

**PRINCIPAIS ASPECTOS DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO**  
**MAIN ASPECTS OF A LICENSE AGREEMENT**

**Elisa Gremen Mimary Leone**  
Mestranda em Direito Comercial pela PUC/SP.  
Especialista em Propriedade Intelectual pela FGV-SP/GVLaw.  
Advogada.

**RESUMO**

Este artigo visa analisar os principais aspectos que devem ser observados na redação de contratos de licenciamento tanto de marcas quanto de patentes.

Serão abordados itens como elementos, cautelas a serem tomadas, cláusulas típicas, vantagens, desvantagens, e particularidades de cada contrato.

**Palavras-chave:** Contrato, licença, marca, patente.

**ABSTRACT**

This article will analyze the main aspects that should be observed during the preparation of a license agreement, involving either patents or trademarks.

It will cover items like elements, precautions, typical clauses, advantages, disadvantages, and particularities of each type of agreement.

**Keywords:** Agreement, license, trademark, patent.

## **1. Introdução**

A Propriedade Intelectual é a área do direito que protege os bens intelectuais, ou seja, aqueles produzidos pelo intelecto humano. São bens que possuem um valor intrínseco, substancial, podendo estar ou não fixados em um suporte. Independente da forma pelo qual são externados, seu valor intrínseco sempre será muito maior que o valor do meio físico no qual estão fixados.

Os bens intelectuais, ou imateriais, se comportam no mundo jurídico como os bens reais ou materiais. Assim, seu proprietário, ou titular, possuirá os mesmos direitos que o proprietário de um imóvel, coisa ou objeto, podendo usar, gozar, fruir ou dispor dos bens imateriais que lhe pertencem.

Da mesma forma que um imóvel pode ser objeto de um contrato de locação ou comodato, um bem intelectual, como uma marca ou uma patente, pode ser objeto de um contrato de licença, o qual transferirá ao licenciado uma autorização temporária de uso ou exploração daquele bem.

## **2. Histórico**

Na primeira metade do século XX, a Era Industrial, um país considerado desenvolvido e de economia forte era aquele que possuía grande número de indústrias pesadas ou de base, produtoras de bens materiais, bens de capital ou consumo.

A partir da segunda metade do século XX, com a ascensão dos computadores e processamento de dados, inicia-se a chamada “Era da Informação”. A computação ajudou a transformar os dados e informações, antes tão etéreos e imateriais em algo tão preciso quanto um bem físico, com isso, surgiu um maior controle dos fatos e ideias e conseqüentemente a valorização dos bens imateriais pela economia.

Sendo assim, o valor das empresas passou do tangível ao intangível, sendo hoje representado muito mais pelos seus bens imateriais, como marcas, know-how, patentes do que os bens materiais que efetivamente produz.

Com a valorização dos bens imateriais, surge o interesse em firmar alianças tecnológicas, em “pegar emprestado” os bens intangíveis de outras empresas. Dessa forma, o licenciamento surge como um meio de impulsionar os negócios, tanto para o licenciante, que tem no licenciamento um novo rendimento por meio de seu ativo intelectual, quanto para o licenciado, que irá se utilizar de uma

tecnologia moderna ou de uma marca já conhecida no mercado, aumentando o valor mercadológico dos bens que produz sem a necessidade de grandes investimentos.

### 3. Contratos de transferência de tecnologia

Os contratos de licença de uso de marca e de licença de exploração de patente se inserem no gênero “contratos de transferência de tecnologia”, que são aqueles que envolvem direitos exclusivos de Propriedade Industrial.

Conforme ensina Juliana L. B. Viegas<sup>1</sup>, essa nomenclatura comum utilizada para a discussão de contratos de licenciamento e fornecimento de tecnologia foi adotada inicialmente pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), que adotou o termo “transferência de tecnologia” no Ato Normativo nº 135, de 15.04.97 abrangendo o licenciamento de uso de marcas, o licenciamento de exploração de patentes, o fornecimento de tecnologia, os serviços de assistência técnica e científica e os contratos de franquia.

Posteriormente, a Lei nº 10.168 de 2000 que criou a CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre *royalties* adotou a mesma nomenclatura no § 1º de seu artigo 2º: “*Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.*”

E ainda, segundo João Marcelo de Lima Assafim<sup>2</sup> podemos considerar contrato de transferência de tecnologia “*como sendo aquele através do qual um concedente transmite a um adquirente direitos patrimoniais sobre bens imateriais juridicamente protegidos, mediante a imposição de determinados limites ao seu exercício*”

---

<sup>1</sup> VIEGAS, Juliana L. B. Aspectos Legais de Contratação na Área da Propriedade Intelectual in SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro. Coordenadores. Propriedade Intelectual: contratos de propriedade intelectual e novas tecnologias – São Paulo: Saraiva, 2007. P 11.

<sup>2</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil. Rio da Janeiro: Lumen Juris, 2005. P 102.

Dessa forma, trataremos inicialmente dos aspectos comuns a todos os contratos de transferência de tecnologia, para depois trazer uma visão individualizada sobre os licenciamentos de marcas e de patentes.

### 3.1 Classificação

De modo geral, o contrato de transferência de tecnologia pode ser considerado um contrato consensual, bilateral e sinalagmático, oneroso e comutativo, de trato sucessivo, *intuii personae* e de colaboração.

Será bilateral uma vez que no contrato de transferência de tecnologia o concedente se obriga a autorizar o adquirente a usar um determinado bem em troca de remuneração.

O contrato será sempre considerado oneroso. A eventual ausência de remuneração pecuniária ou econômica por parte do adquirente não o torna gratuito, visto que o concedente pode ter outros interesses que serão satisfeitos através do cumprimento de outros tipos de contraprestação. Nos contratos de transferência de tecnologia são admitidas diversas formas de remuneração, que podem ser utilizadas em separado ou de forma cumulativa, as mais usuais são: preço fixo, fatura e porcentagem sobre venda líquida.<sup>3</sup>

O fato do contrato ser de trato sucessivo pressupõe que as partes podem pactuar seu período de duração ou deixa-lo por tempo indeterminado. Nesse caso, tratando-se de bens intelectuais protegidos por direitos de exclusiva, a duração do contrato estará vinculada à expiração da proteção correspondente.

A classificação como um contrato de colaboração decorre do fato de que tanto concedente quanto adquirente tem interesse que a exploração do bem incremente seu valor agregado.

### 3.2 Vantagens

Ao firmar um contrato de transferência de tecnologia, tanto concedente quanto adquirente buscam vantagens econômicas. A seguir analisaremos as vantagens desse tipo de contrato, com foco maior nos contratos de licenciamento, para ambas as partes.

Vantagens do licenciante: **(i)** Expansão do território de comercialização dos produtos e de exploração da tecnologia; **(ii)** Expansão da imagem corporativa e do número de clientes; **(iii)**

---

<sup>3</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. P 149.

Expansão da imagem e fortalecimento da marca, através de controle de qualidade; **(iv)** Diminuição dos investimentos, ante a colaboração recíproca;

Vantagens do licenciado: **(i)** Acesso do pequeno e médio empresário a oportunidades de negócio e ao mercado – utiliza marcas e produtos já conhecidos no mercado; **(ii)** Acesso mais rápido e barato a tecnologias mais modernas e já comprovadas; **(iii)** Redução do volume de investimento que teria que fazer para desenvolver uma tecnologia ou marca própria; **(iv)** Racionalização do risco do negócio, o risco é menor devido a utilização de marcas já conhecidas e tecnologias já testadas.

### **3.3 Cautelas na formação do contrato**

Para firmar um contrato de transferência de tecnologia são necessários alguns cuidados, conforme ensina Juliana B. L. Veigas <sup>4</sup>:

a) Clareza – Deve ser utilizada uma linguagem clara e objetiva, de modo a evitar cláusulas ambíguas ou controvérsias na interpretação. O cuidado maior deve ser com contratos escritos em duas línguas (bicolunados), nem sempre a tradução literal é adequada, pecando pela falta de clareza. A forma de implementação das obrigações contratuais deve estar redigida de forma objetiva, considerando que os futuros operadores do contrato serão pessoas leigas, que nem sempre compreendem uma linguagem mais técnica ou jurídica.

b) Completude – O contrato deve conter de forma expressa todas as condições e termos, não é recomendável deixar nenhum ponto “implícito”. Também são se recomenda utilizar minutas padronizadas, pois cada contrato é peculiar, contendo particularidades que não devem ser “encaixadas” em cláusulas pré-estabelecidas.

c) Não aglomeração – Se for possível, o ideal é que sejam redigidos contratos diferentes para objetos diferentes. Dependendo do objeto do contrato ele terá desdobramentos tributários e cambiais específicos, por isso não é recomendável a elaboração de contratos que possuam mais de um objeto, com tratamentos fiscais ou tributários diferentes, pois ficará difícil distinguir quais objetos geraram quais pagamentos e qual o tratamento tributário a ser aplicado a cada um deles.

---

<sup>4</sup> VIEGAS, Juliana L. B. Aspectos Legais de Contratação na Área da Propriedade Intelectual in SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro. Coordenadores. Propriedade Intelectual: contratos de propriedade intelectual e novas tecnologias – São Paulo: Saraiva, 2007. P 59 a 63.

d) Sigilo – A negociação de um contrato de transferência de tecnologia leva a troca de informações que podem conter segredos de negócio e outras informações confidenciais, por isso é altamente recomendável que as partes assinem um acordo de confidencialidade antes de iniciar qualquer negociação. Além disso, o próprio contrato deverá conter cláusula de sigilo, ou confidencialidade, protegendo a tecnologia que será objeto do contrato.

e) Situação dos objetos – Antes da contratação, é necessário verificar a situação da tecnologia objeto do contrato. Se o contrato versar sobre marcas, patentes, desenhos industriais, ou qualquer outra tecnologia passível de registro perante o INPI, é importante checar a situação do depósito ou registro e a respectiva titularidade.

### 3.4 Averbação

Dispõe a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), no seu artigo 140:

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

O entendimento que se extrai do referi do artigo de lei é que a não averbação dos contratos de licenciamento somente produzirá efeitos *inter partes* e não *erga omnes*, podendo, inclusive, a não averbação acarretar diversos prejuízos.

O ensinamento doutrinário neste caso também não é diferente, José Carlos Tinoco Soares<sup>5</sup> afirma que:

"Não obstante esse contrato seja elaborado, assinado, com as firmas reconhecidas (...), e muitas vezes até submetido ao Cartório de Títulos e Documentos (...), deverá ser encaminhado ao INPI para a necessária e indispensável verificação, processamento e consequente averbação"

---

<sup>5</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos: Lei 9.279 – 14.05.1996. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 229.

A finalidade principal da averbação do contrato é dar conhecimento a terceiros de que, quando for o caso, existe o direito de exclusividade em relação ao uso do objeto do contrato.

Porém, cabe lembrar que no âmbito privado a averbação dos contratos é apenas para dar eficácia perante terceiros dos termos já pactuados, pois, entre as partes a relação é perfeita e acabada.

Importante também que a averbação do contrato perante o INPI garante ao licenciado o interesse de poder agir judicialmente contra terceiro que venha a violar ou infringir direitos de propriedade intelectual que alcancem o objeto do contrato. Há como efeito adicional, também, a possibilidade efetiva da remessa de royalties ao exterior.

### 3.5 Elementos

Como todo negócio jurídico, os contratos são constituídos elementos, como sujeito, objeto, forma. Sobre esses itens, são comuns a todos os contratos de transferência de tecnologia:

a) Sujeitos – Como já foi dito, os contratos de transferência de tecnologia são bilaterais, dessa forma, é sempre necessário ao menos um concedente e um adquirente para que o contrato seja firmado.

Concedente - Normalmente é o titular dos direitos intelectuais, é aquele que irá outorgar a autorização de uso ou exploração mediante licença. Por essa razão, espera-se que o concedente tenha legitimidade para firmar contratos que versem sobre a tecnologia.

Ainda com relação à titularidade, Assafim <sup>6</sup> explica sobre a questão da cotitularidade dos direitos intelectuais. Quando o direito pertence à várias pessoas e é impossível alcançar o consentimento, segundo o autor existe a possibilidade do exercício do direitos individual de uso, mediante notificação dos demais titulares. Porém, essa figura não tem sido aceita pelo INPI.

Adquirente - Como já foi dito anteriormente, o contrato é *intuitu personae*, firmado na pessoa do adquirente, que deve ser conhecida. Também se admite o contrato *intuitu instrumenti*, pois o contrato pode ser firmado em função das características da empresa que receberá a tecnologia, sua capacidade produtiva.

---

<sup>6</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil. Rio da Janeiro: Lumen Juris, 2005. P. 133.

b) Objeto – Serão os bens imateriais, a tecnologia sobre a qual versará o contrato, protegida por direitos de propriedade intelectual.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) em seu artigo 5º, considera os direitos de propriedade industrial como bens móveis; neste sentido, segundo Assafim<sup>7</sup>:

“O contrato de transferência de tecnologia é um dos instrumentos utilizados para a circulação econômica de um bem imaterial juridicamente protegido. Isto quer dizer que se trata de bens que podem formar o conteúdo de uma relação jurídico-patrimonial, ou seja, está caracterizado é um direito subjetivo patrimonial. Nesse sentido, a legislação brasileira qualifica os direitos de propriedade industrial, em sua dimensão circulatória, como bens móveis.”

Por ser considerado um bem patrimonial, é possível sua inclusão numa relação jurídica patrimonial através de um contrato. Dessa forma, o bem imaterial pode ser objeto de transmissão por todos os meios previstos no ordenamento jurídico.

O artigo 104, II, do Código Civil traz como um dos requisitos de validade do negócio jurídico o “objeto lícito, possível, determinado ou determinável”. Para o objeto de um contrato ser “determinado ou determinável” ele deve existir, ou ter existência futura. Tratando-se de contrato de transferência de tecnologia, o objeto poderá ser tanto o registro, quanto o pedido de registro (existência futura). Portanto, conclui-se que registros extintos, pedidos arquivados, ou tecnologias caídas em domínio público não podem ser objeto deste tipo de contrato. Caso seja, resta caracterizada a ma-fé do licenciante.

c) Forma – constitui o meio pelo qual a declaração da vontade contratual é externada, podendo se dar de forma verbal ou escrita. Para contratos de transferência de tecnologia não há uma imposição quanto a forma, porém o recomendável é ser feito de forma escrita, para que possa ser comprovado posteriormente, bem como produzir efeitos em relação a terceiros.

### **3.6 Cláusulas típicas das licenças e precauções<sup>8 9</sup>**

---

<sup>7</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. P. 137

<sup>8</sup> SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. Contratos de licenciamento e franquia: Curso de especialização em propriedade intelectual FVG-GVLaw, módulo Tecnologia e Inovação: Estratégia e proteção e contratos. Aula 13 – 07 de nov. de 2011. Notas de aula.

<sup>9</sup> VIEGAS, Juliana L.B. Contratos de propriedade industrial: Contratos de transferência de tecnologia em sentido amplo, contratos de confidencialidade, contratos de cessão e licença de marcas e patentes, licenças compulsórias: Curso de especialização em propriedade intelectual FVG-GVLaw, módulo Contratos de Propriedade Industrial. Aula 02 – 11 de ago. de 2010. Notas de aula.



a) Qualificação das partes – Irá tratar da definição dos sujeitos do contrato. O agente deve ser capaz, possuir legitimidade tanto para contratar em nome da empresa, o que deve ser comprovado via Contrato Social, quanto em relação à titularidade do direito objeto do contrato, podendo ser o próprio titular, ou estar investido de poderes pelo titular.

Neste caso, uma recomendação que se faz é checar o pedido ou registro no INPI para verificar a titularidade.

b) Considerandos – Colocar nesta parte do contrato todas as informações que não cabem no corpo do contrato e que são importantes para a compreensão da relação contratual.

c) Definições - É importante que se faça uma lista definindo todos os principais termos que serão utilizados no contrato, tais como os produtos que levarão a marca, qual a marca, qual a tecnologia considerada, faturamento, entre outros.

d) Objeto – Necessário que se identifique o número do pedido ou registro da marca, patente ou desenho industrial de que trata o contrato. Quando versar sobre mais de um pedido ou registro, é importante que conste uma lista com todos os processos envolvidos no contrato. Como essa lista pode ser extensa, costuma-se colocá-la como anexo.

e) Exclusividade – Deve estar definida no contrato, podendo ser oponível inclusive ao próprio licenciante, com a proibição de firmar novas licenças ou de venda direta, sendo possível também a exclusividade apenas parcial, para um nicho de mercado específico. Havendo omissão, a licença deve-se presumir não exclusiva.

Também é possível a exclusividade reversa, onde o licenciado garante que não usará outras marcas ou tecnologias em seus produtos.

f) Sublicenciamento – Pelo contrato ser *intuitu personae* a permissão de sublicenciamento deve estar expressa no contrato. Na omissão, fica proibido o sublicenciamento.

Como o contrato muitas vezes é firmado em razão da pessoa do licenciado, o sublicenciamento acaba por apresentar um risco à manutenção da qualidade do produto, marca ou tecnologia licenciada, já que o licenciante não terá um controle direto.

É admitido que, em caso de sublicenciamento, o valor da licença poderá ser maior.

g) Defesa dos bens intelectuais – Para que a responsabilidade pela defesa do bem recaia também sobre o licenciado o contrato deverá conter cláusula expressa e deverá estar averbado no INPI, para que produza efeitos contra terceiros.

Neste tópico discute-se, além da defesa da marca ou patente contra terceiros, as questões de manutenção. Será obrigação do licenciado manter os padrões de qualidade do objeto (marca ou patente), além de seguir o disposto nos manuais a serem entregues pelo licenciante.

Deve haver também uma previsão de quem ficará responsável pelo pagamento das taxas do INPI que se fizerem necessárias para a manutenção da marca ou patente, além da proibição do licenciado em depositar marcas ou tecnologias semelhantes.

h) Remuneração – A licença, em geral, é onerosa, caso seja gratuita deverá estar expreso no contrato.

A remuneração se dará através de royalties, que poderão ser sobre o percentual sobre o preço de venda dos produtos licenciados, ou sobre o lucro obtido, ou em valor fixo por unidade. Também é possível fixar royalties mínimos (o “mínimo garantido”) para assegurar a exclusividade da licença.

A falta de averbação do contrato no INPI não impede a remuneração por royalties, o que será afetado pela ausência de averbação é apenas a dedutibilidade fiscal e a remessa ao exterior.

A cláusula sobre remuneração deverá conter ainda previsões sobre a maneira de efetuar o pagamento, se será por remessa, depósito, cheque (se for feito em moeda estrangeira, é importante indicar o câmbio aplicável) e a periodicidade do pagamento. Também é importante prever a responsabilidade pelo recolhimento dos impostos devidos sobre os pagamentos.

Outro ponto importante sobre a remuneração é a previsão, em caso de remuneração variável ou com valor fixo sobre unidade vendida, do direito do licenciante de auditar livros e assentamentos contábeis do licenciado, inclusive com multa para o licenciado em caso de discrepâncias. No mesmo raciocínio, é preciso que conste no contrato a obrigação do licenciado manter documentação contábil e comprobatória dos cálculos para consulta do licenciante, durante no mínimo 5 anos após cada pagamento.

i) Prazo – Não pode ultrapassar a vigência do registro licenciado, podendo ser determinado ou indeterminado. No caso das marcas, o registro pode ser renovado, assim a licença também poderá ser

prorrogada de forma automática. Porém, qualquer renovação obriga nova averbação do contrato no INPI, se as partes tiverem optado por averbá-lo anteriormente.

j) Território – Os direitos de propriedade intelectual são de base territorial, só tendo validade onde estiverem registrados. Assim, o contrato de licença estará limitado ao território onde a marca ou patente estiver registrada ou depositada.

Fora isso, o licenciante pode colocar uma limitação de território ao licenciado mesmo para países ou regiões onde a marca ou patente esteja protegida, conforme o que for negociado. É importante que o território esteja definido no contrato para que não haja conflitos com outros licenciados, se for o caso, ou com o próprio licenciante.

k) Rescisão (Resolução/Resilição) e Término - A resolução do contrato pode se dar por inexecução voluntária, involuntária (força maior), ou por onerosidade excessiva. Já a resilição pode ser via distrato (bilateral), ou unilateral. Importante observar que não caberá resilição nos casos em que a parte contrária tiver feito investimentos relevantes e ainda não transcorreu o tempo necessário para recuperar o valor gasto<sup>10</sup>.

O fim do contrato pode ocorrer também por expiração do prazo negociado entre as partes, quando não houver interesse na renovação da licença.

Além das hipóteses acima, lembra-se que o licenciamento do pedido de patente, bem como o pedido de registro de marca não são vedados pela legislação, portanto, pode-se licenciar uma expectativa de direito. Sendo assim, a resilição do contrato pode ocorrer caso o pedido de marca ou patente objeto do contrato seja indeferido pelo INPI, pois há a perda do objeto.

Os contratos também devem prever, por precaução, a extinção em caso de falência, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial, recuperação judicial e extrajudicial do licenciado.

l) Legislação aplicável e foro. – Caso as partes optem pela arbitragem para a solução de eventuais conflitos é importante evitar a chamada cláusula compromissória vazia, que dispõe que “qualquer disputa será resolvida por arbitragem”. Deve-se já deixar estipulado no contrato, se

---

<sup>10</sup> Está previsão tem por base o artigo 473 do Código Civil:

“Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos”

possível, a eleição do local, língua, e tribunal arbitral escolhido, bem como a responsabilidade pelas despesas com a arbitragem. Além disso, convém mencionar em quais casos as partes poderão recorrer ao Judiciário.

#### **4. Contrato de licença para exploração de patentes**

Como já foi dito anteriormente, o licenciamento é uma autorização para que um terceiro utilize ou explore um bem protegido por direitos de propriedade intelectual. No caso da patente, a autorização será para a exploração da tecnologia desenvolvida e protegida pelo direito patentário.

O licenciamento cria uma fonte de renda para a empresa (ou pessoa física), além de que dissemina a tecnologia para um grupo maior de usuários e desenvolvedores em potencial. Quanto maior a disponibilidade de tecnologia no mercado, maior a chance de desenvolvimento tecnológico e comercial.

O contrato de licenciamento de patente é um contrato nominado e típico, pois está previsto na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) nos seguintes artigos:

“Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.”

Assim como os demais contratos de transferência de tecnologia, a licença de patente pode ser simples ou exclusiva. Será simples quando o titular puder conceder outras licenças para terceiros, envolvendo a mesma patente, e será exclusiva quando o titular estiver proibido de licenciá-la a terceiros. Além disso, a exclusividade também pode recair sobre o próprio licenciante, que ficará impedido de explorar a patente licenciada em concorrência com o licenciado, desde que essa situação esteja prevista de forma expressa no contrato.

##### **4.1 Vantagens e Desvantagens**

Além das vantagens gerais a todos os contratos de transferência de tecnologia, também podemos elencar as vantagens aplicáveis ao licenciamento de patentes.

### Vantagens

- Para o licenciante, há a possibilidade de expansão do território, com o licenciamento da patente para outros países. Atualmente, o acordo PCT<sup>11</sup> facilita a expansão do pedido de registro da patente para outros países que sejam signatários, com isso, é possível ampliar as possibilidades de licenciamento para empresas estrangeiras.

- Para o licenciado, é uma forma de ter acesso a tecnologias modernas e avançadas sem dispendir muitos recursos ou muito tempo em pesquisas. É uma forma de “ganhar tempo” em relação ao mercado.

Porém, o licenciamento pode apresentar algumas desvantagens também, cabendo uma ponderação prévia, tanto do licenciante, quanto do licenciado, sobre a oportunidade de firmar o contrato, ou não, dependendo de cada situação.

### Desvantagens

- Com a utilização da tecnologia, o licenciado pode se tornar um concorrente do licenciante, caso atue no mesmo nicho de mercado. Existindo inclusive o risco de ultrapassá-lo no volume de vendas, ou clientes.

- Caso a licença seja exclusiva, inclusive oponível ao licenciante, este dependerá unicamente das habilidades do licenciado para ter lucros vindo dos royalties.

- Em relação ao licenciado, nem sempre a patente pode estar ajustada às suas necessidades ou estar pronta para exploração, sendo necessárias algumas adequações.

---

<sup>11</sup> Tratado de Cooperação em matéria de Patentes ("PCT") (1970) – “O Tratado dá a possibilidade de procurar a proteção de uma invenção por patente simultaneamente num grande número de países mediante o depósito de um pedido de patente "internacional". Um tal pedido pode ser depositado por qualquer pessoa que seja nacional ou residente de um Estado contratante. O pedido pode geralmente ser depositado junto do instituto nacional de patentes do Estado contratante do qual o requerente é nacional ou residente ou, à escolha do requerente, junto da Secretaria Internacional da OMPI em Genebra.” - <http://www.wipo.int/pct/pt/treaty/about.html> (acesso em 24.11.15)

- O licenciado também corre o risco de fazer um investimento para adquirir a licença de determinada tecnologia e não conseguir obter o retorno financeiro no tempo esperado porque a tecnologia encareceu o produto final.

- O licenciado pode se tornar muito dependente da tecnologia licenciada, o que pode impedir sua expansão futura, caso o licenciamento seja encerrado por algum motivo.

## 4.2 Obrigações

Sendo um contrato bilateral, ambas as partes terão obrigações ao longo da relação contratual.

### Obrigações do licenciante

- Conceder e garantir plena exploração da patente, na forma acordada no contrato. Porém, o licenciante não tem obrigação de comunicar ao licenciado os aperfeiçoamentos que fizer na patente após o início do licenciamento, salvo se houver previsão expressa no contrato. Na omissão, o entendimento dominante, conforme afirma Loureiro<sup>12</sup>, entende que o contrato de licença não pressupõe a comunicação dos aperfeiçoamentos, a descrição da invenção, que acompanha a patente, já é capaz de permitir ao licenciado a exploração do objeto do contrato.

- Garantir a realização técnica da invenção, respondendo por eventuais vícios ocultos do objeto do contrato. Neste caso, o licenciante responderá somente pelos vícios de concepção, e não pelos vícios de fabricação, que serão de responsabilidade do licenciado.

- O licenciante não está obrigado a garantir o valor comercial, rendimento da invenção licenciada, mas deverá liberar o licenciado da obrigação de exploração caso a fabricação se mostre muito onerosa.

### Obrigações do licenciado

- Explorar a patente licenciada sem interrupção, sob pena de resolução do contrato. Loureiro<sup>13</sup> defende que “*a exploração deve ser quantitativa e qualitativamente efetiva, séria e leal. (...) O concedente tem o direito de fiscalizar se a exploração atende aos níveis mínimos de qualidade e de quantidade avançados.*”

---

<sup>12</sup> LOUREIRO, Luiz Guilherme de A.V. A lei da propriedade industrial comentada – São Paulo: Lejus, 1999. P. 141.

<sup>13</sup> LOUREIRO, Luiz Guilherme de A.V. A lei da propriedade industrial comentada – São Paulo: Lejus, 1999. P. 141.

- Salvo se expressamente previsto no contrato, o licenciado não tem obrigação de mencionar nos produtos fabricados que se trata de produto com tecnologia licenciada.

- Como já dito anteriormente, por se tratar de contrato *intuitu personae*, é vetado ao licenciado o sublicenciamento da patente, salvo se essa autorização estiver expressa no contrato.

- Em caso de pagamento variável de royalties, sobre o valor fixo sobre unidade vendida, ou sobre o lucro obtido, o licenciado será obrigado a manter documentação contábil e comprobatória dos cálculos para consulta do licenciante, durante no mínimo 5 anos após cada pagamento.

## **5. Contrato de licença de uso de marca.**

Através da licença de uso o titular de uma marca permite que um terceiro a utilize para designar seus próprios produtos ou serviços.

A licença de marca se assemelha a um contrato de locação e não deve ser confundida com contrato de representação comercial ou agenciamento.

Assim como a licença de patentes, o contrato de licença de marcas é nominado e típico, previsto nos seguintes artigos da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96):

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de 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.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.  
§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso

A licença de marca poderá ser exclusiva quando o licenciante se compromete a não licenciá-la para terceiros além do licenciado, ou livre, podendo existir diversos contratos de licenciamento para uma mesma marca.

É possível também a exclusividade parcial da marca, para determinado produto ou serviço, ou determinado território. A exclusividade só será oponível contra o próprio licenciante, devendo essa previsão estar expressa no contrato.

## **5.1 Vantagens e Desvantagens**

### Vantagens

- Expansão do território de comercialização e do portfólio dos produtos distinguidos pela marca.
- Expansão da imagem e fortalecimento da marca.
- Diminuição dos investimentos em publicidade e divulgação da marca, pelo licenciante.
- Manutenção do uso da marca, evitando a possibilidade de caducidade.
- Para o licenciado traz uma segurança do retorno dos investimentos pela utilização de marcas já conhecidas pelo consumidor.
- Redução do volume de investimento que o licenciado teria que fazer para desenvolver uma marca própria.

### Desvantagens

- Risco de diluição da imagem da marca por excesso de produtos licenciados.
- Risco de dependência excessiva do licenciado da marca do licenciante, não possuindo outra forma de comercialização dos produtos.

## **5.2 Particularidades**

Os contratos de licenciamento de marcas possuem particularidades em relação aos demais contratos de transferência de tecnologia que devem ser observadas.

a) Definições – também estão previstas nos demais contratos, mas será essencial na licença de marcas. Nos contratos de licenciamento sempre deverão estar listados todos os produtos que poderão ser distinguidos pela marca, além da lista de todas as marcas e status de cada pedido ou registro que está licenciado. Portanto são necessários dois anexos no contrato, um contendo a lista das marcas e outro definindo a lista dos produtos licenciados.



Em relação ao uso da marca apenas nos produtos especificados no contrato, Juliana L.B. Viegas<sup>14</sup> faz uma analogia com o artigo 570 do Código Civil, que trata da locação das coisas: “Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos”.

b) Esgotamento de estoque – No contrato de licenciamento deverá ter uma cláusula específica tratando sobre a possibilidade de, após o término da licença e do encerramento da produção, o licenciado ainda possuir um prazo para escoar os produtos identificados com a marca.

c) Relação com consumidor – Fica claro que o contrato de licença não configura uma relação de consumo entre as partes, porém, no que diz respeito à relação do consumidor com os produtos que levam a marca licenciada, Fabio Ulhoa Coelho<sup>15</sup> defende que:

“O direito consumerista brasileiro não ostenta norma expressa acerca da responsabilidade civil do licenciador por fato do produto ou serviço oferecido pelo licenciado, com uso de desenho industrial ou das marcas por aquele titularizados. Contudo, deve-se entender que o consumidor tem o direito de demandar o titular da marca aposta nos produtos ou serviços defeituosos, por danos sofridos em decorrência destes, mesmo quando são oferecidos ao mercado por terceiros licenciados. Por outro lado, é evidente que o consumidor não poderá demandar o titular do registro se ficar provada a contrafação de registro industrial, isto é, que o produto ou serviço defeituoso foi oferecido ao mercado por fornecedor não licenciado.”

## 6. Conclusão

Contratos de licença se inserem no gênero “contratos de transferência de tecnologia” e garantem vantagens econômicas tanto para o licenciado quanto para o licenciante, expandindo a imagem corporativa, o território e diminuindo investimentos para ambos os lados.

É importante lembrar que antes da realização deste contrato o interessado deve analisar todos os aspectos que ele envolve para que saiba se vale ou não a pena e se tem capacidade técnica e econômica para a realização deste tipo de negócio.

---

<sup>14</sup> VIEGAS, Juliana L. B. Aspectos Legais de Contratação na Área da Propriedade Intelectual in SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro. Coordenadores. Propriedade Intelectual: contratos de propriedade intelectual e novas tecnologias – São Paulo: Saraiva, 2007. P. 98

<sup>15</sup> COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. São Paulo: Manole, 2003, p. 235

É preciso cautela na elaboração deste contrato uma vez que sua complexidade requer cuidado e atenção. Pontos como clareza, completude, sigilo e titularidade do objeto devem ser observados, não sendo recomendável a utilização de minutas padronizadas.

Por fim, conclui-se que contratos de licenciamento podem ser considerados ferramentas essenciais à expansão econômica e circulação de bens no mercado.

## **7. Bibliografia:**

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005

DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos / Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. – Rio de Janeiro: Renovar, 2001

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A.V. A lei da propriedade industrial comentada – São Paulo: Lejus, 1999.

SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. Contratos de licenciamento e franquia: Curso de especialização em propriedade intelectual FVG-GVLaw, módulo Tecnologia e Inovação: Estratégia e proteção e contratos. Aula 13 – 07 de nov. de 2011. Notas de aula.

VIEGAS, Juliana L.B. Contratos de propriedade industrial: Contratos de transferência de tecnologia em sentido amplo, contratos de confidencialidade, contratos de cessão e licença de marcas e patentes, licenças compulsórias: Curso de especialização em propriedade intelectual FVG-GVLaw, módulo Contratos de Propriedade Industrial. Aula 02 – 11 de ago. de 2010. Notas de aula.

VIEGAS, Juliana L. B. Aspectos Legais de Contratação na Área da Propriedade Intelectual in SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro. Coordenadores. Propriedade Intelectual: contratos de propriedade intelectual e novas tecnologias – São Paulo: Saraiva, 2007.

TINOCO SOARES, José Carlos. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos: Lei 9.279 – 14.05.1996. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 229.

WIPO (World Intellectual Property Organization) <http://www.wipo.int/pct/pt/treaty/about.html>