

ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE

**CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE
TECNOLOGIA CONSUBSTANCIADA NA
PATENTE Nº PI - 0805121-6, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE
JUIZ DE FORA – UFJF, POR MEIO DO CENTRO
REGIONAL DE INOVAÇÃO E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, E A
EMPRESA....**

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA**, autarquia federal de regime especial, com sede na Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Campus Universitário, Bairro São Pedro - CEP: 36036-900 - Juiz de Fora - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 21.195.755/0001-69, neste ato representado por seu Diretor de Inovação, Prof. Dr. Ignacio José Godinho Delgado, inscrito no CPF sob o nº 381.739.646-53, doravante denominada “**LICENCIANTE**”, por meio do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia - CRITT, com sede no Campus da UFJF, neste ato representado por seu Diretor, Prof. Dr. Ignacio José Godinho Delgado, inscrito no CPF sob o nº 381.739.646-53, 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*), celebram o presente CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DA CRIAÇÃO CONSUBSTANCIADA NO PEDIDO DE PATENTE Nº BR PI - 0805121-6, 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:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

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 “Equipamento para identificar adulteração no leite e similares”, concedida junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o número n° PI - 0805121-6 , em 05/06/2018, doravante denominada TECNOLOGIA.

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

1.3 A exploração comercial da TECNOLOGIA será realizada pela LICENCIADA 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 36 meses, a contar da data de assinatura do presente Contrato, para iniciar a exploração comercial da TECNOLOGIA.

2.2 O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, mediante justificativa da LICENCIADA, e concordância expressa da Universidade Federal de Juiz de Fora.

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

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- excetua-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;
- III- 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;
- IV- 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;

- V- 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;
- VI- abster-se de adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses da LICENCIANTE;
- VII- responsabilizar-se pelos tributos e encargos exigíveis em decorrência da execução do presente Contrato;
- VIII- 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;

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 direitos 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;

CLÁUSULA QUARTA – DO MEIO AMBIENTE

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.

CLÁUSULA QUINTA – DAS REMUNERAÇÕES

5.1. A LICENCIADA pagará à LICENCIANTE pela exploração comercial da TECNOLOGIA, o percentual de % (por cento) da receita líquida auferida com a exploração comercial, pelo prazo de vigência do contrato, a título de *royalties*.

5.2 Para os fins do item 5.1, 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.

5.3 O pagamento da remuneração prevista no item 5.1 deverá ser efetuado até o 10º (décimo) dia útil, após o encerramento de cada trimestre de vendas à LICENCIANTE, 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, e o valor líquido das vendas.

5.4 O início da contagem do trimestre de vendas, previsto no item 5.3, dar-se-á a partir da data em que a LICENCIADA formalizar à LICENCIANTE o início da exploração comercial da TECNOLOGIA por ela, conforme previsto no *caput* da Cláusula Segunda.

CLÁUSULA SEXTA - DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

6.1 O atraso no pagamento das remunerações previstas na Cláusula Quinta, 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 deverá 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, 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 deverá permitir à Universidade Federal de Juiz de Fora, 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.

CLÁUSULA 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 formalmente, a cada trimestre, 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 *knowhow*, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA– DA TERCEIRIZAÇÃO

10.1 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.

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

10.3 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.

10.4 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.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

11.1 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.

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

11.3 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.

11.4 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.

11.5 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.

11.6 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 SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1 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 *royalties*.

III- multa de R\$ 65.000,00 para violação de sigilo.

12.2A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula poderá ocorrer sem prejuízo do disposto na Cláusula Onze.

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

12.4 Os valores previstos nos itens II e III 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

13.4 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.

13.5 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.

13.6 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: A/C: Núcleo de Inovação Tecnológica do CRITT – Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia. Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Campus Universitário, Bairro São Pedro - CEP: 36036-900 - Juiz de Fora – MG. E-mail: att.critt@uff.edu.br

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

13.7 É vedado o sublicenciamento da TECNOLOGIA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

14.1 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 de 17/11/2028.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINATA – DA PUBLICIDADE

15.1 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 SEXTA - DO FORO

16.1 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 Juiz de Fora -MG, 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)

TESTEMUNHAS:

1- _____

2- _____

Nome:

Nome:

CPF:

CPF: