

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Realização:



PROCURADORIA
GERAL DO
ESTADO

Este projeto implementa os ODS da ONU:

8 TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO



9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA



17 PARCERIAS
E MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO



Como usar este documento?

- **Quando usar?** Elaborada com base em modelos da [USP](#) e da [UFMG](#), esta minuta de contrato se destina à transferência de tecnologia e ao licenciamento dos direitos de uso e exploração mediante o pagamento de royalties e remuneração às ICT.
- **Alterações.** A cooperação público-privada para inovação demanda flexibilidade. Por isso, você pode fazer alterações neste documento. Nesse caso, justifique as mudanças no processo e destaque as alterações em **negrito e sublinhado** para avaliação do seu órgão de consultoria e assessoramento jurídico.
- **Legendas.** Para facilitar a adaptação dos documentos a cada caso concreto, este toolkit contém observações de preenchimento [OBS], com orientações pontuais e boas práticas específicas, e [Exemplos de Aplicação], com trechos retirados de editais já publicados e outros documentos selecionados. Os modelos utilizam as seguintes referências e legendas:

[texto entre colchetes destacado em amarelo] – redação sugerida, que deve ser avaliada pelo órgão ou entidade responsável pelo preenchimento.

[texto entre colchetes destacado em verde] – itens aplicáveis especificamente ao Estado de São Paulo.

[texto entre colchetes destacado em violeta] – redação a ser modificada se não houver participação de Fundação de Apoio.

..... – espaço destinado ao preenchimento.

TOOLKIT DO MARCO LEGAL DE CT&I

Coordenador

RAFAEL CARVALHO DE FASSIO

Equipe (v. 2023)

ADRIANA RUIZ VICENTIN

ELIZA BASTOS SILVEIRA

VICTOR FIGUEIREDO PEREIRA

Dúvidas, críticas e sugestões?

Envie para rfassio@sp.gov.br

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradora Geral do Estado de São Paulo

INÊS COIMBRA

Subprocuradora-Geral do Estado da Consultoria

ALESSANDRA OBARA SOARES DA SILVA

Consultoria Jurídica das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Ciência, Tecnologia e Inovação

ADRIANA RUIZ VICENTIN

RAFAEL CARVALHO DE FASSIO

Licença

Este material pode ser citado, adaptado e transmitido por qualquer meio ou formato, desde que para fins não comerciais e com indicação de seus autores.



CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORAÇÃO DE CRIAÇÃO PROTEGIDA

OBS1: A **licença** consiste na outorga de direito de uso ou de exploração da criação (art. 2º, II, Lei nº 10.973/2004), podendo ter caráter exclusivo ou não exclusivo, de modo oneroso ou gratuito, a depender dos termos ajustados no contrato. A **transferência de tecnologia** é mais ampla que a licença, tendo por objeto a prestação de serviços de consultoria técnica e assessoria tecnológica referente ao treinamento e à comunicação de conhecimentos e técnicas (o *know-how*, em si), destinados à produção de bens e serviços.

OBS2: Note que a **transferência de tecnologia não depende da existência de direitos de propriedade industrial** formalmente concedidos ou depositados no Brasil. Em ambos os casos, o pagamento de royalties às ICT e o tratamento conjunto que lhes é dado pela legislação (artigo 6º da Lei nº 10.973/2004 e art. 75, IV, “d”, da Lei nº 14.133/2021) justificam que o licenciamento e transferência de tecnologia sejam disciplinados, neste toolkit, pela mesma minuta de contrato.

OBS3: Atenção! Em se tratando de criações protegidas pela Lei de Propriedade Industrial, o contrato de licença deve ser averbado no INPI para produzir efeitos em relação a terceiros (artigo 62, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996).

CONTRATO nº/20...
PROCESSO nº/20...

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO OU EXPLORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O [ESTADO DE SÃO PAULO], POR MEIO DO(A) E, [COM INTERVENIÊNCIA DA FUNDAÇÃO DE APOIO].

Pelo presente instrumento, as PARTES abaixo qualificadas:

[ESTADO DE SÃO PAULO], por intermédio do(a) [indicar a denominação da ICT que figura como titular do conhecimento a ser transferido ou licenciado], com sede no(a) [endereço completo], inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a) [inserir nome e cargo ocupado], portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pelo(a), e CPF nº, doravante referido como “LICENCIANTE”;

e

..... [indicar nome da entidade interessada em acessar o conhecimento de titularidade da ICT], com sede no(a) [endereço completo], inscrito(a) no CNPJ sob o nº , neste ato representado(a) pelo(a) [inserir nome e cargo ocupado], portador(a) da Carteira de Identidade nº , expedida pelo(a) , e CPF nº , doravante denominado “LICENCIADA”;

OBS: Em São Paulo, o artigo 5º, §2º, do Decreto Estadual nº 62.817/2017 exige que o pesquisador responsável assine o contrato, convênio ou instrumento congênere em conjunto com o dirigente máximo da ICT, figurando como anuente. Neste caso, use a redação seguinte:

[Como ANUENTE, o(a) pesquisador(a) , [pesquisador científico], portador(a) da Carteira de Identidade nº , expedida pelo(a) , e CPF nº , a seguir denominado como “ANUENTE”].

[Na condição de INTERVENIENTE, [indicar a denominação da Fundação de Apoio que assiste a ICT que atua como licenciante no caso], com sede no(a) [endereço completo], inscrito(a) no CNPJ sob o nº , neste ato representado(a) pelo(a) [inserir nome e cargo ocupado], portador(a) da Carteira de Identidade nº , expedida pelo(a) , e CPF nº , doravante referido(a) simplesmente como “FUNDAÇÃO DE APOIO”];

OBS: Caso haja outras partes ou ICTs, assim como outros eventuais anuentes e/ou intervenientes, inclua outros sujeitos no preâmbulo deste contrato.

CONSIDERANDO:

- I. que a Lei nº 10.973/2004 (“Lei de Inovação”)[, regulamentada em São Paulo pelo Decreto Estadual nº 62.817/2017,] busca estimular parcerias entre entes públicos e privados, incentivando a interação entre Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) com o setor produtivo para estimular o desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos;
- II. [que a Lei Complementar Estadual nº 1.049/2008 (“Lei Paulista de Inovação”) estabelece, em caráter suplementar às normas gerais da legislação federal, medidas para incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a cooperação público-privada, disciplinando a atuação das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação do Estado de São Paulo (ICTs) e dos seus respectivos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs)];

- III. que, nos termos do artigo 6º da Lei nº 10.973/2004 (“Lei de Inovação”) [e do artigo 50 do Decreto Estadual nº 62.817/2017], as ICTs podem celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida, isoladamente ou por meio de parceria;
- IV. que o artigo 75, IV, “d”, da Lei nº 14.133/2021 (“Nova Lei de Licitações e Contratos”) dispensa a licitação nos contratos celebrados por ICTs que tenham por objeto a transferência de tecnologia ou o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida;

OBS: Caso a transferência de tecnologia venha a ser celebrada por empresa estatal, é importante lembrar que a Lei nº 13.303/2016 não reproduziu, no rol de dispensas do art. 29, um dispositivo específico para essa hipótese. Neste caso, cabe avaliar junto ao órgão de consultoria e assessoramento jurídico se é caso de aplicação do conceito de oportunidade de negócio previsto no art. 28, §3º, da mesma lei.

- V. [que a Procuradoria Geral do Estado, na Nota Técnica SubG-Cons nº 11/2020, consolidou interpretações e uniformizou entendimentos jurídicos sobre os instrumentos negociais previstos na Lei nº 10.973/2004 e regulamentados pelo Decreto Estadual nº 62.817/2017];
- VI. [indicar os objetivos institucionais da LICENCIANTE]
- VII. [descrever brevemente a atuação profissional da LICENCIADA, enfatizando o seu interesse em ter acesso à tecnologia desenvolvida pela LICENCIANTE]
- VIII. [descrever o objeto do Contrato, explicando os potenciais de uso e exploração comercial da tecnologia desenvolvida pela LICENCIANTE]

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Exemplos retirados de um Contrato de Licenciamento e Transferência de Tecnologia celebrado pelo Instituto Agrônomo de Campinas:

“ I- O IAC é uma Instituição Científica e Tecnológica do Estado de São Paulo, que compõe a estrutura da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – APTA, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, cujas atribuições estão previstas no Decreto do Estado de São Paulo nº 46.488, de 08 de janeiro de 2002, e no Decreto do Estado de São Paulo nº 63.279, de 19 de março de 2018;”

II - A [NOME DA EMPRESA] é uma empresa privada, fundada em XX de Mês de XXXX, que tem como atividade econômica principal desempenhar atividades na gestão de redes de esgotos e atualmente é responsável pelo tratamento e destinação final de esgoto sanitário domiciliar do município de XXXXXX.

III - É importante a transferência dos materiais genéticos desenvolvidos pela ICT no caso, sementes, mudas, resultados ou resíduos de pesquisa, que visem à divulgação de tecnologia melhorada para atender aos programas de Governo e as demandas do setor produtivo, como agricultores, produtores de sementes, empresas agropecuárias e cooperativas;”

- IX. [em caso de licenciamento exclusivo decorrente de desenvolvimento conjunto com empresa, descreva aqui a relação anterior entre as partes que permitiu o desenvolvimento da tecnologia, caso se pretenda conceder a licença à mesma empresa, nos termos do art. 6º, §1º-A da Lei de Inovação]

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Exemplo retirado de um Contrato de Licenciamento, celebrado pelo Instituto Biológico, em que se pretendeu conceder licença exclusiva à empresa que desenvolveu a tecnologia com a ICT.

“ que as partes detêm longo relacionamento de pesquisa e desenvolvimento conjunto, conforme comprovam os documentos anexados ao processo administrativo em epígrafe, culminando em uma coleção de 14 (quatorze) culturas de isolados de Trichoderma spp.. Dentre eles, observou-se que 03 (três) demonstraram resultados melhores e 01 (um) teve desempenho excepcional, motivo pelo qual serão objeto do licenciamento e encontram-se descritos no Plano de Trabalho”

- X. [a possibilidade de delegação às fundações de apoio, nos termos do parágrafo único do artigo 18 da Lei nº 10.973/2004, das atividades de captação, gestão e aplicação das receitas próprias das ICTs, com o propósito de alcançar objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação da instituição apoiada;]
- XI. [que a [indique o nome da fundação de apoio interveniente] foi credenciada, nos termos dos artigos 11 a 18 do Decreto Estadual nº 62.817/2017, como FUNDAÇÃO DE APOIO da ICT por ato publicado no Diário Oficial do Estado de [indicar a data de publicação da Resolução de credenciamento];]
- XII. [...]

OBS: Os *Consideranda* desempenham uma função importante para a interpretação futura do Contrato, resumindo a intenção das partes no momento da celebração, os objetivos esperados e o histórico que antecedeu a parceria. Use quantos itens forem necessários.

RESOLVEM celebrar o presente **CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E LICENCIAMENTO**, com fundamento no artigo 75, IV, “d”, da Lei nº 14.133/2021, no artigo 6º da Lei nº 10.973/2004 [e no artigo 50 do Decreto Estadual nº 62.817/2017], mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. **Descrição.** O presente Contrato tem por objeto a transferência de tecnologia e o licenciamento dos direitos de uso e exploração, da LICENCIANTE para a LICENCIADA, de [descrever a tecnologia ou o conhecimento, ainda que não seja

formalmente protegido por direitos de propriedade intelectual, que será objeto do licenciamento e transferência de tecnologia], [incluindo serviços técnicos especializados de consultoria técnica e assessoria tecnológica], conforme descrito no Memorial Descritivo (Anexo I), objetivando estimular a competitividade no setor produtivo e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Exemplo retirado de um Contrato de Licenciamento e Transferência de Tecnologia celebrado pelo Instituto Biológico:

*“O presente Contrato tem por objeto a transferência da tecnologia e know how assimilado pela ICT, de forma não exclusiva pelo período de 01 (um) ano dos seguintes isolados (ISOLADO) IBCB 425 de *Metarhizium anisopliae* e IBCB 66 *Beauveria bassiana* (DOU Seção 1 no. 228 24/11/2014 Deliberação no. 448 19/08/2014) para a EMPRESA, e realização de serviços técnicos especializados que se referem ao acompanhamento da produção e escalonamento desses isolados, treinamento do pessoal envolvido quanto a tecnologia de produção, controle da qualidade da produção dos isolados ao longo do processo e seu armazenamento, garantindo fornecimento dos isolados em casos de perda ao longo do processo de produção, fornecendo ainda consultoria sobre o plano de negócios da empresa que envolva os referidos isolados, objetivando o fomento ao desenvolvimento tecnológico dos produtos e de processos e às pesquisas de inovação”.*

1.2. **Regime de execução.** O Contrato será executado sob o regime de [empreitada por preço unitário / empreitada por preço global] em conformidade com a legislação aplicável e o disposto no **Anexo I**.

OBS: A escolha do regime de execução está atrelada à forma de pagamento. Na **empreitada por preço unitário**, a remuneração devida à ICT vincula-se a unidades determinadas (por saca, por embrião, por hectare, p.e.), as quais são objeto de medições mensais. Na **empreitada por preço global**, a ICT será remunerada por um preço certo e total após a transferência de tecnologia ou o licenciamento (*upfront fee*). Em regra, os contratos que preveem remuneração por meio de percentual seguem o primeiro regime. Adote o regime mais apropriado ao caso concreto.

CLÁUSULA SEGUNDA – MODALIDADE E CONDIÇÕES DE LICENCIAMENTO

OBS: Escolha uma das três opções de redação para o item 2.1, abaixo, conforme o caráter exclusivo ou não exclusivo do licenciamento.

1ª OPÇÃO – LICENCIAMENTO NÃO EXCLUSIVO

[2.1. **Modalidade.** O licenciamento e a transferência de tecnologia que constituem objeto deste Contrato são conferidos em caráter não exclusivo pela LICENCIANTE à LICENCIADA.]

OBS1: o licenciamento não exclusivo dispensa a realização prévia de oferta tecnológica, autorizando a celebração do contrato diretamente pela ICT, desde que seja assegurada a publicidade da oferta (art. 50, §4º do Decreto Estadual nº 62.817/2017). Na Nota Técnica SubG-Cons 11/2020, a PGE/SP recomenda a adoção de procedimento de credenciamento de modo a oportunizar a todos os interessados, em condições análogas, o acesso à tecnologia licenciada sem exclusividade.

OU

2ª OPÇÃO – LICENCIAMENTO EXCLUSIVO APÓS A REALIZAÇÃO DE OFERTA TECNOLÓGICA

[2.1. **Modalidade.** O licenciamento e a transferência de tecnologia que constituem objeto deste Contrato são conferidos em caráter exclusivo à LICENCIADA, nos termos da oferta tecnológica realizada pela LICENCIANTE no Edital nº .../....., no Processo nº

2.1.1. As PARTES reconhecem que a LICENCIADA foi a vencedora de oferta tecnológica realizada pela LICENCIANTE, tendo apresentado a proposta considerada mais vantajosa para uso e exploração comercial da tecnologia a ser transferida ou licenciada por intermédio deste Contrato.

2.1.2. A exploração comercial será realizada com exclusividade pela LICENCIADA em âmbito [nacional e internacional].

2.1.3. Se passados 2 (dois) anos após a celebração deste Contrato não se iniciar a exploração comercial por parte da LICENCIADA, salvo se houver uma justificativa prévia e anuência da LICENCIANTE, este perderá o direito exclusivo de exploração comercial, estando a LICENCIANTE apta a ofertar o objeto a terceiros interessados em explorá-lo comercialmente].

OBS: No caso de licenciamento exclusivo, o contrato deve ser em regra precedido da publicação de **oferta tecnológica** em sítio eletrônico oficial da ICT, com prazo mínimo de 30 dias corridos para a manifestação de interesse de eventuais interessados, conforme o procedimento previsto em cada Política de Inovação (art. 50, §1, do Decreto Estadual nº 62.817/2017). Veja, por exemplo, os procedimentos realizados pela Universidade de São Paulo, por intermédio da Agência USP de Inovação (“AUSPIN”) na internet: <http://www.inovacao.usp.br/editais/>

OU

3ª OPÇÃO – LICENCIAMENTO EXCLUSIVO NO CASO DE DESENVOLVIMENTO CONJUNTO COM EMPRESA

[2.1. **Modalidade.** O licenciamento e a transferência de tecnologia que constituem objeto deste Contrato são conferidos em caráter exclusivo, pela LICENCIANTE à LICENCIADA, nos

termos art. 6º, §1º-A, da Lei nº 10.973/2004, tendo em vista o desenvolvimento conjunto do objeto pelas PARTES.

2.1.1. Os acordos, convênios, contratos, relatórios, prestações de contas e quaisquer outros documentos que comprovem o desenvolvimento conjunto do objeto deste Contrato pelas PARTES serão juntados aos autos do processo administrativo em epígrafe para comprovar a exclusividade do licenciamento.

2.1.2. A exploração comercial será realizada com exclusividade pela LICENCIADA em âmbito [nacional e internacional].

2.1.3. Se passados 2 (dois) anos após a celebração deste Contrato não se iniciar a exploração comercial por parte da LICENCIADA, salvo se houver uma justificativa prévia e anuência da LICENCIANTE, este perderá o direito exclusivo de exploração comercial, estando a LICENCIANTE apta a ofertar o objeto a terceiros interessados em explorá-lo comercialmente].

OBS: Não é necessária a oferta tecnológica quando o objeto da transferência ou do licenciamento for fruto de desenvolvimento conjunto entre a ICT e a empresa (p.e. um Acordo de Parceria para PD&I anterior), caso em que o §1º-A do art. 6º da Lei de Inovação, acompanhado pelo art. 50, §2º do regulamento paulista, expressamente autoriza a celebração do contrato de licenciamento exclusivo nesse caso.

2.2. **Execução.** Respeitadas as previsões contidas na legislação em vigor, a LICENCIANTE concederá onerosamente à LICENCIADA o direito de uso e exploração da tecnologia descrita no Memorial Descritivo (**Anexo I**), [e executará as obrigações e atividades de consultoria técnica e assessoria tecnológica necessárias à sua exploração, nos termos pactuados].

2.2.1. A LICENCIANTE poderá subcontratar profissionais, instituições e empresas de reconhecida competência para a execução de atividades técnicas específicas previstas no Memorial Descritivo, cabendo às PARTES a responsabilidade pela sua coordenação e execução nos termos previstos neste Contrato.

2.2.2. Caberá à LICENCIADA arcar com as despesas decorrentes de transporte, estadia e alimentação da equipe técnica da LICENCIANTE quando seu comparecimento presencial for solicitado em atividades de consultoria técnica e assessoria tecnológica, mediante prévia e expressa aprovação da LICENCIADA.

2.2.3. Os pesquisadores e membros da equipe de trabalho da LICENCIANTE que participarem da execução das atividades inerentes à execução do objeto do Contrato não sofrerão qualquer alteração na sua vinculação trabalhista e/ou funcional com as respectivas entidades de origem, ficando, porém, sujeitos à observância das normas internas das PARTES em cujas instalações vierem a atuar.

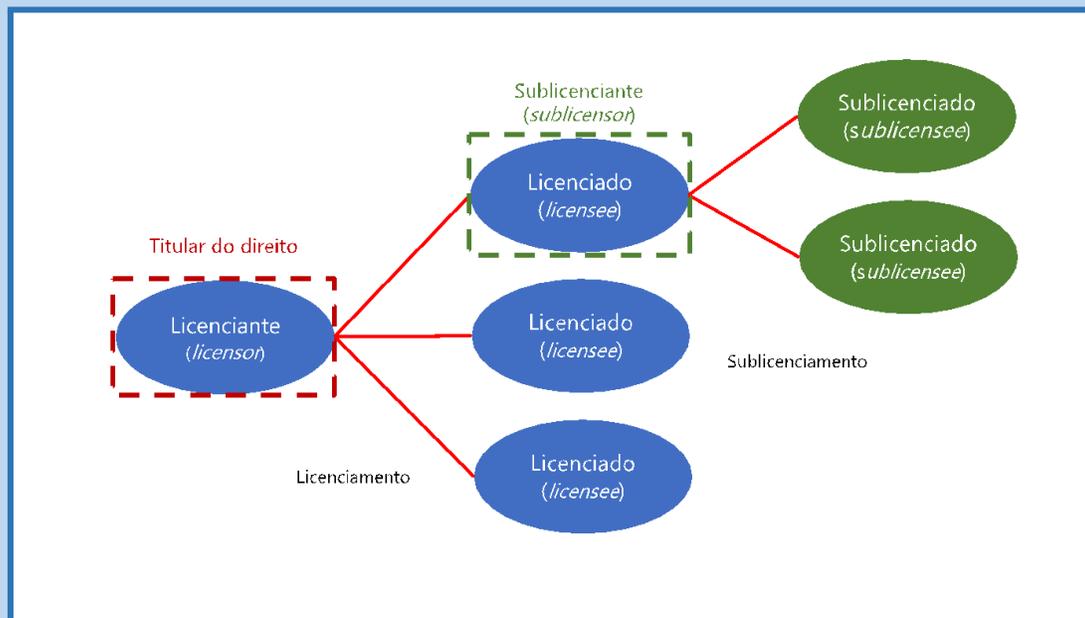
2.2.4. [Cabe ao(à) pesquisador(a) responsável solicitar à FUNDAÇÃO DE APOIO, com prévia anuência da ICT, as aquisições de equipamentos, máquinas, ferramentas, materiais de laboratório, utensílios e materiais de consumo, bem como as

contratações de serviços de terceiros, inclusive pessoal científico e de apoio, previstas no Memorial Descritivo e necessárias à consecução do objeto deste Contrato]

OBS: Apresentamos a seguir duas opções de redação para o item 2.3, respectivamente, para casos em que a ICT optar por vedar ou admitir o sublicenciamento.

No geral, indica-se a opção pelo sublicenciamento restrito quando a ICT que figura como titular do direito deseja manter maior grau de controle sobre a cadeia de usuários da tecnologia. Contudo, as práticas de mercado variam muito entre setores diferentes da economia, motivo pelo qual se recomenda que as sugestões de redação abaixo sejam discutidas e validadas pelas partes.

A figura abaixo ilustra um licenciamento não exclusivo em que se admite, no contrato original celebrado com o titular do direito, o sublicenciamento.



Fonte: PGE/Nota Técnica SubG-Cons nº 11/2020

Entretanto, como vários outros arranjos são possíveis, adapte esta cláusula ao teor da negociação entre as partes, consultando, sempre que necessário, o seu órgão de consultoria e assessoramento jurídico para o exame do melhor modelo.

1ª OPÇÃO – SUBLICENCIAMENTO VEDADO

2.3. **Sublicenciamento.** [A LICENCIANTE não autoriza a LICENCIADA a realizar o sublicenciamento do objeto deste Contrato a terceiros.

2.3.1. Não se considera sublicenciamento a exploração da tecnologia pelas filiais da LICENCIADA, as quais deverão observar as mesmas condições de uso, exploração e remuneração previstas neste Contrato.

2.3.2. A LICENCIADA deve obter autorização prévia e escrita da LICENCIANTE para a transferência da tecnologia licenciada para qualquer outra pessoa física ou jurídica, inclusive as pertencentes ao mesmo grupo econômico.

2.3.3. A LICENCIADA terá responsabilidade direta, integral e solidária pelo cumprimento das obrigações contratuais por todas as filiais e estabelecimentos que vierem a exercer qualquer tipo de uso ou exploração econômica do objeto deste Contrato].

OU

2ª OPÇÃO – SUBLICENCIAMENTO ADMITIDO

2.3. **Sublicenciamento.** [A LICENCIADA poderá sublicenciar os direitos para desenvolvimento, industrialização e comercialização da tecnologia, no todo ou em parte, a eventuais terceiros interessados ("SUBLICENCIADOS"), respeitado o prazo de vigência e as demais condições previstas neste Contrato.

2.3.1. A celebração do contrato de sublicenciamento e seus termos aditivos deverá contar com anuência prévia e por escrito por parte da LICENCIANTE. Ao solicitar a anuência, a LICENCIADA deverá demonstrar a capacidade técnica do SUBLICENCIADO para explorar a tecnologia em conformidade com as condições previstas no Memorial Descritivo.

2.3.2. A LICENCIADA se compromete a enviar à LICENCIANTE, em até (...) (.....) dias após a data da assinatura, uma cópia do(s) contrato(s) de sublicenciamento, bem como de seus eventuais aditamentos.

2.3.3. Caberá à LICENCIANTE participação nos resultados financeiros do sublicenciamento no percentual de (.....) incidente sobre o valor pago pelo SUB-LICENCIADO à LICENCIADA.

2.3.3.1. O pagamento será efetuado ao LICENCIANTE em até (...) (.....) dias contados da data em que o SUB-LICENCIADO realizar o pagamento à LICENCIADA.

2.3.3.2. O pagamento referente ao sublicenciamento não prejudicará o recebimento integral, pela LICENCIANTE, dos royalties devidos pela LICENCIADA em decorrência deste instrumento.

2.3.4. O contrato de sublicenciamento deverá prever a obrigação do SUBLICENCIADO e respeitar todas as cláusulas e condições previstas neste instrumento.

2.3.5. A LICENCIADA será solidariamente responsável perante a LICENCIANTE pelo cumprimento, pelo SUBLICENCIADO, das cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato.]

2.4. **Terceirização.** Se a LICENCIADA terceirizar quaisquer atividades relativas à produção, logística, distribuição e comercialização da tecnologia que constitui objeto deste Contrato, deverá comunicar o nome da empresa ou do profissional terceirizado à LICENCIANTE em [até 60 (sessenta) dias corridos] contados de cada contratação.

2.4.1. A LICENCIADA será responsável perante a LICENCIANTE pelas atividades realizadas pelo terceirizado.

2.4.2. O terceirizado não poderá, sob qualquer hipótese, utilizar a tecnologia que constitui objeto deste Contrato para outro fim, senão para o exercício das atividades para o qual foi contratado. A LICENCIADA será responsável pela atuação e fiscalização do terceirizado, respondendo, inclusive, pela prática de atos que infrinjam o disposto no presente Contrato, sem prejuízo do direito da LICENCIANTE auditar o terceirizado a qualquer momento.

2.4.3. A LICENCIADA deverá firmar termo de confidencialidade e sigilo com o terceirizado, de forma a obrigá-lo a manter absoluto sigilo sobre toda e qualquer informação relativa à tecnologia e/ou suas inovações a que tiver acesso no exercício de suas funções, não podendo promover qualquer tipo de divulgação, seja a que título for, sem prévia e expressa autorização da LICENCIANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES

3.1. **Vigência.** O prazo de vigência deste Contrato é estimado em ([prazo por extenso]) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

OBS: quanto à vigência contratual, o artigo 110 da Lei nº 14.133/2021 autoriza a pactuação de prazos de até 10 (dez) anos nas contratações sem investimento por parte do contratado que gerem receita para a Administração, o que se aplica aos contratos de licenciamento e transferência de tecnologia. Defina o prazo mais adequado ao caso concreto em conformidade com as negociações estabelecidas pelas partes e a natureza do objeto, consultando, sempre que necessário, o seu órgão de consultoria e assessoramento jurídico.

3.2. **Prorrogações.** A vigência deste Contrato poderá ser prorrogada, por prazo igual ou inferior, por meio da celebração de Termo Aditivo. O aditamento exige justificativa técnica, aprovada pelas PARTES, e a apresentação de novo Memorial Descritivo.

OBS: Caso não haja fundação de apoio atuando como interveniente, exclua a Cláusula Quarta e renumere as seguintes.

CLÁUSULA QUARTA – INTERVENIÊNCIA DA FUNDAÇÃO DE APOIO

4.1. **Interveniência.** A captação, a gestão e a aplicação de receitas próprias da ICT decorrentes deste Acordo serão delegadas à FUNDAÇÃO DE APOIO interveniente, devendo aplicá-las exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação.

4.2. **Contratações de serviços, obras e materiais.** A ICT LICENCIANTE poderá, por meio da interveniência da FUNDAÇÃO DE APOIO, contratar serviços técnicos especializados de pessoas físicas e/ou jurídicas, adquirir bens de consumo, materiais e equipamentos necessários à execução das atividades previstas neste Contrato.

4.2.1. Eventuais terceiros contratados pela FUNDAÇÃO DE APOIO obrigam-se, por escrito, ao cumprimento de todas as disposições relativas à propriedade intelectual e aos deveres de confidencialidade e sigilo acerca do objeto deste Contrato.

4.2.2. O tomador dos serviços, bem como o responsável direto pela mão de obra contratada, será exclusivamente o representante designado pela FUNDAÇÃO DE APOIO.

4.2.3. À FUNDAÇÃO DE APOIO caberá a responsabilidade integral pelo pagamento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias decorrentes da mão de obra e da prestação de serviços por ela contratados, sem que se estabeleça qualquer vínculo administrativo, funcional ou hierárquico com as PARTES.

4.3. **Regulamento próprio de contratações.** Na execução dos ajustes que envolvam recursos provenientes do Poder Público, a FUNDAÇÃO DE APOIO adotará regulamento específico para aquisições e contratações de obras e serviços, disponível em seu sítio eletrônico, que garantam a observância dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

4.4. **Restrições à admissão de pessoal.** A FUNDAÇÃO DE APOIO deve abster-se de contratar:

4.4.1. Pessoas físicas que sejam cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção superior das ICTs por elas apoiadas;

4.4.2. Pessoas jurídicas que tenham como proprietário, sócio ou cotista:

a) seu dirigente;

b) servidor das ICTs;

c) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de seu dirigente ou de servidor das ICTs por elas apoiadas;

4.4.3. Outras pessoas físicas e jurídicas cuja contratação, pela FUNDAÇÃO DE APOIO, possa configurar conflitos de interesse com a ICT apoiada.

4.5. **Transparência ativa.** Ressalvadas as informações classificadas como sigilosas e de segredo industrial, a FUNDAÇÃO DE APOIO deverá divulgar, na íntegra, em seu sítio eletrônico oficial:

- a) os contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados pela FUNDAÇÃO DE APOIO com as ICTs apoiadas e agências oficiais de fomento (“Ajustes”);
- b) os relatórios semestrais de execução dos Ajustes celebrados, indicando os valores executados, as atividades e os serviços realizados, discriminados por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária;
- c) a relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a servidores ou agentes públicos em decorrência dos Ajustes;
- d) a relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos Ajustes;
- e) as prestações de contas dos Ajustes.

4.6. **Gestão contábil e financeira.** A movimentação dos recursos gerenciados pela FUNDAÇÃO DE APOIO será realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade de fornecedores e prestadores de serviços identificados, nos termos do artigo 16 do Decreto Estadual nº 62.817/2017.

4.6.1. Os recursos provenientes dos Ajustes deverão ser mantidos em contas específicas abertas para cada projeto, devendo a FUNDAÇÃO DE APOIO garantir o controle contábil dos recursos aportados e utilizados em cada Acordo.

4.6.2. A FUNDAÇÃO DE APOIO deverá franquear acesso aos órgãos de controle interno e agentes do Tribunal de Contas a processos, documentos e informações relacionadas a este instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÃO E SUA FORMA DE PAGAMENTO

OBS1: Há várias formas de estipular o pagamento dos royalties e da remuneração decorrente do licenciamento e da transferência de tecnologia. Como o Poder Público está recebendo recursos, existe maior flexibilidade para ajustar a forma de recebimento às práticas de mercado. Em todo o caso, a avaliação do NIT é de fundamental importância, seja sobre os aspectos negociais (valores combinados, p.e.) seja no que diz respeito a prazos e formas de pagamento.

OBS2: O modelo deste toolkit optou por reproduzir nesta Cláusula o cenário mais frequente verificado nas ICT, em que a remuneração é composta por um percentual, incidente sobre as vendas realizadas pela LICENCIADA, com a garantia do pagamento de valores anuais mínimos. Esse é apenas um exemplo que pode e deve ser adaptado.

5.1. **Royalties.** Em razão da licença e da transferência de tecnologia ora estabelecidas, a LICENCIADA se compromete a pagar à LICENCIANTE [, por meio da FUNDAÇÃO DE APOIO], o percentual de [..... % (*percentual por extenso*)], a título de *royalties*, sobre a receita líquida das vendas a terceiros de produtos, serviços e/ou processos decorrentes da tecnologia que constitui objeto deste Contrato.

5.1.1. Para apuração dos *royalties*, deverão ser computadas todas as vendas realizadas pela LICENCIADA, dentro e fora do Brasil, dentro de um ano, independentemente se o bem ou serviço final for comercializado diretamente pela LICENCIADA ou por terceiros, tais como distribuidores ou representantes comerciais.

5.1.2. Entende-se por receita líquida de venda o resultado da receita anual bruta obtida com a exploração comercial da tecnologia pela LICENCIADA, deduzindo-se os tributos incidentes sobre a venda (p.e., ICMS, PIS e COFINS) e os valores referentes a eventuais vendas canceladas. Não serão consideradas como parcelas dedutíveis o IR, a CSLL, os impostos incidentes por substituição tributária e as contribuições sociais.

5.1.3. Os pagamentos serão realizados até o [10º (décimo) dia do mês subsequente ao mês de aniversário do Contrato] e serão acompanhados de relatório de prestação de contas da LICENCIADA, de modo a comprovar a receita líquida de venda decorrente da exploração comercial realizada, diretamente ou por terceiros.

5.1.4. [Os *royalties* serão recebidos diretamente pela FUNDAÇÃO DE APOIO, mediante depósito em conta específica, servindo o comprovante da operação bancária como recibo do pagamento realizado pela LICENCIADA.]

5.1.5. [Os ganhos financeiros decorrentes da aplicação dos recursos pela FUNDAÇÃO DE APOIO serão revertidos integralmente à LICENCIANTE e ficarão vinculados à execução do objeto deste Contrato].

5.2. **Valores mínimos.** Sem prejuízo da sistemática de pagamento de *royalties* prevista nesta Cláusula, a LICENCIADA compromete-se a garantir o pagamento à LICENCIANTE dos seguintes “Valores Mínimos Anuais”, previstos na tabela abaixo, decorrentes do uso e exploração da tecnologia:

Ano	Valores
2023	[R\$ (valor por extenso)]
2024	[R\$ (valor por extenso)]
2025	[R\$ (valor por extenso)]
2026	[R\$ (valor por extenso)]
2027	[R\$ (valor por extenso)]

5.2.1. Os Valores Mínimos Anuais serão pagos em [valor por extenso] parcelas [mensais / trimestrais / semestrais], conforme o cronograma de pagamentos do Memorial Descritivo.

5.2.2. Os Valores Mínimos Anuais serão corrigidos anualmente pela variação do [IGP-M/ FGV] nos 12 (doze) meses anteriores à data do respectivo pagamento.

OBS: Vale lembrar que as formas de estipulação dos royalties e da remuneração devida à ICT são bastante variadas, podendo compreender valores mínimos fixos (como no exemplo do item acima), o pagamento de

upfront fee (valor inicial para se ter acesso à tecnologia), taxa de sucesso (caso se atinja algum marco ou *milestone*), bem como modelos híbridos que combinem essas opções. Adapte a redação desta Cláusula em conformidade com a manifestação do NIT, a negociação das partes e as práticas de mercado.

5.3. **Mora.** A falta de pagamento na data do vencimento acarretará à LICENCIADA multa moratória de [2% (dois por cento)] e juros de mora de [1% (um por cento) ao mês] *pro-rata die*, além de correção monetária pelo [IGP-M/ FGV] até a data do efetivo pagamento.

5.4. **Fiscalização.** A LICENCIADA deverá manter registros contábeis, onde constem informações necessárias e suficientes ao controle de vendas dos produtos, serviços e processos decorrentes do objeto deste Contrato.

5.4.1. A LICENCIADA apresentará à LICENCIANTE até o dia [10 de fevereiro de cada ano], os relatórios de faturamento bruto, líquido e o valor em moeda nacional da remuneração pela exploração da tecnologia objeto deste Contrato, apurado no ano imediatamente anterior, compreendido entre o primeiro dia do mês de janeiro até o último dia do mês de dezembro, dividido para cada país onde haja comercialização e/ou produção e/ou exportação.

5.4.2. O demonstrativo deve conter, no mínimo, as informações constantes na tabela a seguir:

	Data da venda	Faturamento Bruto (R\$)	ICMS (R\$)	IPi (R\$)	Faturamento Líquido (R\$)	Royalties (%)	Royalties (R\$)
Total							

OBS: O exemplo acima é um modelo que deve ser adaptado às particularidades de cada caso concreto.

5.5. **Auditoria contábil.** A LICENCIANTE[, com o auxílio da FUNDAÇÃO DE APOIO,] poderá realizar auditorias na sede da LICENCIADA a fim de verificar o acerto dos relatórios de vendas e da prestação de contas que serve de base ao pagamento da remuneração devida à LICENCIANTE.

5.5.1. A LICENCIANTE poderá ter acesso aos registros contábeis da LICENCIADA, para efeito de verificação e comprovação do faturamento, desde que a solicitação seja feita com antecedência mínima de [5 (cinco) dias úteis].

A auditoria contábil será confidencial e abrangerá exclusivamente os produtos, serviços e processos derivados do presente Contrato

5.5.2. A LICENCIADA obriga-se a permitir o acesso dos representantes da LICENCIANTE, da FUNDAÇÃO DE APOIO, ou de auditoria externa contratada, às suas instalações na data agendada, bem como a fornecer todos os documentos necessários que lhe sejam solicitados.

5.5.3. Havendo divergência sobre os valores relativos à remuneração, a LICENCIADA terá o prazo de [15 (quinze) dias úteis] para prestar esclarecimentos.

5.5.4. Caso seja constatada diferença entre o valor dos relatórios de prestação de contas apresentados por ocasião dos pagamentos e os achados da auditoria, a LICENCIADA, além de arcar com a complementação dos *royalties*, pagará multa de [15% (quinze por cento)] sobre a diferença encontrada e ressarcirá a LICENCIANTE de todas as despesas relacionadas à auditoria.

5.5.5. Em casos de maior complexidade, persistindo a divergência, as PARTES poderão constituir auditoria independente para analisar os relatórios.

5.6. **Participação dos pesquisadores nos resultados.** Ao conjunto de pesquisadores que sejam inventores ou autores da criação explorada será destinada a proporção de [1/3 (um terço)] do valor dos ganhos econômicos auferidos pela LICENCIANTE em decorrência deste Contrato.

5.6.1. Entende-se por ganhos econômicos toda forma de *royalties*, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas e encargos decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

5.6.2. A proporção indicada neste item será partilhada entre os pesquisadores públicos envolvidos na criação, mediante acordo escrito para estabelecer a divisão, considerando a participação de cada qual no trabalho que resultou na criação explorada.

OBS: O artigo 13 da Lei de Inovação assegura ao criador o direito de obter participação mínima de 5% e máxima de 1/3 nos ganhos econômicos auferidos pela ICT que resultem de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento, na linha do artigo 93 da Lei de Propriedade Industrial. Esta participação poderá ser partilhada entre os membros da equipe que tenham contribuído para a criação, nos termos da Política de Inovação da ICT e da manifestação do seu NIT (art. 50 e 51, Decreto Estadual nº 62.817/2017)

5.7. **Despesas administrativas e operacionais.** Do valor total pago pela LICENCIADA, a FUNDAÇÃO DE APOIO poderá reter até [15% (quinze por cento)] para a cobertura das despesas operacionais e administrativas necessárias à execução do Contrato. Os gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução do objeto do Contrato, respeitado o limite fixado neste item, poderão ser lançados à conta de despesa administrativa].

OBS: Atenção! Em São Paulo, o artigo 35 do Decreto Estadual nº 62.817/2017 limita a cobertura de despesas operacionais e administrativas ao percentual de 15%. Contudo, percentuais menores podem vir a ser previstos nos instrumentos jurídicos celebrados entre as ICT e as Fundações de Apoio. Neste caso, ajuste o percentual indicado ao limite máximo negociado entre a Fundação de Apoio e a ICT apoiada.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

6.1. **Obrigações e responsabilidades.** Sem prejuízo de outras obrigações e responsabilidades decorrentes do presente Contrato, do Memorial Descritivo e da legislação aplicável, caberá:

OBS: inclua, no rol de obrigações do LICENCIANTE, da LICENCIADA e da Fundação de Apoio todos os aspectos relevantes para a execução do contrato de transferência de tecnologia e licenciamento de propriedade intelectual. As obrigações indicadas nesta Cláusula são exemplos que devem ser adaptados e avaliados em cada caso concreto.

6.1.1. À LICENCIANTE:

- a) Prestar à LICENCIADA o apoio técnico e científico necessário, disponibilizando publicações, dados, estudos e resultados de testes e ensaios que foram utilizados nas pesquisas que resultaram no desenvolvimento da tecnologia que constitui objeto deste Contrato;
- b) Executar as atividades de consultoria e assessoria tecnológica relativas ao uso e exploração comercial do objeto licenciado ou transferido, desenvolvendo ações de capacitação e treinamento e respondendo a questões, oralmente ou por escrito, pertinentes à transferência da tecnologia;
- c) Ministrando treinamentos à equipe técnica da LICENCIADA, capacitando seus membros para o uso e exploração comercial da tecnologia transferida ou licenciada por este Contrato.
- d) Avaliar, sob o ponto de vista técnico e tecnológico, as estratégias mais adequadas para produção, aplicação industrial e/ou comercialização das tecnologias transferidas ou licenciadas.
- e) Fornecer à LICENCIADA todas as informações necessárias ao uso e exploração comercial do objeto deste Contrato, preservando o sigilo e a confidencialidade em todas as suas fases;
- f) Colaborar, fornecendo informações, documentos e subsídios, caso a LICENCIADA necessite propor medidas ou atuar em qualquer procedimento administrativo ou judicial envolvendo a tutela da propriedade intelectual relativa à tecnologia que constitui objeto deste Contrato; e
- g) Solicitar auditorias e prestações de contas à LICENCIADA, nos termos previstos neste Contrato, especialmente no que se refere à fiscalização dos valores que servem de base para o cálculo de *royalties* e remuneração.

6.1.2. À LICENCIADA:

- a) Realizar os investimentos necessários à produção, logística, distribuição e comercialização dos produtos derivados da tecnologia transferida ou licenciada [no território nacional e/ou no exterior];
- b) Empregar a tecnologia em conformidade com a legislação aplicável, tais como as normas ambientais e de segurança, atuando com diligência ao buscar a adaptação da produção para a escala industrial e a melhoria dos resultados para que os produtos e serviços resultantes do objeto deste Contrato tenham qualidade suficiente e viabilidade para adentrar no mercado;
- c) Efetuar os pagamentos nos prazos previstos neste Contrato, executando o seu objeto em conformidade com os termos e condições estipulados;
- d) Solicitar, às próprias expensas, registro, alvará ou licença dos produtos, serviços ou processos obtidos a partir da tecnologia transferida ou licenciada junto aos órgãos competentes, informando a LICENCIANTE sobre os resultados;
- e) [Realizar a averbação e arcar com as despesas de averbação do presente instrumento junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do presente Contrato];

OBS: Atenção! Nem sempre o órgão competente será o INPI, como no caso de direitos protegidos apenas por direito de autor (art. 17 da Lei nº 5.988/1973) ou no caso das cultivares, onde atua o [SNCP](#) (art. 23 e 24 da Lei nº 9.456/1997).

- f) Informar a LICENCIANTE sobre quaisquer efeitos adversos eventualmente verificados em testes ou por ocasião do uso ou exploração da tecnologia, notadamente os que dizem respeito à saúde humana e ao meio ambiente;
- g) [Não transferir o objeto nem permitir o seu acesso a terceiros sem o consentimento prévio e escrito da LICENCIANTE];
- h) Mencionar o nome da LICENCIANTE em eventuais artigos técnicos e publicações referentes à tecnologia, reconhecendo-a como titular dos direitos de propriedade intelectual;
- i) Arcar com todas as despesas necessárias para a criação, divulgação e registro da marca que a LICENCIADA, sob sua exclusiva responsabilidade, pretender dar aos produtos, serviços e processos que explorar;
- j) Prestar contas e submeter-se a auditorias, disponibilizando as informações necessárias à verificação do cumprimento de suas obrigações;
- k) Comunicar a LICENCIANTE acerca do potencial desenvolvimento de novas criações decorrentes ou derivadas do objeto deste Contrato, firmando, se for o caso, os ajustes necessários à partilha da sua titularidade;

- l) Comunicar a LICENCIANTE qualquer violação de direitos de propriedade intelectual relativos ao objeto do Contrato que cheguem a seu conhecimento;
- m) Responder pelas despesas relativas a obrigações e encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, tributos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, isentando a LICENCIANTE de eventual responsabilidade solidária ou subsidiária em razão de sua inadimplência;
- n) Arcar com todos os tributos eventualmente devidos, em decorrência da execução direta ou indireta do objeto contratual;
- o) Abster-se, expirada a vigência deste Contrato, de usar a tecnologia licenciada ou transferida sem prévia autorização escrita da LICENCIANTE; e
- p) Restituir à LICENCIANTE, em até [30 (trinta) dias corridos] após a extinção do Contrato, todos os materiais, amostras e documentos que contenham informações protegidas por segredo industrial ou que, se usados sem licença, possam configurar concorrência desleal ou uso ilícito da propriedade intelectual da LICENCIANTE.
- q) Responder, com exclusividade, pelo produto licenciado, bem como pelas consequências de sua colocação no mercado e exploração econômica.

6.1.3. À FUNDAÇÃO DE APOIO:

- a) Efetuar a gestão administrativa e financeira do presente Contrato, prestando apoio à LICENCIANTE nas atividades necessárias ao cumprimento do objeto do contrato;
- b) Receber e manter em conta específica os recursos financeiros repassados pelo CONTRATANTE, aplicando-os exclusivamente no seu objeto;
- c) Realizar aplicação financeira de baixo risco com os recursos recebidos, enquanto não forem utilizados, cujos rendimentos necessariamente serão revertidos ao objeto da contratação.
- d) Informar previamente à LICENCIADA os dados bancários e cadastrais necessários aos pagamentos, emitindo as notas fiscais correspondentes;
- e) Manter registros contábeis, fiscais e financeiros completos e fidedignos relativamente à aplicação dos valores recebidos da LICENCIADA por meio deste Contrato, em estrita observância às normas tributário-fiscais em vigor, especialmente a legislação relativa à concessão de incentivos ou benefícios fiscais dos quais a LICENCIADA seja ou se torne beneficiária;
- f) Manter arquivados e apresentar quando exigidos por quem de direito, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos após o encerramento do Contrato, os documentos que caracterizem a identificação do seu objeto com os fins e objetivos da LICENCIANTE;

- g) Prestar contas à LICENCIANTE, em até 60 (sessenta) dias após a conclusão das atividades, mediante apresentação de relatório detalhando a gestão dos recursos recebidos pela LICENCIADA. A quitação fica sujeita à aprovação, por parte da LICENCIANTE, da prestação de contas final apresentada pela FUNDAÇÃO DE APOIO;
- h) Responder pelas despesas relativas a obrigações e encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, tributos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, isentando a LICENCIANTE ou a LICENCIADA de eventual responsabilidade solidária ou subsidiária em razão de sua inadimplência;
- i) Proceder às anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem a seu serviço, assumindo exclusivamente todas as responsabilidades advindas de eventuais demandas judiciais que versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciários propostos por empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a LICENCIANTE ou com a LICENCIADA;
- j) Responsabilizar-se pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições e outros encargos porventura devidos em decorrência das atividades vinculadas a este Contrato; e
- k) Observar as mesmas obrigações de confidencialidade, sigilo, proteção de dados pessoais, tutela da propriedade intelectual e respeito ao Marco Legal Anticorrupção previstas neste Contrato para as PARTES.

6.2. **Ausência de vínculos.** As PARTES se responsabilizam individualmente pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias derivadas da relação existente entre si e seus empregados, servidores, administradores, prepostos e/ou contratados que colaborarem na execução do objeto deste Contrato. Por isso, não se estabelecerá, em hipótese alguma, vínculo empregatício ou de outra natureza entre eles, cabendo a cada qual a responsabilidade pela coordenação e pelo pagamento das verbas devidas ao seu pessoal, bem como o dever de administrar e manter arquivada toda a documentação comprobatória da regularidade da sua contratação.

6.3. **Responsabilidade socioambiental.** As PARTES serão responsáveis por cumprir a legislação ambiental e de biodiversidade vigente durante a execução do objeto deste Contrato, abstendo-se também de usar quaisquer formas de trabalho escravo ou humanamente degradante.

6.4. **Caso fortuito e força maior.** As PARTES não serão responsabilizadas pelo descumprimento de suas obrigações contratuais decorrente de caso fortuito ou de força maior, nos termos do art. 393, parágrafo único, do Código Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA – CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

7.1. **Informações confidenciais.** "Informações Confidenciais" referem-se a todas as informações, dados, documentos, materiais técnicos ou comerciais, segredos comerciais, know-how, planos, especificações, métodos, fórmulas, processos, invenções, descobertas, propostas, estratégias, documentos técnicos, financeiros ou quaisquer outras informações divulgadas entre as PARTES, seja de forma escrita, verbal, eletrônica ou em qualquer outro formato, que, devido à sua natureza ou ao seu contexto, sejam reconhecidas como confidenciais.

7.1.1 As Informações Confidenciais não precisam ser novas, únicas, passíveis de proteção por direitos de propriedade intelectual ou constituir segredo industrial para serem protegidas neste Contrato.

7.1.2. As Informações Confidenciais devem ser identificadas no próprio documento ou mediante notificação escrita para a outra PARTE sobre a natureza confidencial das informações.

7.2. **Exceções.** As obrigações de confidencialidade não se aplicarão às informações que:

- a) devam ser divulgadas em cumprimento a uma obrigação legal ou em virtude de procedimento judicial ou administrativo, inclusive pelo Ministério Público, pelos Tribunais de Contas e outros órgãos de controle interno e externo. Neste caso, a PARTE deverá comunicar imediatamente as demais sobre a requisição antes de fornecer a resposta;
- b) já sejam de conhecimento público no momento da divulgação ou se tornam de conhecimento público posteriormente, sem violação deste Contrato;
- c) se tornem públicas por órgãos de proteção à propriedade intelectual, no Brasil ou no exterior;
- d) sejam obtidas legalmente de terceiros sem restrições de sigilo e confidencialidade;
- e) a PARTE tenha o dever de revelar em virtude da Lei nº 12.527/2011 ("Lei de Acesso à Informação"); ou
- f) sejam desenvolvidas de forma independente pela PARTE sem o uso das Informações Confidenciais.

7.3. **Dever de sigilo.** As PARTES deverão utilizar as Informações Confidenciais somente para o propósito específico estabelecido neste Contrato, evitando a divulgação não autorizada das Informações Confidenciais.

7.3.1. Cada PARTE concorda em manter em sigilo todas as Informações Confidenciais e não divulgar, copiar, reproduzir ou utilizar tais Informações Confidenciais sem consentimento prévio e por escrito dos demais.

7.3.2. As PARTES concordam em limitar o acesso às Informações Confidenciais apenas aos funcionários, colaboradores, prestadores de serviços, subcontratados e terceiros que precisem conhecer tais informações para a execução deste Contrato. Essas

pessoas devem ser informadas pela PARTE sobre a natureza confidencial das informações e estarão sujeitas a obrigações de confidencialidade equivalentes às estabelecidas neste Contrato.

7.4. **Segurança da informação.** As PARTES obrigam-se a observar as melhores práticas de segurança da informação, assumindo total responsabilidade no caso de acesso não autorizado a seus sistemas e bancos de dados.

7.5. **Violações.** Cada PARTE notificará imediatamente as demais ao tomar conhecimento de qualquer violação ou divulgação não autorizada de Informações Confidenciais, atuando para prevenir, cessar ou reduzir quaisquer danos decorrentes de tais eventos.

7.6. **Destruição.** As PARTES poderão solicitar às demais que eliminem permanentemente toda Informação Confidencial que não seja mais necessária ao cumprimento deste Contrato, incluindo suas cópias, fixando, se for o caso, um prazo para a adoção destas medidas.

7.7. **Responsabilidade.** A PARTE que, por culpa ou dolo, violar as obrigações de confidencialidade previstas neste Contrato assumirá a responsabilidade pela reparação dos danos sofridos pelo lesado.

7.8. **Segredo industrial.** O uso ou a revelação não autorizada de informações protegidas por segredo industrial pode configurar concorrência desleal e os tipos penais descritos no artigo 195, incisos XI e XII da Lei nº 9.279/1996 (“Lei de Propriedade Industrial”).

CLÁUSULA OITAVA – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

8.1. **Coleta e tratamento.** Sempre que tiverem acesso ou realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as PARTES comprometem-se a envidar todos os esforços para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, honra e imagem dos respectivos titulares, observando as normas e políticas internas relacionadas à coleta, guarda, tratamento, transmissão e eliminação de dados pessoais, especialmente as previstas na Lei nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”) e demais normas legais e regulamentares aplicáveis.

8.1.1. Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no consentimento do titular, as PARTES deverão observar, ao longo de toda a vigência do Contrato, todas as obrigações legais e regulamentares específicas vinculadas a essa hipótese legal de tratamento.

8.1.2. Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos artigos 16 e 18 da Lei nº 13.709/2018, as PARTES devem:

- a) notificar imediatamente a LICENCIANTE;
- b) auxiliá-la, quando for o caso, na elaboração da resposta ao requerimento; e
- c) eliminar todos os dados pessoais tratados com base no consentimento em até [30 (trinta) dias corridos], contados a partir do requerimento do titular;

8.2. **Necessidade.** Eventuais dados pessoais coletados em virtude deste Contrato serão armazenados apenas pelo período necessário ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados e em conformidade com as hipóteses legais que autorizam o seu tratamento. As PARTES devem assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado apenas aos empregados, prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados que necessitem acessá-los para cumprimento do objeto deste Contrato, assegurando que essas pessoas estejam sujeitas a obrigações de sigilo e confidencialidade.

8.3. **Incidentes de segurança.** As PARTES deverão adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados e informações de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

8.3.1. Qualquer das PARTES deverá notificar as demais imediatamente sobre a ocorrência de incidentes de segurança relacionados a dados pessoais, fornecendo informações suficientes para que as PARTES cumpram quaisquer deveres de comunicação, dirigidos à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e/ou aos titulares dos dados, acerca do incidente de segurança.

8.3.2. As PARTES deverão adotar as medidas cabíveis para auxiliar na investigação e na mitigação das consequências de cada incidente de segurança.

8.4. **Transferência internacional.** É vedada a transferência de dados pessoais para fora do território do Brasil sem o prévio consentimento, por escrito, da LICENCIANTE. Caso a transferência seja necessária, a LICENCIADA deverá demonstrar à LICENCIANTE o atendimento dos requisitos previstos no artigo 33 da Lei nº 13.709/2018, assumindo a responsabilidade pelo cumprimento da legislação de proteção de dados do país de destino, quando aplicável.

8.5. **Responsabilidade.** A parte infratora responderá por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à parte inocente ou a terceiros decorrentes do descumprimento da Lei nº 13.709/2018 e outras normas legais ou regulamentares relacionadas a este Contrato.

8.5.1. Eventual subcontratação, mesmo quando autorizada, não exime a parte infratora das obrigações decorrentes deste Contrato, permanecendo integralmente responsável perante as demais mesmo na hipótese de descumprimento por preposto ou subcontratado.

8.5.2. As PARTES deverão colocar à disposição das demais, quando solicitado, toda informação necessária para demonstrar o cumprimento do disposto nesta Cláusula, permitindo a realização de auditorias e inspeções com relação ao tratamento de dados pessoais.

8.5.3. A LICENCIADA deve auxiliar a LICENCIANTE na elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei nº 13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.

8.6. **Eliminação.** Mediante solicitação por escrito, a parte que tiver tido acesso a dados pessoais concorda em devolver ou destruir todos os dados pessoais recebidos, juntamente com suas cópias, a menos que seja acordado de outra forma por escrito entre as PARTES.

CLÁUSULA NONA – PROPRIEDADE INTELECTUAL

OBS: As cláusulas sobre Propriedade Intelectual devem refletir o disposto na Política de Inovação da ICT, a qual estabelece as regras, possibilidades, percentuais e formas de gerir a propriedade intelectual no âmbito da Instituição. Adapte as cláusulas a seguir em conformidade com a Política de Inovação em vigor.

9.1. **Informações, tecnologias e direitos independentes.** Todas as informações, tecnologias e direitos empregados pelas PARTES para subsidiar a transferência de tecnologia e o licenciamento do direito de uso e de exploração continuarão a pertencer ao detentor original. Caso haja interesse no uso de informações, tecnologias e direitos para propósito diverso do cumprimento do objeto deste Contrato, a PARTE interessada deverá obter a anuência prévia do respectivo titular, sujeitando-se a eventual cessão ou licenciamento.

9.2. **Titularidade de tecnologias resultantes.** Caso haja resultados passíveis de proteção, criações de novos produtos, serviços, processos, metodologias, *know-how*, invenções ou quaisquer criações derivadas ou decorrentes do uso e exploração da tecnologia licenciada ou transferida por intermédio deste Contrato, as PARTES se obrigam a estabelecer, por meio da celebração de ajustes específicos, a titularidade sobre a propriedade intelectual resultante e os critérios para participação em seus resultados.

9.2.3. A LICENCIANTE poderá outorgar poderes à LICENCIADA para praticar todos os atos necessários à formulação do pedido, concessão, processamento e manutenção dos direitos de propriedade intelectual resultantes do presente instrumento.

9.2.6. Caso uma das PARTES manifeste expressamente que não tem interesse no resultado encontrado, caberá à outra a titularidade exclusiva da propriedade intelectual e a responsabilidade integral pelo custeio dos atos necessários à concessão, processamento e manutenção do direito, resguardadas as regras para publicações e divulgação dos resultados previstas neste Contrato.

9.3. **Tutela.** A LICENCIANTE e a LICENCIADA possuem legitimidade para adotar as medidas judiciais e administrativas necessárias para coibir ou fazer cessar eventuais infrações a direitos de propriedade intelectual, podendo agir em conjunto ou separadamente.

9.3.1. Fica desde já a LICENCIADA autorizada a agir *ad judicia et extra* para a defesa da tecnologia licenciada ou transferida, nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996 (“Lei de Propriedade Industrial”).

9.3.2. A LICENCIADA se compromete a informar imediatamente a LICENCIANTE quaisquer violações à tecnologia, bem como quaisquer litígios judiciais e/ou

extrajudiciais a ela relacionados de que venha a participar, arcando com todas as custas e despesas, incluindo verbas honorárias, referentes à sua defesa.

9.3.3. A LICENCIANTE compromete-se fornecer informações, documentos e subsídios caso a LICENCIADA necessite propor medidas ou atuar em qualquer procedimento, administrativo ou judicial, envolvendo a tutela da propriedade intelectual relativa ao objeto deste Contrato;

9.4. **Divulgação de resultados.** As PARTES serão responsáveis pelas próprias publicações científicas, mas concordam em submeter previamente à aprovação das demais, a minuta do texto a ser eventualmente divulgado por meio de publicação de artigos, relatórios, matérias, notícias, palestras e quaisquer outras formas de divulgação dos resultados decorrentes do emprego da tecnologia licenciada ou transferida por meio deste Contrato.

9.5. **Uso de marcas.** As PARTES concordam em não utilizar quaisquer nomes, marcas, registradas ou não, logotipos, símbolos ou outras designações e sinais distintivos pertencentes à outra sem obter prévia e formal autorização do respectivo titular, sob pena de responder civilmente pelo uso indevido de seu nome e imagem.

CLÁUSULA DÉCIMA – INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

OBS: Atenção! Adapte os percentuais, os procedimentos e as penalidades previstas nesta cláusula aos atos normativos que dispõem sobre sanções administrativas para o seu órgão ou entidade.

10.1. **Infrações.** Comete infração administrativa a LICENCIADA que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; e
- h) praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013.

10.2. **Sanções.** Garantida a prévia defesa, serão aplicadas à LICENCIADA que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

10.2.1. Advertência, quando a LICENCIADA der causa à inexecução parcial do contrato, nas hipóteses em que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

10.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens “b” “c” e “d” do item anterior, nas hipóteses em que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

10.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens “e”, “f”, “g” e “h” do item anterior, bem como nos subitens “b” “c” e “d” do mesmo item, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave; e

10.2.4. Multa, calculada em conformidade com o disposto no [indicar anexo do Contrato descrevendo a aplicação de multas], a qual poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste contrato.

10.3. **Reparação de danos.** A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à LICENCIANTE. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela LICENCIANTE à LICENCIADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou, quando for o caso, será cobrada judicialmente.

10.4. **Procedimento administrativo.** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à LICENCIADA, considerando os critérios previstos no artigo 156, §1º da Lei nº 14.133/2021.

10.5. **Autonomia.** As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. Os atos previstos como infrações administrativas na lei de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013 serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

10.6. **Desconsideração da personalidade jurídica.** A personalidade jurídica da LICENCIADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 14.133/2021 ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia, nos termos do artigo 160 do referido diploma legal.

10.7. **Registro.** A LICENCIANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1. **Alterações objetivas.** Este Contrato poderá ser alterado a qualquer tempo, de comum acordo, mediante prévia justificativa por escrito, sendo a alteração formalizada por meio de Termo Aditivo.

11.1.1. A proposta de alteração, devidamente justificada, deverá ser apresentada por escrito pelo interessado, dentro da vigência do instrumento, para negociação de seus termos e condições pelas PARTES.

11.1.2. É nula a alteração determinada por ordem verbal, ainda que proveniente da autoridade competente para autorizar a celebração do Termo Aditivo correspondente.

11.2. **Alterações subjetivas.** A fusão, cisão ou incorporação da LICENCIADA não implicará óbice para a execução deste Contrato se a pessoa jurídica resultante da operação societária mantiver os termos e condições previstos neste Contrato para o licenciamento e transferência de tecnologia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

12.1. **Modalidades.** O presente Contrato será extinto pelo cumprimento do seu objeto, denúncia, rescisão ou pelo decurso do prazo de vigência sem prorrogação.

12.2. **Efeitos.** Independentemente da modalidade, a extinção do Contrato implica na imediata cessação da possibilidade de uso e/ou exploração, a qualquer título, da tecnologia licenciada ou transferida pela LICENCIANTE à LICENCIADA.

12.3. **Denúncia.** Este Contrato poderá ser denunciado a qualquer tempo pelas PARTES, devendo o interessado externar formalmente a sua intenção nesse sentido, com a antecedência mínima de [60 (sessenta) dias corridos] da data em que se pretenda que sejam encerradas as atividades, respeitadas, em todo caso, as obrigações já assumidas com terceiros.

12.4. **Rescisão.** Constituem motivos para rescisão, sujeita a perdas e danos, o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas neste Contrato, o descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente ou a superveniência de norma legal ou fato que torne material ou formalmente inexequível este Contrato, inclusive:

- a) circunstâncias que prejudiquem substancialmente a capacidade de uma das PARTES de cumprir as obrigações derivadas do presente Contrato;
- b) se qualquer das PARTES, sem anuência expressa e por escrito da outra, subcontratar ou transferir a terceiros os direitos e obrigações derivadas do presente Contrato;
- c) se a LICENCIADA deixar de realizar os pagamentos dos *royalties* e remuneração devida à LICENCIANTE nas datas aprazadas, ou sob qualquer pretexto realizar retenção dos mesmos;

d) se a LICENCIANTE, sem motivo justificável, deixar de realizar as atividades de consultoria técnica e assessoria tecnológica especificadas no Memorial Descritivo nos prazos avençados;

e) se qualquer das PARTES abandonar ou paralisar, total ou parcialmente, a execução das obrigações contidas neste Contrato; e

f) em caso de falência, insolvência, recuperação judicial e/ou extrajudicial das PARTES.

12.5. **Procedimento.** Se uma das PARTES pretender rescindir este Contrato deverá notificar a outra, por escrito, para que apresente esclarecimentos no prazo de [15 (quinze) dias corridos].

12.5.1. Prestados os esclarecimentos, as PARTES poderão decidir pela manutenção do Contrato ou pela alteração do Memorial Descritivo.

12.5.2. Decorrido o prazo para esclarecimentos, caso não haja resposta ou mantida a discordância, o Contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de notificações ou interpelações, judiciais ou extrajudiciais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

13.1. **Marco legal Anticorrupção.** As PARTES declaram conhecer as normas de prevenção a atos de corrupção e lavagem de dinheiro previstas na legislação brasileira (“Marco Legal Anticorrupção”), dentre elas o Decreto-Lei nº 2.848/1940 (“Código Penal Brasileiro”), a Lei nº 8.429/1992 (“Lei de Improbidade Administrativa”) e a Lei nº 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”) e, se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, prepostos, administradores, empregados e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

13.2. **Vedações.** As PARTES não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste ajuste.

13.3. **Conformidade.** A LICENCIADA declara e garante que:

a) não se encontra, direta ou indiretamente, assim como seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores sob investigação, em processo judicial e/ou administrativo, relativamente a violação do Marco Legal Anticorrupção, nem está sujeita a restrições ou sanções econômicas impostas por qualquer entidade governamental;

b) não sofreu nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionados ao descumprimento do Marco Legal Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro nos últimos 5 (cinco) anos;

- c) não irá ofertar, prometer, pagar ou autorizar pagamentos em dinheiro nem dar presentes, ou quaisquer outros objetos de valor, a representantes de entidades públicas ou privadas, com o objetivo de beneficiar-se ilícitamente;
- d) não irá receber, transferir, manter, usar ou ocultar recursos que decorram de atividades ilícitas, abstendo-se de manter relacionamento profissional com pessoas físicas ou jurídicas investigadas e/ou condenadas por atos previstos no Marco Legal Anticorrupção, bem como por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas ou terrorismo;
- e) seus atuais dirigentes, representantes, empregados e colaboradores não são agentes públicos e que informará por escrito a LICENCIANTE, no prazo de **[3 (três) dias úteis]**, sobre eventuais nomeações de seus quadros para cargos, empregos e/ou funções públicas.

13.4. **Dever de informar.** A LICENCIADA deverá comunicar prontamente à LICENCIANTE, por escrito, sobre qualquer suspeita de violação ou descumprimento do Marco Legal Anticorrupção e/ou das obrigações previstas nesta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. **Representantes técnicos.** Os representantes técnicos serão responsáveis pela supervisão e acompanhamento das obrigações previstas neste Contrato e no Memorial Descritivo.

14.1.1. Ficam designados:

a) Pela LICENCIANTE:**[inserir nome e cargo ocupado]**, disponível pelo telefone **[número de telefone]** e endereço eletrônico..... **[e-mail]**;

b) Pela LICENCIADA:**[inserir nome e cargo ocupado]**, disponível pelo telefone **[número de telefone]** e endereço eletrônico..... **[e-mail]**;

[b) Pela FUNDAÇÃO DE APOIO:**[inserir nome e cargo ocupado]**, disponível pelo telefone **[número de telefone]** e endereço eletrônico..... **[e-mail]**;

14.1.2. Os representantes técnicos podem ser alterados mediante comunicação escrita, com antecedência mínima de **[15 (quinze) dias corridos]**, prescindindo de alteração formal deste Contrato.

14.1.3. O representante técnico da LICENCIANTE anotarà, em registro próprio, as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, recomendando as medidas necessárias à autoridade competente para a regularização das inconsistências observadas. O acompanhamento dos representantes técnicos não exclui nem reduz a responsabilidade das PARTES perante o si e/ou terceiros.

14.1.4. O acompanhamento pelos representantes técnicos não exclui nem reduz a responsabilidade das PARTES perante terceiros.

14.1.5. As PARTES poderão se valer do apoio técnico de terceiros, delegar competências ou celebrar parcerias com outros órgãos ou entidades para auxiliar os representantes técnicos.

14.2. **Assinatura.** O presente instrumento e eventuais Termos Aditivos poderão ser celebrados digitalmente por meio de certificação digital, emitida em conformidade com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), reputando-se plenamente firmados pelas PARTES após a aposição da última assinatura.

14.3. **Omissões.** Os casos omissos serão regidos pelas disposições contidas na Lei nº 10.973/2004, no Decreto-Lei nº 4.657/1942 (“Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”) e demais normas aplicáveis, e, supletivamente, segundo os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado.

14.4. **Interpretação.** Na hipótese de conflito entre alguma disposição deste Contrato e a legislação vigente e aplicável, ou caso qualquer de suas disposições seja judicialmente declarada inválida, tal disposição em conflito ou a invalidação judicial da disposição deverá ser interpretada de forma a refletir, o mais próximo possível, a intenção original das PARTES, consoante a lei aplicável, sendo que as demais disposições do presente instrumento deverão permanecer em plena eficácia, delas decorrendo todos os efeitos.

14.4.1. Se quaisquer das PARTES permitir, por omissão ou mera liberalidade, a inobservância ou não cumprimento de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato, este fato não constituirá novação, não implicando, portanto, em renúncia ao direito de exigir o cumprimento das disposições aqui contidas ou de requerer futuramente a execução completa das obrigações estabelecidas neste instrumento, bem como de pleitear perdas e danos.

14.4.2. Em caso de conflito entre os termos e condições pactuados neste Contrato e o teor dos seus Anexos, prevalecerão os termos e condições do presente instrumento.

14.5. **Ultratividade.** A rescisão ou a expiração da vigência deste Contrato não afeta a responsabilidade das PARTES no que diz respeito ao sigilo de informações confidenciais, proteção de dados pessoais, titularidade de propriedade intelectual e participação nos resultados da sua exploração.

14.6. **Cessão e transferência.** Nenhuma das PARTES poderá ceder ou de outra forma transferir seus direitos, obrigações e responsabilidades sob este Contrato sem o prévio consentimento escrito do outro. Qualquer tentativa de cessão ou transferência em descumprimento a esta cláusula será considerada nula e sem efeito, podendo a PARTE inocente rescindir a contratação por justo motivo, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

14.7. **Comunicações.** Qualquer comunicação ou notificação relacionada a este Contrato poderá ser realizada por escrito, mediante e-mail, correio ou entregue pessoalmente, no endereço informado no preâmbulo deste instrumento.

14.7.1. A comunicação ou notificação será considerada entregue no momento do recebimento ou, se recebida em dia não útil, no dia útil imediatamente seguinte.

14.7.2. Se enviada por e-mail ou mensagem eletrônica, será considerada entregue quando confirmado o recebimento pelo destinatário, ou, após transcorridos 5 (cinco) dias úteis, o que ocorrer primeiro. Na hipótese de transcurso do prazo sem confirmação, será enviada cópia por correio, considerando-se, todavia, a notificação devidamente realizada.

14.7.3. Qualquer das PARTES poderá, mediante simples comunicação por escrito, alterar o endereço para o qual comunicações ou solicitações deverão ser enviadas.

14.8. **Anexos.** Fazem parte integrante e indissociável deste Contrato os seguintes anexos:

- a) Anexo I – Memorial Descritivo;
- b) Anexo II - *Ato normativo que dispõe sobre multas e penalidades administrativas do órgão ou entidade contratante*
- c) Anexo [...]

OBS. Caso necessário, inclua outros anexos neste rol.

14.9. **Foro.** As PARTES comprometem-se a observar a boa-fé e a envidar os seus melhores esforços para resolver amigavelmente qualquer demanda, controvérsia ou disputa relativa a este instrumento. Caso uma solução amigável não seja atingida, fica eleito o foro da *[Comarca da Capital do Estado de São Paulo, por uma de suas varas da Fazenda Pública]*, para dirimir quaisquer dúvidas ou omissões que possam resultar deste Contrato ou decorrer da sua execução.

OBS. Em alguns casos, pode haver partes estrangeiras no licenciamento ou na transferência de tecnologia que atraia a aplicação de normas do direito internacional. Para esses casos, a AGU tem um parecer interessante sobre contratos internacionais ([PARECER REFERENCIAL n. 00001/2018/GAB/PROC/PFUFPR/PGF/AGU](#)) e sugere uma cláusula: "Eventuais controvérsias decorrentes do presente Acordo, que não possam ser resolvidas amigavelmente, serão dirimidas de acordo com as normas do Direito Internacional, facultando-se às partes recorrer às autoridades e/ou Poderes competentes de seus países, com observância das regras de competência vigentes"

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES *[, a FUNDAÇÃO DE APOIO]* *[e o(s) PESQUISADOR(ES) RESPONSÁVEL(IS)]* assinam o presente Contrato em (.....) vias *[indique o número de vias]* de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo identificadas.

[Local, dia, mês e ano]

.....
LICENCIANTE

.....
LICENCIADA

INTERVENIENTE:

.....
FUNDAÇÃO DE APOIO

ANUENTE:

.....
PESQUISADOR RESPONSÁVEL

TESTEMUNHAS:

.....
([nome, RG e CPF])

.....
([nome, RG e CPF])

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

OBS: Este Memorial Descritivo foi adaptado pela PGE a partir de modelos empregados originalmente pela FUNDEPAG – Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio e utilizados por diversas ICTs públicas do Estado de São Paulo. Este documento descreve a tecnologia a ser licenciada e transferida, bem como especifica as obrigações de consultoria técnica e assessoria tecnológica que integram a transferência de tecnologia.

1. DESCRIÇÃO SUCINTA DA TECNOLOGIA TRANSFERIDA OU LICENCIADA

[Descreva brevemente a tecnologia licenciada ou transferida, fazendo referência a eventuais direitos de propriedade intelectual protegidos (patentes, cultivares, etc) bem como o seu potencial de uso e exploração comercial]

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Exemplo retirado de um Contrato de Licenciamento e Transferência de Tecnologia celebrado pelo Instituto Agrônomo de Campinas:

“A cultivar tangerina IAC 2019Maria é um híbrido do cruzamento entre tangor Murcott IAC (Citrus reticulata x C. sinensis) e laranja Pera IAC (C. sinensis), obtido em 1997, no Programa de Melhoramento de Citros do Centro de Citricultura “Sylvio Moreira”/IAC, Cordeirópolis, SP. A cultivar caracteriza-se por apresentar árvores de porte médio (3,5 m), com produção média de 93 kg/planta e frutos de maturação precoce, com colheita entre abril-julho, dependendo das condições ambientais, e com tolerância a Mancha Marrom de Alternaria. Os frutos apresentam formato achatado, semelhantes ao tangor Murcott, coloração laranja intensa da casca e da polpa, com valores médios de massa de 169 g, 50% de rendimento em suco, teor de sólidos solúveis de 10 °Brix, acidez de 0,83 e ratio de 12,9”

2. DADOS DA LICENCIADA

Razão social	CNPJ	
Endereço (logradouro; nº; complemento)	Bairro	
Município	UF	IE (se houver)
Responsável Legal	CPF	

OBS: estes campos partem da premissa que o contratante dos serviços técnicos especializados possui natureza empresarial, o que corresponde ao cenário mais frequente nas ICTs. Adapte as informações necessárias em conformidade com o caso concreto.

3. JUSTIFICATIVAS

[Demonstrar a relevância do problema abordado, quando pertinente resumir o estado da arte relativo ao tema do projeto, evidenciando como os resultados previstos justificam sua execução]

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Exemplo retirado de um Contrato de Licenciamento e Transferência de Tecnologia celebrado pelo Instituto Biológico:

“A tecnologia do sistema de fermentação sólida de fungos em arroz já é de domínio público, porém necessita de um cuidado para a realização da manutenção das cepas na biofábrica, bem como o conhecimento dos processos de preparo de meio de cultura, esterilização, inoculação, incubação, secagem e formulação em arroz + fungo ou conídios puros. Para tanto, no plano de trabalho para manutenção, se faz um acompanhamento dos processos da biofábrica já instalada para a solução de problemas de contaminações e principalmente de armazenamento de produtos finais, com controle de qualidade e estabilidade das partículas infectivas dos fungos.

A empresa, que já possui instalações e conhecimento no processo de fermentação de fungos em arroz, porém tem interesse em produzir as cepas IBCB 66 de Beauveria bassiana e IBCB 425 de Metarhizium anisopliae pertencentes à Coleção de Fungos Entomopatogênicos “Oldemar Cardim Abreu” da URL de Controle Biológico do Centro Avançado de Pesquisa em Proteção de Plantas e Saúde Animal, localizado em Campinas-SP”.

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA TÉCNICA E ACESSORIA TECNOLÓGICA NECESSÁRIAS AO USO E EXPLORAÇÃO DA TECNOLOGIA

[Descrever, aqui, quais as obrigações de consultoria técnica e assessoria tecnológica que integram a transferência de tecnologia]

5. FORMA DE EXECUÇÃO

[Descreve quais os procedimentos e/ou quais os métodos serão utilizados para a execução do serviço]

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Exemplo retirado de um Contrato de Licenciamento e Transferência de Tecnologia celebrado pela UFMG, em que o licenciamento é dividido em fases correspondentes aos estudos clínicos, com reflexos inclusive no pagamento de royalties:

“A tecnologia, objeto deste contrato, encontra-se em estágio de desenvolvimento pré-clínico compreendendo a avaliação da eficácia e estudos preliminares de toxicidade e segurança.

Parágrafo Primeiro - Para o desenvolvimento da tecnologia, a LICENCIADA deverá executar as seguintes etapas em seus respectivos prazos:

I- **TESTE PRÉ-CLÍNICOS E ESTUDO CLÍNICO – FASE I:** Para execução do(s) teste(s) pré-clínico(s) e estudo clínico Fase I, a LICENCIADA deverá cumprir o prazo máximo de 2 (dois) anos, contados da data de assinatura do contrato de licenciamento.

II- **ESTUDO CLÍNICO – FASE II:** Para execução da Fase II, a LICENCIADA deverá cumprir o prazo máximo de 2 (dois) anos, contados da data de comprovação da finalização da Fase I à UFMG através da apresentação dos resultados obtidos.

III- **ESTUDO CLÍNICO – FASE III:** Para execução da Fase III, a LICENCIADA deverá cumprir o prazo máximo de 2 (dois) anos, contados da data de comprovação da finalização da Fase II à UFMG através da apresentação dos resultados obtidos."

6. DIREITOS PRÉ-EXISTENTES RELACIONADOS AO OBJETO

[Se pertinente, descrever se existe algum direito de propriedade intelectual pré-existente que seja relacionado ao objeto da transferência de tecnologia]

7. METAS E INDICADORES

[Listar quais são as metas principais que se pretende atingir com o projeto. Lembre-se que as metas devem ser específicas, mensuráveis, passíveis de serem atingidas, realistas e devem ser fundamentadas dentro de um período de tempo]. Exemplos:

- a) Desenvolvimento de tratamentos
- b) Estudo aprofundado
- c) Caracterização

Tabela: Metas do projeto.

Metas	Indicador de execução

8. GERENCIAMENTO DE RISCOS

[Listar quais são os principais riscos específicos envolvendo a transferência de tecnologia Sugere-se preencher os campos "Probabilidade" e "Impacto" com algum desses termos: a) Desprezível; b) Baixo; c) Moderado; d) Alto; e) Muito alto]

Tabela: Gestão de riscos.

Descrição do Risco	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Ação para controle

9. MATERIAIS E RECURSOS HUMANOS

[Indicar os materiais, amostras, mudas, bem como eventuais locais de realização e os recursos humanos das partes necessários à realização do objeto]

Tabela: Recursos humanos participantes do projeto.

Nome	Local	Função/Atividade no Projeto

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

[Apresentar previsão de início e fim das etapas ou fases de execução apresentadas acima. A tabela abaixo é apenas um exemplo]

Tabela : Cronograma de execução das etapas ou fases de execução

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO		RESPONSÁVEL	ANO					
2° SEMESTRE			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1° SEMESTRE		RESPONSÁVEL	ANO					
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2° SEMESTRE		RESPONSÁVEL	ANO					
			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

11. LOCAIS DE REALIZAÇÃO, EQUIPE TÉCNICA E COORDENAÇÃO

[O projeto será realizado no laboratório, situado no Prédio, Xº andar. O coordenador do projeto será, Participarão do projeto os colaboradores apresentados na tabela a seguir]

Tabela: Recursos humanos participantes do projeto.

Nome	Local	Função/Atividade no Projeto

12. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS ROYALTIES E REMUNERAÇÃO

[A tabela seguinte apresenta o cronograma de pagamentos a serem realizados pelo contratante]

13. PROJETO(S) ASSOCIADO(S)

[Esse tópico deve descrever, quando houver, projetos de pesquisa a cargo da LICENCIANTE ou da contratante que tenham alguma relação com a transferência de tecnologia ou o licenciamento de propriedade intelectual tratados neste instrumento]

ANEXO II

[CÓPIA DO ATO NORMATIVO QUE DISPÕE SOBRE MULTAS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS NO ÓRGÃO OU ENTIDADE]

OBS: O órgão ou entidade deverá inserir neste Anexo a cópia do ato normativo que disciplina a aplicação de sanções administrativas no seu âmbito de atuação, se houver.