ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DIREITO INTELECTUAL

XVII CURSO DE PÓS-GRADUÇÃO EM DIREITO INTELECTUAL (2026)
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

Contratos de licença | Transmissão de direitos | Direitos Intelectuais como garantias

J. P. REMÉDIO MARQUES
PROFESSOR CATEDRÁTICO DA FACULDADE DE DIREITO DE COIMBRA

1. A dimensão negocial dos direitos de propriedade industrial. O direito exclusivo de conceder licenças. Licença e transmissão. A oneração: o penhor de direitos de propriedade industrial. Penhora. Arresto. Apreensão para a massa da insolvência Distinções conceituais

2. A transmissão contratual do direito de propriedade intelectual. Generalidades. A forma legal: direito de autor e direitos conexos e direitos de propriedade industrial. Art. 43.º, n.º 2, do Código do Direito de Autor; art. 30.º, n.º 4, do CPI.

2.1. A transmissão total *versus* a transmissão parcial, em particular no direito de patentes. Os princípios da independência (art. 4.º-*bis*, da Convenção da União de Paris) e da territorialidade dos direitos de propriedade industrial e o seu reflexo na transmissão destes direitos

2.2. A transmissão de pedidos de patente europeia (art. 71.º da Convenção sobre a Patente Europeia). Lei aplicável (p. ex., art. 58.º, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial = CPI). Contrato aleatório. A forma legal da transmissão de pedidos de direitos industriais: a consensualidade (art. 219.º do Código Civil). O averbamento no registo da transmissão da mera solicitação da patente

2.2.1. Efeitos da transmissão do pedido de patente. A recusa da patente e a não restituição do preço pago (art. 881.º do Código Civil), exceto ocorrendo dolo do transmitente

2.3. A transmissão do direito de propriedade industrial. Forma legal: art. 30.º do CPI

2.3.1. Condição, termo, cláusula de reserva de propriedade. A forma contratual da transmissão: compra e venda, permuta, doação, obrigação de entrada em sociedade comercial, trespasse de estabelecimento, etc.

2.3.2. Alienação fiduciária do direito industrial?

2.3.3. Obrigações características do transmitente

2.3.4. Não cumprimento: venda de direitos industriais alheios; venda de direitos industriais onerados (uso anterior não oponível; dependência de patentes; preexistência de contrato de licença). Resolução do contrato (arts. 905.º e 906.º do Código Civil)

2.3.5. Cumprimento defeituoso. Vícios das reivindicações. Vícios materiais (*v.g.*, inexequibilidade das regras técnicas reivindicadas)

2.3.6. Vícios jurídicos intrínsecos do direito industrial: a anulação do direito industrial posteriormente ao contrato de transmissão (impossibilidade originária da prestação: art. 401.º, n.º 1, do Código Civil). Os efeitos da nulidade (art. 35.º do CPI). Dolo do transmitente. A eventual responsabilidade civil (pré-contratual) do transmitente nos preliminares e/ou na formação do contrato (art. 227.º do Código Civil).

2.3.7. Direitos do comprador do direito industrial "defeituoso" (vícios materiais e vícios de direito). Impossibilidade de acionar os eventuais contrafatores da invenção respeitante a actos alegadamente praticados antes do averbamento (e publicação) da transmissão. Impossibilidade de reparação (coisa incorpórea) e redução do preço da transmissão (art. 911.º, *ex vi* do art. 913.º, n.º 1, do Código Civil). A reparação dos danos causados pelo incumprimento ou cumprimento defeituoso nos termos gerais do art. 562.º e ss. do mesmo Código

2.3.8. A denúncia tempestiva dos defeitos do direito industrial objecto de transmissão (art. 916.º do mesmo Código) e o prazo de caducidade da ação judicial (art. 916.º do mesmo Código)

2.3.9. Alguns problemas de direito da concorrência no quadro das licenças de direitos industriais: repartição de mercados, de clientela, abuso de posição dominante; o Regulamento (CE) n.º 316/2014, da Comissão, de 21 de março de 2014, relativo à aplicação do artigo 101.º, n.º 3, do *Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia* a certas categorias de acordos de transferência de tecnologia

2.4. A transmissão de marca; a transmissão independentemente da transmissão do estabelecimento (art. 256.º, n.º 1, do CPI); a transmissão do pedido de registo de marca. Obrigações principais das partes

3. A licença de direitos de propriedade intelectual. Fonte de *direitos absolutos*? O artigo 31.º, n.º 4, do CPI. A forma legal da licença contratual. Direito de autor: 41.º, n.º 2, do Código do Direito de Autor; art. 31.º, n.º 3, do CPI

3.1. Constituição, modalidades e duração. Licenças, voluntárias, licenças legais e licenças compulsórias

3.2. O objecto do contrato de licença. Limites territoriais. A extinção do objecto e a situação do licenciado

3.2.1. Em particular os contratos de licença de *software* (licenças de utilização final e licenças de software "encomendado"; qualificação destes contratos: compra e venda, locação, doação, empreitada …)

3.3. Licenças simples e licenças exclusivas. As licenças exclusivas *reforçadas*

3.4. Deveres de prestar do licenciante (assistência técnica, comunicação de saber-fazer, comunicação de aperfeiçoamentos técnicos nas patentes e modelos de utilidade)

3.5. A alienação do direito industrial com base no qual foi celebrado o contrato de licença

3.6. Responsabilidade emergente dos riscos de exploração económica do direito industrial e as garantias das qualidades prometidas pelo licenciante

3.7. Responsabilidade do licenciante. Vícios materiais e vícios jurídicos do objecto do direito industrial licenciado. Obrigação de garantia do licenciante. A dependência do direito industrial objecto de licença de outro direito industrial (patentes, modelos de utilidade)

3.8. Deveres de prestar do licenciado. Dever de pagamento da retribuição. O dever de exploração do direito industrial objecto da licença. O dever de observância de determinadas regras de qualidade e o tolerar o controlo e as inspeções do licenciante

3.9. A licença de marca e o *merchandising* de marcas

3.10. Incumprimentos do contrato de licença que geram *responsabilidade civil contratual* e incumprimentos que geram *responsabilidade civil extracontratual* por violação do direito "absoluto" de propriedade industrial pelo licenciado (*v.g.*, infração dos limites territoriais; cláusulas qualitativas; comercialização de produtos ou serviços protegidos pelo sinal mas não incluídos no âmbito do contrato de licença; infração do prazo de duração da

licença; infração pela concessão de sublicenças ou cessão da posição contratual). Mas já não quanto à infração de cláusulas relativas ao pagamento de *royalties*; quantidades a produzir ou a comercializar; preços de venda mínimos; categoria ou identificação de clientes a abastecer, etc.

4. Extinção do contrato e vicissitudes extintivas

4.1. O termo do contrato. Termo normal. Termo acidental. A influência da declaração de insolvência. A não resolução em benefício da massa insolvente.

4.2. Alguns efeitos pós-contratuais. Abstenção de exploração do direito industrial após a extinção do contrato de licença. O destino dos produtos armazenados pelo ex licenciado. Obrigação de segredo

5. O regime das licenças compulsórias/obrigatórias. A (infeliz) impossibilidade de, em Portugal, se poderem conceder licenças obrigatórias aos meros *pedidos* de patente (ou pedidos de modelo de utilidade ou topografia de produto semicondutor).

6. Lei aplicável aos litígios transfronteiriços relativos a licenças de direitos de propriedade industrial. O Regulamento *Roma II* (Regulamento (CE) n.º 593/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 2008, relativo à lei aplicável às obrigações contratuais). A denominada *prestação característica do contrato de licença* enquanto critério que manda aplicar a lei material onde resida o contraente a quem caiba efetuar essa prestação

Bibliografia sumária:

- CASTRO MARQUES, Mário, "As licenças de direitos de propriedade industrial e a defesa da concorrência", in: *Direito Industrial*, vol. III, Coimbra, Almedina, 2003, p. 329 ss.
- COUTO GONÇALVES, Luís, *Manual de Direito Industrial*, 11.ª ed., Coimbra, Almedina, 2024, pp. 126-129 (patentes) pp. 331-345 (marcas).
- DESSEMONTET, François, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, 2.ª ed., Lausanne: Centre du droit de l'entreprise (droit industriel, droit d'auteur, droit commercial) de l'Université de Lausanne, 2011.
- GÁLVEZ-KRÜGER, María Antonieta, "Contratos de transmissão e de licença de modelos de utilidade", in: FERREIRA DE ALMEIDA, C./COUTO GONÇALVES/CLÁUDIA TRABUCO (org.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2011, pp. 455-476.
- HILTY, Reto, *Lizenzvertragsrecht, Systematisierung und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht*, Bern: Stämpfli, 2002.
- MARTÍN ARESTI, P., *La Licencia Contratual de Patente*, Pamplona, Aranzadi, 2003.

- MENEZES LEITÃO, L., *Garantia das Obrigações*, 3.ª ed., Coimbra, Almedina, 2012, pp. 189-205.
_____ "O incumprimento dos contratos de propriedade intelectual", in FERREIRA DE ALMEIDA, C./COUTO GONÇALVES/CLÁUDIA TRABUCO (org.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2011, pp. 113-126.
- MIGUEL CARVALHO, Maria, "A transmissão da marca", in *Direito Industrial*, vol. VI, Coimbra, Almedina, 2009, p. 183 ss.
_____ "Contratos de transmissão e de licença de marca", in FERREIRA DE ALMEIDA, C./COUTO GONÇALVES/CLÁUDIA TRABUCO (org.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2011, pp. 477-510.
- MODIANO, Giovanna, *Le contrat de licence de brevet* (*droit suisse et pratiques communautaire*), Genéve, Droz, 1979.
- OEHEN MENDES, Manuel, "Contratos de transmissão de patente", in: FERREIRA DE ALMEIDA, C./COUTO GONÇALVES/CLÁUDIA TRABUCO (org.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2011, pp. 371-394.
- OLAVO, Carlos, "Contrato de licença de exploração de marca", in: *Direito Industrial*, vol. I, 2001, p. 360 ss.
- OSÓRIO DE CASTRO, Carlos, *Os Efeitos da Nulidade da Patente sobre o Contrato de Licença da Invenção Patenteada*, Porto, Universidade Católica Portuguesa, 1996.
- PFAFF/OSTERRIETH, *Lizenzverträge*, *Formular Kommentar*, 4.ª, München: C.H. Beck, 2018.
- POLLAUD-DULIAN, Frédéric, *La Propriété Industrielle*, Paris, Economica, 2011, pp. 351-377.
- AZEMÁ, Jacques/GALLOUX, Jean.Christophe, *Droit de la propriété industrielle*, 8.ª ed., Paris, Dalloz, 2017, pp. 405-471 (patentes), pp. 934-943 (Desenhos ou modelos), pp.
- REMÉDIO MARQUES, J. P., *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Almedina, 2008.
_____, "Contrato de licença de patente", in FERREIRA DE ALMEIDA, C./COUTO GONÇALVES/CLÁUDIA TRABUCO (org.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2011, pp. 395-454.
_____ *Direito Europeu das Patentes e Marcas,* Coimbra, Almedina, pp. 10-17.
- PEDRAZZINI, Mario M., *Patent- und Lizenzvertragsrecht*, 2.ª ed., Bern 1987.
- PAGENBERG, J./BEIER, F.-K., *Lizenverträge* / *Licence Agreement*, 6.ª ed., Köln, Berlin, Bonn, München, 2008.
- SOUSA E SILVA, Nuno, "Art. 30º"/ "Art. 31.º", in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, coord. de L. COUTO GONÇALVES, Coimbra, Almedina, 2021, pp. 131-139.
- SOUSA E SILVA, Pedro, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, 3.ª ed., Coimbra, Almedina, 2025, pp. 521-538.
- VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vicenzo, *Manuale di Diritto Industriale*, 7,ª ed., Milano, Giuffré, 2012, pp. 523-545.
- VICENTE, Dário Moura, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, 2.ª ed., Coimbra Almedina, 2019, pp. 280-340.

Jurisprudência sumária:

- Ac. STJ, de 25/05/2023 (MANUEL CAPELO), proc. n.º 172/18.8YHLSB.L2.S1, in www.dgsi.pt
- Ac. do STJ, de 15/5/2013 (GREGÓRIO SILVA JESUS), proc. n.º 7860/06.0TBCSC.L1.S1, in www.dgsi.pt
- Ac. da Relação de Guimarães, de 16/05/2013 (CARVALHO GUERRA), proc. n.º 642/2000.G1, in www.dgsi.pt
- Ac. da Relação de Lisboa, de 22/11/2012 (FERNANDA ISABEL PEREIRA), proc. n.º 88/12.1TYLSB.L1-6, in www.dgsi.pt
- Ac. da Relação do Porto, de 23/11/2006 (JOSÉ FERRAZ), proc. n.º 0633334 (direito de autor), in www.dgsi.pt

remedio@fd.uc.pt