

DOUTORAMENTOS (E MESTRADOS) EM AMBIENTE EMPRESARIAL

TITULARIDADE DOS DIREITOS. CONFIDENCIALIDADE. PROCEDIMENTOS

Aprovado em CC - 21 de Maio de 2014

A - OBJECTIVO DO DOCUMENTO

Este documento tem como **objectivo explicitar princípios gerais e procedimentos** que devem ser seguidos como **base de negociação** entre a Faculdade, as Empresas e os Estudantes (de Doutoramento mas também, excepcionalmente, de Mestrado) sempre que puderem estar em causa interesses legítimos de titularidade de direitos de propriedade industrial decorrentes da investigação realizada durante a tese ou dissertação, com exigências de confidencialidade que decorram de tais direitos, à luz do regulamento de propriedade intelectual vigente para a Faculdade. A tradução jurídica de tais princípios e procedimentos será feita posteriormente.

No caso de *bolsas FCT de doutoramento em ambiente empresarial* é **obrigatória** a assinatura de um *protocolo triangular entre a Faculdade, a Empresa e o Doutorando* que incida sobre esses princípios, clarificando desde o início as perspectivas legítimas do estudante e da empresa que assegura o financiamento parcial da bolsa. É esta a motivação deste documento.

No caso de *dissertações de mestrado feitas em empresas*, sem comparticipação financeira da empresa, esta matéria não se colocará pois não existirá, na maior parte dos casos, conteúdo inventivo e deverá seguir-se a doutrina de base. Todavia, quando existir co-financiamento da empresa e *se antevê a existência provável de conteúdo inventivo* – ou logo que tal conteúdo seja manifesto - a melhor forma de eliminar situações complicadas será seguir a doutrina e os procedimentos estabelecidos para Doutoramentos em regime empresarial, preenchendo uma *Comunicação de Invenção* antes da realização das provas e preparando um licenciamento que assegure os direitos e as expectativas das partes.

B - DEFINIÇÕES

- **Regulamento de PI** - Regulamento de Propriedade Intelectual da Universidade de Lisboa (Despacho nº 29433/2008, de 14 de Novembro) ou Regulamento de Propriedade Intelectual da FCUL, caso exista.
- **Estudante** – Doutorando ou estudante de mestrado em fase de tese ou dissertação.
- **Investigação** – Trabalho realizado pelo *Estudante* durante o doutoramento ou mestrado, sob supervisão do *Orientador* - e eventual co-orientação por outro membro da FCUL – e do *Coordenador Empresarial*.
- **Orientador** – Docente ou investigador da FCUL com a responsabilidade de orientação do *Estudante*.
- **Empresa** – Empresa que acolhe a Investigação do *Estudante* num tema de relevante para a sua actividade. No caso de uma “Bolsa de Doutoramento em Empresas”, a *Empresa* co-financia a bolsa.
- **Coordenador Empresarial** – Responsável, na *Empresa*, pela co-orientação do *Estudante*.
- **Provas** – Provas públicas de defesa da tese (doutoramento) ou dissertação (mestrado), concluídas com sucesso.
- **Comunicação de Invenção** – Documento que identifica e caracteriza a invenção, os *Inventores* e o *Contributo Inventivo*, com informação necessária e suficiente para viabilizar a decisão da Direcção de Ciências relativamente à forma de protecção dos *Direitos* e à estratégia de licenciamento ou de valorização da *Investigação*.
- **Inventores** – Pessoas com ou sem ligação à Faculdade de Ciências ou que utilizam os seus recursos da Faculdade, envolvidas na geração do conhecimento declarado na *Comunicação de Invenção*, e que em conjunto a assinam.
- **Equipa** – Conjunto de todos os *Inventores*.
- **Contributo Inventivo** – Conjunto de percentagens de participação dos *Inventores*, declaradas e consensualizadas na *Comunicação de Invenção* pela *Equipa*.
- **Direitos** - Direitos de propriedade industrial decorrentes da *Investigação*.
- **1º Período de Licenciamento** – Período de *N* anos que se inicia com a conclusão da *Investigação* e conclusão das *Provas*, a que se refere o licenciamento dos *Direitos*.

- **Plano de Valorização** – Conjunto de objectivos de protecção e/ou desenvolvimento e/ou valorização e/ou comercialização contratualizados entre Ciências e a *Empresa* para o *1º Período de Licenciamento*, e que pode incluir submissão de patentes, pagamentos, I&D, etc.

C - RESUMO DA DOCTRINA

- O Regulamento aplicável é o *Regulamento de PI*.
- A titularidade dos *Direitos* pertence a Ciências até à conclusão das *Provas*.
- Pode haver lugar a constrangimentos à divulgação ou ao tratamento de resultados considerados confidenciais pelo *Orientador* e pela *Empresa*, devendo ser cumpridos procedimentos específicos.
- Após as *Provas*, e caso a *Empresa* o solicite, Ciências procede a um licenciamento exclusivo à *Empresa*, com ou sem pagamento de uma taxa de licenciamento inicial (*license fee*) ou com ou sem *royalties*, durante o *1º Período de Licenciamento*, para execução do *Plano de Valorização*.
 - Se a *Empresa* o não solicitar, segue-se a doutrina de base e os procedimentos normais.
- Em caso de cumprimento do *Plano de Valorização*, Ciências negocia o licenciamento para um período subsequente. Este segundo licenciamento não é necessariamente exclusivo, porventura pode ser concedido a título definitivo, e inclui sempre o pagamento de *royalties*.
- A titularidade dos direitos é recuperada por Ciências caso, no final do *1º Período de Licenciamento*, não tenha sido cumprido o *Plano de Valorização* acordado, nem tenham sido submetidas patentes.
- As *royalties* recebidas por Ciências são repartidas entre a Faculdade e os *Inventores* de acordo com o *Regulamento de PI*, em função das percentagens declaradas no *Contributo Inventivo*.

D - PARÂMETROS

- *N* – Duração em anos do *1º Período de Licenciamento*
- *M* – Duração em anos de um período de licenciamento subsequente
- $x\%$ ($x \geq 0$) - taxa de *royalties* a aplicar durante o *1º Período de Licenciamento*, a definir no respectivo contrato de licenciamento
- $y\%$ ($y > 0$) - taxa de *royalties* a aplicar num licenciamento subsequente, a definir no respectivo contrato de licenciamento

E – PROCEDIMENTOS

- O *Estudante* declara aceitar ficar sujeito às disposições do *Regulamento de PI* devendo assinar uma declaração específica nesse sentido.
- O *Estudante* é sempre titular dos “direitos de autor” relativos a obras criadas durante a *Investigação*.
 - Em casos consensuais, e após declaração escrita nesse sentido por todos os envolvidos, os direitos de autor podem ser partilhados com o *Orientador* e com o *Coordenador Empresarial*.
 - Em casos não consensuais, o Director da FCUL decidirá, ouvidas as partes.
- A titularidade dos *Direitos* pertence à FCUL até à conclusão das *Provas*.
- Imediatamente **antes** das *Provas*:

4.1. Direitos

4.1.1. O *Estudante* e o *Orientador* preencherão uma *Comunicação de Invenção* relativamente aos resultados da *Investigação* passíveis de valorização económica, caso existam, e em que, entre outros, se identificarão a(s) tecnologias(s) em causa, os *Inventores* e o *Contributo Inventivo*.

- Caso tenha havido participação de outros elementos da FCUL ou de colaboradores da *Empresa*, todos deverão ser devidamente identificados como membros da *Equipa*.

4.1.2. Na sequência, a FCUL licencia os *Direitos à Empresa* para o *1º Período de Licenciamento*, em condições de exclusividade e para todo o mundo - ou de acordo com uma estratégia territorial apropriada, caso seja apresentado um plano de negócios para o efeito - podendo a *Empresa* pagar à FCUL, em condições a definir, e em alternativa:

- uma taxa de licenciamento inicial com base numa análise económica da tecnologia, ou
- uma repartição de resultados financeiros sobre a forma de *royalties* no valor de x % sobre o volume de vendas anuais; a natureza das vendas (brutas ou líquidas) e o valor da taxa (que pode ser nula) serão definidos por negociação).

4.1.3. O *1º Período de Licenciamento* inicia-se no dia seguinte às *Provas*, se concluídas com sucesso.

4.2. **Confidencialidade**

4.2.1. No momento de *Comunicação de Invenção*, e sempre antes da realização das *Provas*, cabe ao *Orientador* assegurar que o *Coordenador Empresarial* não tem (ou tem) objecções à informação escrita que será disponibilizada na tese ou dissertação, e concordar com a posição da *Empresa*.

4.2.2. Na sequência, e consoante o caso, o *Orientador* assegurará:

- Que o *Estudante* informa atempadamente o Gabinete de Estudos Pós-Graduados da faculdade da existência de reservas à publicitação da tese ou de partes da tese, nos termos dos regulamentos em vigor.
- Eventual constituição de um Anexo Confidencial que, em nenhuma circunstância será tornado público pela Faculdade, e não será remetido para nenhum repositório público de teses e dissertações.
- Assinatura de declarações de confidencialidade (*Non-Disclosure Agreements* ou NDA) por todos os membros de júri quando receberem o Anexo Confidencial.
- Que, no respeito da lei, as *Provas* decorram em condições que não violem a confidencialidade a que todas as partes se obrigam, sem em nada prejudicar a discussão entre o *Estudante* e os membros do júri.

4.2.3. A *Empresa* pode também requerer a confidencialidade da informação / dados tecnológicos que transmita durante a *Investigação*, podendo salvaguardar-se com um NDA relativamente a conhecimento prévio que pertença à *Empresa*, em acordo a estabelecer entre a *Empresa*, o *Orientador* e o *Estudante*, e a aprovar pela FCUL, antes da sua assinatura.

5. Durante o *1º Período de Licenciamento*, e para além das suas obrigações gerais como entidade licenciada:

- 5.1. a *Empresa* pode - como titular único - patentear resultados obtidos durante a *Investigação* e definir a sua abrangência territorial, indicando sempre os membros da *Equipa* como inventores. A *Empresa* suportará sempre a totalidade dos custos envolvidos no processo de protecção e de tramitação de eventuais patentes.
- 5.2. A *Empresa* pode – espera-se, aliás, que tal aconteça - promover o desenvolvimento adicional da *Investigação*, através de recursos próprios ou através de serviços de I&D adquiridos à FCUL ou à FFCUL.
- 5.3. A *Empresa* não pode a nenhum título, e seja qual for a forma, transferir os *Direitos*, no todo ou em parte, para terceiros, excepto se tal negociação for feita com envolvimento da FCUL, devendo sempre proceder-se à actualização do *Plano de Valorização* e a alterações ao contrato de licenciamento vigente.

6. Caso no final do *1º Período de Licenciamento* a *Empresa* não tenha cumprido o *Plano de Valorização* acordado no licenciamento, nem tenha submetido nenhuma patente, cessa o licenciamento dos *Direitos*, que serão re-assumidos na íntegra por Ciências, podendo-se vir a traduzir, por exemplo, num posterior licenciamento dos *Direitos* aos membros da *Equipa*, a título definitivo, com ou sem custos, com ou sem restrições territoriais.
7. Caso e *Empresa* tenha cumprido o *Plano de Valorização* acordado no licenciamento, e tendo em vista um licenciamento subsequente:
 - 7.1. As partes deverão acordar na actualidade ou relevância da *Investigação*, face aos desenvolvimentos técnico-científico que entretanto tenham ocorrido durante o *1º Período de Licenciamento*, e identificar outros resultados relevantes entretanto obtidos pela FCUL e/ou pela *Empresa* e respectivos contextos contratuais e de titularidade de direitos de propriedade industrial.
 - 7.2. Após negociação, a FCUL encarará licenciar preferencialmente por um período de *M* anos os *Direitos* à *Empresa*, contra o pagamento de *royalties* no valor de *y* % sobre os proveitos anuais. A natureza dos proveitos (líquidos ou brutos) e o valor da taxa decorrerão de negociação entre a FCUL e a *Empresa*.
8. No caso do ex-*Estudante* e dos membros da *Equipa* com ligação contratual à FCUL, a repartição de quaisquer proveitos recebidos pela FCUL através do pagamento de *royalties* pela *Empresa*, faz-se nos termos do disposto no *Regulamento de PI* e do *Contributo Inventivo*.
9. Para a demonstração anual dos proveitos e determinação dos *royalties* devidos, a *Empresa* utilizará os melhores princípios contabilísticos e fará a respectiva demonstração anual num período não superior a 30 dias após a aprovação de contas, através de um relatório escrito, certificado por Revisor Oficial de Contas, com razoável detalhe sobre a facturação e vendas brutas e líquidas obtidas com a exploração dos *Direitos* licenciados por Ciências.
10. Enquanto *entidade licenciada*, a *Empresa* compromete-se a:
 - 10.1. Envidar os melhores esforços para explorar comercialmente os resultados da *Investigação* passíveis de valorização económica, em processos internos ou através da incorporação em produtos.
 - 10.2. Aceitar que a FCUL faça auditar – se assim o entender - os registos contabilísticos e financeiros da empresa relativos às vendas sobre produtos ou serviços prestados resultantes da *Investigação*. Caso sejam encontradas discrepâncias, a empresa reembolsará a FCUL por todas as despesas decorrentes da realização da auditoria.
 - 10.3. Manter operacionais os canais de informação com a FCUL de modo a que esta se mantenha informada relativamente à implementação do(s) *Plano(s) de Valorização* durante os períodos de licenciamento.
 - 10.4. Seleccionar preferencialmente a FCUL para efeitos de desenvolvimentos adicionais das tecnologias, processos e produtos decorrentes da *Investigação* inicial.