

# CONTRATOS DE LICENÇA E SUA NATUREZA JURÍDICA

Luis Gustavo Minatti<sup>†</sup>

Sumário: Introdução. 1. Direitos de propriedade industrial e sua complexa natureza jurídica. 2. Disponibilidade e dimensão negocial de direitos de propriedade industrial. 3. Transmissão e licenças. 3.1. Transmissão. 3.2. Licença. 3.2.1. Licença Voluntária. 3.2.2. Licenças Compulsórias e Legais. 4. Sistema de transmissibilidade/licenciamento e as marcas. 5. Contratos de licenças. 5.1. Objeto. 5.2. Modalidades. 5.2.1. Total ou Parcial. 5.2.2. A título gratuito ou oneroso. 5.2.3. Determinadas Zonas ou Todo o Território Nacional. 5.2.4. Período Integral ou Vigência Inferior. 5.2.5. Exclusivo ou Não Exclusivo. 5.3. Forma e Requisito de Eficácia. 5.4. Direitos e Deveres das Partes. 5.4.1. Posição do Licenciante. 5.4.2. Posição do Licenciado. 5.5. Infrações ao Contrato de Licença. 6. Contratos relacionados com licenças. 6.1. Franchising. 6.2. Merchandising. 7. Natureza jurídica dos contratos de licença. Conclusão. Referências bibliográficas.

## INTRODUÇÃO



ropomo-nos examinar neste estudo uma realidade dinâmica dos bens de propriedade industrial, nomeadamente composta pelos contratos de licença.

O tema, de inegável atualidade e importân-

---

<sup>†</sup> Relatório apresentado na disciplina de Direito da Propriedade Industrial, sob a regência do Professor Doutor Dário Moura Vicente e do Professor Doutor José Alberto Vieira, como requisito de avaliação parcial no Curso de Mestrado Científico 2011/2012 em Direito Intelectual da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

cia, não é livre de interessantes embates na doutrina a respeito das reais características e regime normativo envolvidos, requerendo amplo respaldo na literatura mais especializada.

É que, além do módico tratamento legislativo dado à matéria, os bens envolvidos nestes contratos tampouco são menos polêmicos no que respeita a sua própria natureza.

Assim, buscando-se compreender o objeto do trabalho em sua extensão e complexidade, o presente relatório iniciar-se-á do aspecto tido por mais elementar e primário à correta compreensão e desenvolvimento do tema, expondo-se, ainda que sucintamente, algumas das principais teorias envolvendo a definição da natureza jurídica dos bens de direito intelectual.

Em sequência, buscar-se-á sua definição, desde primária conceituação, passando-se detalhada e desmembradamente por todas as principais características que lhe são inerentes, como modalidades, requisitos especiais, posições de obrigações e direitos, infrações e relação com outros contratos semelhantes.

Como os bens de propriedade industriais passíveis de integrarem contratos de licença são muitos e variados, optou-se por dar seguimento como se existisse mesmo um único grupo com características idênticas<sup>1</sup>, entendendo-se por um regime geral de aplicação paradigmática, que é, contudo, visivelmente encabeçado pelas patentes.

Isto não impede que para os casos em que haja especificidades claras e explícitas, sejam feitas as devidas distinções e determinadas as peculiaridades do caso particular, como é efetivamente o que ocorre com as marcas.

Assim, denotar-se-á ao longo da exposição uma evidente separação entre o paradigmático grupo geral, para com a realidade dos contratos de licença havidos para as marcas.

Ainda, serão tratados e estudados os contratos tidos por afins, ou ao menos relacionados com os contratos de licença, nomeadamente *Merchandising* e *Franchising*, após o que se

---

<sup>1</sup> De ordem antes didática e de foco.

pretende concluir se tratam ou não de efetivos contratos de licença.

Por último, pretende-se alcançar com a segurança necessária, a verdadeira definição da natureza jurídica dos contratos de licença em si e seu conseqüente regime normativo aplicável.

O presente trabalho tem como base e principal referencial a doutrina e legislação portuguesa, sem, no entanto, descuidar-se de apresentar exemplos e interpretações da doutrina e legislação brasileira, na medida em que estas realidades afastarem-se muito uma da outra, ou forem úteis à interpretação e construção mútua.

Não se pretende com isso, entretanto, proceder-se em delicado e minucioso trabalho comparado, o que demandaria um diferente enfoque e extensão, não permitidos pela natureza e forma do presente relatório.

## 1. DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E SUA COMPLEXA NATUREZA JURÍDICA

Em definição bastante rápida, direitos de propriedade industrial são àqueles conferidos a um sujeito que se enquadra em determinados requisitos, por certo lapso temporal, e que o autorizam na exploração exclusiva de um bem imaterial, nomeadamente através de seus usos, processos e objetos em que o conteúdo intangível se materializa.<sup>2</sup>

É, antes do mais, um ramo do Direito Intelectual ou Direito da Propriedade Intelectual, composto conjuntamente com o Direito de Autor, e que definem a proteção da intangível realidade inventiva do Homem.

No que diz respeito à natureza jurídica destes bens incorpóreos, até hoje persistem dúvidas quanto a sua real fixação, havendo posições na doutrina que vão de um extremo a outro.

---

<sup>2</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.17.

Sabe-se, no entanto, que de sua correta determinação dependerá todo o restante tratamento dado à matéria, devendo ser adotado o regime normativo condizente com a opção realizada.

Diante da pretensão de se estudar contratos de licença de bens de direito industrial, parece-nos imprescindível, ainda que de modo rápido e sucinto, perscrutar-se algumas das principais teorias que atacam esta problemática.

Busca-se com isso estar, ao longo do presente relatório, munido de elementos aptos à bem entender e desenvolver o tema e, mais adiante, poder-se concluir por aquela que se julga ser a mais adequada resolução para a questão.

Primeiramente, a tendência da doutrina foi a de classificar os bens de direitos intelectuais dentro das tradicionais categorias já existentes desde o direito romano, identificando-a como um direito de propriedade como outro qualquer.

Assim, entendia-se pela aplicação normal da lógica insculpida aos direitos reais, notadamente dedicados ao tratamento de bens corpóreos, e que, senão rechaçavam, ao menos ignoravam a existência do componente imaterial.

Não se pode ignorar, no entanto, que os bens intelectuais são naturalmente incorpóreos, o que impossibilita o entendimento pelo regime de propriedade *tout cort*, ao impor-lhe uma série de problemas aparentemente insolúveis.

Isso fez com que, de parte irresignada da doutrina, surgissem novas teorias a respeito da natureza jurídica destes complexos bens intangíveis, que para além de rejeitar a aplicação do tradicional direito de propriedade, propunham novas formas de encará-lo.

É neste sentido que vemos o surgimento de teorias como *Teoria da Personalidade do Direito*<sup>3</sup>, *Teoria dos Direitos Inte-*

---

<sup>3</sup> Sustentada por autores franceses e alemães, para esta teoria, o direito intelectual estaria vinculado à já tradicional categoria dos bens pessoais. Desta forma, o direito sobre estes bens imateriais seria, antes do mais, uma extensão da própria personalidade do seu autor/criador. Esta sua exata característica aproxima-a bem do direito autoral, mas afasta-a dos direitos industriais.

*lectuais*<sup>4</sup>, *Teoria dos Direitos sobre Bens Intelectuais*<sup>5</sup>, *Teoria do Direito de Clientela*<sup>6</sup> e *Teoria dos Direitos de Monopólio*<sup>7</sup>.

Ainda que se dê o devido mérito a cada uma destas teorias individualmente, pela identificação de fragilidades e interessantes novas proposições, é certo que também elas não são imunes de erros e dificuldades.

Contudo, vale referir que atualmente a posição majoritária da doutrina ainda coloca-se a favor da aplicação pela teoria dos direitos de propriedade, sendo que no Brasil “pouquíssimos autores são a ela desfavoráveis”.<sup>8</sup>

Não significa com isso dizer que simplesmente ignoram as problemáticas havidas e rompem com os basilares preceitos da técnica jurídica.

Na linha de identificação primária com o direito de propriedade, mas não total, surge uma visão conciliadora, tida por *Teoria do Direito de Propriedade Sui Generis*, que fala em um direito de propriedade especial para as coisas incorpóreas.

Nesta temperada análise, com sustentação no art. 1.303°

---

<sup>4</sup> Proposta pelo belga Edmond Picard, a teoria reconhece a dificuldade que a natureza intangível destes bens apresenta e, diante da impossibilidade de encaixá-los em qualquer das tradicionais categorias existentes, sugere sua inserção em nova e autônoma categoria, que seria somada às tradicionais Direitos Reais, Direitos Pessoais e Direitos das Obrigações.

<sup>5</sup> Para seu idealizador, o jurista alemão Josef Koehler, o bem apresenta características próprias que impossibilitam-no de aceitá-lo como propriedade, como a questão de sua temporariedade e domínio público. Assim, configurar-se-ia mais pela sua utilidade social, como direito de exploração ao público, do que dentro de qualquer das categorias tradicionais existentes.

<sup>6</sup> Proposta pelo francês Paul Roubier, afirma que o direito intelectual seria uma terceira classe de direitos patrimoniais, rivalizada com direitos reais e de crédito. O que importaria é sua função econômica de formar e manter clientela, no momento em que restringe os efeitos da concorrência em prol de seu detentor.

<sup>7</sup> Idealizada por Casanova, mas tendo em Franceschelli o seu maior propagador, leva em consideração o caráter patrimonial destes bens e primordialmente o *jus prohibendi* que permite opô-las a terceiros. Seria assim uma quarta categoria, com elemento funcional de monopólio provisório.

<sup>8</sup> GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. *Natureza jurídica do direito de propriedade intelectual*. São Paulo, 39 f. digitadas, 1990. (parte não publicada do livro "Acquisition du droit sur la marque au Brésil, L'. Paris: LITEC, 1990. 269 p.) p. 20.

do Código Civil, inserido no capítulo dedicado à propriedade em geral, infere-se que a propriedade intelectual é regida por regime especial, sendo subsidiariamente aplicável a regular legislação civil.

Assim, consoante ensinamentos do Prof. Doutor Jorge Manuel Coutinho de Abreu, não haveria problemas em encará-la dentro dos rigores da propriedade, desde que respeitado seu regime especial, traçado para os casos em que a conformação não é possível de modo direto.<sup>9</sup>

É a posição que, a *priori*, nos transmite maior segurança, uma vez que não se afasta da figura a qual compartilha enorme parte de sua essência<sup>10</sup>, que é efetivamente a propriedade, mas preocupa-se em proceder nas devidas adequações necessárias.

Neste sentido podemos afirmar que, se a intangibilidade do bem apresenta problemas práticos de conformação, é certo também que o legislador previu essa condição traçando um regime próprio, que se liga à propriedade, mas não deixa de rechaçar sua aplicação *tout court*.

## 2. DISPONIBILIDADE E DIMENSÃO NEGOCIAL DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Ainda que por um lado se tenha alguma dúvida quanto à efetiva natureza jurídica dos bens de propriedade intelectual, por outro sabe-se que, independentemente desta indefinição, essa “classe especial de ativos intangíveis”<sup>11</sup> são carregadas de

---

<sup>9</sup> Souza, Ana Cristina. “Avaliação de Propriedade Intelectual e Ativos Intangíveis”, Revista ABPI, nº 39, págs 9 a 14, pág. 10.

<sup>10</sup> Para Fabiano Teodoro de Rezende Lara, dentro de uma perspectiva econômica do direito de propriedade intelectual, há alto grau de correlação entre os privilégios da obra intelectual e a propriedade de bens corpóreos, bem como da presença de suas funções políticas, econômicas e social, razões pelas quais parece mais apropriado deduzi-los como propriedade *sui generis*. In LARA, Fabiano Teodoro de Rezende. *Propriedade Intelectual: uma abordagem pela análise econômica do direito*. Del Rey, Belo Horizonte, 2010.p.60.

<sup>11</sup> Souza, Ana Cristina. “Avaliação de Propriedade Intelectual e Ativos Intangíveis”,

significativo valor pecuniário.

Vale com isso dizer, os direitos de propriedade industrial apresentam imediato conteúdo econômico, sua raiz mais elementar os traduz como objetos voltados à exploração de cunho patrimonial e toda a proteção conferida volta-se a persecução deste objetivo.

A referida exploração encontra sua primeira e mais nítida grande expressão na condição negativa de atribuição, a de proibir que terceiros não autorizados pratiquem atos reservados apenas ao seu titular. Isso faz com que o controle das atividades referentes ao bem protegido permaneça – enquanto vigente a proteção –, arraigados à esfera jurídica daquele que detém o seu título.

O reconhecimento de direitos de propriedade industrial, no entanto, não se limita a revelar somente este viés de *ius prohibendi*<sup>12</sup>, mas também toda uma expressão positiva, consistente na possibilidade de disposição do titular de sua situação e condição particular a terceiros.

É com isso dizer, desde que portadores de um título que assim os autorize, outros sujeitos poderão exercer certas ou todas as faculdades primariamente inerentes e exclusivas ao titular de um direito de propriedade industrial, de modo absolutamente lícito.

Isto se deve ao fato de que as situações jurídicas não são estanques em si, podendo sempre ser atingidas por novos fatos jurídicos, responsáveis por provocar alterações na titularidade, conteúdo e eventual âmbito de proteção de um direito de propriedade industrial.<sup>13</sup>

---

Revista ABPI, n39, págs 9 a 14, pág. 10.

<sup>12</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.17.

<sup>13</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio. *Contrato de licença de patente*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 396.

Sendo estes bens – ainda que imateriais –, direitos subjetivos absolutos, com características patrimoniais, reconhecida está sua dimensão jurídico-privada e, portanto, sua possibilidade de integração a negócios jurídicos.<sup>14</sup>

Importa também salientar que é justamente a dimensão positiva de poder dispor destes bens em contratos, que atualmente move os interesses e verdadeiros incentivos por trás da busca pela concessão de exclusivos.

Fazendo-se valer das palavras do Professor Doutor Dário Moura Vicente, “o valor económico dos direitos de propriedade intelectual assenta hoje muito mais na possibilidade de o seu titular autorizar a exploração por terceiros dos bens protegidos do que no seu direito de excluí-los do uso e fruição destes bens.”<sup>15</sup>

Disso se constata que, na prática, os iniciais inventores ou criadores – a quem primeiramente são atribuídos os exclusivos –, em grande parte não são os efetivos exploradores do resultado alcançado.

Assim, refere-se que “o mais frequente, (...) é que não seja esta empresa quem vai industrializar e comercializar o invento em causa, mas outra ou outras empresas em melhores condições industriais e de mercado para o efeito.”<sup>16</sup>

As marcas, por sua vez, também encontram na possibilidade de transação e licenciamento um grande incentivo, senão o maior deles, ainda que a sua transmissibilidade seja questão mais complexa e polémica.

Para estes específicos bens industriais, os licenciamentos

---

<sup>14</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p. 18.

<sup>15</sup> VICENTE, Dário Moura. *Contratos Internacionais da Propriedade Intelectual*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.25.

<sup>16</sup> MENDES, M. Oehen. *Contratos de transmissão de patente*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.371.



passam a ser notados como verdadeira extensão de atuação, que para além das imediatas vantagens econômicas auferidas, significam um direto aumento em seu reconhecimento e notoriedade, o que culmina no reforço de sua própria imagem.<sup>17</sup>

Enfim, em termos de titularidade<sup>18</sup>, essas vicissitudes nos informam que tais direitos são amplamente disponíveis, seja pela via negocial<sup>19</sup>, verificada na sua transmissibilidade ou possibilidade de firmar contratos de licença, ou por compulsórias medidas administrativas que impõe deveres aos titulares.

Passemos agora a distinguir e explicitar melhor estas duas situações de disponibilização dos bens de propriedade intelectual, levando-se em conta que as transmissões serão apreciadas apenas na medida de pressupostos para o verdadeiro objeto deste trabalho, qual seja, os contratos de licença.

### 3. TRANSMISSÃO E LICENÇAS

#### 3.1. TRANSMISSÃO

Em sentido amplo, e tendo em consideração sua raiz etimológica mais elementar, o termo ‘transmissão’ de propriedade industrial pode se referir a duas realidades distintas. É possível identificá-lo com a figura da efetiva transferência de titularidade do direito, ou ainda, à mera abertura de faculdades exclusivas de exploração a terceiros.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> KELLER, Kevin. *Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity*, Nova Jersey: Prentice-Hall. (sem página) citado por MOURA, Sofia. *Licenciamento de Marcas e Personagens, Motivações, Implementação e Avaliação na perspectiva do Licenciado*, Almedina: Coimbra, 2006, p. 47.

<sup>18</sup> Inclusive para garantir a mencionada eficácia, versatilidade e aplicabilidade prática aos contemporâneos desígnios que movimentam os setores inventivos da sociedade.

<sup>19</sup> Atendendo e conformando-se, assim, aos basilares princípios de Autonomia Privada e Liberdade Contratual.

<sup>20</sup> Em referência às marcas, CARVALHO, Maria Miguel. *Contratos de transmissão e de licença de marca*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito In-*

Não obstante essa capacidade mais genérica do termo, o usual e consagrado no ordenamento jurídico e doutrina inclinamos a chamar de ‘transmissão’ apenas a primeira realidade, cabendo, à segunda, conceito próprio e delimitador tido por ‘licença’.<sup>21</sup>

Fazer esta distinção parece-nos o certo do ponto de vista da correta técnica. Isto, pois, por mais que o titular autorize a exploração por um terceiro de todas as faculdades compreendidas pelo direito de propriedade industrial, e isso pudesse ser identificado como transmissão, ainda assim não haveria a completa transferência do bem e efetiva alteração de titularidade.

Transmissão<sup>22</sup>, neste sentido, permanece sendo a situação jurídica em que o titular de um bem de direito industrial transfere a titularidade deste direito a outrem.

Com regramento estabelecido no artigo 31º do Código da Propriedade Industrial, doravante CPI, fica prevista a possibilidade de transmissão (de modo gratuito ou oneroso) à grande gama de direitos de propriedade industrial, aí compreendidas patentes, modelos de utilidade, registro de topografia de produtos semicondutores, desenhos, modelos e marcas.<sup>23</sup>

Ainda segundo o mesmo artigo, consagra-se a possibilidade da transmissão dar-se de forma total ou parcial. Grande parcela da doutrina, no entanto, alerta para a necessidade de interpretação cautelosa e restritiva da transmissão parcial, devendo tal expressão legislativa ser “entendida *cum grano salis*”<sup>24</sup>.

---

*dustrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 477.

<sup>21</sup> CARVALHO, Maria Miguel. *Contratos de transmissão e de licença de marca*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 477.

<sup>22</sup> Também conhecida por Cessão. No Brasil, é este o termo mais comumente empregado.

<sup>23</sup> Ausentes nesta primeira elencação, os Logótipos também podem ser alvo de transmissão e licença, conforme Art. 304º-P, do CPI.

<sup>24</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de*

Isto porque várias, senão todas as modalidades de propriedade industrial não admitem, sob pena de se ferir o princípio basilar da unicidade da invenção<sup>25</sup>, o desmembramento ou amputação do direito imaterial<sup>26</sup>, sendo inviável, portanto, imaginar a “transmissão parcial a favor de diferentes titulares ou para valer apenas em relação a uma parte do território”<sup>27</sup>, para citar dois exemplos.

Ou seja, mesmo em transmissão parcial, o bem sempre manterá sua natureza única e uniforme, operando-se a constituição de novos direitos derivados do direito-base<sup>28</sup>, mas que se distinguem das licenças porque para além de mera autorização à exploração dos exclusivos, antes transmitem verdadeiros poderes de utilização.

No mais, a livre transmissibilidade consagrada pelo legislador hoje figura no cerne do moderno direito de propriedade industrial e constitui-se em verdadeiro pressuposto ao amplo progresso tecnológico e econômico verificado em um sistema de livre mercado e concorrência.<sup>29</sup>

Apesar desta atual imprescindibilidade, é importante ressaltar, porém, que nem sempre assim se sucedeu para a totalidade dos direitos de propriedade industrial, nomeadamente quanto às marcas, por conta do seu clássico conceito de função distintiva, como se verá melhor em item dedicado exclusivamente à questão.

---

*Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.33.

<sup>25</sup> Arts. 71, Nº 1, do CPI.

<sup>26</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.33.

<sup>27</sup> MENDES, M. Oehen. *Contratos de transmissão de patente*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 374.

<sup>28</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.33.

<sup>29</sup> MENDES, M. Oehen. *Contratos de transmissão de patente*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.372.

### 3.2. LICENÇA

Ao contrário do que ocorre nas transmissões, licenças não operam alteração da titularidade do bem industrial, mas conferem autorização para que um terceiro estranho ao título possa gozar e fruir do bem encerrado em exclusivos.

É, neste sentido, uma forma de restringir o alcance e aplicação do típico poder de exclusão que envolve bens de propriedade intelectual<sup>30</sup>, viabilizando negócios jurídicos em que o detentor do título não deseja afastá-lo de sua esfera de titularidade.

Permitem assim a exploração simultânea do bem entre mais de um sujeito, sendo um dos, senão o instrumento que mais evidencia a característica de imaterialidade típica destes bens.<sup>31</sup>

Deve-se fazer, no entanto, a devida distinção entre efetivas licenças e contratos ou negócios jurídicos unilaterais de mero acordo para o não exercício de determinados direitos contra terceiro.

Enquanto no primeiro são conferidos efetivos poderes, no segundo há apenas o compromisso de uma parte em proceder de certa forma pré- estabelecida, como, por exemplo, não intentar determinadas ações contra violações ou armazenagem de produtos protegidos por patentes<sup>32</sup>.

Estas autorizações de propriedade industrial podem ser

---

<sup>30</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *A "licença" do direito intelectual*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.97.

<sup>31</sup> CAMPINOS, António, COUTO GONÇALVES, Luís, ROBALO, André, ALBUQUERQUE, Carla, VIEIRA LOPES, Inês, MARCELINO, João, RAMOS, Maria João, GUSMÃO, Miguel, VILELA, Telmo, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, 2010.P.143.

<sup>32</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio. *Contrato de licença de patente*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.399.

feitas sob diferentes modalidades, que serão analisadas uma a uma em item próprio e seguinte do trabalho, sendo que em algumas situações a linha fronteira entre transmissão e licenças fica mesmo muito tênue.<sup>33</sup>

Ainda assim, como já visto, estas duas formas não podem ser nunca confundidas, eis que a primeira incidirá diretamente sobre a propriedade do direito, enquanto a segunda apenas sob seu uso e fruição.

De qualquer forma, é sabido que a mera denominação contratual nunca vincula o intérprete, devendo sempre analisar-se o contrato à luz dos verdadeiros desígnios das partes e aplicação legal. Ainda que houver a confusão, será aplicável uma realidade ou outra, a depender das suas verdadeiras características.

Quanto a nomenclatura empregada e disposição no ordenamento jurídico, é interessante lembrar que, até início da década de 1990, à exceção do direito de patente, o legislador raramente se referia à palavra “licença”<sup>34</sup>, muito menos dedicando-se a conceituá-la e pormenorizar seu regime, ainda que esta seja questão das mais nucleares no seio do Direito Intelectual.<sup>35</sup>

No regime brasileiro, à identidade do português, “a Lei 9.279/96 dedica à licença voluntária de patentes três artigos de uma concisão inesperada”<sup>36</sup>, deixando-se muito à complementação pelo direito comum, o que reforça a incompreensão da verdadeira natureza jurídica destes contratos e implica sérios

---

<sup>33</sup> À exemplo das Licenças Exclusivas com as Transmissões.

<sup>34</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio. *Contrato de licença de patente*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.398.

<sup>35</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *A “licença” do direito intelectual*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.93.

<sup>36</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Licenças e Cessões na Propriedade Intelectual*. 2ª ed., Lumes Juris, 2003.p.5.

problemas na circulação dos bens neles integrados.

Muito deste eloquente silêncio e aparente desinteresse na matéria por parte do legislador, tanto português quanto brasileiro, parece inicialmente relacionar-se com a ausência de uma sustentação técnica mais precisa acerca do termo.

É que tal não encontra paralelo prático no direito privado e, no público, figura exclusivamente no direito administrativo, o que obsta sua extensão à realidade privada. Tudo isso é motivo a turvar a expressão e constituí-la em uma verdadeira “categoria incómoda”.<sup>37</sup>

De todo modo, não há dúvidas de sua semelhança à outra figura que não se limita ao direito público, ainda que aí encontre ampla aplicação. A licença seria mesmo uma autorização<sup>38</sup>, pois possibilitaria ao titular “abrir uma brecha no seu exclusivo, admitindo o exercício do direito de outrem”.<sup>39</sup>

Abandonando-se um preciosismo técnico absoluto quanto à terminologia empregada, esta *autorização* poderá ter como objeto qualquer bem de propriedade industrial, ainda que nem sempre estes constituam figuras tipicamente previstas.

Há, inclusive, tendência em ampliar a figura da licença a outros ramos da Propriedade Intelectual – Direito de Autor –, fazendo-a incidir sobre *softwares*<sup>40</sup>, por exemplo, ou até mes-

---

<sup>37</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *A “licença” do direito intelectual*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.93.

<sup>38</sup> Esta é a visão do Prof. Oliveira Ascensão In . *A “licença” do direito intelectual*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.97. De Denis Borges Barbosa In *Licenças e Cessões na Propriedade Intelectual*. 2ª ed., Lumes Juris, 2003.p. 2 e também de João Paulo F. Remédio Marques In *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.21.

<sup>39</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *A “licença” do direito intelectual*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.97.

<sup>40</sup> CORDEIRO, Pedro. *Contratos de Produção Fonográfica e de Radiodifusão*. In

mo sobre outros bens incorpóreos como a personalidade<sup>41</sup>. Por motivos de foco não nos permitiremos entrar agora nessa discussão, cabendo algumas reflexões mais adiante, quando tratados os contratos afins aos de licença.

Por último, vemos que as licenças podem ser constituídas de três formas, conhecidas por Licenças Voluntárias, Compulsórias e Legais.

Dediquemos atenção a estas modalidades, naquilo que representem pressupostos e enriquecimentos à fiel compreensão do tema e objeto perscrutados neste relatório.

### 3.2.1. LICENÇA VOLUNTÁRIA

As licenças são, em sua grande maioria, alvo de livre negociação e autonomia privada. Conferidas através de um negócio jurídico, são a expressão máxima de liberdade contratual, sendo que ambas as partes tem interesse, buscam sua operação e as firmam, na medida da lei, mediante cláusulas e teor próprios.

Desta forma, são paradigmas do presente trabalho, que versa sobre contratos de licença<sup>42</sup>, e representam o que se conhece por licenças voluntárias. A menos que as partes cheguem a um consenso, o titular do direito não tem obrigação de abrir os exclusivos a quem quer que seja, fazendo-o na medida de seu próprio e exclusivo interesse econômico.

### 3.2.2. LICENÇAS COMPULSÓRIAS E LEGAIS

---

ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.272.

<sup>41</sup> ALMEIDA, Carlos Ferreira de. *Contratos II, Conteúdo, Contratos de Troca*, Almedina: Coimbra, 2007, p. 220.

<sup>42</sup> ‘Contratos’ de Licença, naturalmente vinculam-nos à dimensão de livre contratação privada.

Em polo diametralmente oposto figuram as licenças compulsórias, ou obrigatórias, em que, desde logo, como bem se depreende de sua própria denominação, há ausência de vontade do titular na sua realização.

Com tratamento situado nos arts. 107º à 112º do CPI, este tipo de licença dispensa o consentimento prévio do titular, gerando-se mesmo coercitivamente uma relação privada, quando comprovadamente se estiver diante das seguintes situações: a) Falta ou insuficiência de exploração da invenção patenteada; b) satisfação de saúde pública ou nutrição; c) satisfação de outros interesses públicos; d) cessão de práticas anticoncorrenciais; e) prover situações de emergência e calamidade pública; f) dependência entre patentes.<sup>43</sup>

Reveste-se, desta forma, em uma modalidade de requisição civil<sup>44</sup>, constituída em verdadeira oneração ao direito industrial<sup>45</sup> que dá a tudo roupagem de ato administrativo, ao passo em que é processada e emitida pelo órgão administrativo responsável, qual seja, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ainda que não lhe tolha o caráter contratual.

É dizer, verifica-se como um contrato forçado, imposto administrativamente, por questões de interesse público, desde que antes tenha se tentado, convencional e razoavelmente, obter a autorização junto ao titular.<sup>46</sup>

As Licenças Legais, por sua vez, desdobramento de mesma raiz impositiva, não exigem a iniciativa de particulares, podendo ser conferidas *ex officio* unilateralmente pelo próprio

---

<sup>43</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.192.

<sup>44</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio. *Contrato de licença de patente*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 399 MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.193.

<sup>45</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.192.

<sup>46</sup> Artigo 107, nº 3 CPI.



Estado, sendo necessário apenas o interesse público naquele bem e posterior notificação referindo o uso que será empregado.<sup>47</sup>

Quanto às marcas é relevante mencionar que, por força do art. 21 do Acordo TRIPS, são impassíveis de serem alvos de licenciamento compulsório.

#### 4. SISTEMAS DE TRANSMISSIBILIDADE/LICENCIAMENTO E AS MARCAS

Vigora na legislação portuguesa, conforme referido, o princípio da livre transmissibilidade de direitos de propriedade industrial, e sua devida extensão às licenças.

Deve-se salientar que esta realidade não é aplicada imediatamente, e sem alguma reflexão, para todos os bens intangíveis, notadamente para as marcas e logótipos.

Isso porque, falar em transmissão e licença de marcas implica, antes de mais, debater e entender sua função, que sempre refletem uma opção político-legislativa.<sup>48</sup>

As marcas são, em princípio, “um sinal distintivo dos produtos e serviços por referência à sua proveniência empresarial”<sup>49</sup>, e neste sentido clássico, garantem a constância da origem do produto<sup>50</sup>, evitando que os consumidores enganem-se a este respeito.

---

<sup>47</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio. *Contrato de licença de patente*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 400.

<sup>48</sup> CARVALHO, Maria Miguel. *A Transmissão da Marca*. In Direito Industrial, Vol. VI, Associação Portuguesa de Direito Intelectual (APDI), p.183 a 215, Almedina, Coimbra, 2009.p.185.

<sup>49</sup> CARVALHO, Maria Miguel. *Contratos de transmissão e de licença de marca*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 477.

<sup>50</sup> GONÇALVES, Luis Couto. *A Função Distintiva da Marca*, Almeida: Coimbra, 1999, p. 26.

Diante desta peculiar característica, geraram-se três posições distintas a respeito da possibilidade de troca de sua titularidade e/ou exploração por outrem.

A primeira posição é a do sistema de transmissão vinculada da marca<sup>51</sup>, que reconhece e aplica a noção mais restritiva da função distintiva, em que este bem somente poderá seguir à esfera jurídica de outrem, no caso de aquisição conjunta da totalidade da empresa.

Assim, uma marca apenas poderia ser cedida a terceiro se este estiver disposto a carregar em mesmo negócio todo o *good will*<sup>52</sup>, toda a atividade em marcha que a marca serve para distinguir.<sup>53</sup>

Para esta corrente, somente desta forma o conceito tradicional restaria inabalado, sendo que os produtos permaneceriam garantidamente procedentes da mesma estrutura, com idêntica qualidade e histórico a que se associa àquela marca. Era a previsão do antigo CPI brasileiro, de 1945.<sup>54</sup>

Noutra ponta existe o sistema de livre transmissibilidade da marca, em que, ao contrário da realidade vinculada, esta se apresentaria independente e destacada da estrutura primária empresarial<sup>55</sup>, o que confronta abertamente o conceito em sua noção tradicional.

A Professora Doutora Maria Miguel Carvalho, no entanto, atenta ao fato de que em nenhum dos dois sistemas percebe-se a aplicação irrestrita e extremada dos seus preceitos, sendo

---

<sup>51</sup> Consoante esmagadora maioria das primeiras legislações. GONÇALVES, Luis Couto. *A Função Distintiva da Marca*, Almeida: Coimbra, 1999, p. 34.

<sup>52</sup> CARVALHO, Maria Miguel. *Contratos de transmissão e de licença de marca*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 478.

<sup>53</sup> É o sistema Norte-Americano.

<sup>54</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Licenças e Cessões na Propriedade Intelectual*. 2ª ed., Lumes Juris, 2003.p.12.

<sup>55</sup> Consagrado no Art. 21º do Acordo TRIP/ADPIC, o que nas afasta, Portugal e Brasil, da aplicabilidade integral do sistema oposto, de vinculação.

estas figuras frequentemente reconduzidas ao equilíbrio.

De um lado, nos sistemas de cessão vinculada<sup>56</sup> passou-se a admitir amplamente a transmissão da marca com apenas parte, ou departamento da empresa, de acordo com a previsão da Convenção da União de Paris, em art. 6<sup>o</sup> - *quater*.

De outro, nos sistemas de livre transmissão, busca-se, através de rigor legislativo, eliminar ou reduzir a possibilidade de condução do consumidor ao erro,<sup>57</sup> aproximando-se do que prevê o art. 21 do Acordo TRIPS.

De todo modo, parece certo que nem mesmo num caso ou outro, está o consumidor absolutamente livre de incorrer em confusão, o que conduz parte da doutrina, à qual nos associamos, a considerar que o potencial de engano ao consumidor independe do sistema escolhido.<sup>58</sup>

Esta análise nos dirige a um terceiro modelo, notadamente híbrido entre os dois anteriores, que nos parece trazer a solução adequada. É o adotado pelo CPI atual, em repetição de posição já existente no CPI de 1940<sup>59</sup>.

Fala-se em um sistema misto: A marca é independente da transmissão da empresa, desde que tal transferência não conduza o público consumidor em erro, quer quanto sua proveniência, ou aos caracteres essenciais à apresentação dos produtos.

Ou seja, a transmissão pode ocorrer, desde que a marca não esteja “de tal forma vinculada a um produtor que não possa dele dissociar-se, como sucede quando a própria marca indique

---

<sup>56</sup> Nomeadamente nos países do *Common Wealth*.

<sup>57</sup> CARVALHO, Maria Miguel. *Contratos de transmissão e de licença de marca*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 479-480.

<sup>58</sup> CARVALHO, Maria Miguel. *Contratos de transmissão e de licença de marca*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 480.

<sup>59</sup> Atendendo a economia do presente trabalho e foco na temática principal, não se desenvolve um maior delineamento histórico acerca da evolução legislativa destes diferentes modelos.

a respectiva proveniência, ou reproduza o nome ou firma do empresário a quem pertence, ou contenha referências a distinções honoríficas conferidas ao seu originário titular.”<sup>60</sup>

Este regime é inferido a partir da análise dos art. 262, nº. 1, do CPI e art. 12º, nº. 2, al. b da Diretiva do Conselho Nº 89/104/CEE, conhecida por Diretiva de Marcas, doravante apenas DM, que condiciona a livre transmissibilidade à não indução do público em erro, bem como sanciona com caducidade de registro a susceptibilidade superveniente desta mesma ocorrência, agindo-se assim em duplo grau de controle.<sup>61</sup>

Igual previsão é encontrada no art. 17º, nº. 1 e 4, do Regulamento sobre marcas comunitárias (CE) Nº 40/94, doravante apenas RMC. A disposição inova frente à legislação nacional, porém, ao trazer presunção de que há transmissão da marca quando cedida a empresa como um todo. (Art. 17º, nº. 2 da RMC). Quanto aos logótipos citados, também seguem a noção de transmissibilidade híbrida, conforme art. 304º-P, do CPI.

Isto só é possível, porém, conferindo-se nova roupagem à função distintiva da marca<sup>62</sup>, que não servirá mais para definir exatamente a mesma origem empresarial do produto, mas antes significar que o novo titular assume o ônus pelo seu uso não enganoso.<sup>63</sup>

Não vemos aqui qualquer problema na ampliação do conceito, mas antes uma verdadeira solução em compasso com a função teleológica do dispositivo legal.

O verdadeiro interesse não reside em garantir que aquele

---

<sup>60</sup> OLAVO, Carlos, *Contrato de Licença de Exploração de Marca*. In Direito Industrial, Vol. I, Faculdade de Direito de Lisboa, Associação Portuguesa de Direito Intelectual (ADPI), p. 349 a 383, Almedina, Coimbra, 2001.p.350.

<sup>61</sup> CARVALHO, Maria Miguel. *Contratos de transmissão e de licença de marca*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.481.

<sup>62</sup> Para Luis Couto Gonçalves a noção clássica está mesmo *ultrapassada*. In *A Função Distintiva da Marca*, Almeida: Coimbra, 1999, p. 20.

<sup>63</sup> GONÇALVES, Luis Couto. *Direito de Marcas*, Almedina: Coimbra, 2000, p.22.

ou este bem sejam realmente provenientes de determinada esfera produtiva estanque, o que é absolutamente inaplicável nos modernos modelos empresariais, mas que seja mantido o controle sobre a continuidade daquilo que antes representa, em atendimento ao princípio da verdade e novíssimo princípio de direito marcário, constituído na “proibição do uso enganoso da marca”.<sup>64</sup>

Quando o assunto é licença, ainda que não haja sua expressa menção no art. 262º, n.1 do CPI (que versa apenas sobre transmissão), entendemos pela aplicação do mesmo preceito legal de restrição ao uso enganoso do sistema híbrido, por representar idêntico objetivo e atendimento ao princípio da verdade.

Assim, temos que o redimensionamento da figura clássica da função distintiva da marca também alcança os licenciamentos, talvez até com maior relevância, posto que comumente a atividade empresarial necessita estender as próprias marcas à seus demais braços empresariais, que, ainda que compostos por outras pessoas jurídicas, não deixam de atuar e ser continuações da empresa-mãe.<sup>65</sup>

O licenciamento de marcas implica, no entanto, – em determinadas modalidades não exclusivas –, admitir a coexistência de mesmas marcas servindo a diferentes identificações, o que novamente agrediria o conceito clássico.

Neste especial tocante, a doutrina divide-se e aponta alguns riscos em sua desenfreada aceitação nestes moldes, conforme melhor discutiremos, em item específico sobre modalidades de contrato de licenças.

## 5. CONTRATOS DE LICENÇAS

---

<sup>64</sup> GONÇALVES, Luis Couto. *Direito de Marcas*, Almedina: Coimbra, 2000. p.21.

<sup>65</sup> OLAVO, Carlos, *Contrato de Licença de Exploração de Marca*. In *Direito Industrial*, Vol. I, Faculdade de Direito de Lisboa, Associação Portuguesa de Direito Intelectual (ADPI), p. 349 a 383, Almedina, Coimbra, 2001.p.351.

Contratos de licença<sup>66</sup> são, à partida, o meio de instrumentalização de licenças voluntárias, pelas quais o titular (ou requerente), em geral de forma onerosa e temporariamente, coloca um terceiro em posição de uso de todas ou algumas faculdades exclusivas e inerentes ao bem industrial intelectual.<sup>67</sup>

Especificamente para as marcas, referem-se ao meio pelo qual o titular “atribui a terceiro o direito de apor a marca nos seus próprios produtos e de a utilizar na sua actividade económica”.<sup>68</sup>

Diferentemente daquilo que se vê no Direito de Autor, estes contratos não apenas conferem uma posição relativa e calcada meramente em eficácia obrigacional ao licenciado, mas verdadeiramente o gozo de todas as faculdades jurídicas do título que lhe forem permitidas.<sup>69</sup>

Conforme se pode depreender do art. 32º, n.º 4 do CPI, se não for convencionado em contrário, o licenciado passará a exercer todas as faculdades que lhe conferem o título.

Neste sentido fica o licenciado em condição de opô-lo a todos que desrespeitarem o direito de propriedade intelectual, na medida em que lhe é atribuído, incluído aí o próprio licenciante.

É este fator que leva parte da doutrina a dizer que a licença é fonte de direitos absolutos<sup>70</sup>, em contraposição às mui-

---

<sup>66</sup> Artigo 32 do CPI.

<sup>67</sup> JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES, citado por Carlos Ferreira de Almeida. In *Contratos da Propriedade Intelectual. Uma Síntese*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011, in ob.cit., p.17, nota 71.

<sup>68</sup> OLAVO, Carlos, *Contrato de Licença de Exploração de Marca*. In *Direito Industrial*, Vol. I, Faculdade de Direito de Lisboa, Associação Portuguesa de Direito Intelectual (ADPI), p. 349 a 383, Almedina, Coimbra, 2001.p. 354.

<sup>69</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio. *Contrato de licença de patente*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.406..

<sup>70</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de*

tas vezes implícita ideia de caráter meramente obrigacional<sup>71</sup>, ainda que estes direitos sejam dependentes do título e do aval do licenciante, mesmo nos casos de não exclusividade.<sup>72</sup>

Para o Professor Doutor José de Oliveira Ascensão, porém, são as peculiaridades e magnitude do caso concreto que vão definir este caráter perante cada contrato.<sup>73</sup>

Se estivermos diante uma autorização sem qualquer conteúdo econômico, não haverá de se falar em caráter absoluto, pois nada ali justifica tal conformação.

De outra sorte, quando diante de um contrato que envolve um bem de direito industrial, naturalmente valioso e relevante, em si próprio dotado de oponibilidade *erga omnes*, inevitavelmente se estará diante de contrato de cunho absoluto. Visão está que compartilhamos com o referido autor.

No tocante à tipicidade destes contratos, fica uma vez mais acentuada a diferença para com o Direito de Autor. Isto porque os bens de propriedade industrial não são transacionáveis e negociáveis, em grande parte, mediante figuras clássicas e tratamento legal expresso.

Como nos informa o Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, coletando referências em outros autores, existem algumas figuras tidas por típicas, como os contratos de Licença de Patente, Licença de Modelo de Utilidade, Licença de Marca e Licença de Bases de Dados.

No entanto, há muitos outros que são apenas aceitos como tais, como a Licença de *Software*, Licença de Logótipo e de

---

*Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.26.

<sup>71</sup> ALMEIDA, Carlos Ferreira de. *Contratos da Propriedade Intelectual. Uma Síntese*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.18.

<sup>72</sup> Veremos melhor essa questão em item dedicado inteiramente à exclusividade.

<sup>73</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *A "licença" do direito intelectual*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.108.

Tecnologia.<sup>74</sup>

Outros, ainda, seriam apenas interpretados como coligados ou afins aos contratos de licença, por apresentarem ao menos parte de conteúdo semelhante ou uma componente comum, como o *Merchandising* e *Franchising*, para citar dois exemplos.

Por outro lado, deve-se a frequente criatividade empresarial e de evolução tecnológica a cada vez maior ampliação do rol de objetos passíveis de licença, e que, dia após dia passam a ser aceites, de modo atípico, nos negócios envolvendo estes bens.<sup>75</sup>

Enfim, como já amplamente referido, inexistente conceituação legal técnica quanto à figura da licença e suas modalidades contratuais específicas<sup>76</sup>, de modo a gerar em tudo grande imprecisão, ainda mais diante de já complexa e controversa natureza jurídica dos próprios bens de propriedade intelectual em si.

Passemos agora a análise pormenorizada e detalhada de todas as componentes, modalidades e variantes em que estes contratos, sejam eles aparentemente típicos ou não, podem ser avençados.

## 5.1. OBJETO

Os bens de direito industrial que podem ser alvos de contratos de licença são os mesmos havidos e elencados para às transmissões, conforme leitura do art. 32º, n.º 1 do CPI.

---

<sup>74</sup> ALMEIDA, Carlos Ferreira de. *Contratos da Propriedade Intelectual. Uma Síntese*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.17.

<sup>75</sup> ALMEIDA, Carlos Ferreira de. *Contratos II, Conteúdo, Contratos de Troca*, Almedina: Coimbra, 2007, p. 221.

<sup>76</sup> O legislador parece mesmo ter concentrado tudo apenas em um único artigo. ALMEIDA, Carlos Ferreira de. *Contratos II, Conteúdo, Contratos de Troca*, Almedina: Coimbra, 2007, p. 219/220.



Ainda no mesmo artigo, conclui-se que, independentemente do bem industrial em específico a ser contratado, o objeto em questão será sempre o uso, gozo ou exploração de um direito privativo industrial tal como emerge do respectivo registro.

Ou seja, trata-se da direta atribuição, em caráter positivo, do licenciante ao licenciado, de uma ou várias faculdades típicas de propriedade industrial, que, conforme art. 32º, n.º 2 do CPI, pode ser levada a cabo ainda mesmo na pendência de registro.<sup>77</sup>

É certo, porém, que esta licença será considerada meramente condicional, na medida em que é uma expectativa de direitos, e não direitos plenamente constituídos.

## 5.2. MODALIDADES

Da leitura atenta ao art. 32º do CPI, depreende-se também a fixação das diversas modalidades em que os contratos de licença poderão ser convencionados.

Naquilo que diz respeito às marcas especificamente, o regime é alargado pela aplicação do art. 8º, n.º 1 da DM, e art. 22º, n.º 1, da RMC.

### 5.2.1. TOTAL OU PARCIAL

Conforme referido no n.º.1 do Art. 32 do CPI, a licença poderá ser conferida ao interessado em sua totalidade ou apenas em parte das faculdades inerentes ao bem industrial.

Ou seja, licenciante e licenciado têm total liberdade para negociar e definir em que extensão dar-se-á a autorização, cabendo às partes escolher as faculdades exclusivas que querem ver licenciadas, não havendo impedimento algum ao seu fraci-

---

<sup>77</sup> Em mesma lógica da conferência provisória do direito de propriedade industrial, tratado pelo art. 5º do CPI.

ornamento.

É assim que, por exemplo, podem ser firmadas licenças para toda ou apenas algumas reivindicações, ou para todos ou apenas alguns objetos de uma eventual invenção patenteada, modelos ou desenhos.<sup>78</sup>

Como para o caso das licenças não se está diante de efetiva transferência de titularidade, mas apenas do gozo e uso das faculdades atribuídas ao bem industrial, é mais fácil visualizar a possibilidade desta autorização dar-se na forma parcial, se quer havendo a complicação referida para as transmissões.

Quanto às marcas, também são passíveis de serem licenciadas no todo ou em parte, na mesma liberdade referida ao regime geral insculpido pelo CPI, consoante disposto no art. 8º, n° 1 da DM e 22º, n° 1 da RMC, para marcas comunitárias.

### 5.2.2. A TÍTULO GRATUITO OU ONEROSO

A licença, que normalmente será onerosa<sup>79</sup>, poderá também ser concedida a título gratuito, nada havendo de impeditivo neste sentido.

Assim, também quanto a esta característica, há total liberdade<sup>80</sup> das partes em definir a existência, forma e método de contraprestação, podendo ser feita de modo fracionado, ou ainda mesmo mediante pagamento único, sem que com isso descaracterize-se a licença.

---

<sup>78</sup> CAMPINOS, António, COUTO GONÇALVES, Luís, ROBALO, André, ALBUQUERQUE, Carla, VIEIRA LOPES, Inês, MARCELINO, João, RAMOS, Maria João, GUSMÃO, Miguel, VILELA, Telmo, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, 2010.p.143.

<sup>79</sup> ALMEIDA, Carlos Ferreira de. *Contratos da Propriedade Intelectual. Uma Síntese*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.17.

<sup>80</sup> CAMPINOS, António, COUTO GONÇALVES, Luís, ROBALO, André, ALBUQUERQUE, Carla, VIEIRA LOPES, Inês, MARCELINO, João, RAMOS, Maria João, GUSMÃO, Miguel, VILELA, Telmo, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, 2010.p 144.

Este preço, – fixo ou variável –, poderá ainda compreender forma diversa de contraprestação, como aquisição de determinados produtos, estar atrelado ao volume de negócios<sup>81</sup> ou lucro obtido com a atividade desenvolvida mediante sua aplicação.

De longe a situação mais comum nos casos práticos apontam para a mescla entre um pagamento fixo imediato, posteriormente complementado por prestações periódicas, convencionalmente conhecidas para bens de propriedade industrial como *royalties*.<sup>82</sup>

Para o Professor Doutor Remédio Marques, a utilização deste expediente mostra-se como o mais adequado a prevenir condutas desleais, obstando casos em que o licenciamento é utilizado com vistas apenas à subsequente intencional inatividade, visando-se a ocorrência de licenciamento obrigatório e consequente possibilidade de inserção de seus próprios produtos no mercado, desta feita estando-se desobrigado de qualquer prestação pecuniária.<sup>83</sup>

### 5.2.3. DETERMINADAS ZONAS OU TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Outro fator diz com a amplitude territorial da licença, que poderá ser feita apenas para uma localização específica, ou conferida à totalidade do território nacional.

Assim, patentes ou modelos de utilidade, por exemplo, podem ser licenciados apenas para uma região de Portugal, sem prejuízo do titular permanecer no controle das faculdades sobre

<sup>81</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p. 118.

<sup>82</sup> ALMEIDA, Carlos Ferreira de. *Contratos da Propriedade Intelectual. Uma Síntese*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.20.

<sup>83</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.119.

o restante do país, ainda que naquele específico espaço sejam conferidos com exclusividade.

No caso das marcas, é também o que prevê o art. 8º, nº.1 da DM, ao instruir as legislações nacionais de que *uma marca pode ser objecto de licenças para a totalidade ou parte do território de um Estado-Membro.*

É possível, no entanto, que o título seja estreado em amplitudes territoriais maiores, como é o caso das Marcas Comunitárias. Regidas pelo art. 21º, nº. 1 da RMC, as licenças feitas sob esta forma, que forem concedidas a todo o território, quereirão representar a totalidade do espaço comum europeu, podendo ser realizada também à apenas parte deste.

Assim, o que se percebe é que, tanto quanto o direito de propriedade industrial em que o bem precipuamente se funda tem um limite territorial, também a licença terá um limite<sup>84</sup>, que deve ser respeitado, sob pena de estar o licenciado não só extrapolando o contrato, mas atuando em mesma condição que um terceiro contrafator.

Novamente, tendo as marcas um regime diferenciado frente à sua natureza distintiva, parcela da doutrina mostra-se contrária à possibilidade de celebração de contratos de licença para apenas parte do território nacional, e/ou comunitário.

Neste sentido, o Professor Doutor Américo Silva Carvalho reflete que “é absolutamente desaconselhável permitir licença em Portugal só para uma certa zona do país, devido à confusão que tal situação pode provocar no consumidor”<sup>85</sup>

Com a devida vênia, entendemos, na esteira do Professor Doutor Carlos Olavo, que trata-se de risco “inerente ao próprio

---

<sup>84</sup> CAMPINOS, António, COUTO GONÇALVES, Luís, ROBALO, André, ALBUQUERQUE, Carla, VIEIRA LOPES, Inês, MARCELINO, João, RAMOS, Maria João, GUSMÃO, Miguel, VILELA, Telmo, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, 2010.p.144

<sup>85</sup> CARVALHO, Américo da Silva. *Direito de Marcas*, Coimbra, Coimbra: 2004, p. 416.

instituto da licença de exploração”<sup>86</sup> e, em linha já superada de redefinição da função distintiva da marca, não representa maior risco de engano do que aquele conferido às licenças não exclusivas, ou exclusivas simples.

#### 5.2.4. PERÍODO INTEGRAL DE VIGÊNCIA OU INFERIOR

Com relação ao período de vigência do contrato de licença, uma vez mais caberá ser fixado em total liberdade pelas partes, podendo ser limitado ou compreender a mesma referência tida para o título.

Para o regime geral, aí compreendidos os direitos de propriedade industrial, mas excluídas as marcas, o teto máximo de período será sempre o regularmente fixado para o direito, não podendo o exceder, por razões óbvias de que já não mais compreenderá exclusivos.

No mais, caso as partes silenciem quanto a este período, acreditamos, assim como o Professor Doutor Remédio Marques que “talvez a vontade normativa das partes aponte para uma duração coincidente com a duração do direito industrial cujas faculdades jurídicas foram autorizadas”.<sup>87</sup>

Naquilo que respeita às marcas, diferentemente do dito acima, não há um referencial máximo claro, eis que, como se sabe, as marcas podem ser renovadas de 10 em 10 anos, por força do art. 225º do CPI.

Entendemos que, diante da autonomia privada que viemos afirmando reger amplamente as relações de disponibilização de direitos de propriedade industrial, não há impedimentos a cláusulas que firmem a auto renovação contratual, a cada momento em que o direito for também ele renovado, estipulan-

---

<sup>86</sup> OLAVO, Carlos, *Contrato de Licença de Exploração de Marca*. In *Direito Industrial*, Vol. I, Faculdade de Direito de Lisboa, Associação Portuguesa de Direito Intelectual (ADPI), p. 349 a 383, Almedina, Coimbra, 2001.p.362-363.

<sup>87</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.88.

do-se as regras concretas de atualização da contraprestação e demais questões caso a caso.<sup>88</sup>

### 5.2.5. EXCLUSIVO OU NÃO EXCLUSIVO

Segundo preleciona o art. 32º, nº 5 do CPI, as licenças são presumivelmente não exclusivas. Desta forma, basta o silêncio do contrato para que o licenciante esteja sempre autorizado a prosseguir na concessão de outras licenças a demais interessados.

Os seguintes nº. 7 e 8, do mesmo art. 32º do CPI, por sua vez, dão conta de informar as definições legais de exclusividade e a sua forma de operação.

Chega-se assim, a conclusão por três moldes possíveis de fixação do regime de exclusividade nos contratos de licença, dos quais diverge a doutrina apenas com relação à nomenclatura empregada.

Para o Professor Doutor Luis Couto Gonçalves, são elas: Exclusiva, Única e Simples<sup>89</sup>, enquanto que para o Professor Doutor Remédio Marques, tratar-se-iam de licenças Exclusiva Reforçada, Exclusiva Simples e Não Exclusiva<sup>90</sup>.

Adotaremos a terminologia empregada pelo Professor Doutor Remédio Marques por entendermos que traduz com maior clareza e precisão o que cada forma realmente designa, evitando-se o emprego de terminologias mais genéricas como “única” ou meramente “exclusiva”.

As licenças exclusivas reforçadas são aquelas em que, além de mais nenhum terceiro poder participar, o próprio licen-

---

<sup>88</sup> Parece-nos, em mesmo sentido In CARVALHO, Américo da Silva. *Direito de Marcas*, Coimbra, Coimbra: 2004, p. 417.

<sup>89</sup> GONÇALVES, Luis Couto. *A Função Distintiva da Marca*, Almeida, Coimbra: 1999, p. 197.

<sup>90</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio. *Contrato de licença de patente*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 400.

ciente concorda em se afastar da concorrência, abstando-se ele mesmo de prosseguir na exploração do bem licenciado.

De modo um pouco mais temperado, mas ainda conferindo certo grau de exclusividade, as licenças exclusivas simples obstam o seguinte oferecimento de outras licenças a terceiros pelo licenciante, mas não o afastam da exploração do bem, podendo ele, e somente ele, concorrer com o licenciado.

E por último, as licenças não exclusivas, como bem representa o termo empregado, informam que o licenciante poderá prosseguir contratando novas licenças com demais interessados.

Quanto às marcas, como já amplamente referido, a ideia de dois distintos sujeitos explorarem simultaneamente o mesmo bem, que partiram de duas origens fabris diversas, não nos parece romper com os ditames da técnica jurídica.

É que face à redefinição da função distintiva da marca, ao invés de determinar a exata e efetiva origem do bem produzido, deve-se entendê-la como novo ônus de uso não enganoso, que além de ampliar o conceito, reafirma sua verdadeira vocação, estada no princípio da verdade.

### 5.3. FORMA E REQUISITO DE EFICÁCIA

Quanto à forma exigida, os contratos de licença estão sujeitos apenas à representação escrita, conforme art. 32º, nº 3, que traduz o espírito da regra geral insculpida no art. 220 do Código Civil.

Daí que se entende que a forma deste tipo de contrato é condição *ad substantiam* e não meramente *ad probationem*, como havido para os contratos de transmissão.<sup>91</sup>

Ainda que não seja efetivamente obrigatória a sua averbação no INPI, isto é condição de oponibilidade destes contra-

---

<sup>91</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.81.

tos<sup>92</sup>, como bem disposto no art. 30º, n.º 1, al. b, e n.º 2. e n.º 3.

Para o caso das marcas comunitárias, vale a mesma lógica, consoante regramento da RMC, constante dos arts. 22º, n. 5 e 23º.

Enfim, para que o licenciado possa fazer valer o título negocial contra terceiros ou eventualmente em face do próprio titular do direito – assim afirmando as faculdades exclusivas de que agora dispõe –, é necessária sua devida averbação.

Disto se conclui que o legislador deixou para as partes a decisão pela conveniência ou não do afastamento desta esfera de oponibilidade<sup>93</sup> e conseqüentemente a fixação do caráter meramente obrigacional ou absoluto dos contratos de licença, na linha do pensamento do Professor Doutor José de Oliveira Ascensão, para quem “só será absoluto se tiver reduzido a escrito. No caso de se tratar de um direito industrial, será ainda necessário que tenha sido averbado.”<sup>94</sup>

#### 5.4. DIREITOS E DEVERES DAS PARTES

Vimos que, para além da conceituação, delimitação do objeto e modalidades comuns, o módico tratamento legislativo dedicado às licenças deixa lacunas, e entre elas está também a posição das partes frente à contratação.

Assim, a princípio, não há qualquer remissão direta a responsabilidades, direitos ou faculdades a que os contraentes estejam obrigatoriamente vinculados quando da assinatura de

---

<sup>92</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p. 31.

<sup>93</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio. *Contrato de licença de patente*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 411.

<sup>94</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *A “licença” do direito intelectual*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.108.



contratos de licença de bens de direito industrial.

A primeira conclusão que se pode chegar diante deste contudente silêncio, é a de que é conferida ampla liberdade às partes para estipular e vincularem-se a normas e regras que acharem mais adequadas ao caso concreto, em sintonia com a regra geral de autonomia privada e liberdade contratual estabelecida no art. 405 do Código Civil.

Isto seria possível, uma vez mais, dado o caráter subsidiário que a legislação civil ganha frente ao regime especial estabelecido para os bens de propriedade industrial em código próprio, de acordo com o já citado art. 1.303 do Código Civil.

Acreditamos que esta análise esteja correta, mas apenas em certa medida. É lícito dizer que as partes dispõem de ampla liberdade contratual quando de sua vinculação, mas disso não decorre logicamente que inexistam um regime próprio aos quais tais contratos sujeitam-se e que vinculam as partes interessadas em sua celebração.

Assim, ainda que não seja aparente, da análise do objeto em si e de suas estruturais características, poder-se-á chegar à definição do correto seguimento normativo, seja ele típico ou não.

É de sua identificação e aplicação que dependem as responsabilidades e direitos tidos por inafastáveis dos contratos de licença.

#### 5.4.1. POSIÇÃO DO LICENCIANTE

Quando se está diante de um contrato de licença, o dever mais basilar e elementar que se afigura ao licenciante consiste na disponibilização do bem intangível contratado ao licenciado, de modo que se possa dele efetivamente fruir.<sup>95</sup>

Ou seja, não basta apenas ao licenciante entregar o bem,

---

<sup>95</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.89.

mas antes fazê-lo em toda a medida que permita ao licenciado poder economicamente dele explorar, regular e desimpedidamente.

É este nuclear aspecto que faz com que parcela significativa da doutrina entenda pela aplicação do regime havido para os contratos de locação, uma vez que esta responsabilidade seria idêntica àquela insculpida para estes contratos no art. 1031º do Código Civil.

Nestes casos, também deve o locador entregar a coisa locada ao locatário e assegurar-lhe o efetivo gozo para o fim a que se destina, abstendo-se de qualquer impedimento ou inativabilização neste sentido.

Sabe-se, porém, como já referido no início do trabalho, que a imaterialidade do bem de direito industrial impõe uma série de restrições à aceitação pura e simples de sua natureza como sendo das de locação, bastando referir a impossibilidade de efetiva apropriação da coisa e a possibilidade de se conferir mais de uma licença para o mesmo bem.

Isso não nos impede de aceitar, por outro lado, a aplicação *por analogia*<sup>96</sup> dos conceitos havidos para a locação, na medida e condição próprias aos bens intelectuais, em tudo aquilo que forem semelhantes.

Assim, admite-se que pende sobre o licenciante a mesma responsabilidade havida para o locador, a de garantir que o objeto do contrato seja próprio para as utilizações que se propõe.

Decorre também desta análise que o licenciante seja diligente e pratique “todos os atos necessários ou convenientes à manutenção da validade e da eficácia do direito industrial objecto de licença”<sup>97</sup>, bem como atue no pagamento de taxas necessárias, entrega dos documentos indispensáveis ao seu enten-

---

<sup>96</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.90.

<sup>97</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.90.

dimento e boa aplicação, e também se insurja contra terceiros infratores na falta de poderes para o licenciado assim agir.

Outros deveres são apontados pela doutrina como intimamente atrelados às relações de contratação de licenças, ainda que de cunho acessório, havendo a necessidade das partes os fazerem constar expressamente, quando de seu interesse.

É o caso da necessidade de comunicação de *know-how* e eventuais aperfeiçoamentos técnicos que venham a ser desenvolvidos ao longo da relação, assim como de prestação de assistência técnica.

Quanto à comunicação de aperfeiçoamentos técnicos, especificamente, há quem propugne visão restritiva quando de sua falta expressa, entendendo caber ao licenciante comunicar apenas as situações em que a melhoria seja suscetível de proteção dependente do objeto de licença.<sup>98</sup>

Outra, de cunho mais abrangente, afirma que, na falta de estipulação, somente poderiam ser alvo de comunicação os aperfeiçoamentos necessários à adequada exploração do bem em questão.

No que respeita às marcas, fazendo-se jus as distinções próprias que acarreta, discute-se se haveria também um direito de controle de qualidade dos produtos por parte do licenciante, em face da possibilidade de caducidade quando do seu uso enganoso conforme previsto no art. 269, n.º 2, al. b do CPI.

Se por um lado nem a DM (art. 8.º) nem a RMC (art. 22º e seguintes) preocuparam-se em estabelecer expressamente a obrigação do licenciante em controlar a qualidade dos produtos licenciados, por outro é certo que a sua ausência pode acarretar sérios riscos ao licenciante e seu exercício é, portanto, algo de seu total interesse.

Assim, tal vinculação é antes do mais um *poder-dever*<sup>99</sup>,

---

<sup>98</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Almedina, Coimbra, 2008.p.94.

<sup>99</sup> CARVALHO, Américo da Silva. *Direito de Marcas*, Coimbra, Coimbra: 2004.p. 415.

que, em nossa visão deverá operar-se independentemente de constar expressamente do contrato, na esteira de posicionamento mais amplo, adotado e sugerido pela Recomendação Conjunta relativa às licenças de marcas adotadas pela Assembleia da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e pela Assembleia Geral da Organização Mundial da Propriedade Industrial, na 35<sup>a</sup> série de reuniões dos Estados-Membros.<sup>100</sup>

Dado o risco de operar-se a caducidade da marca pela má qualidade e conseqüente determinação de uso enganoso, adotamos a mesma linha de raciocínio do Professor Doutor Luis Couto Gonçalves:

O poder-dever de controle deve ser encarado da mesma forma como o estipulado para os contratos de locação em art. 1038, als. b e d, situação em que o locatário deve facultar o acesso e exame da coisa locada.<sup>101</sup>

A legislação brasileira, por seu turno, não sofre com a mesma indeterminação. Em art. 139 do CPI brasileiro, se refere mesmo expressamente que “o titular do registro ou o depositante do pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços”.

Do lado de seus direitos, encontra-se o licenciante na posição de obter o pagamento dos valores nas condições acertadas, no caso de estar-se diante de um contrato a título oneroso.

Para as situações de licenciamentos gratuitos, não estará o licenciando na condição de receber valores, mas lhe é desonerada a obrigação de assegurar o uso do bem, novamente na esteira de analogia com a lei civil, desta feita com a figura do

---

<sup>100</sup> CARVALHO, Maria Miguel. *Contratos de transmissão e de licença de marca*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 499.

<sup>101</sup> COUTO GONÇALVES, Luís. *Função Distintiva da Marca*. Almedina, Coimbra, 1999.p. 205 e seguintes.

comodato.

#### 5.4.2. POSIÇÃO DO LICENCIADO

Sempre que o contrato for de natureza onerosa, a inicial e fundamental obrigação que pende sobre o licenciado é a de pagar, nas condições e formas estabelecidas, o preço convencionado pela licença.

Deste fundamental dever de pagar os valores ajustados decorrem outras obrigações, acessórias e de conduta, informadas pelos institutos da boa-fé ou ajustadas em contrato, como o de disponibilizar dados sobre operações e transações realizadas e de permitir acesso às suas contas<sup>102</sup> e dados de vendagem.

Uma vez na condição de licenciado, desta feita independentemente de se tratar de relação onerosa ou gratuita, surge um dever basilar compreendido na obrigação de efetivamente se explorar e utilizar o bem industrial contratado<sup>103</sup>, especialmente se for o caso de licenças exclusiva ou qualificada.

Deduz-se este dever em duas frentes, uma quanto aos bens de propriedade industrial em geral e outra para as marcas e logotipos.

Quanto ao primeiro cenário, a obrigação é informada pela possibilidade do bem em questão ser alvo de emissões e concessões de licenças obrigatórias, em face da falta de exploração e indicação de desinteresse de proteção, na esteira do que é estabelecido pelo art. 107, alínea a, do CPI.

Assim, por ser situação evidente e excessivamente prejudicial ao licenciante, surge, sob os primados da boa-fé objeti-

---

<sup>102</sup> CARVALHO, Maria Miguel. *Contratos de transmissão e de licença de marca*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 503.

<sup>103</sup> Semelhantemente ao que ocorre com os contratos de edições literárias, onde a efetiva edição dos exemplares nos números e condições pactuadas reveste-se de carácter obrigacional muito claro ao licenciado.

va, o presente dever de exploração.

Fica também assegurada a proteção contra a adoção de desleal conduta de proposital abstenção de exploração do bem por parte do licenciado, que poderia querer ver derrubada sua proteção para poder inserir, de forma livre, os seus próprios desenvolvimentos no mercado.

Quanto às marcas, a interpretação pela obrigatoriedade de exploração do bem emana dos próprios requisitos de caducidade traçados em lei. Como já expusemos em anteriores ocasiões, o uso diligente e constante da marca é responsável por evitar sua caducidade, nos termos do art. 269, I, do CPI.

Assim, mais do que um direito, o licenciado tem também o dever de explorar a marca, ainda que tal não conste expressamente dos instrumentos, por parece-nos também derivativa do dever acessório de boa-fé.

Vale por último referir que, justamente por força desta interpretação, que contratos de licença são usados como hábeis e eficazes instrumentos para que o titular de uma marca não perca sua proteção, ainda que não tencione explorá-la pessoalmente de forma imediata.

Há ainda outros deveres informados pela doutrina, como o dever de obtenção de consentimento para cedência da sua posição a terceiros e atribuição de sub-licenças<sup>104</sup>, a obrigação de comunicação de aperfeiçoamentos técnicos, o dever de não contestar a validade da proteção conferida ao bem<sup>105</sup>, o aviso de usurpação do bem por terceiros e o de tolerar determinadas regras de controle inspetivo e de qualidade por parte do licenciante<sup>106</sup>, na linha do poder-dever já dito com relação ao outro

---

<sup>104</sup> Que, por terem os bens de direito industrial natureza *intuitu personae* só poderá ser afastado mediante cláusula expressa.

<sup>105</sup> Hoje em dia considerada ilegal diante da aplicação do art. 5, nº 1, alínea c do Regulamento (CE) nº 772/2004, sobre a aplicação do agora nº 3 do art. 101º do Tratado Sobre o Funcionamento da União Européia, referentes aos Acordos de Transferência de Tecnologias.

<sup>106</sup> Este controle, uma vez mais fazendo-se valer da analogia encontrada na figura da locação, estabelecida em art. 1038, alínea b do Código Civil.

polo.

Deve-se estar sempre atento, porém, dada a sensibilidade com que tocam elementos de limitações à livre iniciativa, que tais cláusulas não infrinjam as regras concorrenciais.

No campo dos direitos, estará o licenciado em posição e condição de explorar e usufruir do bem contratado em todas as faculdades jurídicas conferidas pelo título ao licenciante, exceto se for convencionado em contrário.

No caso dos contratos de licença a título gratuito, refira-se a desnecessidade do licenciado pagar qualquer sorte de remuneração, mas nunca se eximirá de ter que permitir o controle do objeto pelo licenciante, em analogia realizada com o contrato de comodato, insculpido no art. 1129º e seguintes do Código Civil.

## 5.5. INFRAÇÕES AO CONTRATO DE LICENÇA

Uma vez mais, “são poucas as normas legais específicas”<sup>107</sup> que nos auxiliam na compreensão e informação sobre infrações aos termos e cláusulas dos contratos de licença.

A depender da interpretação dada, podemos afiliar-nos às regras estabelecidas para os contratos de locação ou comodato, – se assim entendermos pela natureza jurídica destes bens ou ao menos a possibilidade de sua aplicação analógica –, como podemos também adotar a regra geral de incumprimento de responsabilidade civil contratual, case rechaçada a última aplicação.

De todo modo, qualquer que seja o caminho perfilado, dada a especialidade do bem industrial, haveremos sempre de saber em que medida se está diante de uma falta apenas contratual ou de desrespeito ao próprio bem industrial em si.

---

<sup>107</sup> ALMEIDA, Carlos Ferreira de. *Contratos da Propriedade Intelectual. Uma Síntese*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.20.

Ainda que esta problemática não se apresente de forma linear<sup>108</sup> e na prática a distinção possa parecer difícil de ser feita,<sup>109</sup> é certo que temos duas figuras distintas.

De um lado está o mero descumprimento de cláusulas estipuladas e convencionadas pelas partes, ou de deveres acessórios e de conduta<sup>110</sup>, que geram efeitos apenas *inter partes* e são solucionadas mediante a resolução do contrato e eventuais aplicações de multas ou indenização por perdas e danos, conforme o caso concreto.

Mas existem ainda casos em que há extrapolação dos direitos conferidos pelo licenciante, em que o licenciado passa a atuar como verdadeiro terceiro contrafator, como sucede quando, por exemplo, desrespeita os limites pactuados, sejam eles territoriais ou de forma de exploração do bem industrial.<sup>111</sup>

Nestes casos não é forçoso reconhecer que existe verdadeira violação do próprio estatuto do direito de propriedade industrial, oponível *erga omnes* pelo titular, por sua própria natureza absoluta.

Ainda que tal não seja referido no CPI para a regra geral, inferimos a possibilidade de o licenciante perseguir o licenciado que atua de forma excedente ao contrato de licença, na es-

---

<sup>108</sup> CARVALHO, Maria Miguel. *Contratos de transmissão e de licença de marca*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.506.

<sup>109</sup> CARVALHO, Maria Miguel. *Contratos de transmissão e de licença de marca*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.506.

<sup>110</sup> Como o atraso no pagamento dos *royalties* estipulados ou desrespeito às condições de contraprestação convencionadas, a falta de informação a que se comprometeu prestar, a venda acima ou abaixo do preço mínimo ou máximo determinado, entre outras tantas passíveis de afigurarem-se diante da autonomia da vontade das partes.

<sup>111</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio. *Contrato de licença de patente*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.424.



teira do que é expressamente havido para as marcas.

O art. 264<sup>o</sup> do CPI é bastante claro e explícito ao afirmar que caberá ao titular da marca “invocar seus direitos, conferidos pelo registro, contra o licenciado que infringir determinados tipos de cláusulas”<sup>112</sup>, o que parece-nos autorizar o entendimento pela perseguição do licenciado, nestes casos, como se contrafator fosse.

Semelhante posição é extraída dos art. 8<sup>o</sup>, n. 2<sup>o</sup> da DM e art. 22<sup>o</sup>, n. 2<sup>o</sup> da RMC, donde se elencam situações<sup>113</sup>, – taxativas e elencativas, respectivamente – que afirmam a possibilidade de insurgência do licenciante contra o licenciado que violar o seu direito de marca.

Para alguns autores, como o Professor Doutor Pedro Sousa e Silva, as situações elencadas para as marcas seriam causa de oponibilidade do direito por parte do licenciante, porquanto estará o licenciado atuando sem título que o legitime para tanto, com exceção daquelas relativas ao caráter territorial<sup>114</sup> e referente à qualidade do produto.

Quanto a esta última condição, deduz que, uma vez que o licenciante dispõe de mecanismos de controle, verificados no já discorrido poder-dever de fiscalização da qualidade do produto licenciado, a queda na qualidade não pode ser vista como contrafação, a uma porque é medida desproporcional e a duas porque a lei não preveria qualquer função ou garantia de qualidade do produto licenciado.

---

<sup>112</sup> Artigo 264 do CPI: “O titular do registo de marca pode invocar os direitos conferidos pelo registo contra o licenciado que infrinja qualquer cláusula, ou disposição, do contrato de licença, em especial no que respeita ao seu prazo de validade, à identidade da marca, à natureza dos produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença, à delimitação da zona ou território ou à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços prestados pelo licenciante”.

<sup>113</sup> Prazo de Validade, forma abrangida pelo registo, natureza dos produtos ou serviços, território no qual a marca pode ser aposta ou qualidade dos produtos ou serviços.

<sup>114</sup> Que somente seria verdadeira quando proveniente de aposição de marca fora dos limites territoriais previstos, mas nunca quando de venda do produto já marcado, para fora do âmbito autorizado.

Na contramão deste argumento encontram-se duras críticas propostas pelo Professor Doutor Carlos Olavo. Em especial refira-se seu argumento de que, ainda que a lei não exponha expressamente a necessidade de garantia de qualidade do bem marcado, o faz indiretamente ao ameaçá-lo de caducidade quando seu uso tornar-se enganoso.

É com esse mesmo argumento que entendemos que o poder-dever de fiscalização do licenciante não é impeditivo de perseguir um licenciado que, propositalmente ou não, exponha produtos no mercado de tal forma enganosos e defeituosos, que possam mesmo ser tidos por contrafeitos.

Por último, ainda que inexista paralelo legal no CPI para os outros bens industriais, acreditamos que o traçado para as marcas pode ser aplicado também à ordem geral, por estar de acordo com o caráter absoluto e de oponibilidade *erga omnes* que também é atribuído a estes.

## 6. CONTRATOS RELACIONADOS COM LICENÇAS

Diante do exposto, é lícito afirmar que as licenças compõe-se, em sua grande maioria, de contratos atípicos, frutos mais da prática de contratação usual<sup>115</sup>, do que orientação ou preocupação de política legislativa direcionada.

Assim, sem um modelo regulatório típico, vemos na prática surgirem contratos que utilizam elementos emprestados de outras realidades, ora sobrepondo-se, ora rivalizando-se.

É o caso de contratos como o *Franchising* e o *Merchandising*, que guardam relevante relação com os contratos de licença, possuindo algumas de suas partículas mais elementares, ainda que se distanciem de outras.

Como forma de destacar e desvendar o que há ou não de licenças dentro destas duas figuras, passaremos a analisá-las

---

<sup>115</sup> VASCONCELOS, Pedro Pais de. *Contratos Atípicos*. Dissertação de Doutorado, Almedina, Coimbra, 1995.p. 21.

individualmente na sequência.

## 6.1. FRANCHISING

Sendo considerado *a priori* e concretamente como um contrato de distribuição, a relevância do *Franchising* para o presente trabalho poderia ser considerada, desde o princípio, questionável.

Como se sabe, os contratos de distribuição são aqueles mediante os quais as partes convencionam formas e modelos de aquisição e escoamento de produtos de uma parte por outra, na medida de seu interesse econômico.

Ocorre que esta modalidade de cooperação comercial versa e destina-se exclusivamente a bens com características materiais, mais situados no campo do comércio do que do uso e fruição. Some-se a isto o fato de que inexistem, como se sabe, distribuição de bens intangíveis.

Isto, por si só, serviria para afastar esse modelo das licenças. Ainda que guardem algumas questões em comum, não são passíveis de coexistência sem romper com a dogmática base.

Não obstante, mesmo que haja certo consenso na doutrina quanto ao contrato de *Franchising* integrar-se aos de distribuição, fala-se mesmo que “a franquia «já não é um sistema de distribuição», para chegar-se a conclusão de que se tornou «um sistema muito mais universal»”.<sup>116</sup>

Ou seja, na esteira desta ampliação e interpretação do contrato de *Franchising*, entendemo-lo não como um modelo de distribuição comercial clássico, mas antes como uma operação de difusão de serviços adaptáveis a uma finalidade suplementar concertada<sup>117</sup>.

---

<sup>116</sup> THIERRY DE HALLER, citado por Maria de Fátima Ribeiro. In O Contrato de Franquia. Franchising, Noção, Natureza Jurídica e Aspectos Fundamentais de Regime, Almedina, Coimbra: 2001, *in ob.cit.*, p. 45.

<sup>117</sup> MOUSSERON, BURST, CHOLLET, LAVABRE, LELOUP e SEUBE, citados

É, pois, uma excedente imaterial dos contratos de distribuição, que “constitui, antes de tudo, para o franqueador, um meio de exploração de uma ideia, uma exploração de uma fórmula bem sucedida, e para o franqueado, um meio de beneficiar de um património de conhecimentos e dos ingredientes do sucesso comercial obtido por outrem, sem ter de investir para o efeito, capitais próprios.”<sup>118</sup>

Ou seja, trata-se de um também atípico contrato consistente “essencialmente em licenças de direitos de propriedade industrial ou intelectual relativos a marcas ou insígnias e saber-fazer, que podem ser acompanhadas de restrições ao fornecimento ou à compra de produtos”.<sup>119</sup>

Desta forma, composto de um conjunto de bens intangíveis, em especial quanto a aposições de marcas, insígnias e etc., temos que as licenças integram e são uma de suas substantivas partes e componentes.

Isso, no entanto, não faz com que essas duas distintas figuras sejam totalmente equiparáveis e/ou passíveis de serem confundidas, ainda que parte da doutrina e jurisprudência entenda tratar-se de uma espécie de autorização e, portanto, subsumível a figura da licença.<sup>120</sup>

Ocorre que nos contratos de franquia, “se há senhalado que, mientras que el licenciante ejerce un control «passivo» sobre el licenciario, el control del franquiciante sobre el fran-

---

por Maria de Fátima Ribeiro. In *O Contrato de Franquia. Franchising, Noção, Natureza Jurídica e Aspectos Fundamentais de Regime*, Almedina, Coimbra: 2001, in ob.cit., p. 45.

<sup>118</sup> MONTEIRO, António Pinto, *Contratos de Distribuição, Direito Comercial*, 2ª Reimpressão da Edição de Dezembro/2001, Almedina, Coimbra: 2004, p.118.

<sup>119</sup> ABREU, Jorge Manuel Coutinho de (coord). *Da Franquia de Empresa*. Relatório elaborado para a Cadeira de Direito de Empresas do Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. LXXIII, Coimbra, 1997.p.252.

<sup>120</sup> CARAVACA, Alfonso L. Calvo e GÁNDARA, Luis Fernández de La. *Contratos Internacionales*. LIMONES, Pilar Blanco-Morales (Coord), Madrid, Tecnos, 1997.p.1529.

quiciado es un control «activo»<sup>121</sup>, o que afasta a possibilidade de guardarem o mesmo significado e operação.

Ainda, tal modalidade utiliza-se das licenças de propriedade industrial como forma de obter um resultado maior e mais global, donde constam também a prestação de assistência técnica e transferência de *know-how*<sup>122</sup>, o que certamente não se exige nos contratos de licença.

Assim, por ser mais um pacote que oferta, de forma íntegra, a gestão completa de uma empresa<sup>123</sup>, dotada de inúmeras facetas que superam a partícula referente à aposição da marca, associamo-nos à parcela da doutrina que afastam esses contratos dos de licença, ainda que sejam intrinsecamente relacionados.

## 6.2. MERCHANDISING

Certo tratar-se de expressão não limitada apenas à esfera do conhecimento jurídico é notável a dificuldade em se afirmar com convicção uma única e inquestionável definição a seu respeito.<sup>124</sup>

No entanto, usualmente tem-se denominado de *merchandising* os contratos pelos quais, “uma pessoa proporciona a outra, mediante remuneração, o uso de um direito da proprie-

---

<sup>121</sup> CARAVACA, Alfonso L. Calvo e GÁNDARA, Luis Fernández de La. *Contratos Internacionales*. LIMONES, Pilar Blanco-Morales (Coord), Madrid, Tecnos, 1997.p.1530.

<sup>122</sup> Contratos de *Know-how* guardam alguma relação com as licença, na medida em que ambos tratam de negociações envolvendo bens intangíveis. No entanto, o simples fato do *know-how* não ser passível de registro, mas apenas de segredo, coloca-o fora das licenças de propriedade industrial, o que também o exclui de ser tratado como afim aos contratos de licença.

<sup>123</sup> CARAVACA, Alfonso L. Calvo e GÁNDARA, Luis Fernández de La. *Contratos Internacionales*. LIMONES, Pilar Blanco-Morales (Coord), Madrid, Tecnos, 1997.p.1530.

<sup>124</sup> Para maiores informações sobre os embates doutrinários acerca desta questão, ver MOURA, Sofia. *Marcas e personagens: motivações, Implementação e avaliação na perspectiva do licenciado*. Almedina, Coimbra, 2006.p. 26.

dade intelectual ou de um direito e personalidade com finalidade promocional diversa da finalidade originária do direito”.<sup>125</sup>

Tais direitos podem contemplar desde personagens ou temas cobertos por direito de autor, passando por direitos de personalidade envolvendo pessoas físicas, especialmente aquelas dotadas de prestígio e fama, à marcas, também referências de prestígio quanto a algum produto ou serviço<sup>126</sup>.

São assim casos em que se negocia a transferência do relevo e valor que o bem intangível em si representa, como forma de promoção a outro produto, absolutamente distinto do original.

Deste modo, de uma forma ou outra, guardam estreita relação com os contratos de licença, em especial para com as marcas, bens de propriedade industrial diretamente atrelados a este tipo de contratação.

Para alguns autores, como o Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida<sup>127</sup> e Professor Doutor Luis Couto Gonçalves<sup>128</sup>, o *merchandising* seria assim uma espécie de contrato de licença. De igual forma Raugust e Keller, em referência realizada por Sofia Moura.<sup>129</sup>

Masson e Whellhoff, por sua vez, ainda valendo-se de referência de Sofia Moura, advogam em contrário, defendendo que o *merchandising* não pode ser confundido com licenciamento, posto que possui significado completamente distinto deste.

---

<sup>125</sup> ALMEIDA, Carlos Ferreira de. *Contratos II, Conteúdo, Contratos de Troca*, Almedina, Coimbra, 2007, p. 236.

<sup>126</sup> Conhecidos, também, pelos anglicanismos *Charachter Merchandising, Personality Merchandising e Corporate Merchandising*.

<sup>127</sup> ALMEIDA, Carlos Ferreira de. *Contratos II, Conteúdo, Contratos de Troca*, Almedina, Coimbra, 2007.p.236.

<sup>128</sup> COUTO GONÇALVES, Luís. *Contrato de Merchandising*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.543-544.

<sup>129</sup> MOURA, Sofia. *Marcas e personagens: motivações, Implementação e avaliação na perspectiva do licenciado*. Almedina, Coimbra, 2006.p.26.

Dentro daquilo que cabe para o presente estudo, levando-se em consideração os específicos direitos de propriedade industrial e com a devida vênia à corrente opositora, temos que não podemos equiparar o *merchandising* às licenças.

É que o *merchandising* nunca será apto a autorizar a aposição de marca ou insígnia sobre bem que represente mesma categoria, o que impossibilita o exercício pleno dos aspectos positivos das faculdades, típicos da figura da licença.

Frise-se também o objetivo diverso entre essas duas figuras. Enquanto uma destina-se a efetivamente explorar o bem em si, a outra (*merchandising*) é realizável apenas a título de promoção, fomento e estruturação de um bem escolhido para esta finalidade.

## 7. NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS DE LICENÇA

Como já amplamente referido, a natureza jurídica do contrato de licença não é pacífica e é fonte de inúmeras discussões na doutrina que se debruça sobre o tema.

Ainda que se conheça a existência de outras correntes, “as principais teses em confronto são, por um lado, a dos autores que defendem que a licença corresponde ao contrato de locação, e por outro, a de quem sustenta tratar-se de um contrato atípico.”<sup>130</sup>

O motivo de tanta heterogeneidade de conclusões não é desconhecido: Em parte deriva do reduzido texto legal, em outra medida da especialidade do bem incorpóreo envolvido e, por último, “pelo facto de o contrato de licença admitir uma grande variedade de conteúdos, em que as partes dispõem de um grande poder de conformação.”<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> CARVALHO, Maria Miguel. *Contratos de transmissão e de licença de marca*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.507.

<sup>131</sup> KRÜGER, Maria Antonieta Gálvez. *Contratos de transmissão e de licença de*

Assim, no primeiro extremo das propostas encontram-se autores como Maria Miguel Carvalho<sup>132</sup>, Alexandre Dias Pereira<sup>133</sup> e, no Brasil, Denis Borges Barbosa,<sup>134</sup> para quem os contratos de licença se afiguram tipicamente aos de locação, quando a título oneroso, e de comodato, nas situações de gratuidade.

Entre aqueles que sustentam tratar-se de figura atípica, como Cláudia Trabuco<sup>135</sup> e Luís Couto Gonçalves<sup>136</sup> defende-se a aplicação de uma categoria autônoma, tida por contratos de licença de uso de um bem incorpóreo, que seria regida pela especial característica imaterial do objeto e demais cláusulas de ordem geral.

Por último, há uma posição temperada, realizada principalmente na figura de Remédio Marques<sup>137</sup>, mas também de Maria Antonieta Galvez Krüger<sup>138</sup> e ainda em alguma escala

---

*modelos de utilidade.* In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.469.

<sup>132</sup> CARVALHO, Maria Miguel. *Contratos de transmissão e de licença de marca.* In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.510.

<sup>133</sup> PEREIRA, Alexander Libório Dias. *Contratos de Licença de software e base de dados.* In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 353- 358.

<sup>134</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Licenças e Cessões na Propriedade Intelectual.* 2ª ed., Lumes Juris, 2003.p.4.

<sup>135</sup> TRABUCO, Cláudia. *Contrato de Edição.* In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 295.

<sup>136</sup> COUTO GONÇALVES, Luís. *Contrato de Merchandising.* In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.543.

<sup>137</sup> MARQUES, João Paulo F. Remédio. *Contrato de licença de patente.* In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.414, 423 e seguintes.

<sup>138</sup> KRÜGER, Maria Antonieta Gálvez. *Contratos de transmissão e de licença de modelos de utilidade.* In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito In-*



por Carlos Olavo<sup>139</sup>.

Os autores situados nesta última posição entendem que é possível a aplicação por analogia dos contratos de locações aos de licenças, dada sua enorme semelhança em inúmeros fatores, ainda que disso não implique chamá-los e efetivamente tê-los por verdadeiros contratos de locação.

Há quem diga que esta tese em verdade é uma falta de “explícita tomada de posição”<sup>140</sup>, mas, ao nosso ver, parece ser a mais sensata e aplicável das teorias.

Isto porque se alinha com a natureza jurídica que também julgamos correta para os próprios bens de direito industrial em si, a de um Direito de Propriedade *Sui Generis*.

Para a teoria acima referida, não se trata de afirmar que a propriedade sobre um bem industrial é tal qual idêntica a de um bem corpóreo, como previsto no direito romano, mas antes identificar e afirmar sua similitude e proceder nas adequações necessárias através de um regime especial, fixado e firmado pelo legislador com esta finalidade própria.

Em mesma medida, não associamos o contrato de licenças ao de locação como uma coisa una, idêntica. Os primeiros permanecem sendo atípicos, ou *sui generis*, mas por teleologicamente versarem sobre quase mesmos objetos, e em termos gerais dizerem o mesmo respeito e significado, aqueles podem ser amplamente informados por estes.

Ao nosso ver é a função comum partilhada<sup>141</sup>, verificada

*dustrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.470.

<sup>139</sup> OLAVO, Carlos, *Contrato de Licença de Exploração de Marca*. In Direito Industrial, Vol. I, Faculdade de Direito de Lisboa, Associação Portuguesa de Direito Intelectual (ADPI), p. 349 a 383, Almedina, Coimbra, 2001.p. 356.

<sup>140</sup> ALMEIDA, Carlos Ferreira de. *Contratos da Propriedade Intelectual. Uma Síntese*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.),

*Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.18.

<sup>141</sup> KRÜGER, Maria Antonieta Gálvez. *Contratos de transmissão e de licença de modelos de utilidade*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito In-*

na figura do uso de um bem, que faz surgir condição para a aplicação, ainda que apenas por analogia e com algumas adaptações necessárias, dos contratos de locação.

Acreditamos que essa releitura feita não cinge com os basilares princípios de direito e não mostra-se como uma fuga ao verdadeiro descobrimento do regime normativo das licenças.

Defendemos esta posição pois entendemos que não é o fato de “tocar” ou “não tocar” que deve definir a condição elementar desses bens, mas antes a sua condição de existência como conteúdo economicamente valorado no mundo normativo.

Neste especial ponto é extremamente relevante a advertência feita por L. Ray Patterson, para quem "we should not make the mistake of emphasizing the term property over intellectual. Equating the different properties is logical error in the form of one-word-one-meaning fallacy, the assumption being that all property is entitled the same rights"<sup>142</sup>

Carregado o bem industrial de conteúdo econômico, havendo poderes de exclusão e sendo o mesmo verificável em um verdadeiro ativo, ainda que intangível, sua aproximação com a figura da propriedade mostra-se inevitável, sendo necessário apenas o seu aperfeiçoamento, o que é devidamente feito pelo regime especial que lhe é tratado em lei específica.

Se o regime especial não traz as normas de regulação do contrato de modo explícito, e a legislação civil deve ser utilizada subsidiariamente à lei especial na medida em que se harmonizar com a natureza do bem, a aplicação da figura mais semelhante e não conflituosa (no caso a locação) parece-nos o caminho correto a ser seguido.

## CONCLUSÃO

---

*dustrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 470.

<sup>142</sup> L. RAY PATTERSON, citado por The Allen Consulting Group. In “Economic Perspectives on Copyright Law”. Centre for Copyright Studies Ltd, Sidney, 2003, p.26, nota 88.

Chega-se ao delicado momento de tecer-se algumas considerações finais acerca do tema que foi aprofundado, nas medidas e condições ofertadas pela natureza do presente relatório.

Em primeiro lugar, temos que os contratos de licença são um importante instrumento jurídico a confirmar o caráter positivo dos bens de direito industrial, e seu uso é atualmente mais do que consagrado.

O interesse em contratar licenças ganha inúmeras feições que podem ir, por parte do licenciante, desde lógica pretensão em retorno financeiro, condução do bem a efetivo uso visando proteção à concessão de licenças obrigatórias ou caducidade da marca por falta de uso sério, à até mesmo ampliação de alcance e potencial do bem protegido, especialmente no tocante as marcas.

De parte do licenciado não há menor vontade em celebrá-los, sendo-lhe possibilitado produzir e explorar, enfim, envolver-se com um bem que no mais das vezes só foi possível de ser alcançado mediante o aporte de significativa quantia de capital, tempo e dedicação por outrem.

As marcas, notavelmente destacadas com suas especificidades, nos mostraram que já não mais estão atreladas à função clássica de distinção, que busca assegurar idêntica proveniência dos produtos, mas à ordem muito mais abrangente e adequada às atuais necessidades dos mercados competitivos, que vê antes no princípio da verdade a real função teleológica da distintividade.

Descobrimos assim a possibilidade de seu licenciamento na medida em que a função distintiva foi reconduzida a garantia do uso não enganoso, consolidando-se aí os preceitos em que originalmente se funda.

Vimos também que, ainda que o *Franchising* e o *Merchandising* guardem estreita semelhança com os contratos de licença, por representarem outras finalidades e abarcarem mais

elementos, não há como tratá-los como sinônimos destes.

Não obstante a sua constatada relevância econômica, ficou patente que a legislação dos bens de propriedade industrial não nos fornecem uma série de elementos que tornariam a compreensão geral da figura da licença mais fácil e assertiva.

Comece-se referindo a inexistência de conceituação geral ou delimitação de figuras típicas especialmente traçadas para cada bem de propriedade industrial de modo particular.

Some-se a isso o fato de que inexistente um quadro normativo que vá além de mero rol de bens passíveis de serem licenciados, do regramento de modalidades genéricas de licenças e requisitos de eficácia de oponibilidade *erga omnes*.

Alie-se a estes fatores a constatação de que o próprio bem destinatário de contratos de licença é alvo de intensos e não pacíficos debates na doutrina sobre a sua própria natureza jurídica.

Tudo isto torna consideravelmente desafiadora a definição da natureza jurídica dos contratos de licença, estando as regras aplicável a estes contratos intimamente dependentes desta aferição, que será depois responsável por reger as demais condições silenciadas pela lei e que extravasam a autonomia privada das partes, como responsabilidades, direitos ou infrações aos contratos de licença.

Não obstante as dificuldades, concluímos com segurança que os contratos de licença, ainda que não possam dizer-se efetivos contratos de locação, ao menos se identificam em um grau de afinidade suficientemente robusto a ponto de realizar-se a aplicação analógica desta figura àquela.

Esta resolução mostra-se inclusive adequada a natureza jurídica que julgamos ser a dos bens de propriedade intelectual em si, qual seja, de Propriedade *Sui Generis*, que comporta esta fluidez e recepção de conteúdo externo.

Neste sentido, como a Propriedade *Sui Generis* obtém na tradicional legislação civil a fonte subsidiária de informação,

parece-nos perfeitamente adequado a importação de figuras que lhe são harmônicas, quando silente a regra especial.

Assim, defendemos ao fim deste trabalho que o contrato de licença é um instrumento atípico que envolve bens de Propriedade *Sui Generis*, mas que se preenche tipicamente com o conteúdo dos contratos de locação e comodato, por aproximação de funções e objetos, ainda que não se possa dizer que uma coisa seja efetivamente a outra.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Jorge Manuel Coutinho de (coord). *Da Franquia de Empresa*. Relatório elaborado para a Cadeira de Direito de Empresas do Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. LXXIII, Coimbra, 1997.

ALLEN CONSULTING GROUP. *Economic Perspectives on Copyright Law*. Centre for Copyright Studies Ltd, Sydney, 2003

ALMEIDA, Carlos Ferreira de. *Contratos da Propriedade Intelectual. Uma Síntese*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.9-24.

\_\_\_\_\_. *Contratos II, Conteúdo, Contratos de Troca*, Almedina, Coimbra, 2007.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *A “licença” do direito intelectual*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GON-

- ÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.93-112.
- BARBOSA, Denis Borges. *Licenças e Cessões na Propriedade Intelectual*. 2ª ed., Lumes Juris, 2003.
- CAMPINOS, António, COUTO GONÇALVES, Luís, ROBALO, André, ALBUQUERQUE, Carla, VIEIRA LOPES, Inês, MARCELINO, João, RAMOS, Maria João, GUSMÃO, Miguel, VILELA, Telmo, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, 2010.
- CARAVACA, Alfonso L. Calvo e GÁNDARA, Luis Fernández de La. *Contratos Internacionales*. LIMONES, Pilar Blanco-Morales (Coord), Madrid, Tecnos, 1997.
- CARVALHO, Américo da Silva. *Direito de Marcas*, Coimbra, Coimbra: 2004.
- CARVALHO, Maria Miguel. *A Transmissão da Marca*. In *Direito Industrial*, Vol. VI, Associação Portuguesa de Direito Intelectual (APDI), p.183 a 215, Almedina, Coimbra, 2009.
- 
- \_\_\_\_\_. *Contratos de transmissão e de licença de marca*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 477-510.
- CASTRO MENDES, Mário, *As Licenças de Direitos de Propriedade Industrial e a Defesa da Concorrência*, in: *Direito Industrial*, Vol. III, Faculdade de Direito de Lisboa, Associação Portuguesa de Direito Intelectual (ADPI), p. 329 a 343, Almedina, Coimbra, 2003.
- COUTO GONÇALVES, Luís, *Manual de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*. 2ª Edição, Revista e Aumentada, Almedina, Coimbra, 2008.
- 
- \_\_\_\_\_. *Contrato de Merchandising*.

In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 527-548.

- 
- \_\_\_\_\_ . *Função Distintiva da Marca*. Almedina, Coimbra, 1999.
- CORDEIRO, Pedro. *Contratos de Produção Fonográfica e de Radiodifusão*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 245-274.
- FERREIRA DE ALMEIDA, Carlos, *Contratos II. Conteúdo, Contratos de Troca*, Almedina, Coimbra, 2007.
- GUSMÃO, Jose Roberto d'Affonseca. *Natureza jurídica do direito de propriedade intelectual*. São Paulo, 39 f. digitadas, 1990. (parte não publicada do livro "Acquisition du droit sur la marque au Brésil, L'. Paris: LITEC, 1990. 269 p.).
- KELLER, Kevin. *Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity*, Nova Jersey: Prentice-Hall. (sem página) citado por
- LARA, Fabiano Teodoro de Rezendo. *Propriedade Intelectual: uma abordagem pela análise econômica do direito*. Del Rey, Belo Horizonte, 2010.p.60.
- MOURA, Sofia. *Licenciamento de Marcas e Personagens, Motivações, Implementação e Avaliação na perspectiva do Licenciado*, Almedina: Coimbra, 2006.
- KRÜGER, Maria Antonieta Gálvez. *Contratos de transmissão e de licença de modelos de utilidade*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 455-476.
- MARQUES, João Paulo F. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*.

Almedina, Coimbra, 2008.

- 
- \_\_\_\_\_. *Contrato de licença de patente*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 395-454.
- MENDES, M. Oehen. *Contratos de transmissão de patente*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 371-394.
- MONTEIRO, António Pinto, *Contratos de Distribuição, Direito Comercial*, 2ª Reimpressão da Edição de Dezembro/2001, Almedina, Coimbra: 2004.
- MOURA, Sofia, *Licenciamento de Marcas e Personagens, Motivações, Implementação e Avaliação na perspectiva do Licenciado*, Almedina, Coimbra, 2006.
- OLAVO, Carlos, *Contrato de Licença de Exploração de Marca*. In *Direito Industrial*, Vol. I, Faculdade de Direito de Lisboa, Associação Portuguesa de Direito Intelectual (ADPI), p. 349 a 383, Almedina, Coimbra, 2001.
- PEREIRA, Alexander Libório Dias. *Contratos de Licença de software e base de dados*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p. 345-368.
- RODRIGUES, Maria Lucia de Barros. *Do Regime da Propriedade Intelectual e o Empregado Inventor*. Disponível em <http://www.apdi.pt/APDI/DOCTRINA/Doutrina.htm>, visitado em agosto de 2012.
- SILVA, Miguel Moura e. *Contratos de licença de tecnologia*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Co-



imbra, 2011.p. 573-594.

SOUZA, Ana Cristina. “ Avaliação de Propriedade Intelectual e Ativos Intangíveis”, Revista ABPI, nº 39, págs 9 a 14.

TRABUCO, Cláudia & OLIVEIRA, Isabel Fortuna de. *Contratos de direito de propriedade intelectual e direito da concorrência*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.127-156.

TRABUCO, Cláudia. *Contrato de Edição*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.275-298.

VASCONCELOS, Pedro Pais de. *Contratos Atípicos*. Dissertação de Doutoramento, Almedina, Coimbra, 1995.

VICENTE, Dário Moura, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, Almedina, Coimbra, 2008.

---

\_\_\_\_\_. *Contratos Internacionais da Propriedade Intelectual*. In ALMEIDA, Carlos Ferreira de, COUTO GONÇALVES, Luís, TRABUCO, Cláudia, (orgs.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2011.p.25-54.