

NOTAS EXPLICATIVAS:

ESTA MINUTA SE APLICA A CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA, NÃO PATENTEÁVEL OU DE *KNOW-HOW*.

Os itens desta minuta de Contrato, destacados em azul, tem redação sugestiva, podendo ser 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. Caberá ao setor ou órgão próprio da entidade verificar a pertinência do texto sugerido e decidir se eles serão ou não mantidos na redação final da minuta de contrato.

Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para melhor compreensão do agente ou setor responsável pela elaboração da minuta de contrato, devendo ser suprimidas quando da finalização do documento.

No modelo a seguir, deve-se observar que há duas cores:

- os itens escritos na cor PRETA devem ser mantidos, podendo eventualmente serem alterados ou excluídos diante do caso concreto, e;
- aqueles redigidos na cor AZUL são textos sugestivos que poderão ser adaptados ou excluídos de acordo com o caso concreto ou situações específicas.

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.

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.

MODELO

**CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA.
NÃO PATENTEÁVEL OU DE *KNOW-HOW***

**TERMO DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA, NÃO
PATENTEÁVEL OU DE *KNOW-HOW* N°/....., QUE
FAZEM ENTRE SI O(A) E
O(A).....COM A
INTERVENIÊNCIA DA.....(NOMEAR A
FUNDAÇÃO DE APOIO.**

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

1 - Contrato de Transferência de Tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How* é o instrumento jurídico que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas exclusivas não amparadas por direitos de propriedade industrial, depositados ou concedidos no Brasil, mais comumente designado por *KNOW-HOW*. O contrato deve compreender o conjunto de informações e dados técnicos que permitam a fabricação dos produtos e/ou processos. Incluem-se também nesta categoria os contratos de licença de uso de programas de computador, software, desde que prevista a abertura do código fonte (art. 11 da Lei nº 9.609/98). Fonte: sítio eletrônico do INPI.

2 - Tecnologia: trata-se de um bem imaterial patrimonial, é o conhecimento de um processo (know-how) que se pode utilizar na produção de um bem e que apresenta valor de mercado. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. 3: contratos e atos unilaterais. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.709)

2.1 A tecnologia envolve conhecimentos técnicos e científicos em seus diferentes campos, os quais são aplicáveis de forma prática a um determinado ramo de atividade para a obtenção de um bem corpóreo. (...) O conceito de tecnologia está diretamente ligado ao saber como(know-how) proceder no campo da produção industrial. (DI BLASI, Gabriel. A Propriedade Industrial. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005.p.33/34)

3 - O registro dos contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de KnowHow no INPI é condição essencial para: (i) produzir efeitos perante terceiros; (ii) permitir dedutibilidade fiscal, quando for o caso, para a empresa receptora da tecnologia das importâncias pagas a título de royalties e assistência técnica; e (iii) legitimar remessas de divisas ao exterior como pagamento pela tecnologia negociada. Para que produza esse último efeito, é ainda exigido o registro no Banco Central, nos termos da Resolução nº 3.844/2010.

NOTA EXPLICATIVA: Para os efeitos deste contrato, considera-se:

CONTRATANTE: empresa (entidade constituída sob qualquer forma jurídica para exploração de uma atividade econômica) ou entidade de natureza pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos, signatária do contrato com a ICT pública;

CONTRATADA: Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta (inciso V do art. 2º da Lei nº 10973/04);

FUNDAÇÃO DE APOIO: fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs, registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal(inciso VII do art. 2º da Lei nº 10.973/04);

PARTES: quando em conjunto a Contratada e a Contratante, incluindo-se, em hipóteses específicas, a Fundação de Apoio.

A(nome por extenso da Autarquia/Fundação/ICT pública contratada), por intermédio do(a) (órgão/unidade da contratada, conforme sua estrutura organizacional), com sede no(a), na cidade de /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a)(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº, de de de 20..., publicada no *DOU* de de de, inscrito(a) no CPF nº, portador(a) da Carteira de Identidade nº, doravante designada **CONTRATADA** (*sigla da instituição pública*), e de outro lado, a (*nome da empresa contratante por extenso*), com sede no(a)..... (*endereço completo*), bairro, cidade/estado....., CEP....., inscrita no CNPJ/MF sob nº....., representada neste ato por (cargo, nome e qualificação do representante legal), inscrito no CPF sob o nº, neste ato doravante designada **CONTRATANTE**, e a(*caso prevista a participação de FUNDAÇÃO DE APOIO vinculada à ICT, a entidade deverá ser nomeada e qualificada, indicando-se o seu representante legal*), doravante denominada *Interveniente ou Fundação de Apoio*, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº e em observância às disposições da Lei nº 10.973/2004(Lei de Inovação), com as alterações promovidas pela Lei nº 13.243/2016, do Decreto nº 9.283/2018, da Lei nº 9.279/96(Código de PI), das Leis nº 10.406/02(Código Civil), nº 8.666/93 e nº 8.958, no que couber, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Transferência de Tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*, mediante as seguintes cláusulas e condições:

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1** Constitui objeto deste contrato a transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*, a título oneroso e sem exclusividade, pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, dos direitos para uso, produção, e comercialização de produtos relacionados a (descrever ou nomear a tecnologia objeto da transferência), conforme descrito no PLANO DE TRABALHO, parte integrante deste instrumento.
- 1.2** O presente contrato não implica transferência da titularidade dos direitos relativos ao objeto da transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*, que permanecem, para todos os fins, de propriedade da **CONTRATADA**.

NOTA EXPLICATIVA: A atribuição de exclusividade é cláusula optativa nos contratos de tecnologia ou de licenciamento. Recomenda-se cumprir as regras da Política de Inovação da Instituição, bem como fazer consulta prévia ao Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

2.1 A **CONTRATANTE** terá o prazo máximo de (...) **meses/anos**, a contar da data de assinatura do presente Contrato, para iniciar a exploração comercial relacionada ao objeto contratado.

2.2 O prazo máximo previsto no subitem 2.1 poderá ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, mediante justificativa da **CONTRATANTE** e concordância expressa da **CONTRATADA**, devendo a Contratante manifestar justificadamente seu interesse na prorrogação em até 90 (noventa) dias anteriores ao término do referido prazo.

NOTA EXPLICATIVA: O prazo previsto na cláusula 2.1 e a sua prorrogação (cláusula 2.2) deverão ser objeto de prévia apreciação pelo NIT, por meio de manifestação técnica fundamentada, conforme competências previstas no §1º, incisos IX e X do art. 16, da Lei nº 10.973/2004.

2.3 A **CONTRATANTE** deverá comunicar formalmente à **CONTRATADA** a data de início da exploração comercial do *Know-How*, respeitado o prazo previsto no item 2.1 *supra*.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

3.1 A fiscalização do contrato por parte da **CONTRATADA** dar-se-á mediante designação de fiscal em ato próprio.

3.2 Toda comunicação, instrução, ou reclamação entre as Partes deverá ser feita por escrito, não produzindo qualquer efeito as tratativas, alegações ou instruções verbais.

3.3 Em caso de necessidade de substituição do fiscal, esse será indicado pela Parte que o substituiu, por meio de comunicado escrito encaminhado a outra Parte.

NOTA EXPLICATIVA: A existência de fiscal vincula-se à parte administrativa e formal da avença. As Partes devem acordar a melhor configuração para o contrato, em consonância com as suas respectivas normativas internas, em especial, a Política de Inovação institucional.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

4.1 São obrigações comuns às Partes:

I - responsabilizarem-se pelo sigilo das informações relacionadas ao objeto do contrato, incluindo seus respectivos empregados/servidores e demais envolvidos que, direta ou indiretamente, a ele tenham acesso, de forma que se garanta a confidencialidade das informações. As informações relativas ao objeto do contrato somente poderão ser reveladas mediante anuência formal da **CONTRATADA(ICT)**;

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 requisitadas ou 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 intelectual referentes a transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*, 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 transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*, sendo que as respectivas despesas serão arcadas 100% (cem por cento) pela(**definir**)

III - Nenhuma das Partes será responsabilizada pelo descumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultante de caso fortuito ou de força maior, conforme disposto no art. 393, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro.

NOTA EXPLICATIVA: As Partes poderão especificar ou não outras obrigações consideradas necessárias, de acordo com o objeto do contrato a ser firmado e as normas internas da CONTRATADA. O rol de obrigações comuns apresentado é **não exaustivo**.

4.2 São obrigações da **CONTRATANTE**:

I - abster-se de adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses da **CONTRATADA** na utilização do objeto da transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*;

II - responsabilizar-se pelos tributos e encargos exigíveis em decorrência da execução do presente contrato, bem como do uso e da exploração comercial do objeto da transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*;

III - realizar o desenvolvimento do objeto da transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How* com vistas à sua comercialização, sob pena de cancelamento do fornecimento;

IV - comunicar à **CONTRATADA** por escrito os motivos que porventura a impeçam de explorar comercialmente o objeto da transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*, se for o caso, conforme prazo máximo estabelecido na cláusula segunda *supra*;

V - promover o registro deste contrato, arcando com as respectivas despesas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, conforme prevê o art. 211 da Lei 9.279/96, e art. 11 da Lei 9.609/98, obrigando-se a **CONTRATADA** a fornecer à **CONTRATANTE** todas as informações e documentos solicitados pelo INPI.

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

VII - arcar com todas as despesas decorrentes da promoção de medidas judiciais ou extrajudiciais contra atos de violação de terceiros dos direitos referentes ao objeto contratado, mesmo que o ajuizamento das medidas tenha sido feito por iniciativa da **CONTRATADA**;

VIII - dar imediata ciência à **CONTRATADA** do recebimento de quaisquer autuações administrativas, citações bem como intimações relacionadas ao objeto contratado, respondendo, pessoal e exclusivamente, por eventuais condenações que vierem a serem cominadas em razão do previsto neste contrato.

IX - efetuar os pagamentos na forma prevista na Cláusula Sexta;

X - responsabilizar-se pelos tributos e encargos exigíveis em decorrência da execução do presente contrato.

XI - produzir o produto e prestar serviços relacionados ao objeto contratado em quantidade suficiente para atender a demanda do mercado. ...(definir se no âmbito nacional e/ou internacional).

NOTA EXPLICATIVA: o rol de obrigações apresentado é não exaustivo, podendo ainda ser adotado parcial ou totalmente pela Contratada, de acordo com as normas de sua Política de Inovação.

4.3 São obrigações da **CONTRATADA**:

I - Fornecer, nos termos do disposto no § 6º do art. 6º da Lei nº 13.243/16, todas as informações, documentos e material necessários para o acesso ao objeto da transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*, no limite e condições estabelecidas no Plano de Trabalho;

II - Prestar à **CONTRATANTE** suporte técnico-científico associado a transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*, objeto do contrato, nos limites e condições previstos no Plano de Trabalho;

III - Caso a **CONTRATANTE** tenha interesse em assistência técnica adicional a ser prestada pelos responsáveis técnicos da **CONTRATADA**, deverá realizar manifestação formal nesse sentido, sujeita à disponibilidade da **CONTRATADA**, sendo aplicáveis à **CONTRATANTE**, as condições, valores e a forma de pagamento a serem estabelecidas em instrumento jurídico próprio.

IV - Informar sobre a existência de terceiros interessados na exploração comercial do objeto desta transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*, bem como do licenciamento a outros interessados.

4.4 São obrigações da FUNDAÇÃO DE APOIO:

I - Executar as atividades de apoio logístico, administrativo, e a gestão financeira dos recursos decorrentes do presente contrato, nos termos da Lei nº 8.958/94, da Lei nº 10.973/04, e conforme o estabelecido na Política de Inovação da **CONTRATADA**, oferecendo apoio às Partes para a boa execução das atividades previstas no Plano de Trabalho.

II - Receber os recursos financeiros aportados pela **CONTRATANTE** para a execução dos serviços objeto deste contrato, de acordo com o previsto no Plano de Trabalho, e, em conformidade com o estipulado na cláusula sexta do presente, os quais serão creditados em conta bancária indicada pela **FUNDAÇÃO DE APOIO**.

III - Utilizar os recursos transferidos exclusivamente para a execução do objeto contratual, vedado seu emprego em finalidade diversa da estabelecida no contrato e no respectivo Plano de Trabalho.

IV- Efetivar o recolhimento de tributos, encargos, e quaisquer contribuições previdenciárias que incidirem sobre as atividades do presente contrato, com recursos desse, e comprovar às Partes, sempre que solicitado.

V - Promover as contratações necessárias para apoiar a execução do objeto do contrato, observando o disposto no Decreto nº 8.241/2014.

NOTA EXPLICATIVA: Na hipótese de ocorrer a interveniência de fundação de apoio, outras obrigações poderão ser acrescidas, a critério da **CONTRATADA** e de acordo com suas normas internas, haja vista que o rol de obrigações sugerido **não é exaustivo**.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

Lei nº 8.958/94

Art. 1º.(...)

§ 7º Os recursos e direitos provenientes dos projetos de que trata o caput e das atividades e dos projetos de que tratam os arts. 3º a 9º, 11 e 13 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, poderão ser repassados pelos contratantes diretamente para as fundações de apoio.

Lei 10.973/04

Art. 18. A ICT pública, na elaboração e na execução de seu orçamento, adotará as medidas cabíveis para a administração e a gestão de sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 4º a 9º, 11 e 13, o pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos eventuais colaboradores. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

Parágrafo único. A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da ICT pública, de que tratam os arts. 4º a 8º, 11 e 13, poderão ser delegadas a fundação de apoio, quando previsto em contrato ou convênio, devendo ser aplicadas exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação.

Decreto 8.421/2014

Art. 1º(...)

§1º: O disposto neste Decreto aplica-se às contratações cujos recursos sejam ou não provenientes do Poder Público, desde que tenham por objeto o apoio às IFES e às demais ICT nos projetos referidos no *caput*.

CLÁUSULA QUINTA – DO USO DO NOME DA CONTRATADA

5.1 A **CONTRATANTE** não poderá utilizar o nome da **CONTRATADA**, 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 SEXTA - DO PAGAMENTO

NOTA EXPLICATIVA: Nos contratos de *transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de Know-How* a remuneração é estabelecida de acordo com a negociação contratual, a Política de Inovação da ICT e o assessoramento do seu NIT, devendo ser levado em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares. Caso o objeto do contrato envolva serviços de assistência técnica recomenda-se a elaboração de instrumento jurídico próprio uma vez que será exigida a explicitação do custo em função da taxa dia/hora detalhado por especialização do técnico e o valor total do serviço, ainda que estimado. (fonte: INPI)

6.1 A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** em decorrência da de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*:

I - O valor de R\$.... (...), a título de acesso ao objeto da de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*, a ser efetuado....(na assinatura deste contrato ou em parcelas, ou outra modalidade).

II - O percentual de X% (X por cento), a título de *royalties*, calculado sobre a receita líquida auferida na comercialização dos produtos e/ou serviços que incorporem a Tecnologia.

II.1 Entende-se por “receita líquida” o valor bruto auferido pela **CONTRATANTE** em decorrência da exploração comercial decorrente do objeto da contratação, deduzidos os tributos incidentes sobre a operação de venda do produto e os valores relativos às vendas canceladas, devidamente comprovadas.

III - Os *royalties* serão pagos(desejável estipular a periodicidade de pagamento, trimestral/semestral ou outra) pela **CONTRATANTE**, até o ... (.....) dia útil do mês subsequente ao encerramento de cada(trimestre/semestre ou outro) de vendas, acompanhado do relatório demonstrativo 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 previsto na alínea “c” acima, e o valor líquido das vendas.

IV - O início efetivo da contagem das vendas, previsto no item anterior, dar-se-á a partir da data em que a **CONTRATANTE** notificar, por escrito, à **CONTRATADA** o início da exploração comercial do *Know-How* fornecido.

V - Os valores estipulados nesta Cláusula deverão ser depositados pela **CONTRATANTE** em favor da **CONTRATADA** por meio de Guia de Recolhimento Único-GRU, a ser emitida pela ICT à época dos respectivos pagamentos.

NOTA EXPLICATIVA: *Na hipótese de interveniência da fundação de apoio como receptora dos pagamentos devidos pela Contratante, sugere-se alterar o item V supra, de modo a informar os procedimentos para o depósito dos valores devidos em conta específica indicada pela referida fundação de apoio.*

VI - O atraso nos pagamentos estipulados nesta Cláusula implicará em cobrança de juros de mora de (.....por cento) ao mês ou fração, 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 (indicar o índice) ou outro índice legal que o substitua, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

7.1 A **CONTRATANTE** deverá manter em sua sede registros contábeis e certidões fiscais por(estipular o número máximo de auditorias, sugerindo-se que a **CONTRATANTE** arque com o custo da auditoria, caso haja divergência, por exemplo de até 5% para menos do valor devido) que permitam à **CONTRATADA** comprovar as informações relativas à produção e a comercialização do objeto contratado, bem como todas as condições exigidas para a presente contratação.

7.2 A **CONTRATANTE** deverá permitir à **CONTRATADA** ou a terceiro por esta última indicado, o exame, fiscalização e auditoria do uso do processo de fabricação dos produtos obtidos do *Know-How*, desde que, previamente notificada pela Contratada, com 15(quinze) dias de antecedência à data pretendida para a auditoria.

CLÁUSULA OITAVA - DO MEIO AMBIENTE, DO ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO, AO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO E À BIODIVERSIDADE

8.1 A **CONTRATANTE** 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.

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

8.3 A **CONTRATANTE** 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 do produto associado à Tecnologia, exigindo que a mesma conduta seja observada pelas empresas por ela eventualmente contratadas.

8.4 São de exclusiva responsabilidade da **CONTRATANTE** as sanções porventura 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 a **CONTRATADA** pelas cominações que a ela venham a ser impostas em virtude da titularidade do *Know-How*.

8.5 A responsabilidade da **CONTRATANTE** 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.

8.6 A **CONTRATANTE** 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 ao presente contrato, conforme disposto no artigo 16, da Lei nº 13.123/2015.

8.7 São de exclusiva responsabilidade da **Contratante** 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 **CONTRATADA** quaisquer valores alusivos à cominações que a esta venham a ser impostas em virtude da titularidade do *Know-How*.

CLÁUSULA NONA – DAS INOVAÇÕES TÉCNICAS E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

9.1 A **CONTRATANTE** deverá comunicar formal e imediatamente à **CONTRATADA**, toda e qualquer criação, modificação ou aperfeiçoamento que, de qualquer forma, que gere inovação ao Know-How, necessária ou não para o seu implemento, sejam estes passíveis ou não de proteção pelos institutos de propriedade intelectual.

9.2 Ocorrendo a inovação nos termos do item 9.1, a **CONTRATANTE** não poderá, isoladamente, formular o respectivo depósito do pedido de proteção, no âmbito nacional e/ou internacional.

9.3 A **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE** figurarão como cotitulares dos direitos de propriedade intelectual decorrentes das inovações desenvolvidas isoladamente pela **CONTRATANTE** e também daquelas obtidas em parceria com a **CONTRATADA**.

9.4 Verificada a hipótese prevista nesta Cláusula, a **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE** comprometem-se a manter o sigilo necessário à proteção da propriedade intelectual, ficando a Contratada responsável pela proteção da inovação e pelo envio de cópia do respectivo registro para a Contratante, juntamente com os documentos pertinentes.

9.5 As Partes definirão de comum acordo, por meio de instrumento específico, as responsabilidades de cada Parte no que diz respeito às providências para proteção das inovações, devendo o referido instrumento dispor sobre os seguintes aspectos, dentre outros:

- (i) Qual Parte será responsável por preparar, depositar, acompanhar, responder às exigências técnicas, manter os pedidos de patente e patente concedidas para qualquer invenção que seja referente à inovação no Brasil e no exterior, devendo sempre consultar a outra Parte sobre toda e qualquer minuta de pedido de patente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do seu depósito;
- (ii) Qual Parte será responsável por responder às oposições, ações de nulidade, reexames, ações de revogação e procedimentos similares, requeridos por terceiros contra a concessão de patente relacionadas à inovação;
- (iii) Procedimento para reembolso dos custos relacionados à proteção da inovação com o devido envio dos documentos que substanciem as despesas incorridas.

9.6 As condições para a exploração econômica e/ou a cessão ou licenciamento a terceiros dos direitos das Partes sobre as inovações serão disciplinadas no referido instrumento.

9.7 A **FUNDAÇÃO DE APOIO** não terá responsabilidades, direitos ou obrigações nos resultados obtidos, sejam eles passíveis ou não de proteção legal.

NOTA EXPLICATIVA: *As cláusulas sobre eventuais inovações ao objeto do contrato que porventura gerem direitos de propriedade intelectual devem observar as disposições da Política de Inovação da Instituição e o assessoramento do respectivo NIT, uma vez que compete a cada entidade estabelecer as regras, possibilidades, percentuais e formas de gerir seu patrimônio intelectual.*

CLÁUSULA DÉCIMA – DO SUBLICENCIAMENTO DO OBJETO DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA, NÃO PATENTEÁVEL OU DE KNOW-HOW A TERCEIROS

10.1 A **Contratante** poderá, sob sua exclusiva responsabilidade, sublicenciar, no todo ou em parte, os direitos para comercialização de produtos e serviços relativos ao objeto contratado, a terceiro interessado, respeitado o prazo de vigência do presente instrumento, desde que prévia e expressamente autorizado pela **Contratada**.

10.2 O terceiro interessado para o qual tenha sido sublicenciado o objeto da transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How* deverá respeitar todas as cláusulas e condições do presente instrumento, o que deverá constar no contrato de sublicenciamento.

10.3 A **Contratante** será solidariamente responsável perante a **Contratada** 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 **Contratante** se compromete a enviar à **Contratada**, imediatamente após sua assinatura, uma via do(s) contrato(s) de sublicenciamento, bem como de seus eventuais aditamentos, que deverão, também, ter a prévia anuência da **Contratada**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1 O presente instrumento terá vigência de(...) **meses/anos**, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelas Partes, motivadamente, mediante assinatura de termo aditivo.

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 na hipótese em que a **CONTRATANTE** verifique a inviabilidade da produção ou comercialização do Know-How, o que deverá constar devidamente fundamentado em relatório técnico a ser avaliado pela **CONTRATADA**;

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. Na hipótese de rescisão por culpa da **CONTRATANTE**, esta deverá abster-se de qualquer utilização e da exploração da Tecnologia, remanescendo, ainda, a obrigação de confidencialidade nos termos da Cláusula Quinta.

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

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 **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, até a data da resolução.

12.5 Em quaisquer das hipóteses de extinção previstas na presente cláusula, a titularidade do objeto da transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How* e o recebimento dos valores porventura pendentes, especialmente os relativos aos *royalties*, estarão assegurados à **CONTRATADA**.

12.6 Ocorrendo a extinção contratual nos termos desta cláusula, a **CONTRATANTE** deverá devolver todos os documentos (**desenhos, informações, certificados, especificações técnicas**) que sejam de propriedade da **CONTRATADA**, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da extinção, bem como cessar imediatamente todo e qualquer uso da Tecnologia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES

13.1 A **CONTRATADA**, após prévia notificação à **CONTRATANTE**, de modo a assegurar-lhe a ampla defesa, poderá aplicar sanções em caso de descumprimento parcial ou integral do presente Contrato, a seguir detalhadas:

I) advertência;

II) multa no valor de ... % (..... por cento), sobre o valor devido, calculada proporcionalmente aos dias de atraso, considerado o período de 30(trinta) dias – *pro rata die* – pelo atraso no pagamento dos valores previstos nas alíneas “a” e “b” do subitem 6.1 da Cláusula Sexta;

III) multa de R\$...(reais), por dia de atraso para início da comercialização do(s) produto(s) obtido(s) do objeto da transferência de tecnologia não

patenteada, não patenteável ou de *Know-How*, como previsto na Cláusula Segunda;

- IV) multa de% (...por cento) pelo descumprimento de manter sigilo prevista no presente contrato;
- V) multa de até ...% (... por cento) sobre o valor do débito, por descumprimento contratual não enquadrado nas hipóteses previstas nos incisos “II”; “III” e “IV” desta Cláusula;
- VI) suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo período de até 24(vinte e quatro) meses;
- VII) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.2 A aplicação de uma das penalidades estabelecidas nesta Cláusula não exclui a possibilidade de aplicação de outras.

13.3 Os valores previstos no item 13.1 subitens II) e III), deverão ser corrigidos pelo (indicar o índice de correção), a partir da data em que se verificar o inadimplemento até a do pagamento, se porventura a multa vier a ser exigida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

14.1 Caberá a **CONTRATADA** a publicação do extrato do presente Contrato na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 61, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS NOTIFICAÇÕES

15.1. 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 email, 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 (*indicar nome da CONTRATADA*): (*indicar endereço completo*) – email: (*indicar endereço eletrônico*);

II - a **CONTRATANTE**: (*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 SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 Toda e qualquer tolerância quanto ao descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações aqui previstas, em relação às obrigações assumidas pela **Contratante**, não constituirá novação ou alteração das disposições ora pactuadas, mas tão somente liberalidade da **Contratada**.

16.2 Eventual fusão, cisão ou incorporação, bem como outras formas de alteração social, mudança de finalidade ou estrutura da **CONTRATANTE**, deverá ser comunicada à **CONTRATADA** que avaliará a possibilidade de continuidade da execução do contrato, devendo manifestar-se motivadamente, pela manutenção do contrato ou pela sua rescisão.

16.3 A cessão total ou parcial do contrato deverá ser formalmente solicitada à **CONTRATADA**. Após o devido exame, sopesados os interesses da Administração e comprovado que a continuidade da execução do contrato poderá ocorrer nos termos e condições pactuados e que não lhe acarretará prejuízos, a **CONTRATADA** decidirá, motivadamente, pelo deferimento do pleito. Em caso negativo, com a devida justificativa, a **CONTRATADA** decidirá pela rescisão contratual.

16.4 A transferência de tecnologia objeto do presente contrato, não constitui impedimento para que a **CONTRATADA** continue a realizar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao Know-How.

16.5 As alterações neste instrumento que porventura se fizerem necessárias, com exceção de seu objeto, serão formalizadas tão-somente por meio de Aditivo.

16.6 Não será responsabilidade da **CONTRATADA** o pagamento de qualquer valor, inclusive encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou de qualquer outra natureza, especialmente de seguro contra acidentes de trabalho, aos indivíduos que porventura trabalhem ou tenham trabalhado em favor da **CONTRATANTE** sendo esses eventuais valores devidos exclusivamente pela **CONTRATANTE**.

16.7 A **CONTRATANTE** não tem qualquer responsabilidade pelo pagamento de qualquer remuneração, de qualquer natureza, aos indivíduos que porventura tenham trabalhado em favor da **CONTRATADA** na invenção e desenvolvimento do objeto desta transferência de tecnologia, sendo eventuais valores devidos exclusivamente pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios na execução deste Contrato, as Partes se comprometem, previamente, a buscar solução administrativa junto à 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)*, para dirimir os conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 As Partes desde já se comprometem a, em caso de qualquer litígio envolvendo o presente contrato, não juntar aos autos do processo correspondente nenhuma informação que possa se caracterizar como confidencial em relação ao objeto da transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de *Know-How*, sem antes solicitar ao juiz competente que o processo prossiga em segredo de justiça, nos termos do artigo 206 da Lei nº 9.279/1996.

E, por estarem justos e acordados, assinam os Contratantes, em(....) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo nominadas.

....., de.... de

XXXXXXXXXXXX

Representante legal da **Contratada**

XXXXXXXXXXXX

Representante legal da **Contratante**
Empresa XXXXXXXXXXXX

TESTEMUNHAS:

1.

CPF:

2.

CPF:

NOTA EXPLICATIVA: *Caso o instrumento preveja a participação da fundação de apoio, o seu representante deverá assinar o contrato.*

NOTA EXPLICATIVA: *Necessárias as assinaturas do responsável legal da ICT pública e da EMPRESA (ou ICT) e de 2(duas) testemunhas para atender o disposto no art. 784, III do CPC que considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado por duas testemunhas.*