

OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO PROCESSO DE INSOLVÊNCIA(*)

*Pelo Prof. Doutor Alexandre Libório Dias Pereira(**)*

SUMÁRIO:

Introdução. **1. Caracterização geral dos direitos de propriedade intelectual.** **1.1.** O dualismo dos direitos de propriedade intelectual. **1.2.** Objeto e requisitos de proteção dos direitos de propriedade intelectual. **2. A situação e o processo de insolvência.** **2.1.** Os direitos de propriedade intelectual como possível parte da massa insolvente. **2.2.** A penhorabilidade dos direitos de propriedade intelectual. **2.2.1.** Direitos de autor e direitos conexos. **2.2.2.** Direitos de propriedade industrial. **2.3.** Efeitos da declaração de insolvência nos negócios em curso. **Conclusão.** **Bibliografia.**

Resumo:

Este texto aborda algumas questões relativas aos direitos de propriedade intelectual no processo de insolvência. Partindo de uma breve caracterização geral dos direitos de propriedade intelectual (propriedade industrial e direitos de autor e conexos), procura-se saber se e como cada um desses direitos faz parte da massa insolvente e quais são os efeitos da declaração de insolvência nos negócios em curso a eles relativos, em especial as licenças de propriedade intelectual.

(*) Texto de apoio à palestra proferida na Conferência sobre «Temas de Recuperação de Empresas e de Insolvência», organizada pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados e pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, no dia 4 de abril de 2025.

(**) Universidade de Coimbra, Professor Associado da Faculdade de Direito e Investigador do Instituto Jurídico.

Introdução

Qual é a situação dos direitos de propriedade intelectual no processo de insolvência? Este trabalho identifica questões relevantes neste domínio e procura as respostas do regime jurídico-legal a essas questões. Para começar, é feita uma breve caracterização geral da propriedade intelectual, que se caracteriza estruturalmente pelo dualismo destes direitos, que se projetam em dois ramos distintos, com autonomia de regime em termos do objeto, dos requisitos e do conteúdo de proteção, dos direitos de autor e direitos conexos, por um lado, e dos direitos de propriedade industrial (patentes, modelos e desenhos, marcas), por outro.

Encontrando-se o sujeito em situação de insolvência, coloca-se a questão de saber se e como os direitos de propriedade intelectual fazem parte da massa insolvente, o que depende da penhorabilidade de cada tipo de direitos de propriedade intelectual. Interessa ainda averiguar os efeitos da declaração de insolvência nos negócios em curso relativos a direitos de propriedade intelectual, em especial as licenças de propriedade intelectual. Para desenvolvimentos sobre o tema, indica-se bibliografia no final.

1. Caracterização geral dos direitos de propriedade intelectual

A propriedade intelectual é prevista nos arts. 48.º e 1303.º do Código Civil, abrangendo os direitos de autor e a propriedade industrial. Os direitos de propriedade intelectual estão sujeitos a legislação especial (art. 1303.º/1). O Código Civil aplica-se-lhes subsidiariamente “quando se harmonizem com a natureza daqueles direitos e não contrariem o regime para eles especialmente estabelecido” (art. 1303.º/2).

A legislação especial é o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (“CDADC”)(¹), por um lado, e o Código da Propriedade Industrial (“CPI”)(²), por outro. Em torno do CDADC e do CPI gravitam alguns diplomas extravagantes, nomeadamente os regimes legais de proteção dos

(¹) Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março (última alteração pelo Decreto-Lei n.º 47/2023, de 19 de junho).

(²) Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro.

programas de computador e das bases de dados⁽³⁾, transpondo Diretivas da União Europeia, e à qual se devem, aliás, as principais alterações legislativas sobre propriedade intelectual nas últimas três décadas.

1.1. O dualismo dos direitos de propriedade intelectual

Os dois troncos da propriedade intelectual remontam ao dualismo das convenções internacionais de oitocentos: a Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial (1883), por um lado, e a Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas (1886), por outro. A estas convenções juntam-se vários outros instrumentos de direito internacional, designadamente a Convenção de Roma relativa à proteção dos artistas intérpretes ou executantes, produtores de fonogramas e organismos de radiodifusão (1961), o Tratado de Washington de propriedade intelectual em matéria de circuitos integrados (1989), e mais recentemente um dos pilares da Organização Mundial do Comércio (OMC), o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (ADPIC/TRIPS 1994).

Nos termos deste último Acordo (art. 1.º/2), a propriedade intelectual abrange os direitos de autor sobre obras literárias e artísticas, incluindo programas de computador, e os direitos conexos sobre prestações artísticas, produções fonográficas e emissões radiodifundidas, assim como marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes de invenção, topografias de circuitos integrados (produtos semicondutores), e inclusivamente a proteção de informação confidencial.

No direito interno, a lista de direitos de propriedade intelectual inclui ainda, por um lado, direitos conexos sobre produções videográficas e direitos especiais do fabricante de bases de dados e do editor de publicações de imprensa em linha, e, por outro, os direitos de propriedade industrial relativamente a modelos de utilidade, logótipos, denominações de origem, e recompensas. A informação confidencial é tratada no CPI enquanto segredos comerciais, em conformidade com a Diretiva da EU e o Acordo ADPIC.

(3) Respetivamente Decreto-Lei n.º 252/94 de 20 de outubro e Decreto-Lei n.º 122/2000 de 20 de outubro.

1.2. Objeto e requisitos de proteção dos direitos de propriedade intelectual

Cada ramo dos direitos de propriedade intelectual tem o seu objeto específico de proteção assim como os respectivos requisitos.

Por um lado, os direitos de autor protegem obras literárias ou artísticas originais, desde as chamadas belas artes (pintura, escultura, música, literatura, dança, arquitetura, cinema), até obras mais utilitárias ou funcionais como mapas, design industrial, slogans publicitários e programas de computador. A originalidade afere-se em sentido objetivo e em sentido subjetivo. Por seu turno, os direitos conexos protegem prestações artísticas, mas também as produções fonográficas ou videográficas (fixação) e as emissões de radiodifusão sonora ou televisiva. Existem ainda alguns direitos especiais como o direito do promotor de espetáculo, o direito do editor de obra inédita já caída no domínio público, o direito do fabricante de base de dados e o novo direito do editor de imprensa de publicações em linha.

Por outro lado, no domínio da propriedade industrial, distinguem-se os direitos sobre criações do espírito humano e os direitos sobre sinais distintivos. Quanto aos primeiros, nos termos do CPI, o direito de patente protege invenções novas resultantes de atividade inventiva e suscetíveis de aplicação industrial (art. 50.º)⁽⁴⁾; o mesmo vale para os modelos de utilidade, embora para estes o prazo de proteção seja mais curto (art. 119.º/1-2). Depois, a propriedade industrial protege igualmente as topografias de produtos semicondutores (circuitos integrados) que resultem do esforço intelectual do seu próprio criador e não sejam conhecidas na indústria dos semicondutores, ou as que consistam em elementos aí conhecidos, desde que a combinação desses elementos, no seu conjunto, não o seja e resulte igualmente do esforço intelectual do seu próprio criador (art. 155.º/1-2). Igualmente protegidos pela propriedade industrial são os desenhos ou modelos novos que tenham caráter singular, bem como os que, não sendo inteiramente novos, realizem combinações novas de elementos conhecidos ou disposições diferentes de elementos já usados, de molde a conferirem aos respetivos produtos caráter singular (art. 175.º/1-2).

⁽⁴⁾ É o caso das máquinas e respetivas componentes, e outros equipamentos: telefone (Bell), Motor elétrico (Davenport), fonógrafo (Edison), rádio (Tesla, Marconi), lâmpada elétrica (Edison), transístor, gravador de vídeo (Poniatoff), MP3 (Brandenburg), helicóptero (Sikorsky), televisão (Zwo-rykin), máquina de costura (Singer), comboio elétrico (Pirotsky), borracha sintética (Lebedev), avião (Dumont, Wright), Mac 128 k, descaroçador de algodão (este motor separa o algodão das sementes). Mas também invenções biotecnológicas, incluindo princípios ativos de medicamentos, e algoritmos, como o PageRank (Larry Page e Sergey Brin, Stanford).

Relativamente aos direitos sobre sinais distintivos, temos desde logo a proteção da marca, enquanto sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, ou de outra forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (art. 208.º). Em termos semelhantes é protegido o logótipo, na medida em que seja adequado a distinguir uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos, e podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos ou correspondência (art. 281.º). Ou seja, enquanto a marca distingue o produto ou serviço, o logótipo distingue a entidade ou empresa que comercializa o produto ou presta o serviço.

São também protegidas as denominações de origem e indicações geográficas. As primeiras são o nome de uma região, de um local determinado ou, em casos excecionais, de um país que serve para designar ou identificar um produto originário dessa região, desse local determinado ou desse país, e *cujas qualidades ou características se devem, essencial ou exclusivamente, ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos*, e cuja produção, transformação e elaboração ocorrem na área geográfica delimitada; o mesmo valendo para certas denominações tradicionais, geográficas ou não, que designem um produto originário de uma região, ou local determinado (art. 299.º/1-2). São exemplos de denominações de origem o queijo da Serra da Estrela, o vinho do Porto e o ananás dos Açores.

Quanto às indicações geográficas, trata-se igualmente do nome de uma região, de um local determinado ou, em casos excecionais, de um país que serve para designar ou identificar um produto originário dessa região, desse local determinado ou desse país, e cuja reputação, determinada qualidade ou outra característica podem ser atribuídas a essa origem geográfica e cuja produção, transformação ou elaboração ocorrem na área geográfica delimitada (art. 299.º/3). Exemplos de indicações geográficas são os ovos-moles de Aveiro, o pastel de Tentúgal, a cereja da Cova da Beira, a maçã de Alcobaça e a alheira de Mirandela.

A principal diferente entre as denominações de origem e as indicações geográficas é que nas primeiras a qualidade ou as características do produto se devem, essencial ou exclusivamente, ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, enquanto nas indicações geográficas o meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, já não é determinante. Tanto as denominações de origem como as indicações geográficas, quando registadas, constituem propriedade comum dos residentes ou estabelecidos na localidade, região ou território (art. 299.º/4).

São também protegidas as recompensas, por ex. condecorações de mérito, medalhas, diplomas, ou quaisquer outros prémios ou demonstrações de preferência de carácter oficial (arts. 270.º e 271.º). Constituem propriedade do sujeito a quem forem conferidas (art. 272.º) e são um bem acessório do respetivo estabelecimento (art. 278.º).

A propriedade industrial abrange ainda o segredo comercial, enquanto informações secretas (no sentido de não serem geralmente conhecidas ou facilmente acessíveis, na sua globalidade ou na configuração e ligação exatas dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão), com valor comercial pelo facto de serem secretas, e que tenham sido objeto de diligências razoáveis, atendendo às circunstâncias, por parte da pessoa que detém legalmente o controlo das informações, no sentido de as manter secretas (art. 313.º/1). A proteção incide não apenas sobre as informações secretas, *qua tale*, mas também sobre os produtos cuja conceção, características, funcionamento, processo de produção ou comercialização beneficia significativamente de segredos comerciais obtidos, utilizados ou divulgados ilicitamente (art. 313.º/2).

2. A situação e o processo de insolvência

Os titulares de direitos de propriedade intelectual ou de licenças de propriedade intelectual podem entrar em situação de insolvência por impossibilidade de cumprirem as suas obrigações vencidas ou simplesmente por terem um passivo manifestamente superior ao ativo tratando-se de pessoas coletivas de responsabilidade limitada, nos termos, respetivamente, dos números 1 e 3 do art. 3.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (“CIRE”)⁽⁵⁾.

Dentro dos 30 dias seguintes à data do conhecimento da situação de insolvência, ou à data em que devesse conhecê-la, o devedor-empresa deve requerer a declaração da sua insolvência, exceto se, encontrando-se comprovadamente em situação económica difícil⁽⁶⁾ ou em situação de insolvência

⁽⁵⁾ Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março (última alteração pelo Decreto-Lei n.º 87/2024 de 7 de novembro).

⁽⁶⁾ Considerando-se em situação económica difícil a empresa que enfrentar dificuldade séria para cumprir pontualmente as suas obrigações, designadamente por ter falta de liquidez ou por não conseguir obter crédito (art. 17.º-B).

meramente iminente, mas que ainda possa ser recuperado, se se tiver apresentado a Processo Especial de Revitalização — PER (art. 18.º), a fim de estabelecer negociações com os respetivos credores de modo a concluir com estes um acordo conducente à sua revitalização (art. 17.º-A).

O não cumprimento do dever de requerer a declaração de insolvência por parte dos administradores da insolvente faz presumir a sua culpa grave, com as consequências legais daí resultantes (art. 186.º/3-a). Por força da declaração de insolvência, que tanto pode ser atual como - quando o devedor se apresente à insolvência — iminente (art. 3.º/4), o insolvente é privado dos poderes de administração e de disposição dos bens que fazem parte da massa insolvente, sendo para o efeito substituído pelo administrador de insolvência (art. 81.º/1).

2.1. Os direitos de propriedade intelectual como parte da massa insolvente

A massa insolvente constitui um património de afetação a uma finalidade específica que, de acordo com o n.º 1 do art. 46.º do CIRE, se destina à satisfação dos credores da insolvência, depois de pagas as suas próprias dívidas.

Segundo a referida norma, a massa insolvente é composta, salvo disposição em contrário, por todo o património do devedor à data em que a insolvência é declarada, nele incluídos, com algumas exceções, os bens e direitos que o mesmo devedor possa ter adquirido na pendência do processo de insolvência. Sendo que os bens isentos de penhora e os bens não absolutamente impenhoráveis só integram a massa insolvente se o devedor, voluntariamente, os apresentar para o efeito (art. 46.º/2). Fora da massa insolvente ficam, em qualquer caso, os bens absolutamente impenhoráveis (art. 46.º/2).

Em benefício da massa insolvente podem ser resolvidos os atos que lhe sejam prejudiciais e que tenham sido praticados nos dois anos anteriores ao processo de insolvência (art. 120/1), sendo tidos como prejudiciais “os atos que diminuam, frustrem, dificultem, ponham em perigo ou retardem a satisfação dos credores da insolvência” (art. 120.º/2). Presumem-se absolutamente atos prejudiciais à massa insolvente, mesmo que praticados fora dos prazos aí prescritos, atos como uma doação ou de um repúdio de herança ou legado (art. 120.º/3)(7).

(7) A resolução dos atos referidos no número precedente pode ser efetuada pelo administrador

2.2. A penhorabilidade dos direitos de propriedade intelectual

Para saber se os direitos de propriedade intelectual são penhoráveis vamos analisar separadamente os direitos de autor e os direitos de propriedade industrial.

2.2.1. Direitos de autor e direitos conexos

Relativamente aos primeiros, estabelece o art. 47.º do CDADC que:

“1 — Os direitos patrimoniais do autor sobre todas ou algumas das suas obras podem ser objeto de penhora ou arresto, observando-se relativamente à arrematação em execução o disposto no art. 46.º quanto à venda do penhor”.

Assim, relativamente aos direitos de autor, apenas são penhoráveis os direitos patrimoniais⁽⁸⁾. Estabelece o art. 9.º do CDADC, sobre conteúdo do direito de autor, que:

“1 — O direito de autor abrange direitos de carácter patrimonial e direitos de natureza pessoal, denominados direitos morais”.

Os direitos patrimoniais consistem no “direito exclusivo de dispor da obra e de fruí-la e utilizá-la, ou autorizar a sua fruição ou utilização por terceiro, total ou parcialmente” (art. 9.º/2)⁽⁹⁾.

Os direitos morais de autor subsistem independentemente dos direitos patrimoniais e ainda que o autor os tenha alienado ou onerado. Consistem, designadamente, no direito de reivindicar a paternidade da obra e de assegurar a sua genuinidade e integridade (art. 9.º/2), opondo-se à sua destruição, a toda e qualquer mutilação, deformação ou outra modificação da mesma e, de um modo geral, a todo e qualquer ato que a desvirtue e possa afetar a honra e reputação do autor (art. 56.º/1). O direito moral de autor é inalienável, irrenunciável e imprescritível (art. 56.º/2).

da insolvência “por carta registada com aviso de receção nos seis meses seguintes ao conhecimento do ato, mas nunca depois de decorridos dois anos sobre a data da declaração de insolvência” (art. 123.º/1).

⁽⁸⁾ De igual modo, os direitos patrimoniais podem ser dados em penhor, recaindo a execução especificamente sobre cada um dos direitos que o devedor tiver oferecido em garantia relativamente à obra ou obras indicadas (art. 46.º/1-2).

⁽⁹⁾ Sobre a disposição ou oneração dos direitos patrimoniais, bem como sobre as diferentes formas de utilização, vd. arts. 40.º s e arts. 67.º s, assim como os regimes especiais das utilizações típicas, como a edição, a representação, a recitação e execução, a produção fonográfica ou videográfica, a produção cinematográfica, a radiodifusão e outras formas de comunicação ao público, etc.

Assim, apenas são penhoráveis direitos patrimoniais de autor, como sejam o direito de reprodução, o direito de distribuição (incluindo a venda, o aluguer e o comodato público), o direito de comunicação ao público nas suas diferentes modalidades (incluindo a colocação à disposição do público para acesso a partir do local e no momento individualmente escolhidos pelo destinatário) e os direitos de adaptação, incluindo a tradução. Pese embora a formulação de um direito geral de utilização e exploração exclusiva da obra, são discrimináveis tipos autónomos de utilização com autonomia suficiente para serem objeto de negócios *a se stante* (art. 68.º/4).

Não obstante, os direitos patrimoniais de autor podem não ser totalmente penhoráveis. Estabelece o n.º 2 do art. 46.º do CDADC que:

“Em caso de penhora do direito patrimonial do criador da obra, aplica-se o regime fixado no Código de Processo Civil na parte relativa à penhora dos vencimentos, salários ou prestações de natureza semelhante”.

Ou seja, permanecendo na esfera jurídica do criador intelectual da obra, os direitos patrimoniais são equiparados aos vencimentos, salários ou prestações de natureza semelhante para efeitos do regime de penhora nos termos do Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 738.º deste Código, são impenhoráveis dois terços da parte líquida desses rendimentos (1), tendo como limite máximo o montante equivalente a três salários mínimos nacionais à data de cada apreensão e como limite mínimo, quando o executado não tenha outro rendimento, o montante equivalente a um salário mínimo nacional (2). Ainda que com algumas adaptações, uma vez que os rendimentos de direitos de autor são considerados rendimentos auferidos no âmbito das atividades especificamente previstas na tabela a que se refere o art. 151.º do Código do IRS⁽¹⁰⁾, designadamente no que respeita ao apuramento da parte líquida dos rendimentos e ao apuramento dos limites máximo e mínimo da impenhorabilidade, e na medida em que o criador intelectual não receba prestações de qualquer natureza que assegurem a sua subsistência (8)⁽¹¹⁾.

A equiparação dos rendimentos de direitos de autor aos rendimentos do trabalho, com as especificidades referidas, para efeitos de penhora, vale apenas se os direitos patrimoniais pertencerem ao criador intelectual.

⁽¹⁰⁾ A referida tabela do CIRS prevê, *inter alia*, artistas plásticos e assimilados, atores e músicos.

⁽¹¹⁾ Aliás, nos termos do art. 738.º/6 do CPP: “Ponderados o montante e a natureza do crédito exequendo, bem como as necessidades do executado e do seu agregado familiar, pode o juiz, exceção-nalmente e a requerimento do executado, reduzir, por período que considere razoável, a parte penhorável dos rendimentos e mesmo, por período não superior a um ano, isentá-los de penhora”.

Ora, pode acontecer os direitos patrimoniais pertencerem a terceiro, seja por acordo entre as partes (arts. 14.º, 41.º, 48.º), seja por atribuição legal, tal como sucede quando a obra é criada no âmbito de um contrato de trabalho ou por encomenda e o criador intelectual não é identificado na obra (art. 14.º/3), o mesmo valendo para as chamadas obras coletivas, ou seja, obras criadas por iniciativa e sob a direção de uma pessoa singular ou coletiva, e publicadas em seu nome (arts. 16.º/1-*b* e 19.º), como se presume suceder nos jornais e outras publicações periódicas, assim como nos programas de computador e nas bases de dados⁽¹²⁾.

Por outro lado, mesmo sem haver transmissão dos direitos patrimoniais, pergunta-se o que sucede aos meros titulares de autorizações de utilização das obras, como são, por exemplo, o editor e o produtor cinematográfico.

O editor é a pessoa singular ou coletiva a quem o titular dos direitos de autor autoriza a produção e a comercialização de exemplares da obra, nos termos de um contrato de edição (art. 83.º). O direito do editor é meramente obrigacional, sem prejuízo dos meios de tutela possessória de que dispõe.

Além disso, o editor de obra alheia é titular de uma empresa, que o art. 230.º do Código Comercial há muito qualifica como comercial. Os contratos de edição — ou até os direitos de autor que o editor tenha adquirido por negócio ou por lei, incluindo o usufruto, mas sendo a usucapião afastada como modo aquisitivo do direito de autor — serão provavelmente o principal ativo da empresa editorial. Empresa essa que pode entrar em insolvência ou, como se dizia antigamente, pode “ir à falência”. Ora, justamente para o caso da falência do editor, estabelece o art. 102.º do CDADC:

“1 — Se para a realização do ativo no processo de falência do editor, houver que proceder à venda por baixo preço, na totalidade ou por grandes lotes, dos exemplares da obra editada existentes nos depósitos do editor, deverá o administrador da massa falida prevenir o autor, com a antecipação de 20 dias, pelo menos, a fim de o habilitar a tomar as providências que julgue convenientes para a defesa dos seus interesses materiais e morais.

2 — Ao autor é ainda reconhecido o direito de preferência para a aquisição pelo maior preço alcançado dos exemplares postos em arrematação”.

Esta norma do CDADC, que se aplica por remissão a outras formas de utilização, como a produção fonográfica ou videográfica (art. 147.º/1), deve ser observada pelo administrador de insolvência, apesar de não constar do CIRE.

(12) Art. 3.º do DL 252/94 e do DL 122/2000.

Aliás, uma norma semelhante é prevista para a dita “falência do produtor” cinematográfico. Nos termos do art. 138.º do CDADC:

“Em caso de falência do produtor, se houver de proceder-se à venda por baixo preço, na totalidade ou por lotes, de cópias da obra cinematográfica, deverá o administrador da massa falida prevenir do facto o autor ou coautores desta com a antecedência mínima de 20 dias, a fim de os habilitar a tomar as providências que julgarem convenientes para a defesa dos seus interesses materiais e morais e, bem assim, para exercerem o direito de preferência na aquisição das cópias em arrematação”.

Poderá ocorrer também um saneamento por transmissão do estabelecimento editorial. O CIRE estabelece que o plano de insolvência pode prever a constituição de uma ou mais sociedades novas destinadas à exploração de um ou mais estabelecimentos adquiridos à massa insolvente mediante contrapartida adequada (art. 199.º). Ora, sendo o saneamento por transmissão uma via de trespasse do estabelecimento, pergunta-se se o autor se pode opor à transmissão dos seus contratos de edição ou de produção no âmbito do referido trespasse.

Relativamente ao contrato de edição, resulta do art. 100.º/1 do CDADC que, havendo trespasse, o editor pode, sem consentimento do autor, transferir para terceiros o contrato de edição. Todavia, o autor pode resolver o contrato no prazo de seis meses a contar do conhecimento do trespasse se o negócio lhe causar ou vier a causar prejuízos morais, embora tenha que indemnizar o editor por perdas e danos (art. 100.º/2).

Por seu turno, havendo trespasse do seu estabelecimento, o produtor pode transferir para terceiros os direitos emergentes do contrato sem consentimento dos autores (art. 145.º). Neste caso a lei não ressalva o direito de resolução do contrato a favor do autor por razões morais, mas parece-nos justificável a aplicação analógica do art. 100.º/2 ou pelo menos do chamado direito de retirada (art. 62.º):

“O autor de obra divulgada ou publicada poderá retirá-la a todo o tempo da circulação e fazer cessar a respetiva utilização, sejam quais forem as modalidades desta, contanto que tenha razões morais atendíveis, mas deverá indemnizar os interessados pelos prejuízos que a retirada lhes causar”.

Relativamente aos direitos conexos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e de videogramas, aos organismos de radiodifusão, e aos editores de publicações de imprensa em linha, previstos e regulados no Título III do CDADC, apesar do silêncio da lei sobre a situação destes direitos em processo de insolvência, parece-nos que o regime dos direitos de autor deve aplicar-se-lhes com as devidas adaptações. Aliás, o art. 191.º/1 estabelece que “As disposições sobre os modos

de exercício dos direitos de autor aplicam-se no que couber aos modos de exercício dos direitos conexos”.

2.2.2. Direitos de propriedade industrial

A propriedade industrial consiste, grosso modo, no direito exclusivo de exploração económica de invenções, modelos de utilidade, topografias de produtos semicondutores, marcas, logotipos, recompensas e segredos comerciais. No caso das denominações de origem e das indicações geográficas, o direito é exclusivo, mas comum a todos os que podem beneficiar dessa proteção.

O direito exclusivo de exploração económica analisa-se num leque de direitos, como sejam a produção, a promoção e a venda de bens ou a prestação de serviços, a importação (com o limite do esgotamento no EEE), etc.

A constituição dos direitos de propriedade industrial depende de pedido do interessado e da verificação dos requisitos legais próprios de cada direito. Ao contrário dos direitos de autor, a propriedade industrial analisa-se em direitos sujeitos a registo, que a nível nacional é efetuado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial a pedido dos interessados, verificados os requisitos de atribuição do direito exclusivo.

De um modo geral, nos termos do CPI, os direitos de propriedade industrial podem ser dados em garantia. Com efeito, os direitos emergentes de patentes e de modelos de utilidade bem como de registos de topografias de produtos semicondutores, de desenhos ou modelos e de marcas e outros sinais distintivos do comércio estão sujeitos a penhora e arresto, podendo ser dados em penhor ou sujeitos a outras apreensões de bens efetuadas nos termos legais; o mesmo vale para os direitos emergentes dos pedidos (art. 6.º/1-2).

A constituição de direitos de garantia ou de usufruto, bem como a penhora, o arresto e outras apreensões de bens efetuadas nos termos legais estão sujeitos a averbamento no INPI (art. 29.º/1-c). Em especial, no que diz respeito ao arresto, estabelece o art. 346.º/2 CPI que:

“Sempre que haja violação de direitos de propriedade industrial ou de segredos comerciais, pode o tribunal, a pedido do interessado, ordenar a apreensão dos bens que se suspeite violarem esses direitos ou segredos, incluindo os bens importados a fim de prevenir a sua entrada ou circulação no mercado, ou dos instrumentos que apenas possam servir para a prática do ilícito”.

Do exposto, resulta que, de um modo geral, os direitos de propriedade industrial podem integrar a massa insolvente, ficando, nessa medida,

ao serviço da satisfação dos credores da insolvência, depois de pagas as suas próprias dívidas.

Não apenas os direitos, mas também os rendimentos da propriedade industrial farão parte da massa insolvente.

Todavia, suscitam-se algumas questões quanto à dinâmica destes direitos no processo de insolvência.

Pensando na transmissão dos direitos, é de registar, desde logo, que, nos termos do art. 30.º/1, só podem ser transmitidos, total ou parcialmente, os direitos emergentes de patentes, de modelos de utilidade, de registos de topografias de produtos semicondutores, de desenhos ou modelos e de marcas.

Além disso, alguns direitos podem ser transmitidos sem a empresa, como sucede com as patentes de invenção e as marcas, mas já não sucede, por exemplo, com os logotipos, que só podem transmitir-se com o estabelecimento, ou parte do estabelecimento, a que estão ligados (art. 295.º/1). O mesmo vale para as licenças obrigatórias de patente, já que só podem ser transmitidas com a parte da empresa ou do estabelecimento que as explore (art. 108.º/2).

Igualmente vinculadas ao estabelecimento encontram-se as recompensas, já que o registo de recompensas é recusado havendo transmissão da sua propriedade sem a do estabelecimento, ou da parte deste que interessar, quando for o caso (art. 275.º/c), sendo as recompensas parte acessória dos bens transmitidos (art. 278.º).

De igual modo, assim como a transmissão da totalidade da empresa implica a transmissão da marca, salvo estipulação em contrário ou se das circunstâncias decorrer claramente o contrário (art. 256.º/2), também a transmissão do estabelecimento envolve o respetivo logótipo, que pode continuar tal como está registado, salvo se o transmitente o reservar para outro estabelecimento, presente ou futuro (art. 295.º/2).

Pensamos que o mesmo vale no âmbito do processo de insolvência, quer para a transmissão individualmente dos direitos de propriedade industrial suscetíveis de transmissão, quer para a transmissão dos direitos por efeito de trespasse do estabelecimento. Aliás, o mesmo vale para a necessidade de autorização do titular de nome individual, firma ou denominação social do requerente ou titular do registo que figurar no logótipo ou na marca, pois que é necessária cláusula para a sua transmissão (art. 30.º/3).

Relativamente às licenças de direitos de propriedade industrial que integrem a massa insolvente, o administrador de insolvência poderá conceder licenças, nos termos do art. 31.º do CPI. Todavia, tratando-se não de titu-

lar do direito, mas apenas de licenciado, é de ter em conta que, salvo estipulação em contrário, o direito obtido por meio de licença de exploração não pode ser alienado sem consentimento escrito do titular do direito, o mesmo valendo para a concessão de sublicenças (art. 31.º/8-9). Além disso, é de referir, em matéria de marcas, que o administrador da massa insolvente, enquanto licenciado, “pode intervir na ação em que se alegue a violação de um direito de marca, a fim de obter reparação do seu prejuízo” (art. 258.º/4).

2.3. Efeitos da declaração de insolvência nos negócios em curso

Um ponto ainda relevante tem a ver com os efeitos da declaração de insolvência nos negócios em curso, designadamente nos contratos de licença de propriedade industrial. A nosso ver, aplicam-se subsidiariamente as regras do contrato de locação, tratando-se de licenças onerosas.

Sendo insolvente o locatário, a declaração de insolvência não suspende o contrato de locação, mas o administrador da insolvência pode sempre denunciá-lo com um pré-aviso de 60 dias, se nos termos da lei ou do contrato não for suficiente um pré-aviso inferior (art. 108.º/1). Além disso, o locador não pode requerer a resolução do contrato após a declaração de insolvência do locatário com fundamento na falta de pagamento das rendas ou alugueres respeitantes ao período anterior à data da declaração de insolvência e ou na deterioração da situação financeira do locatário (art. 108.º/4).

Sendo insolvente o locador, a declaração de insolvência não suspende a execução de contrato de locação e a sua denúncia por qualquer das partes apenas é possível para o fim do prazo em curso, sem prejuízo dos casos de renovação obrigatória; além disso, a alienação da coisa locada no processo de insolvência não priva o locatário dos direitos que lhe são reconhecidos pela lei civil em tal circunstância (art. 109.º/1 e 3).

Em princípio, as licenças de propriedade intelectual e industrial não se transmitem naturalmente por efeito do trespasse, ao contrário do que sucede com o arrendamento comercial, com os contratos de trabalho e de seguro, ou com a locação financeira. Nos termos do art. 31.º/8 do CPI:

“Salvo estipulação em contrário, o direito obtido por meio de licença de exploração não pode ser alienado sem consentimento escrito do titular do direito”.

Assim, havendo transmissão do estabelecimento do licenciado em processo de insolvência, seria necessária a autorização do licenciante para

a transmissão das licenças, comprometendo-se o valor de negociação do estabelecimento.

Ao mesmo tempo, a transmissão do estabelecimento do licenciante em processo de insolvência já poderá envolver a transmissão de direitos industriais de marca e de logotipo sem necessidade de autorização do licenciante (arts. 256.º/2 — marcas e 295.º/2 — logotipos), ainda que apenas supletivamente. Ora, tendo em conta a essencialidade destes direitos, torna-se necessário proteger o estabelecimento do licenciado no caso de venda em liquidação, impedindo a cessação das licenças de propriedade intelectual e promovendo a transmissão dos direitos ao adquirente da empresa na venda da empresa insolvente em fase de liquidação. Nesse sentido aponta a Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que harmoniza certos aspetos do direito da insolvência⁽¹³⁾. Nos termos do considerando n.º 13 da proposta, por processos *pre-pack* entendem-se aqueles em que

“a empresa do devedor, ou parte da mesma, é vendida como uma empresa em atividade ao abrigo de um contrato negociado a título confidencial, sob a supervisão de um supervisor nomeado por um tribunal, antes do início do processo de insolvência, seguindo-se um breve processo de insolvência no âmbito do qual a venda pré-negociada é formalmente autorizada e executada”.

Em conformidade, o art. 27.º da proposta estabelece que:

“Em fase de liquidação não dependem de consentimento da contraparte ou contrapartes do devedor, exceto se forem concorrentes, a cessão ao adquirente da empresa do devedor, ou de parte da mesma (*sic*), os contratos executórios necessários à continuação da atividade da empresa do devedor e cuja suspensão resultaria na paralisação da sua atividade./ O tribunal não pode rescindir contratos executórios relativos a licenças de direitos de propriedade intelectual e industrial mesmo que a rescisão seja do interesse da empresa do devedor ou de parte da mesma” (*sic*).

Desse modo, será imperativa ou “injuntiva” a transmissão do contrato de licença nos processos *pre-pack* segundo a Proposta de diretiva, a fim de preservar o valor da empresa, considerando a importância dos direitos de propriedade industrial e intelectual.

(13) COM (2022) 702 final.

Conclusão

Os direitos de propriedade intelectual desempenham um papel significativo e estratégico em processos de insolvência. Por um lado, estes direitos contribuem para a preservação de valor, já que os ativos de propriedade intelectual — como patentes, marcas, direitos de autor, ou segredos comerciais — representam frequentemente uma parcela significativa do valor de uma empresa, especialmente em setores baseados em conhecimento ou tecnologia. Por isso é crucial, em caso de insolvência, preservar e gerir adequadamente a propriedade intelectual, para aumentar a recuperação de valor para os credores, alienar uma empresa em funcionamento e viável, e atrair investidores.

Em sede de reestruturação ou venda da empresa, os direitos de propriedade intelectual podem ser alienados ou licenciados para gerar receita durante a insolvência, ou transferidos como parte da venda de ativos da empresa, ou ainda retidos como ativo crítico de uma empresa reestruturada que continuará em atividade. A proteção dos interesses de todas as partes interessadas passa por uma gestão criteriosa dos direitos de propriedade intelectual em processo de insolvência, combatendo a violação desses direitos por terceiros e respeitando os contratos de licença, em especial as licenças não exclusivas ou não transmissíveis. Os credores podem ter garantias reais sobre direitos de propriedade intelectual e, em caso de insolvência, essas garantias devem ser devidamente classificadas e executadas, de modo a prevenir a subutilização de ativos essenciais da empresa.

Os direitos de propriedade intelectual são frequentemente a alma de uma empresa. Em processos de insolvência, eles devem ser identificados, valorizados, protegidos e geridos estrategicamente, de modo a prevenir a desvalorização da empresa, a perda de oportunidades para os credores e riscos jurídicos complexos.

Bibliografia

- ABREU, JORGE MANUEL COUTINHO DE, *Curso de Direito Comercial*, Vol. I, 13.^a ed., Coimbra: Almedina, 2022.
- ALMEIDA, CARLOS FERREIRA DE; GONÇALVES, LUÍS COUTO; TRABUCO, CLÁUDIA (coord.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Coimbra: Almedina, 2011.
- ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA, *Direito Comercial*, Vol. II *Direito Industrial*, Lisboa, 1988.
- _____, *Direito Civil. Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra Editora: Coimbra, 1992.
- _____, «Insolvência: efeitos sobre os negócios em curso», *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 65 (2005), pp. 281-312.
- CARVALHO, MARIA MIGUEL, «Contratos de transmissão e de licença de marca», in Almeida, Carlos Ferreira de; GONÇALVES, LUÍS COUTO; TRABUCO, CLÁUDIA (coord.), *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Coimbra: Almedina, 2011, pp. 477-510.
- GONÇALVES, LUÍS COUTO, *Manual de Direito Industrial. Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*, 11.^a ed., Coimbra: Almedina, 2024
- GONÇALVES, LUÍS COUTO (coord.), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Coimbra: Almedina, 2021.
- LEITÃO, LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES, *Direito de Autor*, 5.^a ed., Almedina: Almedina, 2023.
- _____, *Direito da Insolvência*. 10.^a ed., Coimbra: Almedina, 2021.
- MARQUES, JOÃO PAULO REMÉDIO, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*, Coimbra: Almedina, 2008.
- _____, *Biotechnologia(s) e propriedade intelectual*, 2 Vols., Coimbra: Almedina, 2007.
- MARTINS, ALEXANDRE DE SOVERAL, *Um Curso de Direito da Insolvência*, Vol. I, 4.^a ed., Coimbra: Almedina, 2022.
- MELLO, ALBERTO SÁ E, *Manual de Direito de Autor e de Direitos Conexos*, 3.^a ed., Almedina: Almedina, 2019.
- OLAVO, CARLOS, *Propriedade Industrial*, Vol. I, 2.^a ed., Coimbra: Almedina, 2005.
- PEREIRA, ALEXANDRE LIBÓRIO DIAS, «Os efeitos da declaração de insolvência nos contratos de franquia (franchising)», *Congresso Comemorativo 20 Anos do CIRE — Código da Insolvência e Recuperação de Empresas*, Coimbra: Almedina, 2024.
- _____, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, Almedina: Almedina, 2008.
- REBELLO, LUÍS FRANCISCO, *Introdução ao Direito de Autor*, Vol. I, D. Quixote: Lisboa, 1994.
- SERRA, CATARINA, *Lições de Direito da Insolvência*, 3.^a ed., Almedina: Almedina, 2025.
- SILVA, PEDRO SOUSA E, *Direito Industrial. Noções fundamentais*, 2.^a ed., Coimbra: Almedina, 2019.
- _____, *Direito Industrial. Noções fundamentais*, 2.^a ed., Coimbra: Almedina, 2019.
- VICENTE, DÁRIO MOURA, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, 2.^a ed., Almedina: Almedina, 2019.
- VIEIRA, JOSÉ ALBERTO, *Direito de Autor. Dogmática Básica*, Almedina: Almedina, 2020.