

CONTRATO DE LICENÇA EXCLUSIVA DE EXPLORAÇÃO DE DIREITO DE PATENTE

Este modelo de contrato M3 procura fornecer um quadro negocial de base para a concessão de uma licença de exploração de um direito de patente de carácter exclusivo.

O contexto de aplicação do contrato M3 é aquele em que uma instituição de I&D (Universidade, Instituto Politécnico, Centro de I&D com personalidade jurídica própria, entre outros) concede uma licença de exploração de um direito de patente ou de um pedido de registo deste direito a uma dada pessoa (singular ou colectiva) de natureza comercial.

Refira-se que o clausulado proposto ilustra alguns aspectos negociais que deverão SEMPRE ser regulados pelas partes (licenciador e licenciado), atendendo à sua específica natureza. O que desde logo não impede que outros sejam regulados, consoante as particulares exigências do caso concreto.

Assim, reforça-se a imperiosa necessidade de procurar o adequado apoio jurídico para a redacção de um contrato desta natureza, que o adapte justamente ao caso em apreço.

Entre

ID, Pessoa colectiva nº ..., com sede ..., ...-... .., representada por ..., na qualidade de ..., com poderes para o acto, doravante designada por ID ou Primeiro Outorgante;

“ID”, na acepção deste modelo contratual M3, pode significar uma Universidade, Instituto Politécnico, qualquer outra instituição de ensino pública ou privada ou qualquer outra pessoa colectiva (desde que dotada de personalidade jurídica) que desenvolva actividades de I&D e que seja titular única de um direito de patente ou de um pedido de registo de direito de patente, intervindo por isso como licenciadora.

Este contrato poderá facilmente ser adaptado ao caso de contitularidade de direito de patente (em especial no caso de contitularidade entre instituições de I&D independentemente da sua natureza), recomendando-se todavia que seja precedido de um acordo M7 “Acordo de Partilha de Resultados de Investigação”.

E

EMPRESA, Pessoa Colectiva nº ..., com sede ..., ...-... ..., representada por ..., na qualidade de ..., com poderes para o acto, doravante denominada EMPRESA ou Segundo Outorgante;

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

Assim, neste caso, ambas as partes devem conferir, se necessário com recurso a Certidões de Registo Comercial ou à Certidão Permanente, a qualidade e poderes de quem figura como representante legal de cada uma delas, sob pena desta não se encontrar vinculada pelos termos deste contrato.

Considerando:

- a) Que a ID é único titular de um direito de patente, requerido em ... sob o nº ... e com data ..., sob o título "...", concedido pelo ... (adiante designado Office) (adiante designada PATENTE XXX);

[Que a ID é único titular de um PEDIDO de patente, requerido em ... sob o nº ... e com data ..., publicado em ... sob o nº ... e com o título "...", ao ... (adiante designado Office) (adiante designada PATENTE XXX)];

Deve identificar-se inequivocamente o direito de patente ou o pedido de registo de direito de patente, recorrendo a todos os dados bibliográficos e de identificação processual disponíveis.

- b) Que a ID, enquanto único titular da PATENTE XXX, suportará todas as despesas relacionadas com a sua preparação e submissão junto do Office, o cumprimento dos procedimentos necessários até à sua concessão e a posterior manutenção, incluindo

honorários de Agente Oficial de Propriedade Industrial, pagamento de pesquisas assistidas e de todas as demais taxas oficiais e despesas diversas e que a dita PATENTE XXX se encontra livre de quaisquer ónus e encargos;

As partes poderão definir outra forma de regulação deste ponto, como por exemplo a atribuição ao licenciado da obrigação de pagamento das citadas taxas e demais despesas com a protecção, defesa e manutenção do direito em causa.

- c) Que a ID, titular da PATENTE XXX, pretende licenciar a exploração da invenção patenteada por intermédio de pessoas ou entidades por si autorizadas;
- d) Que a EMPRESA pretende obter da ID uma licença de exploração exclusiva da invenção protegida pela PATENTE XXX;
- e) A necessidade de fixação dos termos negociais do licenciamento;

É celebrado o presente **CONTRATO DE LICENÇA EXCLUSIVA DE EXPLORAÇÃO DE DIREITO DE PATENTE**, submetido às seguintes Cláusulas:

PRIMEIRA

(Objecto)

Pelo presente acordo, as partes estabelecem o âmbito e condições de concessão pela ID à EMPRESA de uma licença de exploração da invenção protegida pela PATENTE XXX.

SEGUNDA

(Condições Gerais da Licença)

2.1. A ID, enquanto licenciador, concede à Empresa, na qualidade de licenciada, uma licença de exploração de invenção, contemplando o fabrico, uso, fruição, venda e locação dos artefactos ou produtos objecto da PATENTE XXX e o emprego ou aplicação dos meios e processos reivindicados na mesma PATENTE XXX, sujeita ao cumprimento das condições e obrigações infra estabelecidas.

O caso escolhido para ilustrar este modelo M3 tem a ver com um direito de patente que reivindica produto, processo e aplicação; qualquer alteração do âmbito do direito a regular neste contrato deverá ser reflectida neste ponto, nomeadamente restringindo a licença em conformidade.

2.2. A ID, enquanto licenciador, concede à EMPRESA, na qualidade de licenciada, uma LICENÇA DE EXPLORAÇÃO, nas seguintes condições gerais:

O ponto 2.2. resume as características essenciais da licença. Todos os pontos aqui referidos, sem embargo doutros que resultem do caso concreto, poderão ser negociados pelas partes, não constituindo, em qualquer cenário, um modelo obrigatório a seguir pelas partes.

2.2.1. **Âmbito** – A presente licença abrange o direito de patente PATENTE XXX "...", com o número ..., todas as subsequentes extensões internacionais do mesmo pedido e todas as subsequentes fases nacionais entretanto objecto de validação, não podendo desta forma ser dividida ou cindida, por qualquer das partes, quanto ao seu âmbito ou extensão;

A redacção deste ponto procura salvaguardar a hipótese de extensão internacional do direito ou do pedido de patente.

2.2.2. **Exclusiva** – A ID obriga-se, por todo o período de concessão da presente licença, a não conceder qualquer outra licença a terceira entidade, conforme o disposto infra na Cláusula Quarta;

2.2.3. **Temporária** – A presente licença é concedida pelo período de ... anos, eventualmente prorrogável de acordo com o previsto infra na Cláusula Quinta;

2.2.4. **Onerosa** – A Empresa Licenciada obriga-se ao pagamento de prestações pecuniárias como contrapartida pela fruição exclusiva da Tecnologia, de acordo com o previsto infra na Cláusula Sexta;

Assume-se o carácter oneroso da licença, nos casos de concessão de direitos com origem em ente público, tendo em atenção a disciplina Comunitária dos auxílios indirectos de Estado ao sector privado, que impedem a concessão de direitos a entes privados a título gratuito.

2.2.6. **Sem possibilidade de sub-licenciamento** pela Empresa Licenciada, de acordo com o que se estabelece infra na Cláusula Oitava;

O sublicenciamento pode ser autorizado pelo licenciador, devendo o presente contrato regular as condições inerentes à atribuição desta faculdade ao licenciado.

2.2.7. **Obrigatoriedade de Exploração** – A Empresa Licenciada obriga-se a explorar efectivamente a Tecnologia licenciada, sob pena de resolução do presente acordo, conforme o previsto infra na Cláusula Décima Segunda;

Trata-se de prever um mecanismo de salvaguarda que garanta ao licenciador a efectiva exploração do direito por parte do licenciado e a decorrente compensação financeira prevista, evitando, do mesmo passo, a aquisição de licenças exclusivas com a finalidade de exercício do “veto de gaveta”, ou seja, a aquisição por uma empresa de direitos exclusivos sobre uma tecnologia concorrente para evitar que esta conquiste quota de mercado à sua própria tecnologia.

Ainda, salvaguardando a missão das instituições de I&D em geral de disseminação do conhecimento, procurando garantir que a tecnologia patenteada alcance efectivamente o mercado e a sociedade.

2.2..... **Com especial restrição a um campo específico de aplicação** – A presente licença habilita a Empresa Licenciada a explorar a Tecnologia acima referida com **ESPECÍFICA RESTRIÇÃO AO DOMÍNIO ...**, conforme se dispõe na Cláusula Oitava;

Esta cláusula, de aplicação facultativa, permite ao licenciador restringir os direitos exclusivos do licenciado a um dado campo de aplicação da invenção patenteada; pela negativa, traduz a obrigação do licenciador de não conceder outras licenças de exploração a terceiros sobre a dita patente, dentro de um dado campo de aplicação.

A contrario, o licenciador desfruta ainda do privilégio de conceder outras licenças, exclusivas ou não, desde que circunscritas a outros campos de aplicação.

Note-se que este campo de aplicação deve ser claramente identificado, atenta a sua importância na economia deste contrato, se esta cláusula for introduzida.

2.3. A presente licença não abrange quaisquer outros direitos de patente ou outros direitos de propriedade industrial de que a ID seja titular.

2.4. Não é permitida qualquer utilização do nome ou designação da ID ou qualquer marca ou outro sinal distintivo de que este seja titular, excepto nas condições infra enunciadas.

TERCEIRA

(Manutenção dos direitos de patente e averbamentos)

3.1. A ID obriga-se a manter plenamente válida a PATENTE XXX e todas as suas eventuais extensões objecto de licença pelo presente contrato, sob pena de imediata caducidade do mesmo.

[..., que igualmente se verificará no caso da PATENTE XXX, ainda em estado pendente, ser recusada ou por qualquer causa não concedida.]

A presente cláusula permite a adaptação aos dois cenários possíveis: aquele em que a licença tem por objecto um direito de patente já concedido ou um pedido de patente em estado pendente (devendo neste caso juntar-se a parte final, facultativa).

Os efeitos da caducidade estão previstos infra na Cláusula 9.6.

3.2. A Empresa Licenciada obriga-se a averbar o direito licenciado citado na Cláusula 2.2.1. junto dos respectivos *Offices* de registo, a expensas próprias e a dar imediato conhecimento desses actos, por documento escrito, à ID, considerando o disposto, nomeadamente, na alínea b) do nº 1 do artigo 30º do Código da Propriedade Industrial.

O acto de averbamento junto do *Office* de registo do direito de patente ou do pedido de registo (no caso de requerentes de pedido PT, junto do INPI) é condição **INDISPENSÁVEL** para a produção de efeitos de um contrato de licença perante terceiros.

Por isso, é uma vantagem para ambas as partes exigirem o cumprimento desta formalidade.

QUARTA

(Exclusividade; Melhoramentos efectuados pela Empresa Licenciada)

4.1. A ID, na qualidade de licenciadora de tecnologia, abster-se-á de conceder outras licenças sobre a Tecnologia, a qualquer terceiro ou da prática de quaisquer outros actos susceptíveis de onerar ou limitar os direitos ora concedidos na pendência do presente contrato e em todas as suas eventuais prorrogações, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

Esta cláusula deve estar de acordo com a eventual menção à restrição da licença a determinado campo de aplicação.

4.2. A ID conservará o direito a usar a tecnologia licenciada em actividades próprias de investigação de carácter não comercial, conquanto não infrinja os direitos concedidos e as disposições sobre confidencialidade previstas no presente contrato.

Tendo em conta o disposto nas alíneas a) e c) do artigo 102º do Código da Propriedade Industrial:

“Limitação aos direitos conferidos pela patente

Os direitos conferidos pela patente não abrangem:

a) Os actos realizados num âmbito privado e sem fins comerciais;

b)(...)

c) Os actos realizados exclusivamente para fins de ensaio ou experimentais, ...

(...)

Ou seja, a concessão de direitos exclusivos de exploração de um dado direito de patente ou de um pedido de registo não impede que o titular (ou qualquer terceiro), dentro das excepções referidas, pratique aquelas actividades.

4.3. Na eventualidade da Empresa Licenciada ou qualquer colaborador, em execução de contrato de trabalho ou como prestador de serviços, realizar alterações à tecnologia licenciada que constituam um melhoramento do seu desempenho, ou realizar invenção para a qual venha a obter patente dependente da PATENTE XXX, obriga-se a conceder à ID uma licença, territorialmente irrestrita e abrangendo todas as aplicações, de natureza não exclusiva, gratuita para a exploração dessa patente e/ou *know-how* associado ou dependente.

Esta cláusula poderá ser ajustada aos particulares interesses das partes, a partir de um mínimo indispensável consubstanciado no cumprimento pelo licenciado de um dever de comunicação daqueles melhoramentos ao licenciador, atenta a natureza de instituição dedicada a actividades de I&D que este normalmente assume (e, que recorde-se, é o modelo seguido nos presentes contratos).

É nula a cláusula pela qual o licenciado fica obrigado a conceder ao licenciante uma licença exclusiva – ou o próprio direito - relativa aos melhoramentos dissociáveis ou a novas aplicações da tecnologia (Regulamento (CE) n.º 772/2004, de 27.04.2004).

4.4. No caso previsto em 4.3., a Empresa Licenciada obriga-se ainda, no caso de conceder licenças onerosas da patente dependente, a entregar à ID uma percentagem de ... % (... por cento) dos proveitos brutos obtidos com essas licenças.

Ver comentário anterior.

QUINTA
(Duração)

5.1. A presente licença tem natureza temporária, sendo concedida pelo prazo de ... anos, contados da assinatura do presente acordo.

5.2. A licença pode ser prorrogada por acordo unânime das partes.

5.3. A presente licença terá sempre como limite máximo de validade 20 (vinte) anos contados da data de depósito do primeiro pedido da PATENTE XXX.

Atendendo a que, expirado aquele prazo, a invenção patenteada passa a poder ser explorada por qualquer interessado em virtude de passar a integrar o domínio público.

SEXTA
(Compensação Financeira)

Este é um aspecto indeclinável na negociação de um contrato desta natureza.
Registem-se as novamente as disposições imperativas decorrentes de legislação comunitária, segundo as quais qualquer ente de natureza pública, em processos conducentes à transferência de tecnologia para um qualquer ente privado – dos quais o presente caso constitui o chamado “exemplo de escola” – tem imperativamente de ser compensado financeiramente aquando dessa transferência.
Assim sendo, a transferência de activos intelectuais para empresas de forma gratuita configura, à luz das mesmas disposições, auxílios indirectos de Estado, sendo os mesmos proibidos no espaço Comunitário.

O esquema compensatório que se apresenta nos números seguintes é um dos múltiplos esquemas possíveis, pelo que as partes – desde que não assumam uma posição de gratuidade – poderão conformar esta compensação mediante negociação.
Os esquemas mais utilizados são de natureza simples ou complexa, recorrendo às seguintes formas de compensação do licenciador: pagamento inicial, *royalties* mínimos, *royalties* (com valores fixos ou variáveis) ou indexantes ao cumprimento de dados resultados ou etapas de desenvolvimento (*milestones*).

6.1. A Empresa licenciada obriga-se a remunerar a ID, licenciadora, como contrapartida directa e necessária pela fruição da Tecnologia, mediante um pagamento inicial, a fixação de um *royalty* mínimo trimestral independente de qualquer exploração, ao qual acrescem *royalties* periódicos indexados aos rendimentos brutos auferidos pela exploração, tudo conforme se prevê nos números seguintes.

6.2. Pela celebração do presente contrato, a ID, na qualidade de licenciadora do direito de patente referido na primeira parte de 2.2.1., tem direito a receber da Empresa Licenciada um pagamento inicial no valor de € (... Euros).

6.3. O pagamento mencionado em 6.2. deverá ser cumprido pela Empresa Licenciada junto da ID na data de assinatura do presente contrato.

6.4. O pagamento previsto em 6.2. é totalmente independente das demais obrigações de pagamentos periódicos a que a Empresa Licenciada se obriga nos números seguintes.

6.5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a ID tem ainda direito a receber da Empresa Licenciada pagamentos (*royalties*) periódicos, indexados aos resultados brutos obtidos pela Empresa Licenciada na exploração da Tecnologia licenciada, numa percentagem fixa de ... % (... por cento), a reportar trimestralmente e por escrito, em documento certificado por Revisor Oficial de Contas, pela Empresa Licenciada à ID, sendo sempre devido por aquela à ID, a título de *royalty* mínimo trimestral, o montante de ... € (... Euros).

6.6. Os pagamentos previstos em 6.5. deverão ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data de conclusão do trimestre que gerou a obrigação de pagamento.

6.7. Por “RESULTADOS BRUTOS” entende-se todo e qualquer rendimento auferido pela Empresa Licenciada, emergente de:

- Incorporação da Tecnologia em produtos e processos próprios, mediante a sua produção própria ou subcontratada e independentemente do seu esforço de comercialização;
- Fabrico, uso e venda de produtos incorporando a Tecnologia; Exploração comercial de qualquer processo integrante da Tecnologia.

Formatada: Oculto

Relembra-se a anotação anterior, para referir que a menção aos “resultados brutos” é um dos critérios possíveis de determinação de proveitos relevantes, sem embargo de outros que as partes aceitem como razoáveis.

SÉTIMA

(Informações periódicas e direito de auditoria)

7.1. A Empresa Licenciada deve entregar à ID, no prazo improrrogável de 90 dias após o final de cada trimestre do ano civil, um relatório escrito, em suporte de papel, com razoável detalhe sobre

a facturação e vendas brutas que reflecta a efectiva exploração da Tecnologia licenciada e sujeita à aplicação da fórmula de cálculo de compensações financeiras (*royalties*) prevista na Cláusula Sexta.

7.2. O relatório trimestral descrito no número 7.1. deve conter dados sobre vendas brutas efectuadas e ainda o resultado da aplicação da fórmula de cálculo das compensações financeiras (*royalties*).

7.3. A Empresa Licenciada deve manter em seu poder dados contabilísticos certificados, com razoável detalhe, relativos à produção, uso, distribuição, vendas e outros actos dispositivos da Tecnologia.

7.4. Desde que cumprido um período de pré-aviso de 30 dias, a ID tem o direito de, a expensas próprias, realizar ou mandar efectuar por terceiro por si nomeado uma auditoria aos registos mantidos pela Empresa Licenciada, com a finalidade de verificar os valores contabilísticos relevantes e assim atestar o cumprimento do plano de compensações financeiras (*royalties*) a que a Empresa Licenciada se obrigou.

7.5. Qualquer auditoria baseada no número anterior deve ser realizada no horário de expediente e de forma a causar a mínima perturbação ao decurso das actividades normais da Empresa Licenciada. A Empresa Licenciada não poderá recusar a realização da auditoria nem o acesso a qualquer documento de suporte contabilístico ou outro como contratos ou promessas de contratos, facturas, recibos, guias de remessa, cartas, propostas comerciais, orçamentos, comunicações electrónicas, acesso a instalações, veículos, meios ou suportes informáticos, seja *hardware* ou *software*, contacto com trabalhadores, clientes, agentes ou fornecedores, verificação física de existências, ou qualquer outra forma de verificação e auditoria que os auditores designados entendam por conveniente.

7.6. Se os resultados apurados pela realização da auditoria divergirem materialmente dos dados fornecidos previamente pela Empresa Licenciada, esta será responsável pela restituição da diferença apurada, bem assim como pelos custos suportados pela ID com a realização da própria auditoria.

Nas boas práticas internacionais seguidas nas relações entre instituições de I&D e empresas neste particular, é comum encontrar-se uma cláusula desta natureza.

Cláusula ...

(Restrição do âmbito da licença)

....1. A licença concedida pelo presente Acordo habilita a Empresa Licenciada a explorar a Tecnologia acima referida com ESPECÍFICA RESTRIÇÃO AO DOMÍNIO TÉCNICO DE ...

....2. É absolutamente interdita a exploração doutras possíveis aplicações da Tecnologia, em áreas distintas daquela referida em 8.1., pela Empresa Licenciada ou ainda por qualquer outra pessoa colectiva em que a Empresa Licenciada ou qualquer dos seus sócios detenham, ou venham a deter, qualquer participação, directa ou indirecta, de capital.

Cláusula ...

(Menções obrigatórias)

Nos produtos ou embalagens, nos materiais promocionais como brochuras, catálogos, folhetos, propostas comerciais, expositores ou stands em feiras comerciais ou outras, apresentações públicas como conferências ou outras, apresentações ou entrevistas em jornais, revistas, rádio ou televisivas ou presença na Internet que se refiram aos produtos ou processos protegidos pela PATENTE XXX, a EMPRESA obriga-se a fazer referência expressa da menção "PAT N.º ...SOB LICENÇA DA ID" [ou "PATENTE PENDENTE N.º ... SOB LICENÇA DA ID] e far-lhe-á referência verbal, sonora ou audiovisual explícita.

OITAVA

(Cessão da Posição Contratual)

A Empresa Licenciada não pode ceder a sua posição contratual no presente contrato sem o consentimento escrito da ID.

NONA

(Vicissitudes Contratuais)

9.1. O presente acordo pode ser objecto de revogação, por acordo unânime das partes, a todo o tempo.

9.2. A ID tem o direito de resolver o presente acordo, caso a Empresa Licenciada não cumpra ou cumpra defeituosamente algum dos termos, convenções e obrigações nele presentes e aceites e no caso previsto na Cláusula seguinte.

9.3. A Empresa Licenciada tem 30 (trinta) dias após ter conhecimento da vontade da ID resolver o contrato, para corrigir ou sanar alguma falta cometida ou cumprir as obrigações em falta. Se tal não ocorrer tempestivamente, a ID tem o direito de resolver o presente contrato.

9.4. A ID tem o direito de resolver o contrato, nomeadamente caso suceda algum ou alguns dos seguintes eventos:

- Se a Empresa Licenciada não efectuar em tempo devido algum dos pagamentos a que se obrigou nos termos do contrato, nomeadamente os previstos infra na Cláusula Sexta, e após ter sido interpelado por escrito pela ID para cumprir no prazo de 8 (oito) dias, ainda assim não cumprir;
- Se a Empresa Licenciada for declarada insolvente, requerer a protecção de credores ou for declarada falida, de acordo com a legislação em vigor. Neste caso, a resolução opera imediatamente após a ID dar conhecimento dessa vontade à Empresa Licenciada;
- Se, no exercício do direito da ID à informação e auditoria previsto na Cláusula Sétima, esta ou um terceiro por si nomeado apurar uma diferença ou discrepância nos dados da Empresa Licenciada relevantes para efeito de cálculo de royalties de mais de 20%, em cada período de 3 (três) meses.

9.5. No caso de cessação dos efeitos do presente contrato, a Empresa Licenciada fica, desde a data de produção dos correspondentes efeitos impedida de continuar a explorar a invenção, incluindo a possibilidade de venda, troca ou cessão gratuita de qualquer bem ou serviço abrangido pela presente licença.

9.6. O presente contrato poderá caducar na hipótese prevista supra em 3.1.. Nesta hipótese, as partes reconhecem e aceitam expressa e incondicionalmente a não retroactividade dos efeitos produzidos pela caducidade e o carácter de execução continuada do presente contrato, não havendo, em conformidade, lugar à restituição de quaisquer montantes pagos ou devidos pela Empresa Licenciada ao abrigo do presente contrato como contrapartida da fruição da PATENTE XXX.

9.7. A obrigação de confidencialidade prevista em 12.4. sobreviverá a qualquer das hipóteses de cessação dos efeitos do presente contrato, mantendo-se plenamente válida e eficaz.

DÉCIMA

(Obrigatoriedade de Exploração)

10.1. A Empresa Licenciada obriga-se a explorar efectivamente os direitos licenciados, de acordo com o previsto supra em 2.2.7., devendo para o efeito iniciar diligências de exploração no prazo máximo de ... dias contados da data de assinatura do presente contrato e fazer prova suficiente dos mesmos.

10.2. No caso da Empresa Licenciada incumprir o prazo previsto em 12.2., a ID tem o direito de resolver unilateralmente o presente contrato, desde que respeitado um período de pré-aviso de 30 (trinta) dias.

10.3. Caso a Empresa Licenciada inicie ou retome a exploração dos direitos licenciados e faça prova suficiente dessa exploração antes de expirado o período de pré-aviso de 30 (trinta) dias para a resolução do contrato por parte da ID ou apresente a esta, no mesmo prazo, uma reprogramação da estratégia de exploração prevista, que seja aceite pela ID, o direito desta resolver o contrato fica automaticamente suspenso.

DÉCIMA PRIMEIRA

(Responsabilidade das partes)

11.1. A Empresa Licenciada é a única responsável pela Tecnologia objecto de licenciamento perante consumidores finais, a qualquer título, e perante quaisquer terceiros, obrigando-se a indemnizar a ID por todos os eventuais montantes dispendidos por estas com demandas judiciais, queixas, acções ou processos contra si instaurados com fundamento na Tecnologia.

11.2. A ID por seu turno, não garante, por qualquer meio, a operabilidade ou adaptabilidade para qualquer uso, a segurança, eficácia, aprovação pelas entidades reguladoras nacionais e outras, o tempo e custo eventuais do desenvolvimento e/ou a abertura da Tecnologia objecto de licença no presente contrato.

11.3. A ID igualmente não declara e em consequência não garante que a Tecnologia licenciada pelo presente contrato não infrinja outros direitos de patente já na titularidade, ou em estado

pendente, de terceiros ou que não existam causas que possam afectar a validade do direito objecto do presente contrato.

11.4. As partes comprometem-se a cooperar na defesa da PATENTE XXX perante quaisquer acções de terceiros, nomeadamente violações daquele direito ou demandas judiciais nele fundadas.

Atendendo ao que se dispõe no n.º 4 do artigo 32.º do Código da Propriedade Industrial, se o licenciante não pretender que o licenciado possa agir contra terceiros em caso de ofensa à patente, deve referi-lo expressamente no acordo. As estipulações tácitas ou o silêncio contratual não são idóneas a afastar a possibilidade de intervenção do licenciado. Para que essa possibilidade seja afastada, as partes devem estipular expressamente que o licenciado não goza das faculdades jurídicas que se reconhecem ao titular da patente.

DÉCIMA SEGUNDA

(Confidencialidade)

12.1. As partes Outorgantes obrigam-se expressamente a tratar e manter de forma absolutamente confidencial toda a informação, respeitante ao presente Contrato ou relativa a qualquer das partes, de que venham a tomar conhecimento no âmbito deste ou das negociações preliminares que conduziram à sua celebração, abstendo-se, igualmente, de qualquer uso da mesma informação fora do âmbito do mesmo e independentemente dos fins, quer em benefício próprio quer de terceiro.

12.2. Cada parte Outorgante é obrigada, ainda, a tratar da forma supra mencionada toda a informação relativa a assuntos internos e/ou comerciais ou de negócio da contraparte, a que aceder por qualquer forma.

12.3. Exceptuam-se, exclusivamente, as informações transmitidas:

- A favor dos respectivos quadros, consultores e outros elementos afectados às equipas de investigação da ID e da Empresa Licenciada, desde que directamente envolvidos no cumprimento do acordo e na prossecução das actividades pelo mesmo reguladas, obrigando-se as mencionadas partes outorgantes a garantir compromissos de confidencialidade equivalentes a todos os seus colaboradores que intervierem no cumprimento deste acordo;

- No quadro da informação a prestar pela ID e/ou Empresa Licenciada aos respectivos órgãos sociais, para efeitos de cumprimento de obrigações imperativas legais e estatutárias, ou de obtenção das autorizações necessárias ao cabal cumprimento do presente acordo;
- Todas as informações pertencentes ao domínio público ou em relação às quais a parte emissora tenha expressamente dispensado a obrigação ora prevista.

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

12.5. O ónus da prova das excepções consignadas em 12.3 à obrigação de confidencialidade recai sobre a parte receptora da informação.

DÉCIMA TERCEIRA

(Lei e Resolução de Litígios)

13.1. O presente acordo é submetido à Lei Portuguesa.

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

[PODE SER FIXADA PELAS PARTES UMA CLÁUSULA ARBITRAL, EM ALTERNATIVA À JURISDIÇÃO DOS TRIBUNAIS COMUNS, de que se junta um exemplo, destinado a substituir o número 13.2., juntando-lhe os números subsequentes:]

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

13.3. O tribunal arbitral será constituído e funcionará de acordo com as normas definidas pela Lei da Arbitragem Voluntária (Lei nº 31/86, de 29 de Agosto com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 38/2003, de 8 de Março) e será composto por três árbitros, sendo nomeados um por cada uma das Partes e um terceiro por cooptação destas. Na falta de acordo quando à designação do terceiro árbitro, será a sua designação efectuada pelo Juiz Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, a requerimento de qualquer das Partes.

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

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

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

As partes declaram conhecer e aceitar integralmente os termos do presente acordo.

Vai o mesmo ser assinado pelos representantes legais da ID e da Empresa Licenciada, ficando cada uma das partes Outorgantes na posse de um exemplar assinado e rubricado em todas as páginas por todos.

Lisboa, ... de ... de 200...

Pela ID

Pela EMPRESA