organizações de investigação públicas

Transferência de conhecimentos como missão estratégica das organizações de investigação públicas

1. A transferência de conhecimentos entre as universidades e a indústria é definida como uma prioridade política e operacional permanente de todos os organismos públicos de financiamento da investigação nos Estados-Membros, tanto a nível nacional como regional.

2. Esta questão é claramente da responsabilidade do ministério que esteja encarregado da coordenação das iniciativas de promoção da transferência de conhecimentos com outros ministérios.

3. Cada ministério e organismo da administração regional que desenvolve actividades de transferência de conhecimentos designa um funcionário responsável pelo acompanhamento do respectivo impacto. Estes funcionários reúnem-se periodicamente a fim de trocarem informações e debaterem formas de melhorar a transferência de conhecimentos.

Políticas de gestão da propriedade intelectual

4. É promovida a boa gestão da propriedade intelectual resultante do financiamento público, exigindo-se que esta se processe de acordo com os princípios estabelecidos, que têm em consideração os interesses legítimos da indústria (por exemplo, obrigações temporárias de confidencialidade).

5. A política de investigação promove o recurso ao sector privado para ajudar a determinar as necessidades tecnológicas e incentiva o investimento privado na investigação e a exploração dos resultados da investigação realizada com financiamento público.

Competências e capacidades em matéria de transferência de conhecimentos

6. As organizações de investigação públicas e o seu pessoal dispõem de recursos e incentivos suficientes para desenvolver actividades de transferência de conhecimentos.

7. São tomadas medidas para assegurar a disponibilidade e para facilitar o recrutamento de pessoal com formação adequada (como agentes de transferência de tecnologias) pelas organizações de investigação públicas.

8. Está disponível um conjunto de contratos-modelo, bem como uma ferramenta de tomada de decisões que ajuda a seleccionar o contrato-modelo mais adequado, em função de alguns parâmetros.

9. Antes de estabelecer novos mecanismos de promoção da transferência de conhecimentos (como regimes de mobilidade ou de financiamento), são consultados os grupos de partes interessadas relevantes, incluindo as PME e a grande indústria, bem como as organizações de investigação públicas.

10. É promovida a conjugação de recursos entre organizações de investigação públicas a nível local ou regional nos casos em que estas não dispõem da massa crítica de despesas de investigação necessária para justificar terem o seu próprio serviço de transferência de conhecimentos ou o seu próprio gestor de direitos de propriedade intelectual.

11. São lançados programas de apoio a empresas derivadas da investigação que incluem a formação em empreendedorismo e que são caracterizadas por uma forte interacção entre as organizações de investigação públicas, nomeadamente, e as incubadoras, financiadores e agências de apoio empresarial locais.

12. É disponibilizado financiamento público para apoiar a transferência de conhecimentos e a participação das empresas em organizações de investigação públicas, nomeadamente mediante o recrutamento de peritos.

Coerência na cooperação transnacional

13. A fim de promover a transferência de conhecimentos transnacional e de facilitar a cooperação com partes de outros países, existem regras claras que determinam quem é o proprietário dos direitos de propriedade intelectual da investigação realizada com financiamento público, sendo facilitado o acesso a essa informação, bem como a quaisquer condições de financiamento que possam afectar a transferência de conhecimentos. A propriedade institucional - em oposição ao regime de «privilegio do professor» — é considerada o regime jurídico normal da propriedade intelectual em organizações de investigação públicas na maioria dos Estados-Membros da União Europeia.

14. Ao assinar acordos de cooperação internacional no domínio da investigação, os termos e condições referentes aos projectos financiados ao abrigo dos regimes de ambos os países proporcionam a todos os participantes direitos semelhantes, nomeadamente no que diz respeito ao acesso a direitos de propriedade intelectual e às restrições relativas à utilização.

Divulgação dos conhecimentos

15. Os organismos públicos de financiamento da investigação implementam o livre acesso no que se refere às publicações científicas sujeitas a análise pelos pares resultantes da investigação realizada com financiamento público.

16. É promovido o livre acesso aos dados da investigação, em conformidade com os princípios e orientações da OCDE sobre o acesso aos dados da investigação financiada por fundos públicos (Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding), tomando em consideração as restrições ligadas à exploração comercial.

17. São desenvolvidas instalações para arquivo dos resultados da investigação realizada com investimento público (como repositórios com base na internet), em ligação com políticas de livre acesso.

Acompanhamento da execução

18. São criados os mecanismos necessários para proceder ao acompanhamento e análise dos progressos realizados pelas organizações de investigação públicas nacionais em actividades de transferência de conhecimentos, por exemplo através de relatórios anuais individuais das organizações de investigação públicas. Esta informação, juntamente com as melhores práticas, é igualmente disponibilizada aos outros Estados-Membros.

Bibliografia

AGUILAR, José Ricardo *et al.* (2011), IPédia - Guia de Propriedade Intelectual. Instituto Pedro Nunes (Projecto GAPI 2.0 financiado por COMPETE e QREN).

BEKKERS, R., Gilsing, V. e Steen, M. (2006), Determining factors of the effectiveness of IP-based spin-offs: comparing the Netherlands and the US. *Journal of Technology Transfer*, n.º 31, 545-566.

BERCOVITZ, J.; Feldman, M. (2006), Entrepreneurial universities and technology transfer: a conceptual framework for understanding knowledge-based economic development. *Journal of Technology Transfer* 31: 175-188.

BRUSH, C.G.; Greene, P.G. & Hart, M.M. (2001), From initial idea to unique advantage: the entrepreneurial challenge of constructing a resource base. *Academy of Management Executive*, 15.

CAMPINOS, António *et al.*, (2010), Código da Propriedade Industrial Anotado. Alameda, Coimbra.

CHAVES, Dina (2010), A Universidade Empreendedora do séc. XXI: O Papel Estratégico da Propriedade Industrial. Obra Inédita, in www.marcasepatentes.pt

CHAVES, Dina *et al.* (2006), A Propriedade Industrial ao serviço da Inovação e do Desenvolvimento Económico. Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais. Luanda - Angola.

CHESBROUGH, Henry (2003), *Open Innovation, the new imperative for creating and profiting from technology*. Boston: Harvard Business School Press.

CLARYSSE, B. *et al.* (2005), Spinning Off New Ventures: A Typology of Incubation Strategies from European Research Institutions. *Journal of Business Venturing*, Vol.20 (2), pp. 183-216.

COHEN, W. M.; Nelson R. R., and Walsh, J. P., (2002), Links and Impacts: The Influence of Public Research on Industrial R&D. *Management Science*, 48.

COMISSÃO EUROPEIA, (2003), O papel das Universidades na Europa do conhecimento.

DEGROOF, J., Roberts E. (2004), Spinning-off new ventures from academic institutions in areas with weak entrepreneurial infrastructure. *Journal of Technology Transfer*, 29, pp. 327-352.

DI GREGORIO, D. e S. Shane (2003), Why do some universities generate more start-ups than others?. *Research Policy*, 32(2), 209-227.

ETZKOWITZ, H. (1983), Entrepreneurial Scientists and Entrepreneurial Universities in American Academic Science. *Minerva*, vol.21.

ETZKOWITZ, H.; Leydesdorff, L (1997), Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-Industry-Government. Londres: Ed. Pinter.

ETZKOWITZ, Henry (2003), Research Groups as 'quasi-firms': the invention of the entrepreneurial university. *Research Policy*, 32, pp. 109-121.

EUROPEAN COMMISSION (2003), Growth paths of technology-based companies in life sciences and information technology, Innovation Papers, n.º 32, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

EUROPEAN COMMISSION (2007), Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation - Implementing the Lisbon agenda.

FRANZONI, C. (2004), Organizing the Offices for Technology Transfer. Ceris-CNR Working Papers, n.º 15/2004.

GODINHO, M.M. e Mamede, R. (2005), Creating Knowledge-Based Firms out of existing organizations: a survey of literature. Paper prepared under KEINS project.

HEMMER, J., Walter, G, Berteit, H. e Göthner, M. (2005), Success factors for academic spin-offs. Summary of a report for the German Federal Ministry of Research and Education.

JACOB, M., Lundqvist, M. e Hellsmark, H. (2003), Entrepreneurial transformations in the Swedish university system: the case of Chalmers University of Technology. *Research Policy*, 32, pp.1555-1568.

JONES-EVANS, D.; Klofsten, M. (2000), Creating a bridge between university and industry in small European countries: The role of the industrial liaison office. *R&D Management*, 29 (1).

KLOFSTEN, M., Jones-Evans, D. (2000), Comparing academic entrepreneurship in Europe - The case of Sweden and Ireland. *Small Business Economics*, 14(4), 299-30.

LANDRY, R., Amara, N. e Rherrad, I. (2006), Why are some university researchers more likely to create spin-offs than others? Evidence from Canadian universities, *Research Policy*, n.º 35, 1599-1615.

LOCKETT, A., Wright, M. e Franklin, S. (2003), Technology Transfer and Universities' Spin-Out Strategies. *Small Business Economics*, Vol. 20 (2), 185-200.

LUNDEVALL, A., (1998), Why study national systems and national styles of innovation?, in *Technology Analysis & Strategic Management*, Vol. 10, No. 4, 1998, pp. 407-422.

MAHONEY, Richard T. (2007), *Negotiating an Agreement: Skills, Tactics and Best Practices*.

MATIAS, Sílvia (2009), Dissertação de Mestrado "Políticas universitárias de apoio a spin-offs: estudo comparativo de duas universidades portuguesas". Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa.

MEYER-KRAHMER, F.; Schmoch, U. (1998), Science-based technologies: industry-university interactions in four fields. *Research Policy*, V. 27, p. 835-851.

MIGUEL, A. (2006), *Avaliação de Projectos. Construção do Business Case*. Colecção: Gestão de Projectos. Lisboa. FCA - Editora Informática.

MOWERY, David C.; Sampat, Bhaven N. (2005), Universities in National Innovation Systems. In: Fargerberg, J.; Mowery, D.; Nelson, R. (Ed.). *The Oxford Handbook of Innovation*. Oxford University Press, pp. 209-239.

MUSTAR, P. (2002), Public support for the spin-off companies from higher education and research institutions, *Proceedings of the STRATA Consolidating Workshop*, Brussels, European Commission, 22/23 April 2002.

NDONZUAU, F., Pirnay, F. e Surlemont, B. (2002), A stage model for academic spin-offs, *Technovation*, n.º 22, pp. 281-289.

NELSON, R., (1993), *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*. Oxford University Press, 1993.

PERTUZÉ, J; Calder, E; Greitzer, E; Lucas, W, (2010), *Best Practices for Industry -University Collaboration*. MITSloan Management Review.

PETERS, Dean (2000), *Technology Transfer (Editorial)*. *Welding Design & Fabrication*.

PHAN, P.; Siegel, D. (2006), The effectiveness of university technology transfer: lessons learned from quantitative and qualitative research in U.S. and the U.K. *Working Papers in Economics*.

PIRNAY, F., Surlemont, B. e Nlemvo, F. (2003), Toward a typology of university spin-offs, *Small Business Economics*, n.º 21, pp. 355-369.

RAZGAITIS R. (2007), *Pricing the Intellectual Property of Early-Stage Technologies: A Primer of Basic Valuation Tools and Considerations*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc..

- RAZGAITIS, Richard (2003), Valuation and Pricing of Technology-Based Intellectual Property. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc..
- SÁBATO, J. (1975), El Pensamiento Latinoamericano en la Problemática Ciencia-Tecnología-Desarrollo-Dependencia. Buenos Aires: Ed. Paidós.
- SHANE, s. e Stuart, T. (2002), Organizational endowments and performance of university startups. *Management Science*, vol. 48, n.º 1, pp. 154-170.
- SILVA, Miguel Moura *et al.*, (2010), Inovação, Transferência de Tecnologia e Concorrência. Almedina: Coimbra.
- SOARES, I., Moreira, J., Pinho, C., Couto, J. (2007), Decisões de Investimento. Análise Financeira de Projectos. Lisboa. Edições Sílabo, Lda.
- SPESE, S. (2006), The Art & Transfer of Technology Transfer. Hoboken, New Jersey. John Wiley & Sons, Inc.
- V/A, (2008), Fundamentals of IP and Licensing negotiations: Essential factors for negotiators. Report on the International Patent Licensing Seminar.
- VILELA, Telmo (2003), A Patente Universitária e a sua Exploração nas Universidades Ibéricas. Obra Inédita, in www.marcaspatentes.pt
- VOHORA, A., Wright, M. e Lockett, A. (2004), Critical junctures in the development of university high-tech spinout companies. *Research Policy*, 33, pp. 147-175.
- WIPO (2004), Successful technology licensing. IP Asset Management series.
- WIPO/ITC (2005), Exchanging value: negotiating technology licensing agreements. A Training Manual.

Ficha Técnica

este Manual foi redigido por um grupo de autores providos de diversas instituições, de distintas naturezas e áreas de actuação.

COORDENAÇÃO GERAL

Telmo Vilela – Vogal do Conselho Directivo do INPI
– Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Pedro Vilarinho – Director da Área de Valorização de Conhecimento da COTEC Portugal

REVISÃO GERAL

José Ricardo Aguilar Jurista, IPN VCI – Valorização do Conhecimento e Inovação, Instituto Pedro Nunes, Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia, Coimbra.

AUTORES

António Rocha - Investigador no PDEIS, Departamento de Produção e Sistemas da Universidade do Minho.

César Águia – Grupo de Investigação Explorativa, TMG Automotive.

Dina Chaves – Directora de Consultoria e Inteligência Tecnológica, Clarke, Modet & Co. – Portugal.

Elizabete Pinho – Directora de IDI, TMG Automotive.

Hugo Monteiro de Queirós – Advogado, CMS Pena, Arnaut & Associados; anteriormente jurista junto da UPIN, Unidade de Transferência de Tecnologia da Universidade do Porto.

José Ricardo Aguilar – Jurista, IPN VCI – Valorização do Conhecimento e Inovação, Instituto Pedro Nunes, Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia.

Luzia Gomes Ferreira – Directora do Departamento de Assessoria e Governo Corporativo da SONAE- SGPS,SA

Marco Sousa – Jurista, TecMinho – Associação Universidade – Empresa para o Desenvolvimento, Universidade do Minho.

Nuno Silva – Gestor de Projectos, UL Inovar, Gabinete de Transferência de Tecnologia da Universidade de Lisboa.

Raquel Rocha - Jurista, Departamento de Assessoria e Governo Corporativo da SONAE- SGPS,SA.

Sofia Vairinho – Jurista, Universidade do Algarve, CRIA – Centro Regional para a Inovação do Algarve.

Telmo Vilela – Vogal do Conselho Directivo do INPI
– Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

EDITOR

COTEC Portugal
e Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)

EDIÇÃO

1ª edição

DESIGN

GOdesign

ISBN

978-989-8084-06-4

DEPÓSITO LEGAL

359055/13

IMPRESSÃO

Lidergraf

TIRAGEM

500 exs.

DATA

Lisboa, junho 2013

