

Cláusula de Proteção da Propriedade Intelectual para Projetos de Investigação em Consórcio

11 de abril de 2013

Introdução

Num projeto de investigação em consórcio deverá ser estabelecido um quadro regulador da titularidade de eventuais direitos sobre a propriedade intelectual dos desenvolvimentos realizados no âmbito do projeto. Este quadro terá como objetivos possibilitar a maximização do valor económico dos resultados do projeto e a sua justa distribuição pelos consorciados.

O primeiro passo será o reconhecimento da existência de conhecimento anterior ao início do projeto, internacionalmente identificado como *background knowledge*, da titularidade dos seus direitos e a eventuais termos de concessão de acesso aos restantes consorciados. Este conhecimento anterior deverá ser identificado e separado dos resultados dos trabalhos executados no âmbito do projeto, habitualmente denominado como *foreground knowledge*.

Uma questão importante é o processo de identificação de que um resultado do projeto (*foreground knowledge*) pode ser alvo de registo de propriedade intelectual, muito especificamente de patentes, marcas, desenhos e de outras formas de propriedade industrial. No caso do IST, essa função recai sobre os seus funcionários docentes, investigadores ou outros, ativamente envolvidos no projeto, que têm a obrigação de comunicar este facto. Essa comunicação poderá ser efetuada para o endereço de correio electrónico pi@ist.utl.pt. No caso de existir essa identificação, é necessário ter o cuidado de não efetuar atos que possam prejudicar o processo de titularização dos direitos associados, nomeadamente pela divulgação desses resultados antes do seu registo. Deverá garantir-se que este cuidado será seguido igualmente pelos restantes consorciados. Esta precaução é, obviamente, apenas necessária para os resultados que tenham sido identificados pelos seus criadores como potencial alvo de registo como propriedade intelectual e, como referido anteriormente, especificamente como patentes, marcas, desenhos e outras formas de propriedade industrial.

A forma de distribuição da titularidade dos desenvolvimentos depende em grande medida das suas características específicas de cada resultado podendo-se, no entanto, tipificar os projetos de investigação em duas classes:

- **Projetos de Tipo I:** Projetos de investigação em que a regra geral é que cada consorciado realiza os seus próprios desenvolvimentos, eventualmente com a colaboração de um ou mais parceiros, em tecnologias que podem ser licenciadas de forma autónoma. Por exemplo, um projeto de investigação em que os consorciados se propõem a comparar várias abordagens para a resolução de um mesmo problema.
- **Projetos de Tipo II:** Projetos de investigação em que a regra geral é que os desenvolvimentos realizados têm contribuições de todos os consorciados e onde não faz sentido fazer o licenciamento autónomo da tecnologia desenvolvida por cada parceiro. Por exemplo, um projeto de investigação que resulte no desenvolvimento de um novo dispositivo com componentes desenvolvidas pelos diversos parceiros.

Esta separação visa agilizar um futuro processo de licenciamento. Se de um projeto do tipo II resultar um dispositivo em que os direitos de cada componente forem detidos separadamente por cada consorciado, o seu licenciamento como um todo fica limitado à existência de um acordo futuro que terá de ser unânime. A impossibilidade de acordo com um consorciado inviabilizará o licenciamento do resultado. Por outro lado, se os desenvolvimentos produzidos pelos consorciados forem independentes, deverá dar-se a cada um a liberdade de procurar a melhor valorização possível dos direitos de que é proprietário.

No caso de se produzirem resultados que possam ser alvo de registo de propriedade com titularidade conjunta, será importante estabelecer na altura do registo desses direitos a forma de divisão da titularidade e demais regras e condições de proteção. Será também de grande vantagem futura a escolha de um consorciado que represente os co-titulares no registo e licenciamento de cada resultado, dando-lhe para isso os necessários poderes. Os termos acordados deverão ser registados num contrato entre as instituições envolvidas a celebrar aquando do registo dos direitos.

Cláusula para Projetos do Tipo I

No caso de projetos do tipo I, em que a regra geral é que cada consorciado realiza os seus próprios desenvolvimentos, a IST-ID recomenda a seguinte redação para uma cláusula sobre direitos de propriedade intelectual num contrato entre duas instituições:

1. Os direitos de propriedade intelectual, ou de saber-fazer, sejam direitos de autor sejam direitos de propriedade industrial, constituídos como resultado de atividades anteriores à celebração do presente Protocolo permanecem na titularidade da Instituição que as desenvolveu, mesmo que sirvam de base para desenvolvimentos ao abrigo do presente Protocolo.
2. A utilização dos direitos referidos no ponto anterior, que se revele necessária para a execução do projeto objeto do presente Protocolo, poderá ser licenciada, ou cedida, às restantes Instituições com base no disposto num termo adicional a este Protocolo.
3. Caso venham a resultar direitos de propriedade intelectual, sejam direitos de autor sejam direitos de propriedade industrial, ou de saber-fazer de uma atividade,

exclusivamente desenvolvida por uma das Instituições, cabe a esta a titularidade daqueles direitos.

4. Caso venham a resultar direitos de propriedade intelectual, sejam direitos de autor sejam direitos de propriedade industrial, ou de saber-fazer de uma atividade desenvolvida por mais de uma Instituição, cabem a estas a contitularidade daqueles direitos. Salvo se o contrário resultar de um termo adicional ao presente Protocolo, a quota-parte das Instituições co-titulares dos direitos de propriedade intelectual ou de saber-fazer deve refletir o investimento feito por cada uma para a criação do objeto desses direitos. Não sendo possível determinar esta proporção, serão iguais as quotas-partes das Instituições co-titulares desses direitos.
5. Nos casos em que seja obrigatório efetuar um registo para constituição de direitos de propriedade intelectual, a Instituição que o realizou deve comunicar tal facto às demais no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data de entrega do pedido.
6. As Instituições co-titulares de direitos de propriedade intelectual ou de saber-fazer acordarão, através de um termo adicional a este Protocolo ou instrumento contratual autónomo, regras de confidencialidade e/ou de condições de registo, manutenção, extensão territorial, defesa, utilização própria e exploração daqueles direitos, devendo abster-se, até que esse termo adicional ou instrumento contratual seja firmado, de todos os atos que possam prejudicar a constituição, defesa e exploração daqueles direitos, nomeadamente a publicação ou divulgação de qualquer desenvolvimento realizado subjacente a esses direitos.
7. O termo adicional ou instrumento contratual referido no número anterior deve maximizar a criação de valor económico, podendo prever a possibilidade de uma das Instituições liderar o processo de valorização desses direitos, nomeadamente através do licenciamento da sua exploração, assumindo os riscos e benefícios proporcionais a essa liderança.
8. As instituições desde já acordam que a IST-ID poderá transmitir a titularidade ou propriedade dos seus direitos referidos nos números 3 e 4 da presente Cláusula ao Instituto Superior Técnico, caso a IST-ID assim o decida.

Cláusula para Projetos do Tipo II

No caso de projetos do tipo II, em que a regra geral é que os desenvolvimentos realizados têm contribuições de todos os consorciados, a IST-ID recomenda, em alternativa, a seguinte redação para uma cláusula sobre direitos de propriedade intelectual num contrato entre duas instituições:

1. Os direitos de propriedade intelectual, ou de saber-fazer, sejam direitos de autor sejam direitos de propriedade industrial, constituídos como resultado de atividades anteriores à celebração do presente Protocolo permanecem na titularidade da

Instituição que as desenvolveu, mesmo que sirvam de base para desenvolvimentos ao abrigo do presente Protocolo.

2. A utilização dos direitos referidos no ponto anterior, que se revele necessária para a execução do projeto objeto do presente Protocolo, poderá ser licenciada, ou cedida, às restantes Instituições com base no disposto num termo adicional a este Protocolo.
3. Se da execução do projeto de investigação objeto do presente Protocolo resultarem direitos de propriedade intelectual, sejam direitos de autor sejam direitos de propriedade industrial, ou de saber-fazer, estes serão detidos, em compropriedade, pelas Instituições signatárias. Salvo se o contrário resultar de um termo adicional ao presente Protocolo, a quota-parte das Instituições co-titulares dos direitos de propriedade intelectual ou de saber-fazer deve refletir o investimento feito por cada uma para a criação do objeto desses direitos. Não sendo possível determinar esta proporção, serão iguais as quotas-partes das Instituições co-titulares desses direitos.
4. As Instituições co-titulares de direitos de propriedade intelectual ou de saber-fazer acordarão, através de um termo adicional a este Protocolo ou instrumento contratual autónomo, regras de confidencialidade e/ou de condições de registo, manutenção, extensão territorial, defesa, utilização própria e exploração daqueles direitos, devendo abster-se, até que esse termo adicional ou instrumento contratual seja firmado, de todos os atos que possam prejudicar a constituição, defesa e exploração daqueles direitos, nomeadamente a publicação ou divulgação de qualquer desenvolvimento realizado subjacente a esses direitos.
5. O termo adicional ou instrumento contratual referido no número anterior deve maximizar a criação de valor económico, podendo prever a possibilidade de uma das Instituições liderar o processo de valorização desses direitos, nomeadamente através do licenciamento da sua exploração, assumindo os riscos e benefícios proporcionais a essa liderança.
6. As instituições desde já acordam que a IST-ID poderá transmitir a titularidade ou propriedade dos seus direitos referidos no número 3 da presente Cláusula ao Instituto Superior Técnico, caso a IST-ID assim o decida.

Nota Final

A existência de uma redação uniforme da cláusula relativa à propriedade intelectual em contratos de projetos de investigação em consórcio tem a vantagem de acelerar o processo de aprovação do contrato pelos órgãos de gestão. No entanto, haverá certamente situações particulares que esta redação não contemple e que exigem um clausulado específico. Nesses casos, o contrato necessitará de um parecer do Núcleo de Propriedade Intelectual relativamente ao respeito dos princípios anteriormente expressos.