



UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

Os Efeitos da Insolvência nos Contratos de Transmissão e de Licença de Direitos de Propriedade Industrial

Carolina Maria Castro Correia

Mestrado em Direito

Faculdade de Direito | Escola do Porto

2022



UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

Os Efeitos da Insolvência nos Contratos de Transmissão e de Licença de Direitos de Propriedade Industrial

Carolina Maria Castro Correia

Orientador: Professor Doutor Nuno Sousa e Silva

Mestrado em Direito

Faculdade de Direito | Escola do Porto

2022

AGRADECIMENTOS

Este trabalho resulta de um percurso de investigação atribulado, mas que marca o fim de uma etapa a que me propus e que, com satisfação, me deixa concretizada. Embora difícil, foi sempre acompanhada do amparo e conforto de familiares e amigos. Por este motivo, quero agradecer àqueles que fizeram este caminho comigo.

Aos meus pais, que são os verdadeiros responsáveis por tudo isto. Estiveram sempre presentes e apoiaram-me incansavelmente nos estudos, com a preocupação de que nada me faltasse.

Aos meus irmãos pela constante atenção e por todas as vezes que me levaram e foram buscar ao Porto, para que o maior conforto possível me fosse proporcionado.

Aos meus grandes amigos de Coimbra, que comigo partilharam todas as dores vividas na licenciatura, mesmo a imensos quilómetros de distância, sempre me apoiaram nesta nova etapa, nesta nova Universidade, sem nunca deixarem de partilhar experiências e conselhos para o meu sucesso.

Aos meus amigos da minha cidade, para onde voltei ao fim de tantos anos, por toda a compreensão e força que reiteradamente me deram, nunca me deixando desistir.

Por último, uma palavra especial ao Professor Doutor Nuno Sousa e Silva, que me deu a honra da sua orientação neste trabalho, não só pela compreensão em momentos difíceis, mas principalmente pelo constante apoio e ensinamentos na elaboração do mesmo.

RESUMO

A presente dissertação visa a análise dos efeitos que a declaração judicial de insolvência pode produzir na esfera jurídica das partes de um contrato de transmissão e de um contrato de licença de direitos de propriedade industrial.

Torna-se essencial proceder ao enquadramento do papel que estes negócios têm no processo de insolvência, nomeadamente pelo aprofundar das particularidades substantivas da alienação e da licença. Não deixaremos, nessa sequência, de efetuar uma análise do papel que cabe ao administrador da insolvência, nem de aferir os efeitos que resultam das suas opções.

Atualmente, os contratos de transmissão e de licença de direitos de propriedade industrial são imensamente utilizados pelas empresas e, com frequência, as partes convencionam os aspetos relativos à possibilidade de deterioração da relação contratual, sendo necessário aferir a admissibilidade da estipulação de cláusulas que permitam a resolução contratual em caso de situação de insolvência de uma das partes.

A pertinência da resposta a tais circunstancialismos advém das implicações diretas que tais previsões contratuais têm no plano da operatividade do art. 119.º do CIRE, que prevê que são nulas as cláusulas que estipulem essa condição resolutiva, desmarcando-se a importância da questão em virtude da imperatividade assinalada ao instituto.

Palavras-chave: contrato de transmissão, contrato de licença, declaração de insolvência, administrador da insolvência, resolução contratual, cláusulas resolutivas.

ABSTRACT

The present dissertation aimed at analyzing the effects that a judicial declaration of insolvency can produce in the legal sphere of the parts of a transmission agreement and a license agreement of industrial property rights.

It's essential to frame the role these business have in the insolvency process, namely by going deeper into the substantive particularities of the alienation and license. In this sequence, we will not let, to carry out an analysis of the insolvency administrator role, nor to assess the effects that result from his options.

Currently, the transmission contracts and license agreements of industrial property rights are widely used by companies and, often, the parts agree the aspects related to the possibility of deterioration of the contractual relationship, making it necessary to assess the admissibility of the stipulation of clauses that allow the contractual resolution in the event of insolvency of one of the parts.

The pertinence of the answer to such circumstances arises from the direct implications that such contractual provisions have in terms of the operability of art. 119 of the CIRE, which provides to be null the clauses that stipulate this resolute condition, denying the importance of the issue due to the imperative assigned to the institute.

Keywords: transmission agreement, license agreement, declaration of insolvency, insolvency administrator, contractual resolution, resolutive clauses.

Índice

SIGLAS E ABREVIATURAS.....	12
1. Introdução.....	13
2. Aspectos gerais da disciplina da Propriedade Industrial.....	16
2.1 A internacionalização das regras de PI.....	18
3. Os contratos de transmissão e de licença de direitos de propriedade industrial.....	19
3.1 Considerações gerais sobre os contratos de transmissão e de licença.....	19
3.2 Regime jurídico.....	22
4. Os efeitos da declaração judicial de insolvência.....	25
4.1 Noções breves sobre o processo de insolvência.....	25
4.1.1 A universalidade e a concursualidade do processo de insolvência.....	26
4.1.2 A figura dos credores e dos órgãos de insolvência.....	27
4.2 Efeitos da declaração de insolvência.....	28
4.2.1 Sobre os negócios jurídicos em curso.....	29
4.2.1.1 O princípio geral contido no art. 102.º do CIRE.....	30
4.2.1.2 As opções do administrador da insolvência.....	33
4.2.1.3 Breve alusão aos regimes especiais.....	35
4.2.1.4 O regime imperativo do artigo 119.º do CIRE.....	35
4.3 A resolução em benefício da massa insolvente.....	38
5. A insolvência e o contrato de licença de DPI.....	39
5.1 Contrato de licença vs contrato de locação.....	41
5.2 Se o insolvente é o licenciado	42
5.3 Se o insolvente é o licenciante.....	43
6. A insolvência e o contrato de transmissão de DPI.....	44
6.1 Regime geral do contrato de transmissão.....	45
6.2 Contrato de transmissão sob reserva.....	46
6.3 Transmissão sem entrega.....	47
7. As consequências da declaração de insolvência: o destino dos contratos de transmissão e licença de direitos de propriedade industrial vigentes.....	48
7.1 A insolvência como fundamento legal de resolução do contrato de licença.....	48

7.2 A reversão para o titular original.....	50
8. Conclusão.....	51
BIBLIOGRAFIA.....	53

SIGLAS E ABREVIATURAS

AC – Assembleia de Credores

Ac. – Acórdão

AI – Administrador da Insolvência

al(s). – alínea(s)

Art(s). – Artigo(s)

BPI – Boletim da Propriedade Industrial

CC – Código Civil

Cfr. - Conforme

CIRE – Código de Insolvência e Recuperação das Empresas

cit. – citado(a)

coord. – coordenação

CPC – Código de Processo Civil

CPEREF – Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresas e de Falência

CPI – Código de Propriedade Industrial

CRP – Constituição da República Portuguesa

DL – Decreto-Lei

DPI – Direito(s) de Propriedade Industrial

Ed. – Edição

i.e. – isto é

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

p. ex. – por exemplo

p(p). – página(s)

ss. - seguintes

TPI – Tribunal da Propriedade Intelectual

TRC – Tribunal da Relação de Coimbra

TRG – Tribunal da Relação de Guimarães

TRP – Tribunal da Relação do Porto

vol. – volume

1. Introdução

O Direito da Propriedade Industrial é um ramo do direito inserido no Direito da Propriedade Intelectual. A designação “Direito Industrial” tem em si mesma o domínio de dois grandes grupos: a tutela da inovação e a proteção dos sinais distintivos do comércio. Por sua vez, esta disciplina atribui *direitos exclusivos de utilização de determinados bens imateriais, relativos à inovação ou à diferenciação empresarial, proibindo as demais de utilizar esses mesmos bens*¹.

Por conseguinte, é um direito que está relacionado com o exercício da atividade empresarial, seja de carácter comercial ou de tipo industrial. Não é um direito de propriedade, tampouco um direito exclusivamente destinado à indústria enquanto atividade transformadora, nem um direito dos bens incorpóreos². É sim um ramo de direito que inclui um conjunto de regras jurídicas que disciplinam o desenvolvimento da atividade das empresas, no que concerne aos seus produtos e serviços e também ao seu posicionamento face aos demais concorrentes.

Numa economia de mercado em que se estabelecem relações de concorrência entre as várias empresas, este direito surge como um elemento regulador e ordenador das suas relações, conferindo direitos exclusivos a umas e impondo deveres a outras.

Observam-se, por um lado, os direitos relativos à tutela da inovação, que visam incentivar a criatividade nos domínios da técnica e da estética, onde se incluem os regimes das Patentes de Inovação, dos Modelos de Utilidade, das Topografias dos Produtos Semicondutores, dos Direitos de Obtenção Vegetal e dos Desenhos ou Modelos. E dispõem-se, por outro, os direitos destinados a ordenar a concorrência no mercado mediante atribuição de sinais privativos de identificação dos produtos, serviços ou empresas, como é o caso das Marcas, dos Logótipos, das Denominações de Origem e Indicações Geográficas, bem como das Firmas e Recompensas. A lei concede ao titular do direito privativo um exclusivo de exploração económica do bem imaterial, seja ele uma inovação ou um simples sinal de diferenciação, com função distintiva³.

¹ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 2ª ed., Almedina, 2020, cit. p. 15.

² O Direito Industrial não pode ser definido com base na natureza do objeto – COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 8ª ed., cit. p. 23.

³ CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Vol. I, 2.ª ed. atualizada, Almedina, 2005, p. 35.

A atribuição dos DPI visa dar efetivação à função de garantir a lealdade da concorrência, mas, nos dias de hoje, autonomiza-se a tutela dos DPI relativamente à defesa contra a concorrência desleal. Dito de outra forma, o DPI emergiu com a necessidade de proteger os modos de afirmação económica da identidade de uma empresa, tanto que a sua principal preocupação é a proteção da atividade empresarial concreta. Esta proteção concretiza-se por dois mecanismos distintos: atribuição de direitos privativos (propriedade industrial) e proibição de determinadas condutas (proibição da concorrência desleal). Pela primeira via protege-se, conforme o caso, a afirmação técnica, estética e distintiva da empresa e, pela segunda, garante-se que não seja possível a afirmação desleal de uma outra.

Na verdade, a proteção das inovações e dos sinais distintivos⁴ é garantida pela atribuição de um direito privativo e absoluto que confere ao seu titular o uso exclusivo, impedindo um terceiro da respetiva utilização, de acordo com determinadas regras jurídicas. Os vários direitos exclusivos têm funções diferentes e regimes parcialmente distintos, não obstante, apresentarem características comuns.

No nosso ordenamento jurídico, ao abrigo do art. 61.º da CRP, vigora como regra, o princípio da liberdade de iniciativa económica privada e deste princípio retira-se a ideia da liberdade de concorrência. De facto, só nos casos tipificados pelo legislador é que teremos um direito exclusivo e a correspondente obrigação passiva universal, de respeitar esse monopólio⁵.

Constata-se, desde já, que estes direitos estão sujeitos ao princípio da tipicidade, i. e., só existem nos casos especificamente previstos na lei⁶. São considerados monopólios de uso de sinais ou de exploração de atividades⁷, pelo que se atribui ao titular a exclusividade do direito, i. e., goza da faculdade de impedir quaisquer outras pessoas de exercer qualquer prerrogativa sobre o direito protegido.

Neste sentido, importa referir que o carácter exclusivo não impede, porém, que o titular autorize outras pessoas a exercer a prerrogativa que a lei lhe reserva mediante a concessão de licenças de exploração, podendo conceder a exploração das suas marcas,

⁴ Pretendem fundamentalmente regular a concorrência, protegendo o próprio estabelecimento e proibindo atos suscetíveis de ocasionar prejuízos pela confusão deslealmente estabelecida com produtos ou serviços.

⁵ PEDRO S. SILVA, *Direito Industrial*, p. 27 e ss.

⁶ CARLOS OLAVO – *Propriedade Industrial*, p. 39 – refere que este princípio resulta dos arts. 1303.º, n.º 2 e 1306.º CC.

⁷ PEDRO S. SILVA defende a teoria do direito do monopólio ou direito exclusivo - *Direito Industrial*, p. 528 -, contrariamente a COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 8ª ed., p. 35 e ss.

patentes ou desenhos ou modelos, rentabilizando dessa forma os investimentos realizados. A este propósito releva o facto destes direitos serem negociáveis, i. e, podem ser objeto de contratos, nomeadamente de uma licença ou de transmissão.

Quando estes direitos são objeto de negócios, levantam-se várias situações jurídicas, dentro das quais se atribuirá especial atenção às relacionadas com o destino dos direitos aquando da declaração de insolvência. Neste sentido, erguem-se questões como: o que acontece a um DPI quando uma das partes é declarada insolvente? Em caso de licença, o contrato mantém-se em vigor com a declaração de insolvência? Poderão estipular-se cláusulas resolutivas neste tipo de contratos, caso haja insolvência ou risco de insolvência de uma das partes? Para tal, é necessário atender à especificidade destes direitos, como aos seus negócios, não descurando o enquadramento no âmbito de um processo de insolvência.

É por todos sabido que num contrato de transmissão o direito torna-se propriedade do adquirente e num contrato de licença⁸ a propriedade mantém-se no licenciante, cabendo ao licenciado o gozo do direito objeto de negócio. Neste último, surge mais significativamente uma adversidade aquando da declaração de insolvência de qualquer uma das partes no contrato, restando-nos discutir o que acontece ao contrato.

Importa atender que, quando um contrato tem uma duração determinada, ou seja, é a termo certo, a vigência do mesmo termina nesse prazo estipulado e, em regra, o contrato de licença é um contrato celebrado por tempo determinado. No direito de marca, excecionalmente aos restantes, verifica-se que a licença, salvo estipulação em contrário pelas partes, perdura à medida das renovações sucessivas do direito subjacente.

Existem diversas formas de extinção de um negócio, dentro das quais se questiona, no presente contexto, a possibilidade de tal acontecer mediante a declaração de insolvência de qualquer uma das partes. De uma sentença declarativa de insolvência decorre uma série de efeitos, os quais procuraremos esclarecer ao longo desta exposição, alertando com mais detalhe para a possibilidade ou não da extinção do negócio com a declaração, como a possibilidade ou não de convencionar cláusulas que excluam ou limitem a aplicação do regime da insolvência.

⁸ Veja-se monografia de MARIA TERESA ORTUÑO em relação à marca.

A dissertação que ora apresentamos vai centrar-se nos efeitos que a declaração de insolvência produzirá no contrato de licença⁹ e de transmissão e as suas implicações para ambas as partes. O objetivo será então perceber a influência que a insolvência de cada um dos intervenientes terá no decurso do contrato.

Veremos que a opção do AI não é de todo arbitrária, devendo pautar-se por uma preocupação da maximização da massa insolvente e os superiores interesses dos credores.

2. Aspetos gerais da disciplina da Propriedade Industrial

O Direito Industrial português é regulado pelo Código da Propriedade Industrial e tem como princípio estruturante o prévio registo, i. e., *sem registo não há proteção*, sendo necessário registar um exclusivo junto do organismo competente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial¹⁰. O registo desempenha uma função constitutiva e não meramente declarativa¹¹. E, neste sentido, observamos várias disposições do CPI, referentes a diferentes DPI, que exprimem a ideia de que um direito exclusivo só surge com o seu registo¹², prevalecendo o primeiro registado (regra *first come first served*). No entanto, existem exceções, como no regime dos Desenhos e Modelos Comunitários não registados¹³, em que não há registo, mas há proteção e no mecanismo da proteção provisória (art. 5.º CPI), em que se regista o pedido, há proteção, mas o direito ainda não foi concedido.

Posto isto, a concessão deste tipo de direitos requer um processo formal e o preenchimento de um conjunto de requisitos e formalidades essenciais para cada um dos direitos em questão.

O pedido de registo é apresentado no INPI de acordo com os termos do art. 9.º e ss. do CPI e demais normas especiais, procedendo às necessárias retificações da situação jurídica do processo, para posteriormente ser publicado no Boletim da Propriedade

⁹ Não se tratará das licenças nos domínios de direito de autor e direitos conexos.

¹⁰ O INPI tem natureza de instituto público autónomo, sob a superintendência e tutela do Ministro da Justiça, no que refere à definição das políticas específicas da propriedade industrial bem como do acompanhamento da sua execução. Rege-se pela sua Lei Orgânica (Decreto-Lei n.º 147/2012, de 12 de julho) e pelos seus estatutos.

¹¹ CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, p. 40.

¹² Arts. 102.º, 144.º, 164.º, 197.º, 249.º e 293.º CPI.

¹³ Veja-se o Regulamento (CE) n.º 6/2002, do Conselho, de 12 de dezembro de 2001.

Industrial. Uma vez publicado, inicia-se um prazo para apresentação de reclamações por possíveis interessados, a que o requerente poderá responder mediante contestação, em determinado prazo. É possível ainda, relativamente a alguns DPI, serem apresentadas observações de terceiros (art. 17.º CPI), que servem para estes invocarem motivos de recusa do registo¹⁴. Podem eventualmente ocorrer vistorias ou exames periciais.

Por conseguinte, o INPI, mediante despacho, concede ou recusa total ou parcialmente o pedido de registo e dessa decisão começa a contar um prazo para possível recurso judicial. Este instituto passou recentemente a ter competência para apreciar e julgar pedidos de caducidade e de declaração de nulidade¹⁵, só se podendo contestar estas decisões através de recurso para o TPI¹⁶ (art. 38.º e ss. CPI). Há, assim, uma articulação entre este instituto e o TPI, sendo o pedido, num primeiro momento, objeto de ação junto do INPI e, posteriormente, junto dos tribunais.

Os DPI têm em comum o facto de serem concedidos por uma autoridade pública, resultando deste ato administrativo a limitação pelas fronteiras do Estado a que pertence a dita autoridade concedente. Vigora o princípio da territorialidade, o que implica que o ato de concessão tem a sua eficácia limitada ao país em que se solicitou o direito exclusivo, ou seja, a proteção só vigora no Estado em que a mesma foi concedida.

Quanto à natureza dos DPI, que como vimos constituem uma exceção à regra, justifica-se, por esse motivo, que os mesmos sejam concedidos por determinado período de tempo adequado à efetivação da função específica de cada um desses direitos. Sucede que, enquanto as inovações geram monopólios de exploração, visando uma remuneração pelo esforço criativo, os sinais distintivos desempenham uma função ordenadora da concorrência, o que não se esgota no tempo. Com isto se percebe os regimes diferenciados porque os sinais, apesar de também apresentarem natureza limitada, podem ser indefinidamente renovados por iguais períodos¹⁷, o que já não acontece nas invenções. Entende-se que a sociedade tem interesse em fazer cessar os monopólios de exploração, o que não acontece com os sinais distintivos porque a sua subsistência não tem problema, mesmo que não sejam usados¹⁸.

¹⁴ Arts. 23.º, 75.º, 137.º, 161.º, 192.º, 218.º, 231.º, 232.º, 237.º, 275.º, 288.º, 289.º e 302.º CPI.

¹⁵ GONÇALO SAMPAIO, “A revisão do Código da Propriedade Industrial”, em *Revista de Direito Comercial*, pp. 284 e 285.

¹⁶ NUNO SOUSA E SILVA, “Alterações Procedimentais e Processuais ao regime das marcas nacionais: sinopse e crítica”, em *Cadernos de Direito Privado*, n.º 66, 2019, p. 31.

¹⁷ Arts. 247.º, 291.º e 304.º CPI.

¹⁸ PEDRO S. SILVA, *Direito Industrial*, cit. p. 39 e ss.

2.1 A internacionalização das regras de PI

Como anteriormente referido, os direitos privativos de propriedade industrial estão sujeitos ao regime da territorialidade, mas a internacionalização dos mercados determinou a necessidade de internacionalizar também as regras de propriedade industrial. Como tal, impôs-se que a proteção destes direitos ultrapassassem os limites geográficos de um país, nascendo os direitos privativos internacionais.

Estabeleceram-se várias modalidades, sendo a marca da União Europeia um DPI muito relevante, que se adquire com o registo e se rege pelas regras do Regulamento das Marcas da União Europeia¹⁹. As circunstâncias que envolveram a sua génese permitiram que uma marca se veja registada em mais do que um país, não substituindo esta, porém, os direitos de marcas dos Estados-Membros, mas coexistindo simultaneamente²⁰. As marcas nacionais continuam a ser necessárias às empresas que não pretendem que as suas marcas sejam protegidas à escala europeia.

Este sistema, que não dispensa da colaboração com as jurisdições nacionais, dispõe de instrumentos jurídicos autónomos e encontra-se submetido à jurisdição dos tribunais comunitários. O próprio CPI qualifica esse registo internacional, sendo a entidade competente para o registo o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia. Assim, quem pretender uma marca europeia consegue ver a sua proteção acautelada através de um só processo de registo, não necessitando de requerer diversos registos em diferentes territórios. Deste modo, o direito de uso exclusivo é válido em todos os Estados-Membros da União, daí que a doutrina defenda que a marca tem carácter unitário. De referir apenas que existem mais direitos passíveis de proteção a nível europeu, como p. ex., as patentes europeias (art. 77.º e ss.) e os desenhos ou modelos comunitários.

Tendo, de momento, noção do funcionamento dos DPI, importa-nos a matéria que versa sobre negócios jurídicos que envolvem estes direitos e possíveis consequências resultantes das suas negociações. Mais especificamente, os direitos e deveres que existem numa licença, o impacto da transmissão de um direito objeto de licença, as decorrências da transferência de um DPI e ainda a verificação da situação de insolvência de qualquer uma das partes neste tipo de negócios.

¹⁹ Ver arts. 1.º, n.º 1, 6.º e 17.º do Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

²⁰ COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 8ª ed., p. 355.

3. Os Contratos de Transmissão e de Licença de Direitos de Propriedade Industrial

3.1 Considerações gerais sobre os contratos de transmissão e de licença

Independentemente da conceção que se tenha, os DPI são considerados bens suscetíveis de avaliação económica, o que possibilita que os mesmos sejam objeto de negócios com a pretensão de gerar receitas que aproveitem os respetivos titulares.

Enquanto direitos subjetivos privados absolutos são, naturalmente, objeto de exploração económica e consequentemente objeto de negócios, dado que podem ser transmitidos ou o seu gozo pode ser cedido. Esta idoneidade de serem objeto de negócios jurídicos *é uma manifestação da sua dimensão jurídico-privada*²¹.

Os direitos emergentes de determinados DPI podem ser, total ou parcialmente, a título gratuito ou oneroso, transmitidos ou objeto de licença de exploração em certa zona ou em todo o território nacional, por todo o tempo da sua duração, ou por prazo inferior, tal como estabelecem os n.ºs 1 dos arts. 30.º e 31.º do CPI. Constata-se, ainda, dos n.ºs 2 dos mesmos artigos, que também podem ser transmitidos ou ser objeto de licença os direitos emergentes dos respetivos pedidos. Ou seja, é possível adquirir ou explorar os direitos emergentes de um pedido realizado, mas que ainda está sob análise para consequentemente ser ou não admitido²². Apesar de os pedidos estarem sujeitos ao regime jurídico da respetiva transmissão ou licença, não há confusão possível entre estas duas situações pois uma coisa é a propriedade de um direito registado, outra é a posição jurídica num processo de obtenção do registo de um direito.

Num contrato de transmissão, contrariamente ao contrato de licença de exploração, o titular do DPI não autoriza um terceiro a usar da sua prerrogativa de exclusividade, ele transfere para este a titularidade do direito, com os seus poderes e faculdades inerentes ao

²¹ REMÉDIO MARQUES, *Licenças de Direito de Propriedade Industrial*, Almedina, 2008, cit. p. 18.

²² Na licença, a recusa do pedido implica a caducidade da mesma. Na transmissão, vê-se a expectativa jurídica do adquirente defraudada.

DPI concreto²³. Assim que concluída a respetiva transmissão, o titular original deixa de ter qualquer responsabilidade em relação ao direito protegido²⁴, como também deixa de beneficiar de possíveis vantagens e sucessos comerciais que possam surgir do produto ou serviço em causa. É, por vezes, denominado de “cessão”, consistindo numa alienação da titularidade do direito, que assim se transfere para a esfera jurídica de um terceiro.

Tem-se ainda que a cessão da sua propriedade industrial implica a transferência de todos os seus direitos sobre a mesma. Tal não acontece quando uma transmissão não se apresentar no seu todo e se consubstanciar numa transmissão parcial. Dar-se-á de forma parcial sempre que a transmissão for referente a uma parte do objeto de proteção, sendo que, para tal, se exige que o documento de cessão²⁵ reflita expressamente essa pretensão, ou seja, que especifique claramente o direito que se pretende transferir, identificando a parte que é transmitida e quem é o seu novo titular. Contudo, não é possível transmitir parcialmente direitos emergentes de patentes, modelos de utilidade e de topografias de produtos semicondutores (art. 30.º, n.º 1)²⁶.

Já um contrato de licença não envolve essa transferência²⁷. Ao invés, outorgam-se direitos de gozo a favor de terceiros que os legitimam a explorar o bem imaterial, sem que ocorra uma mudança de titularidade do bem objeto de exploração²⁸. Entende-se que a licença é o contrato pelo qual o titular de um DPI (licenciante) proporciona a um terceiro (licenciado) o uso temporário desse mesmo direito.

²³ Como defende REMÉDIO MARQUES – *Licenças*, cit. p. 35 –, nas transmissões *o adquirente, através de uma aquisição derivada translativa, fica titular de direitos absolutos oponíveis erga omnes aos terceiros (ou ao próprio transmitente) cujas atividades económicas conflituem com o âmbito de proteção dos direitos transmitidos*.

²⁴ Salvo, p. ex., quando o DPI é objeto de declaração de nulidade ou de anulação (arts. 32.º e ss. CPI), caso em que a relação contratual se vai extinguir automaticamente e se vão anular os efeitos que o negócio produziu. Há quem se baseie na ideia de que terá havido uma impossibilidade originária do cumprimento ou a falta de objeto do contrato (art. 280.º, n.º 1 CC) – REMÉDIO MARQUES, “Contrato de Licença de Patente” em *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, cit. p. 433.

²⁵ O documento de cessão é o documento através do qual se celebra o contrato de transmissão, onde estão inscritas as condições do mesmo.

²⁶ Isto porque esta cessão parcial pressupõe uma divisão do direito, e estes DPI traduzem-se numa solução técnica para um problema técnico, sendo que tudo o que é reivindicado faz parte da solução. Logo, é inconcebível a transmissão de apenas uma parte, tal como sublinha PEDRO S. SILVA, *Direito Industrial*, p. 524. Assim não será se um pedido deste tipo de DPI contiver mais do que uma invenção, pois nesse caso pode o pedido ser dividido em dois ou mais pedidos, um por cada invenção – NUNO SOUSA E SILVA, “Alterações Processuais...”, p. 30.

²⁷ Em alguns casos, como defende REMÉDIO MARQUES – *Licenças*, cit. pp. 36 e 75 –, *a designação que as partes consignem ao contrato não vincula o intérprete pois este tem de atender ao conteúdo do contrato para perceber se as partes quiseram ou não transferir a titularidade do direito*. Neste sentido, segundo este autor, *na dívida, e salvo estipulação expressa em contrário, deverá entender-se que as partes terão querido celebrar um contrato de licença e não um contrato de transmissão*.

²⁸ COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 9ª ed., Almedina, 2022, p. 136.

Em matéria de direitos de autor e direitos conexos, o licenciado é, em princípio, titular de um direito relativo, com eficácia meramente obrigacional perante o licenciante e, por isso, inoponível a terceiros. Diferentemente em matéria de DPI, não obstante estipulação em contrário, a posição jurídica subjetiva do licenciado não se esgota na relação contratual porque ele goza de todas as faculdades jurídicas concedidas ao titular do direito objeto de licença, podendo inclusive, opô-las ao próprio titular²⁹. Mas ainda que se estipule que não goza dessas faculdades, nada parece obstar³⁰ a que lhe sejam reconhecido determinados poderes, como p. ex., solicitar providências cautelares para proteção ou prevenção de possíveis danos futuros causados pela violação do DPI em causa (art. 338.º e ss. do CPI). No entanto, concordando com PEDRO SOUSA E SILVA³¹, se o titular conservou para si alguma margem de liberdade para decidir como entender as questões relativas ao seu direito, não conferindo ao licenciado poderes para agir, este nunca poderá atuar sem autorização daquele.

3.2 Regime jurídico

A lei estabelece que ambos os contratos aqui em causa estão sujeitos a forma escrita (art. 31.º, n.º 3), só provando a sua existência mediante documento escrito (art. 30.º, n.º 4). A verdade é que, num contrato de transmissão, a forma escrita é apenas uma formalidade *ad probationem* e não *ad substantiam* (como é na licença), o que significa que a forma escrita apenas releva para ter eficácia perante terceiros, sendo válido e eficaz entre as partes quando não realizado por escrito³².

Tal como a transmissão, a licença pode ser total ou parcial e gratuita ou onerosa, admitindo-se limitações temporais e territoriais. Para assegurar a validade formal, como já referido, ambos devem ser reduzidos a escrito. No entanto, o seu registo não é obrigatório, ele releva apenas para que as faculdades jurídicas inerentes ao direito possam ser oponíveis face a terceiros. Isto porque um licenciado ou um adquirente só pelo facto de o ser não produz de imediato efeitos em relação a terceiros, sendo necessário o

²⁹ REMÉDIO MARQUES, *Licenças*, p. 23. Contrariamente, PEDRO S. SILVA, *Direito Industrial*, p. 529.

³⁰ REMÉDIO MARQUES, *Licenças*, cit. p. 24.

³¹ *Direito Industrial*, cit. p. 530.

³² PEDRO S. SILVA, *Direito Industrial*, pp. 527 e 531.

averbamento para este efeito³³. Posto isto, caso as partes o entendam, têm a possibilidade de afastar esta esfera de oponibilidade.

Neste seguimento e nos termos do n.º 3 do art. 31.º do CPI, o contrato de licença está sujeito a forma escrita e ao registo no INPI visto que só produzirá efeitos em relação a terceiros se e depois de averbado segundo o disposto no n.º 1 do art. 29.º. A averbação produzirá os respetivos efeitos a partir da data da sua publicação.

De qualquer das formas, a alteração da titularidade ou o simples direito de gozo deve ser averbado no processo e publicado no BPI, para que qualquer pessoa possa ficar a saber da alteração.

Como já foi referido, assim que um DPI é transmitido, em regra, o antigo titular deixa de ter qualquer ligação ao mesmo. Contudo, nada impede que a transmissão se faça sob reserva, podendo o transmitente, ao abrigo do art. 409.º do CC, conservar a titularidade do direito *até ao cumprimento total ou parcial das obrigações da outra parte ou até à verificação de qualquer outro evento*. E, para esta cláusula ser oponível a terceiros, terá de ser objeto de registo, através de averbamento no INPI (art. 29.º CPI)³⁴.

Para quem considere um DPI como um direito de natureza de direito de exploração económica exclusiva não faz sentido discutir se terá natureza real ou obrigacional³⁵. A lei não refere expressamente, mas nada impede que o contrato de licença possa ser realizado a título gratuito. Se é permitida a transmissão a título gratuito, por maioria de razão, se deve concluir que também é possível conceder uma licença a título gratuito.

Para existir verdadeiramente um contrato de licença é necessário que o licenciante conceda ao licenciado as faculdades que emergem do DPI sobre o qual possui titularidade, pois só assim atribuirá a efetiva autorização para uso e exploração do mesmo.

No âmbito da licença, o licenciante é remunerado pela autorização que concede, tipicamente sob a forma de *royalties*³⁶, definidos como uma percentagem das vendas ou lucros, ou seja, é devido um determinado valor em troca do gozo. Repare-se que esta remuneração contratual pode revestir outras modalidades, p. ex., *a forfait*, ou seja, uma

³³ A este propósito, MARIA MIGUEL CARVALHO, “Contratos de Transmissão e de Licença de Marca” em *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, 2011, pp. 477 e ss.. Veja-se ainda Ac. STJ, de 15/05/2013, proc. n.º 25795/15.3T8LSB.L1.S2.

³⁴ PEDRO S. SILVA, *Direito Industrial*, cit. p. 524.

³⁵ Mais desenvolvimento, COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 9ª ed., p. 328 e ss.

³⁶ MARIA M. CARVALHO, “Contratos de Transmissão...”, p. 503.

quantia fixada previa ou posteriormente³⁷. O licenciante continua a ser titular dos direitos e permanece responsável pela sua manutenção.

Existem várias modalidades de licenças, não obstante, a licença presume-se não exclusiva, i. e., simples (art. 31.º, n.º 5), o que significa que o titular permanece livre de conceder outras licenças, não havendo aqui qualquer compromisso. A licença simples é só uma autorização podendo fracioná-la ou cedê-la como entender. Existem ainda licenças exclusivas e licenças únicas. Por licença exclusiva entende-se aquela em que o titular do direito renuncia à faculdade de utilizar o direito objeto de licença enquanto esta se mantiver em vigor (art. 31.º, n.º 6). Já nas únicas, além do titular, apenas um único licenciado explora o DPI em causa. O nosso Código gera alguma confusão no art. 31.º, n.º 7, quando utiliza a designação de licença exclusiva, acabando por descrever as licenças únicas³⁸. Contudo, conclui-se da norma que nada impede que se preveja contratualmente a impossibilidade de o titular utilizar o DPI, aquando de uma exclusiva.

Quanto à sua natureza, este contrato, quando a título oneroso, apresenta semelhanças com o contrato de locação, pelo qual uma das partes se obriga a proporcionar à outra parte o gozo de uma coisa mediante retribuição³⁹. A este respeito considero ser possível colocar no mesmo plano a licença e a locação em caso de modificação de titularidade do direito industrial com base no qual foi celebrado o contrato de licença. Assim, quando o licenciante vende o seu direito exclusivo, o contrato mantém-se em vigor, ficando o adquirente sujeito aos direitos e obrigações do anterior proprietário, i. e., vai estar subordinado aos encargos que o direito eventualmente acarreta⁴⁰. Contudo, há seguramente casos em que a licença não subsiste.

Destaque-se um aspeto caraterístico relativamente à transmissão da marca. A sua transmissão está ligada, na prática, ao mesmo efeito de um contrato de compra e venda, mas como normalmente à marca está ligada a ideia de um estabelecimento, tal pode criar confusão no adquirente de um produto, p. ex., ao nível de qualidade. Portanto, tem de se observar determinadas condições para poder ser validamente objeto do contrato, como a observância do princípio da verdade da marca⁴¹ e, caso o novo titular da marca aplique

³⁷ PEDRO S. SILVA, *Direito Industrial*, p., 531.

³⁸ NUNO SOUSA E SILVA, “Sinais Distintivos: uma introdução” em *Revista de Direito Comercial*, cit. p. 1920.

³⁹ Cfr. art. 1022.º CC.

⁴⁰ Cfr. art. 1057.º CC, no qual o adquirente sucede nos direitos e obrigações do locador.

⁴¹ Com este princípio pretende-se proibir o uso enganoso da marca, diferenciando-se, porém, da questão da proibição da marca enganosa em si mesma, que embora decorra do mesmo princípio e pareça a mesma

inferior qualidade incorre no risco de ver o registo da sua titularidade declarado caduco (art. 269.º, n.º 2, al. b) do CPI).

Existem diferenças relevantes quanto à transmissibilidade entre os diferentes sinais distintivos, sendo as marcas e os logótipos, exceto quando usados num estabelecimento, livremente transmissíveis⁴². E no que concerne à firma e ao logótipo, quando usado num estabelecimento, estão sujeitos a uma transmissão vinculada, no sentido de terem de se acompanhar com o estabelecimento (art. 295.º). E, da mesma forma, as recompensas, sendo acessórias dos bens que assinalam, só faz sentido serem transmitidas conjuntamente com estes (art. 278.º). Quanto às denominações de origem e indicações geográficas a lei é omissa, o que poderia levar a concluir a sua intransmissibilidade, mas PEDRO SOUSA E SILVA⁴³ defende a aplicação analógica do regime previsto para as marcas registadas reguladas no art. 263.º do CPI.

Note-se ainda que o CPI admite que o logótipo possa não acompanhar o estabelecimento se o transmitente o reservar para outro estabelecimento, não sendo, portanto, proibido que não acompanhe o respetivo estabelecimento. Caso não se respeite as condições acima descritas a transmissão será nula, por violação de norma legal imperativa (art. 280.º, n.º 1 do CC). Tratando-se de requisitos materiais, a cessão será nula (art. 220.º do CC). Se estiver em causa violação de requisitos de forma, a eficácia da transmissão dependerá da respetiva natureza.

O retorno económico decorrente de um DPI nem sempre resulta da exploração direta do seu objeto, mas antes por via indireta, através de uma transmissão definitiva do direito ou como contrapartida de licenças de exploração. A celebração destes negócios serve, simultaneamente, interesses de ordem geral, pela difusão de conhecimento, e de carácter individual, pois permitem maximizar a rentabilização, que muitas vezes o titular não consegue suportar.

4. Os efeitos da declaração judicial de insolvência

coisa, já impõe que a marca, no seu conjunto não seja suscetível de criar engano no público em relação às características que a compõem.

⁴² Ver arts. 30.º, 256.º, n.º 2 e 295.º, n.º 1 CPI.

⁴³ *Direito Industrial*, p. 526.

4.1 Noções breves sobre o processo de insolvência

O processo de insolvência é um processo que visa a satisfação dos credores do devedor. Tanto que pressupõe a impossibilidade de o devedor cumprir as suas obrigações vencidas e não uma mera situação patrimonial líquida negativa. Ainda perante essa impossibilidade, dá-se prioridade à tentativa de recuperação e, apenas subsidiariamente, quando tal não se afigure possível, é que se dá lugar à liquidação do património do devedor (art. 1.º, n.º 1 do CIRE). Note-se que a impossibilidade de cumprimento pressuposta para a situação de insolvência atual pode redundar num ou mais incumprimentos.

A insolvência é uma execução coletiva uma vez que o seu fim não se destina à satisfação do direito individual de cada credor, mas antes visa a satisfação coletiva, i. e., a satisfação proporcional de todos os credores - princípio *par conditio creditorum* -, por forma a que, perante a insuficiência do património do devedor, por todos sejam repartidas, de modo proporcional, as perdas, garantindo assim um tratamento paritário.

É também um processo de natureza mista porque inicialmente se aprecia e se decide ou não pela declaração de insolvência, o que remete para um processo declarativo. E, seguidamente, apreendem-se os bens e liquidam-se os ativos para pagar aos credores, o que já apresenta uma faceta executiva.

Este processo tem carácter urgente⁴⁴, gozando de precedência face aos demais processos no tribunal (art. 9.º, n.º 1 CIRE) e está sujeito ao princípio do inquisitório (art. 11.º CIRE), podendo o juiz, com vista à descoberta da verdade material, valorar e fundar-se em factos que as partes não tenham alegado no processo.

Além destas características, este processo implica o preenchimento de pressupostos objetivos e subjetivos para poder seguir o seu trajeto. Os subjetivos envolvem quem ou o que é que pode ser declarado insolvente, constando do art. 2.º, n.º 1 do CIRE essas mesmas hipóteses, i. e., só as pessoas/realidades lá descritas poderão ser objeto de um processo de insolvência. Ademais, o pressuposto objetivo implica a verificação da

⁴⁴ Em consequência da sua natureza corre mesmo durante as férias judiciais (art. 138.º, n.º 1 CPC, por força do art. 17.º CIRE).

situação de insolvência do devedor, que tem de existir para se recorrer a este processo, também ela descrita no art. 3.º do CIRE⁴⁵.

Vislumbra-se aqui um conceito de solvabilidade⁴⁶, portanto, pode até acontecer que o passivo seja superior ao ativo, mas não exista situação de insolvência porque há facilidade de recurso ao crédito para satisfazer as dívidas existentes. E pode ainda acontecer que o ativo seja superior ao passivo vencido, mas o devedor se encontre em situação de insolvência por falta de liquidez do seu ativo⁴⁷.

Como o processo de insolvência segue trâmites diferentes em variadas fases, consoante se trate de pessoa coletiva ou de uma pessoa singular, o presente trabalho vai ocupar-se pelo percurso à volta da pessoa coletiva por considerar ter mais conexão com a celebração dos negócios jurídicos que se pretendem tratar.

4.1.1 A universalidade e a concursualidade do processo de insolvência

O processo de insolvência é um processo de execução universal, i. e., engloba todos os bens do devedor, sejam de que tipo for, desde que penhoráveis. Além disso, é um processo concursal – *concursum creditorum* –, uma vez que todos os credores são chamados a intervir no processo (não descurando a possibilidade de não quererem entrar no processo), independentemente da natureza do seu crédito. Veja-se que a insolvência não deve ser qualificada como um processo concursal em sentido técnico porque nem sempre envolve uma pluralidade de credores, podendo haver um credor único.

Despoletado ou não pelo próprio devedor (pois poderá fazê-lo um terceiro legitimado ao abrigo dos arts. 19.º e 20.º do CIRE, verificadas que estejam determinadas condições), este processo poderá desenrolar as mais variadas consequências, que se manifestarão nas esferas pessoal e patrimonial do devedor.

⁴⁵ O conceito jurídico da situação de insolvência atual é alvo de controvérsia, pois em todos os manuais são dedicadas páginas a defini-la e a distingui-la das figuras mais próximas. Questões estas que não serão tratadas no presente trabalho.

⁴⁶ Segundo MENEZES LEITÃO foi adotado o critério do fluxo de caixa – *Direito da Insolvência*, 9ª ed., Almedina, 2019, p. 81 e ss. e “Pressupostos da Declaração de Insolvência” em *I Congresso de Direito da Insolvência*, Almedina, Coimbra, 2013, p. 176 -, de acordo com o qual *o devedor é insolvente logo que se torna incapaz, por ausência de liquidez suficiente, de pagar as suas dívidas no momento em que estas se vencem*.

⁴⁷ Entenda-se da liquidez do ativo o dinheiro em caixa, depósitos bancários, produtos e títulos de crédito fácil e oportunamente convertíveis em dinheiro.

4.1.2 A figura dos credores e dos órgãos de insolvência

Regressando à ideia de que o fim do processo de insolvência é a satisfação dos credores, seria errado afirmar que estes são os únicos interessados. Na verdade, são ainda acautelados interesses privados do devedor e interesses públicos.

É aos credores que, no âmbito do processo, cabe a tomada de algumas das decisões mais importantes, assumindo um papel crucial na decisão do caminho mais adequado para a satisfação dos seus interesses. E, para além das suas intervenções enquanto partes processuais, também atuam enquanto órgãos do processo. Um dos princípios que definem o processo de insolvência, além do tratamento equitativo dos credores, é a autonomia de que dispõem os credores.

Os órgãos da insolvência encontram-se regulados nos artigos 52.º e ss. do CIRE, e eles são o administrador da insolvência, a assembleia de credores e, embora não obrigatório, a comissão de credores. Será neste âmbito que os credores tomarão decisões importantes e conduzirão o percurso do processo, isto porque não é só o juiz que tem deveres e funções, havendo mais entidades com um papel ativo.

O administrador da insolvência é quem vai administrar e dispor de todos os bens do devedor aquando da sua insolvência. Poderá, contudo, o devedor, caso o juiz conceda, administrar a massa, o que, mesmo assim, não descarta a existência do AI.

É o juiz quem nomeia o AI (art. 52.º, n.º 1) na sentença declaratória da insolvência (art. 36.º, n.º 1, al. d)), podendo, caso a complexidade do processo assim o exija, nomear mais do que um administrador (art. 54.º, n.º 4). Apesar de constituir uma competência do juiz, os credores não têm de suportar a nomeação do tribunal, podendo, caso entendam ser a melhor solução, substituí-lo. E, para tal, devem reunir em AC para eleger pessoa diferente (art. 53.º, n.º 1). Uma vez notificado da sua nomeação, assume de imediato as suas funções (art. 54.º).

O AI vai ser um grande responsável e condutor deste processo, talvez o principal interveniente⁴⁸, cabendo-lhe inúmeras funções (genericamente descritas no art. 55.º), dentro das quais se encontrará a fiscalização da ação do devedor e a colaboração com a

⁴⁸ Tal como no InsO – disponível em <https://e-justice.europa.eu/447/PT/insolvencybankruptcy?GERMANY&init=true&member=1>, consultado em agosto de 2022.

AC. Porém, ele será fiscalizado pelo juiz, pela AC e pela comissão. É de referir ainda que o AI exerce pessoalmente o seu cargo, podendo, caso o entenda, recorrer a ajuda de técnicos, peritos, entre outros.

A lei prevê que terão direito a participar na AC todos os credores da insolvência (art. 72.º, n.º 1), e terão o direito e o dever de participar o AI, os membros da comissão de credores e o devedor e os seus administradores (n.º 5). A AC é presidida pelo juiz (arts. 74.º e 76.º) e é convocada por sua iniciativa ou a pedido do AI (art. 75.º). Cessa funções com o encerramento do processo de insolvência e, embora não conste da lei, é o que se tem entendido.

A comissão de credores é um órgão nomeado pelo juiz (art. 66.º) ou pela AC (art. 67.º) e é de carácter eventual, uma vez que o juiz poderá dispensar a sua constituição (art. 66.º, n.º 2). Também a AC detém a possibilidade de prescindir da existência da comissão bem como revogar todas as suas deliberações e, ainda, a existência de uma deliberação favorável autoriza por si só a prática de qualquer ato para o qual se requeira a aprovação da comissão (art. 80.º). Por seu turno, a comissão tem algumas competências, como fiscalizar a atividade do AI e o dever de colaborar com este.

Chegados aqui, importa perceber o papel destes órgãos nas consequências da declaração de insolvência em eventuais negócios jurídicos.

4.2 Efeitos da declaração de insolvência

A sentença de declaração de insolvência é um momento fulcral do processo e parte dos seus efeitos são instrumentais ao próprio processo, na medida em que servem ao seu fim e visam a satisfação paritária dos interesses dos credores, pelo que se apresentam como manifestação do princípio *par conditio creditorum*.

Posto isto, assim que proferida, a sentença de declaração de insolvência produzirá vastos efeitos, dentro dos quais se observam: os efeitos sobre o devedor, sobre os créditos, sobre os negócios em curso e os processuais, sendo todos, à exceção destes últimos, respeitantes a matéria substantiva de Direito Civil ou de Direito Comercial.

Alguns efeitos da declaração de insolvência implicam a tomada de decisões pelo AI e, quanto a este facto importa, perceber onde se insere o cenário em que o devedor insolvente celebrou um negócio jurídico cujo objeto imediato é um DPI. Decorre daqui duas questões às quais se vai responder: o que acontece ao contrato de transmissão concluído em que o proprietário do DPI é o insolvente? e ainda, quais as consequências

da declaração de insolvência para as partes, no contrato de licença de exploração de um DPI?

Os DPI são ativos que podem e devem ser englobados no acervo patrimonial da massa insolvente, pese embora, não seja fácil a sua avaliação pecuniária.

4.2.1 Sobre os negócios jurídicos em curso

Em termos teóricos, o problema dos efeitos da insolvência sobre os negócios jurídicos em curso pode resolver-se partindo de um de dois paradigmas: o princípio da conservação do contrato ou da continuidade das relações contratuais ou o princípio da extinção do contrato ou da descontinuidade das relações contratuais⁴⁹.

Antes demais importa realçar uma distinção fundamental entre negócios passados, em curso e futuros. Nas palavras de OLIVEIRA ASCENSÃO⁵⁰ são futuros os negócios posteriores à declaração de insolvência. O critério não parece problemático e, em todo o caso, não são eles que oferecem as maiores dificuldades. A verdadeira dificuldade reside na diferenciação entre os negócios passados e os em curso, uma vez que ambos têm a sua origem no passado. Mas parece descomplicado destringir que se o cumprimento ainda está em aberto é porque é um negócio em curso e, contrariamente, se já não está em curso é passado.

Teremos oportunidade de ver que as soluções legais são complexas, pelo que será importante ter em atenção aos conceitos de negócios duradouros e não duradouros. Os não duradouros efetivam-se em prestações de realização instantânea, não se prolongam no tempo. Pelo contrário, os duradouros provocam situações temporalmente prolongadas de execução e é aqui onde se verificam mais problemas. Neste sentido, OLIVEIRA ASCENSÃO⁵¹ sublinha que é nos negócios duradouros, pelo contraste entre o seu prolongamento natural, quiçá até por tempo indeterminado, e a necessidade de levar a curto prazo o processo de insolvência a um termo, que surge mais controvérsia.

⁴⁹ Para mais detalhes, NUNO PINTO OLIVEIRA, “Efeitos da declaração de insolvência sobre os negócios em curso: em busca dos princípios perdidos?” em *I Congresso de Direito da Insolvência*, Almedina, Coimbra, 2013, p. 202.

⁵⁰ “Insolvência: Efeitos sobre os negócios em curso”, *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 65, Vol. II, set. 2005, p. 236.

⁵¹ “Insolvência: Efeitos...”, p. 238.

Foi neste capítulo dos efeitos sobre os negócios que a reforma do CIRE mais se distanciou do CPEREF. É de realçar a introdução de um princípio geral quanto aos contratos bilaterais⁵². O capítulo termina com uma importante norma, pela qual se determina a nulidade de convenções que visem excluir ou limitar a aplicação dos preceitos nele contidos. Ressalvam-se, porém, os casos em que a situação de insolvência, uma vez ocorrida, possa configurar justa causa de resolução ou de denúncia do contrato em atenção à natureza e conteúdo das prestações contratuais. Vejamos então como se processa.

4.2.1.1 O princípio geral contido no art. 102.º do CIRE

A matéria sobre os negócios em curso encontra-se regulada a partir do art. 102.º do CIRE, norma esta que, à primeira vista, nos parece adotar o princípio da conservação do contrato, não obstante existirem dúvidas aquando de uma breve análise por, no fundo, se afigurar, pelo menos, uma combinação dos dois princípios⁵³.

Este artigo prevê um princípio geral quanto a negócios ainda não cumpridos, como se observa na própria epígrafe, que naturalmente não prevalecerá face às demais normas especiais, em caso de conflito de regimes. A lei começa por contemplá-lo em termos genéricos, no entanto, o seu campo de aplicação é mais limitado do que a formulação sugere como se constata infra. Este princípio surgiu por se mostrar necessário salvaguardar o destino das relações jurídicas que as normas especiais não regulamentavam.

A lei prevê casuisticamente diferentes relações jurídicas do insolvente⁵⁴, para as quais estipula efeitos especiais para cada uma delas, o que significa que o regime dos contratos em curso na insolvência não é uniforme por variar conforme os tipos contratuais. Mas então, para as situações não abrangidas pelas regras especiais, o que estabelece o princípio geral contido no art. 102.º? Este princípio pressupõe o preenchimento cumulativo de três requisitos: a inexistência de regulação especial do negócio nos artigos seguintes, a existência de um contrato bilateral sinalagmático

⁵² Preâmbulo do DL n.º 53/2004, de 18 de março.

⁵³ NUNO P. OLIVEIRA, *Efeitos da declaração...*, p. 208.

⁵⁴ Entre elas, as prestações indivisíveis, o contrato de compra e venda, a promessa de contrato, as operações a prazo, o contrato de locação, os contratos de mandato e de gestão, os contratos de prestação duradoura de serviço, as procurações, a insolvência do trabalhador, a prestação de serviço pelo devedor, a cessão e penhor de créditos futuros, as contas correntes, a associação em participação e o agrupamento complementar de empresas e agrupamento europeu de interesse económico, contidas nos arts. 103.º a 118.º CIRE.

validamente celebrado e o incumprimento total ou parcial do contrato por ambos os contraentes. Tais moldes acarretam uma incompatibilidade do regime com os negócios unilaterais ou contratos unilaterais, ou seja, os que geram obrigações para apenas uma das partes, visto que a *ratio legis* da norma parece exigir a bilateralidade do contrato. OLIVEIRA ASCENSÃO⁵⁵ defende, porém, que este princípio também se poderá aplicar analogicamente aos negócios unilaterais porque a lei não instituiu qualquer regime para os mesmos. Compreende-se a intenção, mas a maioria da doutrina não consegue partilhar este entendimento⁵⁶, por tal não resultar da lei.

No caso dos negócios unilaterais e dos contratos não sinalagmáticos, se o insolvente fosse a parte obrigada à realização da prestação, além de não se vislumbrar qualquer interesse para a massa no cumprimento do negócio, se o cumprisse estaria a beneficiar esse credor em específico, em detrimento dos demais, o que violaria injustificadamente o princípio *par conditio creditorum*.

Retira-se da solução prevista pelo legislador que, quando estamos perante contratos bilaterais em que nenhuma das partes cumpriu integralmente as suas obrigações à data da declaração de insolvência, o regime é o da suspensão do contrato⁵⁷, podendo o AI decidir, segundo critérios que precisaremos *infra*, pela sua execução ou pela recusa do seu cumprimento. A outra parte tem, porém, a faculdade de fixar um prazo para o AI exercer esta sua opção (art. 102.º, n.º 2). E estabelece-se ainda que, para que o prazo não se estenda *ad aeternum* e a contraparte não seja penalizada, caso o AI nada diga dentro desse prazo, decorre da própria norma que se considera que este recusou o seu cumprimento⁵⁸.

⁵⁵ “Insolvência: Efeitos...”, p. 240.

⁵⁶ MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO, *Manual de Direito da Insolvência*, p. 207; MENEZES LEITÃO, *Direito da Insolvência*, p. 185; ALEXANDRE SOVERAL MARTINS, *Um Curso de Direito da Insolvência*, p. 246 e GISELA CÉSAR, *Os efeitos da insolvência sobre o contrato-promessa em curso*, Almedina, Coimbra, 2015, p. 82.

⁵⁷ Apresenta-se assim um regime diferente por força da declaração de insolvência visto que, tal como escreve MENEZES LEITÃO – “A (In)admissibilidade da insolvência como fundamento de resolução dos contratos”, em *III Congresso de Direito da Insolvência*, Almedina, Coimbra, 2015, cit. p. 89 -, ao contrário do que sucede antes da declaração, em que o incumprimento dos contratos sinalagmáticos, nos termos do art. 801.º, n.º 2 do CC, legitima a resolução do contrato, com a insolvência essa faculdade desaparece uma vez que o art. 102.º, n.º 1 estabelece a suspensão do contrato. Nas palavras de OLIVEIRA ASCENSÃO – “Insolvência: Efeitos...”, p. 247 - *A suspensão pode até ser considerada uma forma branda de congelamento das situações. Mas a suspensão nunca é por si uma solução. Dá tempo para que se pondere qual essa solução, mas não é mais que um status quo, que haverá que transcender.*

⁵⁸ Defendendo-se uma recusa tácita.

Em relação aos negócios passados, podem interessar na medida em que possam ser resolvidos em benefício da massa insolvente⁵⁹, embora não sejam alcançados pelos efeitos da declaração. É, por isso, fundamental que o cumprimento do negócio jurídico bilateral se encontre ainda em aberto para que possa operar o aludido princípio geral.

Reforço novamente que temos de estar perante negócios não integralmente cumpridos por ambas as partes, tanto que, na alteração feita pelo DL n.º 200/2004, a expressão “tanto pelo insolvente como pela outra parte” foi substituída pela expressão “nem pelo insolvente nem pela outra parte”, de onde se retira que a intenção do legislador foi estabelecer o incumprimento de ambas as partes⁶⁰.

São, então, excluídos do âmbito de aplicação do art. 102.º, os contratos que se encontrem totalmente cumpridos por uma ou por ambas. Desta forma, se uma das partes já tiver realizado a sua prestação, deve reclamar à outra parte o seu crédito. Caso o insolvente esteja nessa situação, deve o AI exigir à outra parte o cumprimento da prestação de que a massa é credora. Caso tenha sido a contraparte a cumprir totalmente a sua prestação, esta fica com um crédito sobre a insolvência.

Note-se que o regime do CIRE não prevê os efeitos sobre todos os negócios em curso, uma vez que é possível encontrar noutros diplomas legais normas aplicáveis a certos negócios⁶¹.

4.2.1.2 As opções do administrador da insolvência

A concessão deste direito de opção resulta do facto de a insolvência consistir numa impossibilidade generalizada do cumprimento das obrigações, que justifica a adoção de medidas em defesa dos credores⁶². Neste regime dos efeitos nos negócios, observamos mais uma manifestação do princípio da igualdade de tratamento dos credores porque é concedido ao AI, tendo este em vista esse objetivo, escolher, de entre os negócios, aqueles que podem ser cumpridos e aqueles que não o devem ser.

⁵⁹ Instituto abordado no ponto 4.4.

⁶⁰ Contudo, OLIVEIRA ASCENSÃO – “Insolvência: Efeitos...”, p. 241 - não concorda com esta solução e, a seu ver, a explicação de o legislador querer homenagear o contraente que já cumpriu totalmente é, porém, uma justificação fraca. No seu entendimento, *à lei cabem muitas outras finalidades, além de homenagear de olhos fechados bons cumpridores*. Tal significaria que o AI *teria de cumprir, por mais nocivo que fosse para o processo de insolvência*.

⁶¹ P. ex., no Regime Jurídico do Contrato de Seguro.

⁶² MENEZES LEITÃO, *Direito da Insolvência*, p. 186.

O AI, assumindo a representação do devedor para todos os efeitos de carácter patrimonial que interessam à insolvência, tem três opções: opta pela execução, pela recusa ou nada faz (o que terá valor de recusa). Tal opção manifesta-se num direito potestativo do AI, orientado pelo exclusivo interesse da massa insolvente, mormente, dos credores⁶³.

Perante este cenário, caso o AI opte pela recusa de cumprimento, em virtude de o considerar manifestamente danoso, tal não prejudicará o direito à indemnização (calculada nos termos previstos no art. 102.º) pelos prejuízos causados à outra parte pelo incumprimento, ainda que esta indemnização seja fortemente restringida (art. 102.º, n.º 3, al. d)). Isto significa que, para além de esta indemnização ter natureza de crédito sobre a insolvência, o seu montante será sempre limitado ao valor da contraprestação correspondente à prestação já efetuada pelo devedor, na medida que não tenha sido realizada pela outra parte (art. 102.º, n.º 3, al. d) e al. b)). Temos como preceito central, quanto à recusa pelo AI, o n.º 3 do art. 102.º, que é extenso e não se presta a uma interpretação fácil.

Importa notar que a cessação do contrato pelo AI, no exercício de um direito potestativo que a lei lhe confere, não tem efeitos retroativos, levando à conformação *ex nunc* da relação contratual no quadro dessa disposição⁶⁴.

Por outro lado, se o AI optar pelo cumprimento do contrato, ele adquire o direito a exigir as prestações contratualmente convencionadas e a outra parte tem o direito de exigir esse cumprimento, o qual constitui dívida da massa, nos termos do art. 51.º, n.º 1, al. f), na medida correspondente à contraprestação já realizada anteriormente à declaração de insolvência, ou que, pelo menos, se reporte a período anterior⁶⁵.

A decisão do AI não é de todo livre ou arbitrária visto que a sua atuação tem como objetivo a maximização da massa insolvente e, dessa forma, a satisfação do maior número

⁶³ Veja-se Ac. STJ, de 17 de abril de 2018, proc. n.º 1136/13.TYVNG-E.P1.S2 – que aborda exatamente a questão de que a opção dada ao AI “não está dependente da sua vontade exclusiva, mas antes se encontra vinculada aos superiores interesses da massa insolvente, os quais deverão ser ponderados antes da tomada de qualquer decisão”.

⁶⁴ PESTANA VASCONCELOS, *Insolvência e locação. Os efeitos da insolvência sobre o contrato de locação*, p. 3.

⁶⁵ P. ex., num contrato de fornecimento de mercadorias, o pagamento das que tiverem sido entregues antes da declaração da insolvência constitui dívida da insolvência. Assim não será se o pagamento for referente a mercadorias que foram fornecidas depois da declaração de insolvência, pois aí constituir-se-á dívida da massa.

de credores. Para além do princípio *par conditio creditorum*⁶⁶ o nortear nas suas decisões, também o preceito do art. 102.º, n.º 4 do CIRE o faz, estabelecendo limites.

Segundo esta norma, será tida como abusiva a opção pela execução quando for manifestamente improvável que a massa consiga cumprir as suas obrigações. Ora, ao afirmar-se tal facto, está a dizer-se que o direito de opção deve sujeitar-se ao princípio da proibição do abuso (art. 334.º do CC)⁶⁷. E, ainda, o facto de se referir apenas à opção pela execução, parece olvidar-se do caso da não execução⁶⁸, que também pode ser considerada abusiva. Sucintamente, o facto de a norma só prever um caso em que a opção é abusiva, não impede que seja possível generalizá-lo, abrangendo casos não previstos na lei. Por isso, parece-nos que se deve sujeitar a opção do administrador, como refere NUNO PINTO OLIVEIRA⁶⁹, à *sindicância da cláusula geral da boa fé*.

Chegados aqui, parece-nos que os contratos de transmissão ainda não concluídos poderão ser abrangidos pelo princípio geral, já não os de licença por se encontrarem excluídos do âmbito de aplicação da norma. A este propósito, será que um contrato de licença pode em algum momento encontrar-se já totalmente concluído? A licença é um contrato duradouro, de execução continuada, ou seja, a sua natureza não permite que esteja já totalmente cumprido. Só estará quando o contrato terminar, i. e., atingir o prazo estipulado ou ser declarado nulo, ou se o direito objeto de licença se extinguir por qualquer das formas legais possíveis.

4.2.1.3 Breve alusão aos regimes especiais

Existe um conjunto de hipóteses em que o contrato cessa imediatamente, como sucede com o mandato, quando o mandante é declarado insolvente (art. 110.º, n.º 1 do CIRE), na associação em participação com a insolvência do associante (art. 117.º, n.º 1) ou nas operações a prazo, onde se entra imediatamente numa relação de liquidação com

⁶⁶ O dever (de conteúdo positivo) de adotar a decisão que seja mais favorável aos interesses da massa corresponde ao dever de adotar a decisão mais adequada a uma satisfação eficiente e equitativa dos direitos e dos interesses de todos os credores.

⁶⁷ NUNO P. OLIVEIRA, *Efeitos da declaração...*, cit, p. 209.

⁶⁸ Se não respeitar princípios e valores constitucionais, como é o caso do direito fundamental à habitação contido no art. 65º da CRP. A este propósito NUNO P. OLIVEIRA, *Efeitos da declaração...*, p. 210.

⁶⁹ *Efeitos da declaração...*, p. 210.

o apuramento de um crédito (art. 107.º), bem como o contrato de conta corrente (art. 116.º), com o apuramento do crédito de uma sobre a outra.

Pelo contrário, temos outras situações em que o contrato não só se mantém, como o AI não pode recusar o seu cumprimento, tal como na venda sem entrega ao comprador, em que já tenha havido transferência da propriedade (art. 105.º, n.º 1) e na promessa de compra e venda com eficácia real, se já tiver havido *traditio rei* (art. 106.º, n.º 1). Também aqui podemos incluir os contratos de transmissão.

Por fim, na insolvência do trabalhador (art. 113.º) ou nos contratos que obriguem à realização de prestação duradoura de um serviço no interesse do insolvente (art. 111.º), e que não caduquem por força do art. 110.º, não se dá a cessação nem a suspensão do contrato. Contudo, em determinadas circunstâncias podem ser feitos cessar pelo AI ou pela outra parte.

4.2.1.4 O regime imperativo do artigo 119.º do CIRE

A importância dos preceitos relativos aos efeitos da declaração de insolvência sobre os negócios em curso retira-se, nomeadamente, do disposto no art. 119.º do CIRE. E, no sentido de garantir a eficiência das soluções estatuídas nas normas relativas aos negócios, este artigo declara a imperatividade das soluções nelas consagradas e a consequente nulidade de estipulações negociais que limitem ou excluam a aplicação daqueles preceitos legais⁷⁰.

O n.º 1 do art. 119.º atribui carácter imperativo às normas relativas aos efeitos da insolvência sobre os negócios em curso, i. e., proíbe as cláusulas que prevejam expressamente que a situação de insolvência constitui fundamento de resolução ou de denúncia do contrato ou que atribuam, nessa situação, um direito de indemnização à parte não insolvente em termos diversos dos previstos nos artigos anteriores⁷¹.

Como sublinha MENEZES LEITÃO, o regime dos efeitos sobre os negócios tem natureza injuntiva pelo facto de a lei estabelecer a proibição de as partes estabelecerem

⁷⁰ Em consonância com o art. 294º CC, “Os negócios jurídicos celebrados contra disposição legal de carácter imperativo são nulos, salvo nos casos em que outra solução resulte da lei.”

⁷¹ Veja-se LUIS FERNANDES e JOÃO LABAREDA, *Código da Insolvência e da Recuperação das Empresas Anotado*, 2ª edição, Quid Juris, 2013.

convenções em sentido contrário daqueles que a lei prevê. Assim, para cobrir hipóteses por via das quais se podia defraudar o fim visado no n.º 1 e 2 do art. 119.º, determinou-se a nulidade deste tipo de cláusulas.

Na redação anterior à Lei n.º 9/2022, estabelecia-se no n.º 2, que era nula a cláusula pela qual se considere que a situação de insolvência constitui condição resolutiva do negócio e, atualmente, prevê-se a nulidade das mencionadas cláusulas apenas quando as mesmas sejam referentes à declaração de insolvência. A doutrina divide-se quanto ao sentido e alcance do preceito por se levantar a seguinte questão: afinal, aplica-se apenas à insolvência que já foi judicialmente declarada ou também à que ainda não o foi?⁷²

Nas palavras de CATARINA SERRA⁷³ não se vê razões para restringir a situação à insolvência objeto de declaração judicial graças à teleologia da disciplina – a satisfação igualitária do interesse dos credores.

Pretende-se, com estas normas, que a insolvência não seja estipulada como cláusula resolutiva para assegurar a conservação do contrato e, portanto, evitar que o contrato chegue já resolvido ao AI⁷⁴. É notório que o legislador pretendeu, desta forma, proibir qualquer cláusula que, de algum modo, impeça ou limite o exercício pleno pelo AI do direito de opção. Assim sendo, parece que a melhor interpretação é a de considerar nulas as cláusulas que prevejam um direito de resolução ou de denúncia em consequência da situação de insolvência (ainda que não declarada em tribunal) e de outros factos anteriores à declaração de insolvência, que se relacionem diretamente com ela.

Apesar do exposto, em alguns casos, é a própria lei que reconhece que a insolvência de uma das partes tem tal repercussão na execução do contrato, que constitui um fundamento de resolução do mesmo⁷⁵. Contudo, o legislador pretendeu evitar a possibilidade de serem estipulados esses fundamentos.

Numa solução algo contraditória e muito dúbia, a nulidade consignada nos n.ºs 1 e 2 do art. 119.º não impede, todavia, *que a situação de insolvência possa configurar justa causa de resolução ou de denúncia em atenção à natureza e conteúdo das prestações contratuais* (n.º 3). Parece-nos que o legislador pretende dizer que, embora, por força do

⁷² MENEZES LEITÃO inclina-se para a primeira opção - “A (In)admissibilidade...”, p. 99.

⁷³ *Lições de Direito da Insolvência*, Almedina, 2018, p. 242.

⁷⁴ Para MENEZES LEITÃO – “A (In)admissibilidade...”, cit. p. 99 -, o art. 119.º tem como objetivo *não permitir que a insolvência possa ser estipulada como cláusula resolutiva expressa ou condição resolutiva*.

⁷⁵ MENEZES LEITÃO, “A (In)admissibilidade...”, p. 90.

n.º 2, as partes não possam atribuir à situação de insolvência, por sua iniciativa, o valor de causa de resolução ou de denúncia⁷⁶, não ficam por isso impedidas de, ao abrigo do n.º 3, reconhecer, em concreto, que ela é justa causa de resolução ou de denúncia do contrato.

Tal como menciona MENEZES LEITÃO⁷⁷, é uma solução contraditória pois, apesar da lei não admitir estipulação expressa das aludidas cláusulas (n.ºs 1 e 2), admite, de seguida (n.º 3), que da natureza e do conteúdo do contrato resulte implicitamente a atribuição desses direitos, depreendendo-se daqui que assim seja porque, em certos casos, parece perfeitamente legítimo que, atendendo à natureza e ao conteúdo das prestações contratuais, a situação de insolvência seja reconhecida pelas partes como justa causa de resolução ou de denúncia do contrato.

Reconhece-se a dúvida sobre quais serão os casos abrangidos e, quanto a isso, MENEZES LEITÃO⁷⁸ afirma que a melhor interpretação é a de considerar que a norma “vigora apenas para os contratos *intuitus personae* com prestações infungíveis, que excluam a possibilidade do seu cumprimento por terceiros”. Deste modo, será possível atribuir à situação de insolvência o valor de justa causa de resolução ou denúncia se a prestação do insolvente for infungível e não for possível a sua prestação por causa da insolvência⁷⁹.

Perante esta análise, parece-nos que a natureza e conteúdo das prestações contratuais dos negócios sobre um DPI permite às partes estipular este tipo de cláusulas por não ser possível a sua prestação devido à insolvência. São obrigações intrínsecas ao próprio conteúdo do direito, não dependendo da autonomia da vontade das partes.

Concluimos que o n.º 3 do art. 119.º é uma norma que, embora de difícil interpretação, requer uma apreciação da cláusula contratual em função da natureza do negócio e do conteúdo das obrigações deles emergentes⁸⁰.

⁷⁶ Ao contrário do regime geral do art. 119.º, n.º 2 CIRE, em caso de insolvência do tomador do seguro ou do segurado, é admitido que se estipule no respetivo contrato uma cláusula que atribua à declaração de insolvência justa causa de resolução (art. 98.º, n.º 1 da Lei do Contrato de Seguro).

⁷⁷ “A (In)admissibilidade...”, p. 100.

⁷⁸ “A (In)admissibilidade...”, p. 101.

⁷⁹ LUIS FERNANDES e JOÃO LABAREDA, *Colectânea de Estudos...*, cit. p. 211.

⁸⁰ Veja-se Ac. TRG, de 10/07/2018, proc. n.º 1423/09.5TBVCT-Q.G1 – que destrinça qualquer semelhança entre o art. 119.º CIRE, inserido no capítulo dos efeitos sobre os negócios e os arts. 120.º e 121.º referentes à resolução em benefício da massa e sublinha que os seus requisitos e fundamentos para a resolução dos contratos são díspares.

4.3 A resolução em benefício da massa insolvente

Este instituto encontra-se regulado nos arts. 120.º e ss. e o n.º 1 do art. 120.º dispõe que podem *ser resolvidos em benefício da massa insolvente os atos prejudiciais à massa praticados dentro dos dois anos anteriores à data do início do processo de insolvência*. A resolução em benefício da massa tem em vista melhorar a situação da massa insolvente e, dessa forma, colocar em melhor posição os credores.

Deve-se atender a uma abordagem conjunta desta resolução com os efeitos da insolvência sobre os negócios visto que, regra geral, ambos pressupõem uma atuação do AI. Todavia, enquanto nos efeitos sobre os negócios se prevê legalmente uma opção entre o cumprimento e a recusa, na resolução, verificados que estejam determinados condicionalismos referentes a atos praticados pelo devedor declarado insolvente, estes podem ser resolvidos pelo AI em favor da massa. Em ambos os casos não temos efeitos automáticos da declaração da insolvência⁸¹.

Os requisitos para a resolução assentam na realização pelo devedor de atos que sejam prejudiciais à massa e a prejudicialidade manifesta-se quando os atos diminuem, frustram, põem em perigo ou retardam a satisfação dos credores da insolvência.

Muitos são os atos (art. 120.º e 121.º do CIRE) que podem ter sido praticados pelo devedor e que têm consequências negativas para a massa insolvente. Haverá uma distinção que se poderá fazer entre atos suscetíveis de resolução em relação aos quais se presume, de forma inilidível, o seu caráter prejudicial para a massa e atos em relação aos quais esse caráter prejudicial tem de ser provado.

Será o AI, tal como decorre do art. 123.º, que poderá efetuar essa resolução, dispondo de seis meses após o conhecimento do ato, mas nunca depois de decorridos dois anos sobre a data da declaração de insolvência.

Resulta do art. 126.º, n.º 1 que a resolução em benefício da massa tem efeitos retroativos⁸², daí se concluir que se deve reconstituir a situação que existiria se o ato não tivesse sido praticado (ou omitido⁸³). E, esta obrigação de restituição⁸⁴ varia consoante o

⁸¹ ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *Direito da Insolvência*, p. 154.

⁸² A este propósito, arts. 433.º e 289.º CC.

⁸³ Para mais detalhes, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, “Resolução a favor da massa – atos omissivos”, em *III Congresso de Direito da Insolvência*, Almedina, 2015, p. 103 e ss.

⁸⁴ Repare-se que não se vai restituir a situação existente quando o DPI se tenha extinguido.

ato resolvido tenha sido celebrado a título oneroso (n.º 3) ou a título gratuito (n.º 6), o que leva a que MENEZES LEITÃO afirme que quem adquire a título gratuito tem uma proteção maior do que quem adquire a título oneroso visto que estes últimos têm de restituir integralmente os bens, enquanto os outros apenas têm de restituir aquilo com que enriqueceram⁸⁵.

5. A insolvência e o contrato de licença de DPI

Mas então e se alguma das partes no contrato de licença for alvo de um processo de insolvência? Como já se explicou, a declaração de insolvência pode implicar o seguinte conjunto de vicissitudes relativamente aos contratos em curso, quando o insolvente é parte: suspensão, extinção ou conservação do negócio⁸⁶.

A forma pela qual a declaração de insolvência incide sobre os negócios depende da verificação de certos requisitos ligados à natureza e vicissitudes dos mesmos. Assim, enquanto alguns contratos podem ser declarados nulos ou resolvidos em favor da massa, ou até suspensos, outros podem permanecer em vigor e continuar a produzir efeitos.

A inserção deste contrato no cenário da insolvência traz alguns problemas ligados com a própria essência desta figura contratual. Não se encontra, no direito interno, previsão legal quanto aos efeitos da declaração de insolvência nos negócios de DPI. Torna-se por isso impreterível a procura de uma solução, no sentido de antever e dar resposta aos desafios que surgem na esfera jurídica dos contratantes.

Tem-se que a declaração de insolvência não constitui necessariamente uma causa de extinção do contrato de licença, mas pode conduzir, por vezes, à sua denúncia ou resolução, por motivos especificamente previstos no CIRE.

O reflexo da declaração de insolvência sobre os contratos de licença não é maior ou menor consoante essa declaração conduza à liquidação de todo o património apreendido, ou, seja seguida de um acordo entre os credores suscetível de viabilizar a continuação da empresa⁸⁷. É certo que será mais conveniente para a manutenção do contrato que a situação seja passível de recuperação, através do plano de insolvência.

⁸⁵ *Direito da Insolvência*, cit. p. 233.

⁸⁶ Poder-se-ia abordar a possibilidade de resolução em benefício da massa se pretendêssemos tratar de negócios passados, sem prejuízo dos demais requisitos exigíveis.

⁸⁷ REMÉDIO MARQUES, *Licenças*, cit. p.143.

Primeiramente diga-se que um contrato de licença é um contrato bilateral no qual se gera obrigações para ambos os contraentes. E, se forem validamente celebrados, e desde que não haja total cumprimento na data da declaração de insolvência por nenhuma das partes, os requisitos exigíveis para a aplicabilidade do princípio geral parecem encontrar-se verificados.

É notório que se trata de um contrato de trato sucessivo e de execução continuada, o que significa que à data da declaração de insolvência ainda não houve total cumprimento por qualquer uma das partes, tanto que a sua essência traduz isso mesmo. É necessário que o mesmo não esteja afetado por causas de ineficácia ou de inoponibilidade suscetíveis de permitir que o AI o resolva em favor da massa. I. e., caso tenha sido celebrado anteriormente à declaração pode ver a sua eficácia posta em causa à luz das normas referentes à resolução em benefício da massa, se naturalmente reunir as condições impostas. Assim sendo, deve-se determinar os efeitos que este negócio pode provocar na massa patrimonial do insolvente. De todo o modo, se o contrato respeitasse os condicionalismos do art. 102.º, n.º 1, não seria resolvido em favor da massa.

5.1 Contrato de licença vs contrato de locação

Apesar do exposto, não nos podemos esquecer que o CIRE estabeleceu regimes especiais, de entre os quais um regime especial para os contratos de execução continuada ou duradoura. Assim, as disposições do contrato de locação aplicam-se diretamente, se qualificarmos a licença como locação, ou, por analogia, com as devidas adaptações, decorrentes da natureza incorpórea dos bens, se se entender que não se reconduzem a uma locação típica.

Parece-nos, pois, que podemos aplicar analogicamente o regime jurídico insolvencial do contrato de locação ao contrato de licença⁸⁸, tanto que, em ambos os contratos, uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa, mediante retribuição.

O CIRE regula de forma genérica o contrato de locação, prevendo nesse mesmo quadro algumas especialidades. Por conseguinte, o regime em causa encontra-se dividido em dois cenários, consoante se trate da insolvência do locatário (art. 108.º) ou da

⁸⁸ Tal como defende REMÉDIO MARQUES - *Licenças*, p. 147.

insolvência do locador (art. 109.º), que doravante se tratará de licenciado e licenciante, respetivamente, e seguindo a estrutura da lei.

A lei prevê que, em ambos os casos, o negócio não se suspende nem cessa automaticamente, mas antes se mantém. Isto sugere que o contrato tem de continuar a ser cumprido, podendo, dentro de determinadas circunstâncias, o AI ou a outra parte fazer cessá-lo. E antecipa ainda a possibilidade de resolução do contrato quer pelo licenciante quer pelo AI, se o bem objeto de licença ainda não tiver sido entregue à data da declaração da insolvência (art. 108.º, n.º 5 e 109.º, n.º 2). E, neste contexto, olhe-se para o preceito “entregue” sempre no sentido de que ainda não foram transmitidos os conhecimentos necessários para o melhor aproveitamento e sucesso de utilização do bem imaterial em causa, ou ainda não foi prestada a eventual assistência técnica necessária à execução, p. ex., da invenção.

5.2 Se o insolvente é o licenciado

Por força do art. 108.º, n.º 1, a declaração de insolvência do licenciado não suspende o contrato de licença, contrariamente ao que se sucede nos contratos abrangidos pelo princípio geral. De facto, uma vez que o licenciado continua a usufruir do gozo do DPI, deverá continuar a pagar a respetiva *royalty*, como crédito sobre a massa (art. 51.º, n.º 1, als. e) e f)).

Porém, se o AI entender não ser conveniente para os interesses da massa insolvente, a lei confere-lhe o direito de pôr termo ao contrato, com pré-aviso máximo de 60 dias (art. 108.º, n.º 1). Tal denúncia obriga ao pagamento das retribuições previstas no n.º 3 do mesmo artigo. Portanto, a lei atribui uma indemnização ao licenciante, como crédito sobre a insolvência, e este crédito corresponde às *royalties* devidas entre a data de produção dos efeitos da denúncia e o termo do prazo contratual estipulado.

A este respeito evidencia REMÉDIO MARQUES⁸⁹ uma questão que se coloca: qual o critério para o cálculo das *royalties* correspondentes ao referido período? A retribuição é, muitas das vezes, variável e até existem custos inerentes à prestação do licenciado. Nas suas palavras, *não é descabido aplicar, neste particular por analogia e com as*

⁸⁹ *Licenças*, cit. p. 147.

*necessárias adaptações, o regime previsto para o contrato de agência*⁹⁰, *ele próprio também é um contrato de execução duradoura ou continuada*. Desta forma, o cálculo das royalties terá por base a remuneração média periódica estipulada, no decurso do ano precedente, multiplicada pelo tempo que falta para o seu término.

Sabe-se que a resolução do contrato de licença pelo licenciante está vedada se tiver como fundamento a falta de pagamento das *royalties* respeitantes ao período anterior à declaração de insolvência⁹¹ ou a deterioração da situação financeira do licenciado, tal como descrito no art. 108.º, n.º 4, als. a) e b). Parece criticável a solução prevista na al. a), de excluir a faculdade de resolução do licenciante por falta de pagamento de royalties anteriores, o que obriga a manter vigente um contrato que, nos termos legais, aparentemente tinha todos os fundamentos para ser resolvido. Já relativamente à solução da al. b), de não permitir a resolução após a declaração, com base na deterioração da situação financeira do licenciado, harmoniza-se com o disposto no n.º 3 do art. 119.º visto que a declaração de insolvência não pode constituir por si só, fundamento para a resolução.

Decorre, do já exposto, que não parece excluída a hipótese de resolução do contrato, com fundamento na falta de pagamento das *royalties* referentes ao período posterior à data da declaração de insolvência⁹². Não obstante, se as partes apuserem uma cláusula que confira ao licenciante o direito de resolução do contrato pelo facto de o licenciado ser declarado insolvente, ou preveja indemnização diferente da prevista no art. 108.º, ela será nula (art. 109.º, n.ºs 1 e 2).

Contudo, no caso de o bem ainda não ter sido entregue, é permitido tanto ao AI como ao licenciante resolver o contrato. E, nesse caso, se o licenciado não tiver pagado qualquer quantia, a resolução não vai ter, em princípio, efeito retroativo, sendo que apenas se vai liberar o licenciante da obrigação de entrega e o licenciado do pagamento da contrapartida pelo gozo do bem. Apesar disto, pode-se dar efeito retroativo caso se tenha adiantado o pagamento de royalties ou outro montante a qualquer outro título (p. ex., caução), ou seja, dever-se-á restituir ao AI esses montantes para integração na massa insolvente.

⁹⁰ Sobre o contrato de agência: PINTO MONTEIRO, *Contrato de Agência*, 9ª ed., Almedina, 2021.

⁹¹ Solução criticada por MENEZES LEITÃO, “A (In)admissibilidade...”, p. 90.

⁹² Veja-se Ac. TRP, de 08/04/2010.

5.3 Se o insolvente é o licenciante

No caso, porém, de ser o licenciante o insolvente, os direitos do licenciado só são afetados na medida em que o DPI ainda não lhe tenha sido entregue⁹³. Ou seja, se a coisa já foi entregue ao licenciado, estabelece o n.º 1 do art. 109.º, que a declaração de insolvência do licenciante não suspende a execução do contrato de locação, só sendo a denúncia, por qualquer das partes, possível para o fim do prazo em curso. Isto, sem prejuízo dos casos de renovação obrigatória, em que o AI não pode fazer cessar, apenas cabendo ao licenciado opor-se a essa renovação.

Distinguindo a hipótese em que a coisa ainda não foi entregue, também aqui se prevê a hipótese de, tanto o AI como o licenciado, poderem resolver o contrato (art. 109.º, n.º 2 e 108.º, n.º 5). Da mesma forma, se qualquer um destes sujeitos não pretender resolver, pode, para se estabilizar a situação jurídica, fixar à outra um prazo razoável para o efeito, findo o qual cessa o direito de resolução.

De salientar que nos parece que a lei estabelece que a alienação do DPI objeto de licença no decurso do processo de insolvência não priva o licenciado dos direitos que lhe são reconhecidos pela lei civil nessa circunstância (n.º 3 do art. 109.º CIRE), p. ex., a manutenção da posição contratual (art. 1057.º CC) e o direito de preferência (art. 1091.º, n.º 1, al. a) CC). No entanto, a situação da modificação da titularidade do DPI com base no qual foi celebrada a licença, pode, seguramente, aduzir casos em que o contrato não subsiste como dissemos supra. Esta modificação subjetiva da titularidade do direito com base no qual a licença foi outorgada pode não manter em vigor o contrato de licença quando o mesmo foi transmitido com uma cláusula a retro. Esta cláusula será oponível ao próprio licenciado se tiver sido levada a registo (art. 932.º CC).

6. A insolvência e o contrato de transmissão de DPI

Como já foi mencionado, a transmissão de um DPI consiste na alienação da titularidade desse mesmo direito, que assim se transfere para a esfera jurídica de um terceiro, com os poderes e faculdades em que aquele DPI se traduz. E, apesar de não ser

⁹³ Conferir p. 45.

possível neste trabalho esse estudo, este tipo de contrato pode revestir diversas formas⁹⁴ e estar sujeito a regimes diferenciados consoante as suas características.

Neste sentido, quando o insolvente tiver adquirido anteriormente à declaração de insolvência um DPI, nenhuma questão se coloca. Mas já surge um problema quando for o insolvente a transmitir, i. e., a alienar o seu DPI. Nesta senda, será que o DPI pode reverter para o titular originário? Vamos ver esta dúvida esclarecida mais adiante.

É necessário ter em mente que, por via de regra, a transmissão ocorre como efeito imediato do contrato de cessão, sendo que o registo da cessão tem efeitos meramente declarativos e funciona como requisito de oponibilidade a terceiros. Refira-se que, este contrato não gera, diferentemente do que sucede com o típico contrato de compra e venda de bens corpóreos, a obrigação de entregar o DPI para transmitir a titularidade, dado que esta transmissão se produz imediata e automaticamente pelo mesmo contrato de cessão. Mas tal não nos pode fazer esquecer que podem surgir sempre para o transmitente um conjunto de obrigações contratuais tendentes a assegurar e a tornar efetiva a transmissão operada.

6.1 Regime geral do contrato de transmissão

Nos negócios bilaterais em curso ainda não totalmente cumpridos por nenhuma das partes vai-se seguir o regime de suspensão, visto que o art. 102.º do CIRE retrata a situação de compra e venda, cabendo posteriormente o exercício do direito de opção conferido ao AI.

De forma sucinta, é necessário que estejamos perante um nexo de reciprocidade ou sinalagmático entre as obrigações das partes, ou seja, nem o adquirente pode ter pago totalmente o preço, nem o vendedor entregado o bem (ou todos os bens) ou ainda não ter realizado uma prestação secundária acessória da prestação principal.

Como já foi estudado, no caso de o insolvente ser o adquirente, o transmitente só pode fixar um prazo razoável para o AI exercer a sua opção (art. 102.º, n.º 2), mas não

⁹⁴ A transmissão pode resultar numa venda, doação, dação em pagamento, permuta ou entrada em sociedade.

pode optar por realizar ou completar a sua prestação. Caso o AI resolva o contrato, nenhuma das partes vai ter direito à restituição do que prestou (art. 102.º, n.º 3) em caso de cumprimento parcial correspondente das partes. Se o adquirente insolvente antecipou o pagamento de parte do preço, a massa insolvente tem direito à contraprestação correspondente. No entanto, na generalidade dos casos, isto não se efetiva, dando-se antes uma compensação, porque o transmitente tem direito a um crédito sobre a insolvência e, possivelmente, a uma indemnização pelos prejuízos causados. Já se o AI optar pelo cumprimento e se a massa tiver meios de pagamento (caso contrário poderemos estar face a uma opção abusiva de acordo com o n.º 4), haverá uma dívida da massa.

Se for o transmitente o insolvente, desencadear-se-á da mesma forma e de acordo com a mesma norma. Se o AI optar pelo cumprimento vai entregar as coisas vendidas e exigir o preço, não podendo o adquirente recusar o cumprimento, apenas estipular o dito prazo. Se o AI recusar, não haverá lugar à restituição das prestações, com exceção do contido no n.º 3 como já foi exposto.

6.2 Contrato de transmissão sob reserva

O contrato de compra e venda tem por efeito a transmissão da propriedade do DPI, pois, como é sabido, este contrato é, no direito português, um contrato com natureza real *quoad effectum*, i. e., a transmissão da propriedade opera por mero efeito do contrato (art. 408.º, n.º 1 e 879.º/a) do CC) e, em geral, aquando da sua celebração.

Apesar disto, a transferência de propriedade pode não ser resultado imediato do contrato, embora seja sempre um efeito direto da transmissão. Este contrato pode estar sujeito a condição ou termo, ou a cláusula de reserva de propriedade, nos termos gerais (art. 409.º do CC).

A reserva de propriedade inserida num contrato de transmissão de DPI poderá ser objeto de averbamento para registo no INPI, o que constituirá uma garantia a favor do vendedor, produzindo, assim, efeitos sobre terceiros (art. 409.º, n.º 2 CC). Mas quanto a isto levanta-se um problema quando a transmissão tem como objeto o pedido de DPI e, com o decorrer do tempo, o INPI acaba por recusar a sua concessão. Todavia,

desembaraçar esta questão está mais intrinsecamente ligado ao direito industrial do que ao caminho que pretendemos seguir no âmbito do direito da insolvência.

Ademais, se estivermos, então, perante um contrato de transmissão com regras especiais, já deveremos olhar a outros preceitos do CIRE que não ao art. 102.º. Posto isto, deve-se questionar o que decorre da insolvência de uma das partes num contrato celebrado sob reserva. É sabido que nada impede que a transmissão se faça sob reserva, o que significa que o transmitente pode, ao abrigo do art. 409.º do CC, conservar a titularidade do direito até ao cumprimento total ou parcial das obrigações da outra parte ou até à verificação de qualquer outro evento.

Nesta senda, o art. 104.º, respeitante à venda com reserva de propriedade e operações semelhantes, estipula no seu n.º 1 que na situação em que o vendedor seja o insolvente, a outra parte poderá exigir o cumprimento do contrato caso o bem já lhe tenha sido entregue à data da declaração de insolvência. Vê-se, assim, protegida, de forma expressa, a sua expectativa de aquisição. Já se a coisa não tiver sido entregue, estaremos perante o art. 102.º.

Releva dizer que, a cláusula só é oponível à massa na eventualidade de ter sido estipulada por escrito até ao momento da entrega da coisa (n.º 4).

Sendo o comprador o insolvente e encontrando-se ele na posse da coisa, o n.º 3 fixa prazos especiais de persistência da suspensão⁹⁵. Se o AI optar pelo cumprimento, a sua obrigação de pagar o preço vai constituir dívida da massa, devendo ser integralmente satisfeito. Contrariamente em caso de recusa, dispõe o seu n.º 5 que estará sujeita ao regime do art. 102.º, n.º 3 do CIRE.

Em suma, não haverá lugar a restituições e o transmitente poderá exigir ao comprador a diferença calculada nos termos do art. 104.º, n.º 5, como crédito sobre a insolvência, como poderá ter direito a ser indemnizado pelos prejuízos, também ele como crédito sobre a insolvência. Posto isto, a propriedade do bem, no entanto, manter-se-á na sua esfera jurídica, consistindo, desta forma, num eficaz instrumento de garantia.

⁹⁵ Como menciona PESTANA VASCONCELOS – *O novo regime insolvencial da compra e venda*, cit. p. 553 -, a razão de ser deste alargamento do prazo, antes do qual o AI não pode ser forçado a decidir, prende-se com o destino dos estabelecimentos integrados na massa, em que estes bens se inserem.

6.3 Transmissão sem entrega

Se, no entanto, a propriedade já tiver sido transmitida e o transmitente não tiver cumprido a sua obrigação de entrega (que no caso de um DPI não é tão frequente), em caso de insolvência do vendedor, a lei retira ao AI o poder de escolha, tendo sempre de cumprir, entregando a coisa (art. 105.º do CIRE). Mesmo que o contrato não se encontre cumprido por ambas as partes, não poderíamos enquadrar no art. 102.º porque o AI não poderia impedir o adquirente, já proprietário, de reivindicar a sua propriedade.

Já se, neste caso, o insolvente for o adquirente, a recusa do AI vai ter os efeitos previstos no art. 104.º, n.º 5 do CIRE, ou seja, o comprador vai ter de devolver a diferença entre o valor da prestação incumprida e o valor da coisa na data da recusa, que constitui crédito sobre a insolvência⁹⁶. A lei é, porém, omissa quanto à possibilidade de o AI optar pelo cumprimento, mas no CPEREF remetia-se a este propósito para o art. 468.º do Código Comercial, solucionando que o vendedor que se tinha obrigado a entregar coisa vendida antes de ser pago o preço considerar-se-ia exonerado dessa obrigação, caso o comprador falisse antes da entrega e salvo prestação de caução do respetivo preço. No entanto, com este artigo revogado, OLIVEIRA ASCENSÃO⁹⁷ remete a solução para as causas de justificação gerais do Direito das Obrigações.

7. As consequências da declaração de insolvência: o destino dos contratos de transmissão e licença de direitos de propriedade industrial vigentes

7.1 A insolvência como fundamento legal de resolução do contrato de licença

Após termos concluído as diversas possibilidades perante a insolvência num contrato de licença, afasta-se qualquer dúvida quanto ao destino do mesmo. Quando o insolvente é o licenciado e o DPI foi disponibilizado, o licenciante vê-se impedido de requerer a

⁹⁶ MENEZES LEITÃO, *Direito da Insolvência*, p. 193 e ss.

⁹⁷ “Insolvência: Efeitos...”, p. 254.

resolução do contrato com fundamento na falta de pagamento de royalties respeitantes ao período anterior à data de declaração de insolvência ou com base na deterioração da situação financeira do licenciado. Mas isto não impede que se sustente na falta de pagamento respeitante a royalties posteriores à data da declaração.

Ainda no seguimento desta exposição, é, porém, verdade que a lei prevê e reconhece que, em alguns casos, a insolvência do licenciado constitui um fundamento de resolução do respetivo contrato, independentemente de quaisquer outras circunstâncias. Isto verifica-se quando o DPI não foi entregue ao licenciado à data da declaração de insolvência deste (art. 108.º, n.º 5), em que tanto o AI como o licenciante podem resolver o contrato. Parece fazer sentido questionar a razão pela qual é dada esta possibilidade, neste caso concreto, ao licenciante quando, na verdade, a entrega do DPI é uma mera obrigação sua (art. 1031.º, al. b) CC). MENEZES LEITÃO⁹⁸ justifica esta possibilidade com base no sacrifício desproporcionado que significaria para o licenciante entregar o DPI ao licenciado já declarado insolvente.

Em regra, é do interesse do licenciante resolver o contrato, dada a situação patrimonial do licenciado. E, naturalmente que a resolução prejudica qualquer possibilidade de o AI optar pelo cumprimento do mesmo, mas não tendo sido entregue o bem imaterial, talvez a continuação não seja do seu interesse visto que a resolução consegue evitar o pagamento das royalties por parte da massa (uma vez que seriam sempre qualificadas como dívida desta ao abrigo do disposto no art. 51.º, n.º 1, al. f)). Recusando, já não vai onerar a massa, mas sim a insolvência que como sabemos são as últimas dívidas a ser pagas no processo de insolvência.

Assim não será⁹⁹ caso o licenciante entregue o DPI ou caso o AI pretenda proceder ao pagamento das *royalties* porque o DPI é necessário para a continuação da atividade da empresa do licenciado.

Também igualmente, como já foi explanado, quando o DPI não tenha ainda sido entregue e o licenciante tenha sido declarado insolvente, prevê-se a possibilidade de resolução do contrato por qualquer uma das partes (art. 109.º, n.º 2). Esta disposição remete para aplicação do art. 108.º, n.º 5 com as necessárias adaptações, ou seja, atribui-se ao licenciado a possibilidade de resolução. Também aqui se encontra certo benefício

⁹⁸ “A (In)admissibilidade...”, p. 91.

⁹⁹ MENEZES LEITÃO interpreta estas duas ações como uma renúncia tácita à resolução do contrato.

para este, pois poderá, caso assim o entenda, resolver o contrato e não estar sujeito a vicissitudes que o DPI possa sofrer durante o processo de insolvência, nomeadamente a sua alienação a terceiros, que seriam os novos licenciantes pelos motivos expostos *supra*.

Destarte, ainda podemos concluir que o AI, em caso de insolvência do licenciante, tem naturalmente interesse em resolver o contrato visto que a existência de uma licença sobre o DPI constitui um ónus incidente sobre o mesmo, que evidentemente o desvaloriza em caso de futura alienação. E, portanto, é do interesse da massa que o contrato seja extinto, só sendo, porém, permitido por lei, caso a coisa ainda não tenha sido entregue.

Como já se traçou na abordagem do art. 119.º do CIRE, a disciplina dos negócios é imperativa, conferindo nulidade a determinadas cláusulas, nomeadamente àquelas que estabelecem que a declaração de insolvência é justa causa de resolução contratual. Porém, o n.º 3 deste preceito legal permite que em determinados casos, atendendo à natureza e conteúdo do contrato, seja possível essa cláusula resolutiva. Posto isto, depreende-se que, apesar da fervorosa imperatividade contida nos n.ºs 1 e 2, quando num contrato de licença de exploração de um DPI se estipule que nas situações em que o DPI não foi entregue e haja declaração de insolvência do licenciado, o n.º 3 vai proteger tal cláusula, o que não cominará em nulidade.

7.2 A inversão para o titular originário

A aplicação subsidiária do Direito Civil à Propriedade Industrial permite sujeitar este contrato ao regime da venda a retro, em que se reconhece ao vendedor a faculdade de resolver o contrato (art. 927.º e ss. do CC). Assim sendo, se num contrato de transmissão se apuser uma cláusula a retro, vai ser permitido ao transmitente a destruição dos efeitos contratuais.

Resolvido o contrato, o vendedor terá, no prazo de 15 dias, de entregar ao adquirente as importâncias que tenha a pagar-lhe a título de devolução do preço e reembolso das despesas, sob pena de a resolução ficar sem efeito. O n.º 2 do art. 928.º do CC determina a nulidade da cláusula que declare que o vendedor está obrigado a restituir, em caso de resolução, preço superior ao fixado para a venda. No que concerne ao prazo para o

exercício deste direito de resolução, atingido o mesmo sem que a resolução seja exercida, tal faculdade caduca e os efeitos do contrato consolidam-se definitivamente.

É pertinente, por fim, constatar que se num contrato de transmissão convencionarem este tipo de cláusula, o transmitente ficará sempre salvaguardado, podendo reaver o seu DPI caso assim o pretenda. E, embora não se esteja a definir a situação de insolvência como condição resolutiva, ou seja, não vá a insolvência configurar justa causa de resolução ou de denúncia e, desta forma não vai contrariar a norma imperativa do art. 119.º do CIRE, o mesmo poderá ser resolvido com base na mesma causa, não obstante não ser esse o fundamento.

Já se a cláusula resolutiva expressa for referente à situação de insolvência, entendemos que, face à natureza do contrato e ao seu objeto, a sua estipulação deverá ser considerada lícita e, portanto, abrangida pelo n.º 3 do art. 119.º.

Poderá também abordar-se possibilidade de o titular originário, enquanto transmitente insolvente, conseguir reaver o seu DPI mediante a resolução em benefício da massa insolvente. Nada obsta a que assim não o seja, evidentemente se preencher os requisitos exigidos para que tal instituto opere.

8. Conclusão

Este trabalho incidiu sobre o estudo dos efeitos da declaração de insolvência das partes num contrato de transmissão e de licença de DPI. A análise foi desenvolvida em torno da admissibilidade ou não da recusa do cumprimento pelo AI, quando inseridas em determinados tipos contratuais, bem como da (in)admissibilidade de estipulação de cláusulas, cujo conteúdo atribui às partes a possibilidade de resolução contratual aquando da declaração de insolvência de uma das partes.

Revelou-se imprescindível atender à liberdade contratual das partes, no que concerne à estipulação de cláusulas, bem como, do outro lado da moeda, aos interesses sobre a massa insolvente que tanto norteia o processo de insolvência.

De ressaltar que ao percorrer estas matérias no CIRE concluímos que uma reformulação dos preceitos relativos aos efeitos sobre os negócios revelar-se-iam úteis

para uma aplicação mais objetiva da lei e consequentemente um enquadramento jurídico mais aperfeiçoado.

Em suma, vislumbra-se aceitável e justificável que tais cláusulas sejam inscritas nestes contratos, tanto que ao longo da lei se verificou frequentemente que a insolvência é fundamento de resolução. Nos casos não abrangidos pelo n.º 3 do art. 119.º, conclui-se pela nulidade em virtude do desrespeito que manifestam à dimensão valorativa da boa fé, enquanto limite à liberdade contratual.

BIBLIOGRAFIA

ASCENSÃO, J. de Oliveira - (2002) *Direito Civil Teoria Geral*, Vol. III, Coimbra Editora; (2005) “Insolvência: Efeitos sobre os Negócios em Curso”, *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 65, Vol. II; *Direito Industrial*, Vol. VII, Almedina.

CARVALHO, Maria Miguel (2011) - “Contratos de Transmissão e de Licença de Marca” em *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial* (coord. Carlos Ferreira de Almeida, Luís Couto Gonçalves, Cláudia Trabuço), Almedina.

CÉSAR, Gisela (2017) - *Os Efeitos da Insolvência sobre o Contrato-Promessa em Curso*, 2ª edição, Almedina.

COSTA, Leticia Marques (2021) - *A Insolvência de Pessoas Singulares*, Almedina.

COSTA, Salvador Nunes da (2010) “Alterações processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial” em *Direito Industrial*, vol. VII (coord. José Oliveira Ascensão), Almedina.

COSTEIRA, Joana (2017) - *Os Efeitos da Declaração Judicial de Insolvência no Contrato de Trabalho*, 2ª edição, Almedina.

COSTEIRA, Maria José (2005) - *Novo Direito da Insolvência*, edição especial, Themis.

EPIFÂNIO, Maria do Rosário (2019) - *Manual de Direito da Insolvência*, 7ª edição, Almedina, Coimbra.

FERNANDES, Luís A. Carvalho e LABAREDA, João - (2011) *Colectânea de Estudos sobre a Insolvência*, reimpressão, Quid Juris, Lisboa; (2015) *Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas Anotado*, 3ª ed., Quid Juris, Lisboa.

FERREIRA, José Gonçalves, (2014) “As dívidas da massa insolvente e os negócios ainda não cumpridos: breves notas a propósito do regime legal”, em *I Colóquio do Direito da Insolvência de Santo Tirso* (coord. Catarina Serra), Almedina, Coimbra.

FREITAS, J. Lebre de (2005) - *Pressupostos Objetivos e Subjetivos*, ed. especial, Themis.

GONÇALVES, Luís M. Couto - (2019) *Manual de Direito Industrial - Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*, 8ª ed., Almedina.

LEITÃO, Adelaide Menezes (2017) - *Direito da Insolvência*, AAFLD Editora.

LEITÃO, Luís Menezes – (2013) “Pressupostos da Declaração de Insolvência” em *I Congresso de Direito de Insolvência* (coord. Catarina Serra), Almedina, Coimbra; (2014) *Direito das Obrigações, I – Introdução. Da constituição das obrigações*, 11ª ed., Almedina, Coimbra; (2015) “A (In)Admissibilidade da Insolvência como Fundamento de Resolução de Contratos” em *III Congresso de Direito da Insolvência* (coord. Catarina Serra), Almedina, Coimbra; (2019) *Direito da Insolvência*, 9ª edição, Almedina.

MARIANO, João Cura (2020) *A Impugnação Pauliana*, 3ª ed. revista e aumentada, Almedina.

MARTINS, Alexandre de Soveral (2022) - *Um Curso de Direito da Insolvência*, Vol. I, 4ª edição revista e atualizada, Almedina.

MARTINS, Luis M. (2010) - *Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas*, Almedina.

MARQUES, J. P. Remédio (2008) - *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*, Almedina; (2011) “Contrato de Licença de Patente” em *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial* (coord. Carlos Ferreira de Almeida, Luís Couto Gonçalves, Cláudia Trabuço).

MATOS, Filipe Albuquerque de (2017) - “Os efeitos da declaração de insolvência sobre os negócios em curso”, em *IV Congresso de Direito da Insolvência* (coord. Catarina Serra), Almedina, Coimbra.

MENDES, Manuel Oehen (2011) - “Contratos de Transmissão de Patente” em *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial* (coord. Carlos Ferreira de Almeida, Luís Couto Gonçalves, Cláudia Trabuço), Almedina.

NAVARRO, Blas A. González (2013) - “*Derecho Concursal y Propiedad Industrial: El Contrato de Licencia*”.

OLAVO, Carlos (2005) - *Propriedade Industrial*, Vol. I, 2.^a edição atualizada, revista e aumentada, Almedina.

OLIVEIRA, Nuno M. Pinto (2013) - “Efeitos da Declaração de Insolvência sobre os Negócios em Curso: em busca dos princípios perdidos?” em *I Congresso de Direito de Insolvência* (coord. Catarina Serra), Almedina, Coimbra.

PINTO, Mota e MONTEIRO, Pinto (2005) - *Teoria Geral do Direito Civil*, 4.^a edição, Coimbra Editora.

RIBEIRO, Maria de Fátima (2017) – “Um confronto entre a resolução em benefício da massa insolvente e a impugnação pauliana” em *IV Congresso de Direito da Insolvência* (coord. Catarina Serra), Almedina.

OLIVEIRA A. Perestelo de - “O novo regime da insolvência e as cláusulas de cessação do contrato com fundamento em insolvência (cláusulas ipso facto)” em *Revista de Direito Comercial* – disponível em www.revistadedireitocomercial.com.

SERRA, Catarina (2010) *O Novo Regime Português da Insolvência – Uma introdução*, 4.^a ed., Almedina; (2012) *O Regime Português da Insolvência*, 5.^a ed., Almedina, Coimbra; (2018) *Lições de Direito da Insolvência*, Almedina.

SILVA, Nuno Sousa - “Sinais distintivos: uma introdução” em *Revista de Direito Comercial* – disponível em www.revistadedireitocomercial.com; (2019) “Alterações Processuais e Procedimentais ao Regime das Marcas Nacionais: sinopse e crítica”, em *Cadernos de Direito Privado*, n.º 66, CEJUR - Centro de Estudos Jurídicos do Minho.

VASCONCELOS, L. Miguel D. P. Pestana de – (2006) “O novo regime insolvencial da compra e venda” em *Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto*, Vol. III; (2020) “Insolvência e locação. Os efeitos da insolvência sobre o contrato de locação” em *Cadernos de Direito Privado*, CEJUR - Centro de Estudos Jurídicos do Minho.