NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Termo de Contrato de Licenciamento, destacados em vermelho ou realçados em amarelo, devem ser preenchidos ou adotados pela entidade pública, de acordo com as peculiaridades do objeto e em conformidade com as condições negociadas com a entidade privada ou pública, parte no ajuste.

Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser suprimidas quando da finalização do documento.

***Supressão automática das notas explicativas**: Clique no botão substituir no canto direito da guia início ou use o atalho Ctrl+U; clique em mais, para ampliar a caixa de diálogo, e depois em formatar, opção estilo. Na caixa de diálogo Localizar estilo encontre o estilo citação e o selecione, depois clique em OK para sair. Clique em substituir tudo. Faça isso apenas ao final, para elaborar a minuta seguindo as orientações.*

Quando quiser localizar palavras posteriormente em qualquer documento, observe se abaixo do campo localizar consta a informação "Formato: Estilo: Citação". Em caso positivo, clique em Sem Formatação, na caixa de diálogo ampliada, para voltar às condições normais de pesquisa.

Os Órgãos Assessorados deverão manter as notas de rodapé dos modelos utilizados para a elaboração das minutas e demais anexos, a fim de que os Órgãos Consultivos, ao examinarem os documentos, estejam certos de que dos modelos são os corretos. A versão final do texto, após aprovada pelo órgão consultivo, deverá excluir a referida nota.

MODELO DE TERMO DE CONTRATO

LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE

CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DA CRIAÇÃO CONSUBSTANCIADA NA PATENTE Nº BR (OU EM PEDIDO DE PATENTE) A (NOME DA IFES OU ICT PÚBLICA) E EMPRESA (NOME DA EMPRESA), COM

INTERVENIÊNCIA DA (NOME DA FUNDAÇÃO DE APOIO).

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A possibilidade de celebração de contratos de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação desenvolvida pela Instituição Científica e Tecnológica – ICT, individualmente ou por meio de parceria com entidade pública ou privada, encontra-se prevista nos artigos 6° e 7° da Lei nº 10.973/204.

A minuta proposta pode ser utilizada em contrato de licenciamento para exploração de patente concedida ou de pedido de patente, com ou sem exclusividade, ressaltando-se que, se a solução tecnológica foi desenvolvida individualmente pela ICT, a contratação com exclusividade deverá ser precedida de publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT pública, na forma estabelecida em sua política de inovação (§ 1º, art. 12, Decreto nº 9.283/2018).

Em se tratando de propriedade industrial, a averbação dos contratos de licença e de sublicença é condição *sine qua non para produzir efeitos em relação a terceiros, sendo prescindível para validade de prova de uso (art. 140 da Lei de Propriedade Industrial).*

Legislação complementar aplicável: Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial); Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998; e Lei n. 11.484, de 31 de maio de 2007, Instrução Normativa INPI/PR Nº 070, de 11 de abril de 2017, e Resolução INPI/PR nº 199, de 7 de julho de 2017 (verificar se estas normas continuam vigentes à época da elaboração do instrumento).

Importa ressaltar, ainda, a aplicação subsidiária da Lei n. 8.666/93, naquilo que for compatível com os princípios que norteiam à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, previstos no parágrafo único, art. 2º, da Lei nº 10.973/2004.

A (***indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA***), autarquia federal de regime especial, sediada na (***indicar endereço completo***), inscrita no CNPJ sob o nº , doravante denominada **LICENCIANTE**, neste ato representada por (***indicar nome do representante legal)***, e o(a) (***indicar nome da empresa por extenso***), sediado(a) no(a) (***indicar endereço completo)***, inscrito(a) no CNPJ sob o nº , doravante denominada **LICENCIADA**, neste ato representado(a) na forma de seu estatuto/contrato social pelo(a) Sr(a). (***indicar nome, cargo, e qualificação do representante legal)***,

com a interveniência da (***indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO)***, com sede na (***indicar endereço completo),*** inscrita no CNPJ/MF sob o nº , neste ato representada por seu (***indicar nome, cargo, e qualificação do representante legal)***, celebram o presente **CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DA CRIAÇÃO CONSUBSTANCIADA NO PEDIDO DE PATENTE Nº BR** , sujeitando-se às normas das Leis nºs 9.279/96, 10.973/04 e 13.243/16, regulamentadas pelo Decreto nº 9.283/2018, e 10.406/02 – Código Civil e 8.666/93, no que couber, e às cláusulas e condições seguintes:

Nota explicativa:

É importante atentar para a necessidade da parte contratante constituir procurador no Brasil, com poderes de representação judicial e extrajudicial, caso tenha domicílio no exterior, nos termos do art. 217 da Lei de Propriedade Industrial.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato o licenciamento, a título oneroso, **sem *exclusividade***, pela **LICENCIANTE** à **LICENCIADA**, dos direitos para uso, desenvolvimento, produção, exploração comercial, prestação de serviços ou obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à **TECNOLOGIA** intitulada " " depositada/concedida junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o número , em , doravante denominada **TECNOLOGIA**, *decorrente do* ***(indicar o instrumento jurídico anteriormente celebrado)****, celebrado em , entre a* (***indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA***) *e o(a)* (***indicar nome da EMPRESA***)

OU

1.1 Constitui objeto do presente contrato o licenciamento, a título oneroso, ***com exclusividade***, pela ***LICENCIANTE*** à **LICENCIADA**, dos direitos para uso, desenvolvimento, produção, exploração comercial, prestação de serviços ou obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à **TECNOLOGIA** intitulada " "

depositada/concedida junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o número , em , doravante denominada **TECNOLOGIA**, *decorrente do* ***(indicar o instrumento jurídico anteriormente celebrado)****, celebrado em , entre a* (***indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA***) *e o(a)* (***indicar nome da EMPRESA***).

1.2 A **LICENCIADA** será informada sobre a existência de terceiros interessados na exploração comercial da **TECNOLOGIA**, bem como do licenciamento a outros interessados.

Nota explicativa:

Nos termos dos §1º e 1º- A, art. 6º, da Lei n. 10.973/2004, a contratação com cláusula de exclusividade pela LICENCIADA será possível se ***(i)*** *for precedida de publicação de extrato de oferta tecnológica pela licenciante, ou* ***(ii)*** *em caso de desenvolvimento da tecnologia objeto da contratação em conjunto com licenciada.*

Em se tratando de licenciamento ***sem cláusula de exclusividade****, o contrato poderá ser firmado diretamente com o interessado, sem qualquer procedimento prévio (§ 2º, art. 6º, da Lei n. 10.973/2004).*

1.3 A **TECNOLOGIA** será utilizada para aplicação de . Caso a **LICENCIADA** tenha interesse na exploração de outra(s) aplicação(ões) da **TECNOLOGIA,** deverá informar, por escrito, a (***indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA***) para, na hipótese de ser também de seu interesse, formalizar o competente Termo Aditivo, visando à inclusão de nova(s) aplicação(ões) e o estabelecimento das condições para sua exploração comercial.

1.4 O presente instrumento não implica transferência da titularidade dos direitos relativos à **TECNOLOGIA,** que permanecem, para todos os fins, de propriedade da **LICENCIANTE**.

1.5 A exploração comercial da **TECNOLOGIA** será realizada pela **LICENCIADA**, (**indicar se será em âmbito nacional e/ou internacional**).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE INÍCIO DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA TECNOLOGIA

2.1 A **LICENCIADA** terá o prazo máximo de ( ) meses, a contar da data de assinatura do presente Contrato, para iniciar a exploração comercial da **TECNOLOGIA**.

Nota explicativa:

No que diz respeito ao prazo máximo para início da exploração comercial da tecnologia, objeto do presente contrato, orienta-se que a ICT estabeleça um limite inferior a 3 (três) anos, por analogia ao disposto no § 5º, art. 68, da Lei de Propriedade Industrial.

Cumpre esclarecer que a inobservância do prazo pela LICENCIADA não importa em suspensão temporária do direito de exclusividade da ICT sobre a patente (licença compulsória), mas tão somente a aplicação supletiva da referida norma, por se tratarem de situações fáticas que se assemelham materialmente, de modo a alcançar o objetivo do legislador, qual seja, a inovação no ambiente produtivo.

Após esse prazo, caso não comercialize a TECNOLOGIA, a LICENCIADA detentora do direito exclusivo de exploração perderá automaticamente esse direito, podendo a LICENCIANTE proceder a novo licenciamento, conforme disposto no § 3º, art. 6º, da Lei nº 10.973/2004.

2.2 O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, mediante justificativa da **LICENCIADA**, e concordância expressa da (***indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA***).

Nota explicativa:

Recomenda-se que sejam admitidas como justificativas para a não exploração da tecnologia no prazo indicado no item 2.1 aquelas previstas no art. 69 da Lei de Propriedade Industrial, pelas razões expostas na nota explicativa acima, quais sejam.

I - justificar o desuso por razões legítimas;

II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou

III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

2.3 A **LICENCIADA** deverá comunicar formalmente à **LICENCIANTE** a data de início da exploração comercial da **TECNOLOGIA**.

Nota explicativa:

Nos contratos que tenham por objeto o licenciamento de tecnologia relativa a fármacos, SUGERE-SE adotar a redação abaixo para a Cláusula Segunda, sem prejuízo de eventual adequação em função do caso concreto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS PARA DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA

2.1 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.

2.2 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 ( ) 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 ( ) anos, contados da data de comprovação da

finalização da Fase I à (***indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA***) através da apresentação dos resultados obtidos.

III- ESTUDO CLÍNICO – FASE III: Para execução da Fase III, a **LICENCIADA** deverá cumprir o prazo máximo de ( ) anos, contados da data de comprovação da finalização da Fase II à (***indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA***) através da apresentação dos resultados obtidos.

2.2 Para a comercialização da **TECNOLOGIA**, a **LICENCIADA** deverá apresentar à (***indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA***) a comprovação da finalização da Fase III através da apresentação dos resultados obtidos.

2.3 O prazo máximo para início da comercialização da **TECNOLOGIA** será de ( ) anos, a contar da data de emissão de documento dos órgãos competentes, no Brasil e/ou no exterior, indicando a aprovação da comercialização do produto obtido da **TECNOLOGIA**.

2.4 Os prazos previstos nesta cláusula poderão ser prorrogados, por meio de Termo Aditivo, mediante justificativa da **LICENCIADA**, e concordância expressa da ***LICENCIANTE***.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Constituem obrigações do presente Contrato:

3.1.1 - Obrigações comuns das partes:

I- responsabilizarem-se pelo sigilo das informações relacionadas à **TECNOLOGIA** com seus respectivos empregados/servidores e demais envolvidos que, direta ou indiretamente, a ela tenham acesso, de forma a garantir a confidencialidade das informações. As informações relativas à **TECNOLOGIA** somente poderão ser reveladas mediante anuência formal da ***LICENCIANTE***;

I.1- excetuam-se da obrigação de sigilo as informações que:

a) comprovadamente estiverem em domínio público ou, ainda, que estiverem contidas em patentes publicadas em qualquer país antes da assinatura do presente Contrato;

b) comprovadamente sejam solicitadas pelo Poder Judiciário, Ministério Público ou demais autoridades competentes, em processo judicial ou administrativo;

c) se tornarem públicas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI ou pelo órgão competente em âmbito internacional, se for o caso.

II- comunicar à outra parte qualquer informação de seu conhecimento acerca da violação dos direitos de propriedade industrial referentes à **TECNOLOGIA**, adotando, conjunta ou isoladamente, as providências extrajudiciais e/ou judiciais necessárias à defesa contra eventual uso não autorizado, por terceiros, do produto ou processo decorrente da **TECNOLOGIA**, sendo que as respectivas despesas serão arcadas em sua integralidade pela **LICENCIADA**.

3.2 Obrigações da **LICENCIADA**:

I- arcar com todas as despesas necessárias para o desenvolvimento, a produção, a industrialização e a exploração comercial da **TECNOLOGIA;**

II- Realizar a averbação e arcar com as despesas de averbação do presente instrumento junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, conforme prevê o art. 62, da Lei nº 9.279/96, e o art.11, da Lei nº 9.609/98, no prazo máximo de 12(doze) meses, contados da data de assinatura do presente contrato;

III- arcar integralmente com os custos relativos à proteção e manutenção da **TECNOLOGIA** junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, devendo

realizar o reembolso para a **LICENCIANTTE**, desde a data de depósito da **TECNOLOGIA**;

IV- arcar integralmente com os custos relativos à proteção e manutenção da **TECNOLOGIA** junto ao órgão competente em âmbito internacional, desde a data de depósito da **TECNOLOGIA**;

IV.1 a **LICENCIADA** deverá realizar o reembolso para a (***indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA***), arcando com 100% (cem por cento) dos custos do escritório contratado e dos órgãos competentes em âmbito internacional;

OU

IV.1 – a **LICENCIADA** poderá contratar escritório para pleitear a proteção da propriedade intelectual, arcando com 100% (cem por cento) dos custos do escritório contratado e dos órgãos competentes em âmbito internacional;

IV.1.1 – Em caso de contratação de escritório, a **LICENCIADA** manterá a **LICENCIANTE** informada de todo o trâmite da proteção da propriedade intelectual em âmbito internacional, com a obrigação de fornecer cópias de todos os documentos relacionados à proteção, para o controle e arquivamento da LICENCIANTE.

V- arcar com as despesas decorrentes da promoção de medidas judiciais ou extrajudiciais para a proteção contra ato de violação, por terceiros, dos direitos de propriedade intelectual referentes à **TECNOLOGIA**, mesmo que o ajuizamento das medidas tenha sido feito por iniciativa da **LICENCIANTE,** o que ocorrerá com ciência prévia da **LICENCIADA;**

Nota explicativa:
Na hipótese de o licenciamento se dar sem exclusividade, acrescentar um inciso conforme redação abaixo.

V.1- as despesas de manutenção da **TECNOLOGIA** referidas no inciso III, bem como aquelas referidas nos incisos IV e V, serão partilhadas entre os licenciados, caso haja sublicenciamento a terceiros;

VI- observar as recomendações e instruções técnicas da **LICENCIANTE**, bem como a legislação relacionada à **TECNOLOGIA**, a fim de preservar sua qualidade industrial, assumindo, exclusivamente, as responsabilidades civil, penal e administrativa por ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos, eventuais ilícitos ou danos decorrentes da não observância dos procedimentos técnicos adequados ao desenvolvimento, fabricação e comercialização;

VII- dar imediata ciência à **LICENCIANTE** do recebimento de quaisquer autuações administrativas ou citações, bem como intimações relacionadas à **TECNOLOGIA**, respondendo, pessoal e exclusivamente, por eventuais condenações que vierem a ser cominadas;

VIII- abster-se de adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses da **LICENCIANTE**;

IX- responsabilizar-se pelos tributos e encargos exigíveis em decorrência da execução do presente Contrato;

X- realizar o desenvolvimento da **TECNOLOGIA** necessário para que seja disponibilizada ao mercado;

XI - produzir o produto ou prestar serviço em quantidade suficiente para atender à demanda do mercado;

XII- manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as condições exigidas para a presente contratação;

XIII – comunicar à **LICENCIANTE** por escrito os motivos que impeçam à **LICENCIADA** de desenvolver, de produzir e de explorar comercialmente os produtos ou serviços obtidos da **TECNOLOGIA;**

Nota explicativa:
Caso a TECNOLOGIA resulte em produto sujeito a registro, excetuados fármacos, cuja disciplina já se encontra definida na Cláusula Segunda, inserir o inciso abaixo:

XIII- providenciar o registro do(s) produto(s) junto aos órgãos competentes, informando a **LICENCIANTE**, de imediato e por escrito, sobre a sua emissão/obtenção.

3.3 Obrigações da **LICENCIANTE**:

I – disponibilizar à **LICENCIADA** todos os dados, informações técnicas e documentos para acesso à **TECNOLOGIA** que se mostrem necessários para o desenvolvimento de pesquisa e testes de desenvolvimento visando à produção, fabricação e comercialização de produtos obtido da **TECNOLOGIA**, ressalvando-se que será de exclusiva responsabilidade da **LICENCIADA** o desenvolvimento, a produção e a comercialização do produto obtido da **TECNOLOGIA**;

II- fornecer à **LICENCIADA** suporte técnico-científico associado à **TECNOLOGIA**, sendo que as condições desse suporte, inclusive o valor da respectiva remuneração a ser paga à **LICENCIANTE**, serão estabelecidas em instrumento jurídico próprio;

III – disponibilizar à **LICENCIADA** todos os dados, informações e documentos técnicos e outros elementos e subsídios que eventualmente forem necessários para proteção contra infrações a diretos de terceiros que possam advir da **TECNOLOGIA** e de sua exploração;

IV – colaborar com a **LICENCIADA** na eventualidade desta necessitar interpor, ou em que for parte passiva, em qualquer procedimento administrativo, judicial ou extrajudicial envolvendo a **TECNOLOGIA** e os produtos obtidos com base nesta, seus aperfeiçoamentos e inovações técnicas, bem como no processamento ou manutenção de patente requerida ou concedida ou outro direito de propriedade industrial equivalente, no Brasil e no exterior, e/ou envolvendo a averbação deste contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, se comprometendo a fornecer, assinar ou obter a assinatura de qualquer documento que se faça necessário, dentro dos prazos solicitados e respeitados os limites da razoabilidade.

V – comunicar imediata e expressamente à **LICENCIADA** o recebimento de quaisquer autuações, citações e comunicações administrativas, judiciais e extrajudiciais relacionadas à **TECNOLOGIA** ou ao produto obtido desta, bem como quaisquer infrações à **TECNOLOGIA** ou ao produto obtido desta de que tome conhecimento;

3.4 Obrigações da (***indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO***):

I - Realizar a cobrança em nome da **LICENCIANTE** do valor de remuneração a ser pago pela **LICENCIADA** pela exploração comercial da tecnologia licenciada, conforme disposto na Cláusula Quinta e pelo sublicenciamento, conforme previsto no item 10.5 da Cláusula Décima;

II – Apresentar à **LICENCIADA,** conforme prazo estabelecido no item 5.4 da Cláusula Quinta**,** documento que formalize a cobrança dos valores nas Cláusulas Quinta e item 10.5 da Cláusula Décima.

III - Prestar contas à **LICENCIANTE** dos recursos recebidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização da respectiva cobrança.

IV - Apresentar relatórios anuais à **LICENCIANTE** com a demonstração dos valores recebidos.

V – Informar à **LICENCIANTE** sobre eventuais atrasos no pagamento das remunerações pela **LICENCIADA**, para permitir que sejam tomadas as medidas cabíveis e previstas no presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO MEIO AMBIENTE, DO ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO, AO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO E À BIODIVERSIDADE

4.1 A **LICENCIADA** se responsabiliza pelo cumprimento das leis e regulamentos de proteção ao meio ambiente, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, autorizações e estudos porventura exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades que estejam relacionadas à **TECNOLOGIA**, conforme disposto nas legislações federal, estadual e municipal, relativas à matéria ambiental.

4.2 Para os fins deste Contrato, a expressão meio ambiente abrange saúde pública, ordenamento urbano e administração ambiental.

4.3 A **LICENCIADA** deverá adotar todas as medidas e procedimentos necessários, a fim de afastar qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente, que possa vir a

ser causado pelas atividades de produção ou de comercialização da **TECNOLOGIA**, exigindo que a mesma conduta seja observada pelas empresas por ela eventualmente contratadas.

4.4 São de exclusiva responsabilidade da **LICENCIADA** as sanções impostas pelos Órgãos competentes por danos causados ao meio ambiente, sejam elas decorrentes do exercício de suas atividades ou de sinistros de qualquer natureza, devendo ressarcir à **LICENCIANTE** pelas cominações que a esta venham a ser impostas em virtude da titularidade da **TECNOLOGIA**.

4.5 A responsabilidade da **LICENCIADA** pelos danos ambientais eventualmente causados ou que tenham origem durante a vigência deste Contrato permanecerá, ainda que seus efeitos sejam conhecidos ou só ocorram após o encerramento do Contrato.

4.6 A **LICENCIADA** se responsabiliza pelo cumprimento das leis e regulamentos de acesso ao patrimônio genético, à proteção e ao acesso ao conhecimento tradicional associado, e a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, autorizações, acessos e estudos porventura exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades que estejam relacionadas à **TECNOLOGIA**, conforme disposto no artigo 16, da Lei n° 13.123/2015.

4.7 São de exclusiva responsabilidade da **LICENCIADA** as sanções impostas pelos Órgãos competentes por descumprimento às normas de acesso ao patrimônio genético, à proteção e ao acesso ao conhecimento tradicional associado, e a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade, relacionadas a atividade de exploração econômica, devendo ressarcir à **LICENCIANTE** pelas eventuais cominações que a esta venham a ser impostas em virtude da titularidade da **TECNOLOGIA**.

4.8 A responsabilidade da **LICENCIADA** que tenham origem durante a vigência deste Contrato permanecerá, ainda que seus efeitos sejam conhecidos ou só ocorram após o encerramento do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS REMUNERAÇÕES

5.1. A LICENCIADA pagará à LICENCIANTE, por meio da (*indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO*), pelo licenciamento da TECNOLOGIA os valores abaixo discriminados:

I- A título de remuneração inicial para acesso à TECNOLOGIA, o valor de R$ ( ), que deverá ser realizado da seguinte forma:

a) R$ ( ) em até 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do presente contrato e;

b) R$ ( ) em ( ) parcelas, a primeira no valor de R$ ( ) a ser paga ( ) meses contados da data de início da exploração comercial, a segunda no valor de R$ ( ) a ser paga ( ) meses contados da data de início da exploração comercial e a última no valor de R$ ( ) a ser paga ( ) meses contados da data de início da exploração comercial. (incluir dados de acordo com número de parcelas e complementar a redação).

Nota explicativa:

A cobrança de valores para permitir o acesso a determinada tecnologia, antes mesmo da sua exploração comercial, pode ser estabelecida pela ICT, a partir de prévia negociação com o ente parceiro, de acordo com as especificidades da demanda e com a política de inovação de gestão da propriedade intelectual da Instituição.

II- Pela exploração comercial da TECNOLOGIA, a LICENCIADA deverá remunerar:

a) no percentual de % (por cento) da receita líquida auferida com a exploração comercial, pelo prazo de vigência do contrato, a título de *royalties,* ou

b) Incluir outra forma de remuneração, se for o caso.

5.2. Em caso de sublicenciamento, a LICENCIADA repassará à LICENCIANTE, por meio da (*indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO*), os valores abaixo discriminados:

I – O percentual de % (por cento) sobre a receita líquida auferida na comercialização dos produtos e/ou serviços obtidos da **TECNOLOGIA** pela sublicenciada, a título de *royalties*.

II – O percentual de % (por cento) sobre todo e qualquer valor recebido pela **LICENCIADA** em virtude do sublicenciamento da **TECNOLOGIA** e das inovações técnicas, sem prejuízo do recebimento pela **LICENCIANTE** dos *royalties* e/ou demais valores previstos na presente cláusula.

5.3 Para os fins do inciso II do item 5.1 e do inciso I do item 5.2 considera-se como "*receita líquida*", o valor bruto auferido com a exploração comercial da **TECNOLOGIA** pela **LICENCIADA**, deduzidos os tributos incidentes sobre a operação de venda e os valores relativos às vendas canceladas, devidamente comprovadas.

5.4 O pagamento da remuneração prevista no inciso II do item 5.1 e dos incisos I e II do item 5.2 deverá ser efetuado até o 10º (décimo) dia útil, após o encerramento de cada trimestre de vendas à **LICENCIANTE** por meio da (*indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO*), acompanhado de relatório demonstrativo e Nota(s) Fiscal(is) ou documento equivalente que especifique a quantidade de produtos e/ou serviços comercializados nesse período, o valor bruto das vendas, a especificação e o valor das deduções permitidas, conforme item 5.3, e o valor líquido das vendas.

5.5 O início da contagem do trimestre de vendas, previsto no item 5.4, dar-se-á a partir da data em que a **LICENCIADA** formalizar à **LICENCIANTE** o início da exploração comercial da **TECNOLOGIA** por ela ou por sublicenciada, conforme previsto no *caput* da Cláusula Segunda.

5.6 O pagamento dos valores determinados na presente Cláusula deverão ser efetuados pela **LICENCIADA** à **LICENCIANTE** por meio da (*indicar nome da FUNDAÇÃO DE*

APOIO) na época dos respectivos pagamentos e após apresentação do documento de cobrança pela (*indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO*), devendo a **LICENCIADA** enviar à (*indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO*) a comprovação de efetivação do pagamento no prazo de 15 (quinze) dias após o pagamento.

CLÁUSULA SEXTA - DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

6.1 O atraso no pagamento das remunerações previstas na Cláusula Quinta e nos incisos II a IV, do item 3.2 da Cláusula Terceira, pela **LICENCIADA**, implicará cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor do débito atualizado, considerado o período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, com base na variação do IPC - FIPE ou outro índice legal que porventura venha a substituí-lo, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Treze.

6.2 A ocorrência de atraso no pagamento da remuneração por mais de 30 (trinta) dias ou ainda, a ocorrência de 03 (três) atrasos de pagamento no ano (consecutivos ou não), mesmo que por prazo inferior a 30 (trinta) dias, poderá implicar na rescisão do Contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

7.1 A **LICENCIADA** e sublicenciada deverão manter em sua sede registros contábeis e certidões fiscais pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do encerramento do presente contrato, que permitam à **LICENCIANTE** e/ou à (*indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO*), caso autorizada pela **LICENCIANTE**, sem prévia comunicação, seja através de representantes designados para este fim ou de auditores contratados, comprovar as informações relativas ao desenvolvimento, à produção e à comercialização da **TECNOLOGIA**, bem como todas as condições exigidas para a presente contratação.

7.2 A **LICENCIADA** e a sublicenciada deverão permitir à (*indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA*) e **à** (*indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO*), ou a terceiro

por ela indicado, a qualquer tempo, ainda que o presente Contrato seja extinto, o exame e fiscalização do uso do processo de fabricação e dos produtos obtidos da **TECNOLOGIA**.

CLÁSULA OITAVA – DO USO DO NOME DA LICENCIANTE

8.1 A **LICENCIADA** não poderá utilizar o nome da **LICENCIANTE**, de seus departamentos, laboratórios, funcionários, pesquisadores ou estudantes, em qualquer tipo de material promocional e de propaganda sem aprovação prévia por escrito da CONTRATADA, podendo as condições de uso, se for o caso, ficarem estabelecidas em instrumento específico.

CLÁUSULA NONA – DO APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO NA PATENTE LICENCIADA

9.1 A **LICENCIADA** deverá comunicar formal e imediatamente à **LICENCIANTE**, toda e qualquer modificação ou aperfeiçoamento que gere novo resultado à **TECNOLOGIA**.

9.2 A **LICENCIANTE** e a **LICENCIADA** poderão figurar como cotitulares dos direitos de propriedade intelectual decorrentes do novo resultado, seja obtido somente pela **LICENCIADA** como, também, obtido em parceria com a **LICENCIANTE**, da seguinte maneira:

a) Nos casos do novo resultado configurar-se como certificado de adição e prioridade interna da **TECNOLOGIA**, a titularidade sobre o novo resultado permanecerá em 100% (cem por cento) da **LICENCIANTE**.

b) No caso de surgir novo pedido de patente e outros ativos de propriedade intelectual, tais como *know-how*, desenho industrial, *software*, dentre outros, a **LICENCIANTE** e

LICENCIADA poderão ser cotitulares do novo resultado, sendo que o percentual da titularidade será definido em instrumento jurídico próprio pelas partes.

9.3 Caso o novo resultado seja obtido a partir de Acordo de Parceria formalizado entre as partes, os direitos de propriedade intelectual resultantes do Acordo, à exceção do item a) do item 9.2 *supra,* poderão ser cedidos pela **LICENCIANTE**, mediante compensação financeira, em sua integralidade à **LICENCIADA**, que figurará como titular exclusiva de tais direitos, nos termos do art. 37 do Decreto nº 9.283/2018.

9.4 a **LICENCIADA** perderá automaticamente o direito à titularidade exclusiva mencionada no item 9.3 *supra*, caso não comercialize a tecnologia no prazo e nas condições estabelecidas em instrumento jurídico próprio mencionado no item 9.7 *infra*, nos termos do art. 37, §2º do Decreto nº 9.283/2018.

9.5 A **LICENCIANTE** e a **LICENCIADA** comprometem-se a manter o sigilo necessário à proteção da propriedade intelectual do novo resultado, ficando a **LICENCIANTE** responsável pelos procedimentos necessários à proteção.

9.6 A **LICENCIADA** ficará responsável pelos custos de depósito, manutenção e proteção dos novos resultados de que trata o *caput*.

9.7 Os novos resultados poderão ser explorados comercialmente pela **LICENCIADA**, devendo as condições de exploração, inclusive o pagamento de *royalties* à **LICENCIANTE**, serem definidas em instrumento jurídico próprio.

Nota explicativa:
O art. 63 da Lei de Propriedade Industrial prevê que "o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento."
Nesse ponto, cumpre esclarecer que a referida norma terá efeito cogente apenas quando o

aperfeiçoamento for introduzido pela ICT PÚBLICA, tendo em vista o interesse público envolvido.
Entretanto, caso o aperfeiçoamento seja introduzido pelo ENTE PRIVADO, entende-se que o contrato poderá dispor de forma diversa, prevendo, inclusive, a possibilidade da titularidade do novo resultado ser compartilhada entre as partes, como sugerido acima, por se tratar de direito patrimonial disponível, devendo, para tanto, ser definida em instrumento jurídico próprio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO SUBLICENCIAMENTO DA TECNOLOGIA

10.1 A **LICENCIADA** poderá, sob sua exclusiva responsabilidade, sublicenciar, no todo ou em parte, os direitos para desenvolvimento, uso, produção, exploração comercial e/ou obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à **TECNOLOGIA** a terceiro interessado, respeitado o prazo de vigência do presente instrumento, desde que prévia e expressamente autorizado pela **LICENCIANTE**.

10.2 O terceiro interessado para o qual a **TECNOLOGIA** tenha sido sublicenciada deverá respeitar todas as cláusulas e condições do presente instrumento, o que deverá constar no contrato de sublicenciamento.

10.3 A **LICENCIADA** será solidariamente responsável perante a **LICENCIANTE** pelo cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato, por parte do sublicenciado, inclusive aquelas referentes à remuneração e ao sigilo.

10.4 A **LICENCIADA** se compromete a enviar à **LICENCIANTE**, no prazo máximo de 30(trinta) dias contados da sua assinatura, uma via do(s) contrato(s) de sublicenciamento, bem como de seus eventuais aditamentos, que deverão, também, ter a prévia anuência da **LICENCIANTE**.

10.5 Caberá à **LICENCIANTE** % (por cento) sobre todo e qualquer valor recebido pela **LICENCIADA** em virtude do sublicenciamento da **TECNOLOGIA** e das

inovações técnicas, sem prejuízo do recebimento pela (***indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA***) dos *royalties* e/ou demais valores previstos na Cláusula Quinta.

10.6 O valor disposto no item 10.5 *supra* deverá ser repassado à **LICENCIANTE**, por meio da (***indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO***).

Nota explicativa:
Caso não seja permitido o sublicenciamento, deverá ser inserido um item na Cláusula – Das Disposições Gerais, com a seguinte redação: "É vedado o sublicenciamento da TECNOLOGIA."

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TERCEIRIZAÇÃO

11.1 Caso a **LICENCIADA** necessite terceirizar quaisquer de suas atividades relativas à **TECNOLOGIA**, deverá comunicar formalmente à **LICENCIANTE** o nome da empresa ou profissional terceirizado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da terceirização.

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

11.3 O terceirizado não poderá, sob qualquer hipótese, utilizar a **TECNOLOGIA** 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.

11.4 A **LICENCIADA** deverá obrigar o terceirizado 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 que haja prévia e expressa autorização da **LICENCIANTE**.

11.5 A terceirização das atividades não prejudicará o recebimento integral dos valores devidos pela **LICENCIADA** à **LICENCIANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

12.1 Constituem hipóteses de extinção do presente Contrato:

I- rescisão, que poderá ocorrer, a critério da parte inocente, caso haja descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições;

II- resolução, em virtude de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados, bem como no caso em que a **LICENCIADA** verificar a inviabilidade da produção ou comercialização da **TECNOLOGIA**, o que deverá constar devidamente fundamentado em relatório técnico a ser avaliado pela **LICENCIANTE**;

III- resilição, por livre acordo das partes, por meio de distrato, no qual serão estabelecidas as condições de extinção.

12.2 Em caso de rescisão, a parte culpada deverá indenizar a parte inocente por eventuais perdas e danos e lucros cessantes.

12.3 A decretação de falência da **LICENCIADA** constitui motivo para rescisão contratual, sem prejuízo do cumprimento das obrigações assumidas até o momento da extinção, incluído o recebimento dos valores devidos à **LICENCIANTE**.

12.4 A resolução prevista no inciso II dar-se-á sem quaisquer ônus para as partes e sem a devolução dos valores pagos pela **LICENCIADA** à **LICENCIANTE,** até a data da resolução.

12.5 Em quaisquer das hipóteses de extinção previstas na presente cláusula, a titularidade da **TECNOLOGIA** e o recebimento dos valores porventura pendentes, especialmente os relativos aos *royalties*, estarão assegurados à **LICENCIANTE**.

12.6 Ocorrendo a extinção contratual nos termos desta cláusula, a licenciada deverá devolver todos os documentos (**desenhos, informações, certificados, especificações técnicas**) que sejam de propriedade da **LICENCIANTE**, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da extinção.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento pela **LICENCIADA** de cláusulas e/ou condições do presente Contrato ensejará a aplicação das seguintes penalidades:

I- advertência;

II- multa de % (por cento) sobre o valor devido, calculada proporcionalmente aos dias de atraso, considerando o período de 30 (trinta) dias - *pro rata die* - pelo atraso no pagamento dos valores previstos nos incisos II a IV, do item 3.2, da Cláusula Terceira, e incisos I e II, do *caput*, da Cláusula Quinta;

III- multa de % (por cento) sobre o valor previsto no inciso I, do *caput*, da Cláusula Quinta pelo descumprimento da obrigação de sigilo;

IV- multa de até % (por cento) sobre o valor previsto no inciso II, da Cláusula Quinta, por descumprimento contratual não enquadrado nas hipóteses previstas nos incisos II e III desta Cláusula;

13.2 A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula poderá ocorrer sem prejuízo do disposto na Cláusula Doze.

13.3 Previamente à aplicação das penalidades, a Contratada será notificada por escrito, garantindo-lhe ampla defesa.

13.4 Os valores previstos nos itens II, III e IV supracitados, deverão ser corrigidos pelo IPC-FIPE, ou outro índice legal que porventura venha a substituí-lo, da data de assinatura deste instrumento até a data do efetivo pagamento, se porventura a multa vier a ser exigida.

Nota explicativa:
O rol de penalidades indicado na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA é apenas sugestivo, devendo ser negociado com a parte contratada, observado o disposto na Política de Inovação da ICT.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Este Contrato obriga as partes e seus eventuais sucessores a qualquer título.

14.2 Qualquer aceitação, prorrogação ou tolerância da **LICENCIANTE**, em relação às obrigações assumidas pela **LICENCIADA** no presente Contrato, não constituirá alteração ou novação contratual.

14.3 As alterações deste instrumento que porventura se fizerem necessárias, com exceção de seu objeto, serão formalizadas tão-somente por meio de termo aditivo.

14.4 O licenciamento da TECNOLOGIA objeto do presente Contrato não constitui impedimento para que a LICENCIANTE continue a realizar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à TECNOLOGIA.

14.5 Ocorrendo fusão, cisão ou incorporação, bem como outras formas de alteração social, mudança de finalidade ou estrutura da **LICENCIADA**, a **LICENCIANTE** deverá ser comunicada, de imediato e formalmente, acerca de tais ocorrências. Após tal comunicação, a **LICENCIANTE** procederá, em face dos interesses da Administração, à avaliação da possibilidade de continuidade da execução do Contrato, devendo manifestar-se, com a devida motivação, pela manutenção do Contrato ou pela sua rescisão.

14.6 Caso não seja concedida a carta-patente da **TECNOLOGIA**, as partes definirão em instrumento jurídico específico as condições para exploração de *know-how*.

14.7 Qualquer notificação acerca da execução deste Contrato, a ser feita pelas partes envolvidas umas às outras, poderá ser entregue pessoalmente ou enviada por meio de *e-mail*, cujo original, devidamente assinado, deverá ser postado até o dia seguinte, pelo correio, com aviso de recebimento, no endereço respectivo da parte notificada, conforme se segue:

I - a **LICENCIANTE:** (***indicar endereço completo***) – e-mail: (***indicar endereço eletrônico***);

II - a **LICENCIADA**: (***indicar endereço completo***) - e-mail: (***indicar endereço eletrônico***);

III - a (***indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO:*** (***indicar endereço completo***) - e-mail: (***indicar endereço eletrônico***).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1 O presente instrumento terá vigência de anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelas partes mediante assinatura de termo aditivo, **observado o limite da vigência da patente (informar expressamente o limite da vigência)**.

15.2 Os partícipes deverão comunicar formalmente o interesse em prorrogar o contrato com antecedência de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE

16.1 Caberá à **LICENCIANTE** proceder à publicação do extrato do presente Contrato na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no Parágrafo Único, art. 61, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 Para dirimir quaisquer dúvidas na Execução deste Contrato, as Partes se comprometem, previamente, a buscar uma solução administrativa na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF. Caso reste inviabilizada a

conciliação, fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de (*indicar o estado*), para dirimir os conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas a seguir assinadas.

, ___ de _____ de 20___.

_____

(*indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA*)

_____

(*indicar nome da EMPRESA*)

_____

(*indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO*)

TESTEMUNHAS:

1- _____

2-_____

Nome: **Nome:**

CPF: **CPF:**