



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

**CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA
EXPLORAÇÃO DA CRIAÇÃO
CONSUBSTANCIADA EM PEDIDO DE
PATENTE ENTRE A UFABC, UFSCAR e **NOME
DA EMPRESA.****

Pelo presente instrumento particular, de um lado a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC**, autarquia federal de regime especial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.722.779/0001-06 com sede na Avenida dos Estados nº5001 - Bairro Santa Terezinha - Santo André – SP - CEP 09210-580, doravante denominada **LICENCIANTE**, neste ato representada pelo **QUALIFICAÇÃO DAS UNIVERSIDADES**, e de outro lado, a **[NOME DA EMPRESA]**, empresa brasileira, inscrita no CNPJ/MF nº xxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxx, CEP xxxxxxxxxxxx, doravante denominada **LICENCIADA**, neste ato representada por seu representante legal **XXXXXX**, nacionalidade, estado civil, portador da cédula de identidade RG **XXXXXXXXXX** e inscrito no CPF sob o nº **XXXXXXXXXX**, 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), resolvem celebrar o presente **CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA E LICENCIAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE PATENTE** referente à tecnologia intitulada “**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx**”, depositada sob o número de processo BR **XXXXXXXXXX**, sujeitando-se às normas das Leis nos 9.279/96, 10.973/04 e 13.243/16, regulamentadas pelo Decreto nº 9.283/2018, 10.406/02 – Código Civil e 8.666/93, no que couber, e processo administrativo UFABC nº 23006.00xxxx/20xx-xx, as quais estabelecem as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato o licenciamento, a título oneroso, **COM / SEM exclusividade**, pela **LICENCIANTE** à **LICENCIADA**, dos direitos para uso, desenvolvimento, produção, exploração comercial, prestação de serviços ou obtenção de qualquer vantagem



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

econômica relacionada à **TECNOLOGIA** intitulada “Nome da Tecnologia” depositada/concedida junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o número **XXXXXXXXXXXX**, em **XX/XX/XXXX**, doravante denominada **TECNOLOGIA**, decorrente do (indicar o instrumento jurídico anteriormente celebrado), celebrado em , entre a UFABC 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.

1.3 A **TECNOLOGIA** será utilizada para aplicação de [campo de aplicação]. Caso a **LICENCIADA** tenha interesse na exploração de outra(s) aplicação(ões) da **TECNOLOGIA**, deverá informar, por escrito, a **UFABC** 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**.

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

2.3 A **LICENCIADA** deverá comunicar formalmente à **LICENCIANTE** a data de início da



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

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- 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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

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 **LICENCIANTE**, 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 **UFABC**, 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**;

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

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**;

XIII- providenciar o registro do(s) produto(s) junto aos órgãos competentes, quando aplicável, 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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

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, 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.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

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 nº 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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

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 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).

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:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

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, 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 na época dos respectivos pagamentos e após apresentação do documento de cobrança, devendo a LICENCIADA enviar a comprovação de efetivação do



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

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.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

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 – 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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

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 UFABC 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).*

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 infringam o disposto no presente Contrato.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

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;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

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.

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

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 São Paulo, 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 ____.

UFABC

(indicar nome da EMPRESA)

(indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO)

TESTEMUNHAS:

1- _____ 2- _____

Nome: Nome:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Agência de Inovação – InovaUFABC
Avenida dos Estados, 5001 · Santa Terezinha
Santo André – SP CEP 09210-580 ·
Fone: (11) 3356-7622 - inova@ufabc.edu.br

CPF: CPF: