

ACORDO DE REGULAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL RESULTANTE DO
PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DO ALUNO NOME

Entre:

Instituto Superior Técnico, com sede na Avenida Rovisco Pais, 1049-001, em Lisboa, Pessoa Coletiva n.º 501 507 930, representado por Arlindo Manuel Limedede de Oliveira, na qualidade de Presidente do Instituto, com poderes legais e estatutários de representação, como Primeiro Outorgante, doravante designado ID

e

NOME EMPRESA, com sede na MORADA, Pessoa Coletiva n.º XXXX, representada por NOME, titular do cartão de cidadão n.º XXXX, válido até XX/XX/XXXX, na qualidade de XXXX, com poderes legais de representação, como Segundo Outorgante, doravante designada EMPRESA

e

NOME ALUNO, titular do cartão de cidadão n.º XXXX, válido até XX/XX/XXXX, residente na MORADA, como Terceiro Outorgante, doravante designado ALUNO

e

NOME ORIENTADOR-ID, titular do cartão de cidadão n.º XXXX, válido até XX/XX/XXXX, residente na MORADA, como Quarto Outorgante, doravante designado ORIENTADOR-ID

e

NOME ORIENTADOR-EMPRESA, titular do cartão de cidadão nº XXXX, válido até XX/XX/XXXX, residente na MORADA, como Quinto Outorgante, doravante designado ORIENTADOR-EMPRESA

Adiante designados, em conjunto, por outorgantes ou partes,

Considerando:

- a) Que o ALUNO desenvolverá atividades de investigação no âmbito do programa de doutoramento NOME DA TESE OU DOMÍNIO na ID em colaboração com a EMPRESA;
- b) Que o ALUNO será co-orientado pelo ORIENTADOR-ID e pelo ORIENTADOR-EMPRESA;
- c) Que as partes pretendem regular a propriedade intelectual resultante das atividades desenvolvidas no âmbito do programa de doutoramento do ALUNO;
- d) Que o Regulamento da Propriedade Intelectual do IST, doravante designado RPIIST, regula a gestão da propriedade intelectual da ID;

É celebrado o presente **ACORDO DE REGULAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL RESULTANTE DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DO ALUNO NOME**, submetido às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA

(Objeto)

1.1. Pelo presente acordo, as partes regulam a propriedade intelectual resultante direta e exclusivamente das atividades desenvolvidas no âmbito do programa de doutoramento do ALUNO.

1.2. No Anexo I ao presente acordo encontra-se o plano de trabalhos do programa de doutoramento do ALUNO, que dele faz parte integrante, que permitirá às partes identificar os resultados diretos e exclusivos das atividades desenvolvidas no âmbito do programa de doutoramento do ALUNO.

1.3. O Anexo I referido no número anterior pode ser atualizado a qualquer momento durante o período de vigência do presente acordo, devendo para o efeito ser

elaborado um termo adicional ao presente acordo, devidamente assinado pelas partes.

SEGUNDA

(Conhecimento Prévio)

Salvo estipulação em contrário, o conhecimento que possa ser protegido como direito de propriedade intelectual (direito de propriedade industrial, direito de autor ou *trade secret*) permanece propriedade da parte que o detenha antes do início do programa de doutoramento do ALUNO.

TERCEIRA

(Direitos de Autor da Tese)

Pertencem exclusivamente ao ALUNO os direitos de autor sobre a tese desenvolvida no âmbito do programa de doutoramento.

QUARTA

(Propriedade Intelectual Resultante Direta e Exclusivamente do doutoramento do ALUNO)

4.1. Salvo estipulação em contrário, aplica-se o disposto no RPIIST a eventuais direitos de propriedade intelectual, nomeadamente propriedade industrial, programas de computador e *trade secrets*, que resultem direta e exclusivamente das atividades desenvolvidas no âmbito do programa de doutoramento do ALUNO.

4.2. A ID é titular ou proprietário único dos eventuais direitos referidos no número anterior.

4.3. O ALUNO, e quaisquer outros sujeitos que, para a realização do programa de doutoramento do ALUNO, utilizem recursos da ID, conforme o previsto no artigo 2º do RPIIST, comprometem-se a entregar à ID a declaração, assinada, prevista no artigo 4º do RPIIST.

4.4. Pela sua participação no desenvolvimento das atividades realizadas no âmbito do programa de doutoramento do ALUNO, a ID compromete-se a conceder à EMPRESA a opção de realizar um contrato de licença de exploração não-exclusiva dos eventuais

direitos referidos em 4.1., nos termos e condições dispostos no Anexo II ao presente acordo, que dele faz parte integrante.

4.5. A opção prevista no número anterior poderá ser exercida pela EMPRESA no prazo de 6 (seis) meses a contar da data em que a ID lhe comunique por escrito a existência do eventual direito referido em 4.1.

4.6. Aos programas de computador, aplicam-se os termos e condições dispostos no Anexo II, com as necessárias alterações.

4.7. Caso a ID e a EMPRESA concordem em que aquela transmita (ou licencie em exclusividade, ou com termos e condições distintos dos indicados no Anexo II) a esta os eventuais direitos referidos em 4.1., aplicam-se os termos e condições previstos no contrato a elaborar entre as partes para esse efeito.

4.8. Todos os eventuais direitos de propriedade intelectual que não resultem direta e exclusivamente das atividades realizadas no âmbito do programa de doutoramento do ALUNO, mas que possam estar associados ao objeto do doutoramento do ALUNO, quais sejam atividades da ID ou da EMPRESA que não resultem direta e exclusivamente do doutoramento do ALUNO, serão regulados pelo disposto na lei e no RPIIST ou nas normas internas da EMPRESA, conforme aplicável ao caso concreto.

QUINTA

(Confidencialidade e Publicação)

5.1. A tese escrita e final de doutoramento do ALUNO não poderá conter elementos confidenciais.

5.2. A tese escrita e final de doutoramento do ALUNO não poderá estar amputada de partes, devendo constituir um texto coerente. Só dessa forma será possível garantir que a tese escrita cumpre as suas duas funções primordiais: (1) ser elemento de avaliação que conduz à atribuição de uma classificação num ciclo de estudos conferente a grau e (2) fundamentar de forma pública a atribuição dessa classificação, sendo assim obrigatório por parte do IST seu depósito legal na Biblioteca Nacional, tal como decorre do artigo 50º do Decreto-Lei 74/2006.

5.3. Ao ORIENTADOR-ID, ou a qualquer outro sujeito da ID, bem como aos membros do júri do doutoramento do ALUNO, não poderá ser exigida confidencialidade

relativamente ao conteúdo ou à apresentação da tese do ALUNO, sendo estes, no entanto, livres de o fazerem.

5.4. Sem prejuízo da integridade académica das atividades desenvolvidas no âmbito do programa de doutoramento e da tese do ALUNO, sempre que o ALUNO, no cumprimento dos seus deveres académicos, necessite de efetuar publicações (incluindo no que se refere ao conteúdo final da tese) contendo informações que resultem direta e exclusivamente do doutoramento do ALUNO, deverá este seguir o procedimento disposto nos números seguintes.

5.5. O ALUNO deverá cumprir integralmente os deveres de informação, de colaboração e de confidencialidade dispostos no artigo 6º do RPIIST.

5.6. No cumprimento do disposto nos artigos 7º e 9º do RPIIST, a ID compromete-se a consultar a EMPRESA no âmbito do processo de decisão da eventual proteção da informação comunicada pelo ALUNO à ID.

5.7. Caso a EMPRESA não concorde com a decisão da ID relativamente à publicação dos resultados por parte do ALUNO, conforme o disposto no número 1 do artigo 9º do RPIIST, terá a EMPRESA ou o ALUNO, individualmente ou em conjunto, até 10 (dez) dias úteis a contar da decisão da ID, para recorrer de tal decisão junto do Presidente do IST, a quem caberá a decisão final e não recorrível relativamente à publicação dos resultados comunicados pelo ALUNO à ID.

5.8. O ORIENTADOR-EMPRESA representa a EMPRESA para efeitos do disposto no presente artigo.

5.9. Salvo estipulação em contrário, a EMPRESA ou a ID não podem exigir a qualquer das partes confidencialidade de resultados que não sejam direta e exclusivamente decorrentes das atividades desenvolvidas no âmbito do programa de doutoramento do ALUNO.

SEXTA

(Vigência e Vicissitudes)

6.1. O presente acordo revoga qualquer outro acordo ou ajuste anterior referente à mesma matéria e só poderá ser alterado com o consentimento expresso e por escrito da ID, da EMPRESA e do ALUNO.

6.2. O presente acordo entra em vigor a partir do momento da sua assinatura pelas partes.

6.3. O presente acordo só pode ser resolvido por comum acordo por escrito entre a ID, a EMPRESA e o ALUNO.

6.4. O presente acordo e os direitos e deveres das partes nele estipulados não podem ser transmitidos, delegados ou subcontratados, e qualquer cessão, delegação ou subcontratação, sem o consentimento das outras partes, será nula.

6.5. A invalidade de qualquer das cláusulas do presente acordo não afetará a validade das demais cláusulas.

6.6. O presente acordo caduca, mantendo-se válidas todas as obrigações e condições aplicáveis decorrentes das cláusulas quarta e quinta supra, nas seguintes situações:

6.6.1. Quando seja atribuído o grau académico de doutor, pela ID, ao ALUNO;

6.6.2. Caso o ALUNO desista do doutoramento.

SÉTIMA

(Resolução de litígios)

7.1. Quaisquer divergências que se levantem sobre a interpretação, execução, cumprimento ou qualquer outra matéria relativa ao presente acordo, devem ser objeto de tentativa de resolução amigável.

7.2. Em caso de conflito emergente da interpretação ou execução do presente acordo que não seja passível de resolução amigável, as partes elegem como foro competente o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

Feito em quintuplicado em Lisboa, ficando cada parte com um exemplar, a --- de ----- de 201---.

Pelo Instituto Superior Técnico
(Prof. Arlindo Oliveira)

Pela EMPRESA
(PREENCHER - NOME)

O ALUNO
(PREENCHER - NOME)

O ORIENTADOR-ID
(PREENCHER - NOME)

O ORIENTADOR-EMPRESA
(PREENCHER - NOME)

ANEXO I – PLANO DE TRABALHOS DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DO ALUNO

NOME

ANEXO II – TERMOS E CONDIÇÕES DAS LICENÇAS DE EXPLORAÇÃO NÃO-EXCLUSIVAS, DOS EVENTUAIS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL QUE RESULTEM DIRETA E EXCLUSIVAMENTE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DO ALUNO NOME.

CLÁUSULA PRIMEIRA

(Objeto)

Pelo presente contrato, as partes estabelecem o âmbito e as condições de concessão pela ID à EMPRESA de uma licença de exploração da invenção protegida pela REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI.

CLÁUSULA SEGUNDA

(Condições Gerais da Licença)

2.1. A ID, enquanto licenciador, concede à EMPRESA, na qualidade de licenciada, uma licença de exploração de invenção, contemplando o fabrico, uso, fruição, venda, locação, importação e exportação dos artefactos ou produtos objeto da REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI e o emprego ou aplicação dos meios e processos reivindicados na mesma REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI, sujeita ao cumprimento das condições e obrigações *infra* estabelecidas.

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

2.2.1. **Âmbito** – A presente licença abrange a REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI, todas as subsequentes extensões internacionais do mesmo pedido e todas as subsequentes fases nacionais entretanto objeto de validação. Todas as condições de licenciamento definidas para a REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI aplicam-se, *mutatis mutandis*, para as subsequentes extensões internacionais ou subsequentes fases nacionais;

2.2.2. **Não-Exclusiva** – A licença de exploração é simples, ou seja, não-exclusiva;

2.2.3. **Temporária** – O presente contrato produz efeitos desde a sua assinatura pelas partes, vigorando até a REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI ou a última das suas extensões internacionais caducar;

2.2.4. **Onerosa** – A EMPRESA obriga-se ao pagamento de prestações pecuniárias como contrapartida pela exploração da REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI, de acordo com o previsto *infra* na Cláusula Quarta;

2.2.5. **Com possibilidade de sub-licenciamento**, pela EMPRESA a entidades independentes desta, estabelecendo-se dessa forma a exploração indireta, com as consequências indicadas na Cláusula Quarta;

2.2.6. **Obrigatoriedade de Exploração** – A EMPRESA obriga-se a promover a exploração efetiva da REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI, sob pena de, não o fazendo, a ID poder resolver unilateralmente o presente contrato, conforme o previsto *infra* na Cláusula Sexta.

2.3. A presente licença não abrange quaisquer outros direitos de patente ou outros direitos de propriedade industrial e intelectual de que a ID seja titular para além daqueles referidos supra em 2.1. e 2.2..

2.4. Não é permitida qualquer utilização do nome ou designação da ID ou qualquer marca ou outro sinal distintivo de que esta seja titular, exceto quando expressamente autorizado por escrito pela ID.

CLÁUSULA TERCEIRA

(Manutenção dos direitos de patente, averbamentos e extensão territorial)

3.1. A ID obriga-se a manter plenamente válida a REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI, nas condições em que ela se encontrar à data do seu registo pleno em território nacional, comunitário e internacional.

3.2. A decisão sobre as extensões territoriais da REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI caberá à ID, sendo a ID responsável por todas as despesas realizadas com pesquisas ao estado da técnica, formalização e depósito dos pedidos de proteção e a sua subsequente manutenção, nomeadamente, o pagamento de anuidades e de todas as despesas a suportar com a tutela e defesa dos direitos em processo de análise ou concedidos.

3.4. Caso seja recomendável alterar o texto da REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI durante o processo de análise junto dos *Offices* de registo, por razões estratégicas ou para evitar litígios, a ID informará a EMPRESA dessas alterações.

CLÁUSULA QUARTA

(Compensação Financeira)

4.1. A EMPRESA obriga-se a remunerar a ID, licenciadora, como contrapartida direta e necessária pela fruição da REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI e suas extensões internacionais, mediante um pagamento inicial pela celebração do presente contrato de licenciamento, ao qual acrescem *royalties* periódicos indexados aos rendimentos auferidos pela exploração, tudo conforme o previsto nos números seguintes.

4.2. Pela celebração do presente contrato de licenciamento, a EMPRESA pagará à ID o montante de 5.000,00 € (cinco mil Euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, no momento da entrada em vigor do presente contrato, não havendo lugar à devolução deste montante no caso de caducidade ou recusa do pedido de REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI ou de qualquer das suas extensões internacionais.

4.3. A EMPRESA obriga-se, independentemente do pagamento inicial previsto em 4.2., ao pagamento de *royalties* indexados à efetiva exploração direta da REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI e das suas extensões internacionais, de acordo com o seguinte critério: 1% (um por cento) das Vendas Líquidas.

4.4. Por Vendas Líquidas entende-se a faturação pela venda ou locação dos produtos decorrentes da REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI e das suas extensões internacionais (i.e. produtos que sejam cobertos no todo ou em parte por uma ou mais reivindicações da REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI, tendo em consideração o disposto em 2.1.), deduzidos de:

- IVA ou outros impostos equiparados;
- taxas relativas ao transporte e seguros de mercadoria;
- descontos, reembolsos e promoções especiais;
- tarifas de importação e exportação.

4.5. Caso opte por uma exploração indireta da REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI, a EMPRESA compromete-se a pagar à ID 20% (vinte por cento) dos *royalties* ou outro tipo de compensações por ela recebidos. O sub-licenciamento da REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI a terceiros deve ser realizado de forma onerosa.

4.6. Para efeitos do número anterior, entende-se por *royalties* ou outro tipo de compensações todos os montantes pagos por terceiros à EMPRESA como contrapartida pela exploração, em território nacional ou em qualquer parte do mundo,

da REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI, qualquer que seja a forma jurídica utilizada para permitir uma tal utilização.

4.7. As Vendas Líquidas ou *royalties* acima referidos serão apurados semestralmente pela EMPRESA (de Janeiro a Junho e de Julho a Dezembro de cada ano civil) e reportados à ID no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias contados do final de cada semestre.

4.8. Se até ao último dia do ano de [PREENCHER – 5 ANOS A CONTAR DO ANO DE ASSINATURA - 201- (dois mil e --)] a ID não tiver recebido quaisquer *royalties*, conforme o disposto nos números 4.3. ou 4.5., a EMPRESA pagará à ID 5.000,00 € (cinco mil Euros), ajustados à inflação, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. Verificada a mesma condição em cada ano posterior a [PREENCHER – 5 ANOS A CONTAR DO ANO DE ASSINATURA - 201- (dois mil e --)], a EMPRESA pagará à ID iguais montantes. Esta obrigação da EMPRESA para com a ID cessa a partir do momento em que a ID receba *royalties*.

4.9. Os montantes devidos serão pagos pela EMPRESA à ID no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias contados do final de cada semestre.

4.10. As partes reconhecem que os valores fixados na presente cláusula refletem a justa compensação, pela mobilização e transferência dos conhecimentos e direitos exclusivos pré-existentes da ID e demais trabalho específico de investigação aplicada ao caso concreto.

4.11. A EMPRESA reconhece e aceita expressamente a possibilidade da ID auditar periodicamente e a expensas próprias as suas contas, desde que respeite um pré-aviso escrito de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA

(Caso Fortuito)

5.1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos colectivos de trabalho, for impedido de cumprir tempestivamente as obrigações assumidas no presente contrato.

5.2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação.

CLÁUSULA SEXTA

(Vicissitudes Contratuais)

6.1. O presente contrato pode ser objeto de revogação, por acordo unânime das partes, a todo o tempo.

6.2. O incumprimento, por uma das partes, das obrigações emergentes do presente contrato confere à outra parte, nos termos gerais de direito, o direito de resolver o presente contrato, sem prejuízo das correspondentes indemnizações legais.

6.3. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se incumprimento definitivo quando houver atraso no cumprimento das obrigações por período superior a 90 (noventa) dias úteis.

6.4. No caso de se verificar que a REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI não serve os interesses comerciais da EMPRESA, frustrando assim as expetativas relativas à sua implementação, reserva-se esta o direito de resolver o presente contrato em qualquer altura, conquanto notifique a ID com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e compense a ID, no prazo de 90 (noventa) dias contados da referida notificação, através do pagamento de 5.000,00 € (cinco mil Euros), ajustados à inflação, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, ficando desde já esclarecido entre as partes que esta resolução por parte da EMPRESA não terá efeitos retroativos, nomeadamente no que respeita aos pagamentos já realizados por esta à ID.

CLÁUSULA SÉTIMA

(Cessão da Posição Contratual)

7.1. A EMPRESA não poderá ceder a sua posição contratual sem o consentimento escrito da ID.

CLÁUSULA OITAVA

(Notificações)

Qualquer comunicação a efetuar entre as partes, ao abrigo e para os efeitos do presente contrato, deverá ser feita por escrito, por carta ou correio eletrónico, salvo se outro meio for determinado, para as moradas ou endereços de correio eletrónico acordados entre as partes.

CLÁUSULA NONA

(Litígios com Terceiros)

9.1. A EMPRESA é a única responsável pela REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI no que respeita à exploração direta ou indireta (sub-licenciamento) por si efetuada, autorizada através do presente contrato, perante consumidores finais, a qualquer título, e perante quaisquer terceiros, obrigando-se a indemnizar a ID por todos os eventuais montantes dispendidos por esta com demandas judiciais, queixas, ações ou processos contra si instaurados com fundamento na utilização ou exploração direta ou indireta efetuada pela EMPRESA.

9.2. As partes comprometem-se a cooperar na defesa da REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI perante quaisquer ações de terceiros, nomeadamente violações daquele direito ou demandas judiciais nele fundadas.

CLÁUSULA DÉCIMA

(Lei e Resolução de Litígios)

10.1. O presente contrato é regido pela Lei Portuguesa.

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

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

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

10.5. Sempre que esteja em causa um diferendo ou litígio relativo a matérias de propriedade industrial, a competência para dirimir tais conflitos caberá ao Centro de

Arbitragem ARBITRARE, com expressa renúncia a qualquer outro, aplicando-se nesse caso as regras do Regulamento do Centro de Arbitragem.

10.6. O tribunal arbitral e/ou o centro de arbitragem apreciarão os factos e julgarão de acordo com a Lei Portuguesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

(Diversos)

11.1. As partes reconhecem e aceitam as disposições do presente contrato, substituindo o mesmo, quanto às matérias nele previstas, todas as negociações e contatos prévios estabelecidos entre si.

11.2. Qualquer alteração ao presente contrato só será válida se for elaborada por escrito e assinada por ambas as partes.

11.3. Caso alguma cláusula do presente contrato seja julgada inválida ou ineficaz, ambas as partes comprometem-se a envidar os melhores esforços no sentido de acordar a sua substituição por outra ou outras que validamente produzam efeitos semelhantes aos inicialmente pretendidos.

11.4. A ID e a EMPRESA assumem a possibilidade de desenvolver futuramente outros projetos de I&D com base na REFERÊNCIA AO DIREITO DE PI.

11.5. Todos os novos projetos de I&D que envolvam as partes serão obrigatoriamente objeto de estipulação contratual autónoma, não condicionada pelas opções contratuais tomadas pelas partes no presente contrato.