



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Check-list

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE PATENTE (ICT e instituição privada ou pública, com a interveniência de Fundação de Apoio)

NUP: _____

Contrato de cessão: Trata-se de uma das espécies de contrato que se incluem no gênero transferência de tecnologia. Aplica-se, necessariamente, às hipóteses de cessão, em caráter definitivo, de direitos sobre propriedade intelectual protegida (patentes depositadas e patentes já concedidas). Há duas hipóteses previstas na lei: a cessão ao criador, que se dará de forma não onerosa; e a cessão a terceiros, que se dará de forma necessariamente remunerada.

Base legal: Artigo 11 da Lei nº 10.973/2004 e art. 13 do Decreto nº 9.283/18

Nº	Documentação	OBS
DOCUMENTOS A SEREM PROVIDENCIADOS PELA ICT CEDENTE		
01	Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (Lei nº 9.784/1999, art. 22, § 4º c/c art. 38, caput, Lei 8.666/93). (Informar caso se trate de processo encaminhado via sistema eletrônico de informações - SEI).	
02	Justificativa para a contratação com demonstração do interesse público (art. 50, Lei nº 9.784/1999).	
03	Aprovação da contratação pelo órgão ou autoridade máxima da ICT (verificar a necessidade de solicitar a juntada de norma interna da ICT que disponha sobre delegação de competência para a prática deste ato).	
04	Justificativa contemplando e especificando a situação de dispensa prevista no art. 24, XXV, da Lei nº 8.666/93, apresentando os elementos necessários à sua configuração, naquilo que couber, conforme disposto no art. 26, <i>caput</i> , e parágrafo único da Lei nº 8.666/93.	
05	No caso de cessão a terceiro, a contratação deverá ser precedida de ampla publicidade no sítio eletrônico oficial da ICT pública, na forma estabelecida em sua política de inovação (art. 13, § 3º, do Decreto nº 9.283/2018).	



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

06	Exame e parecer técnico do Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT (art. 16, §1º, IX e X da Lei nº 10.973/2004) a respeito da contratação.	
07	Comunicação à autoridade superior, no prazo de 3 (três) dias, do ato que autorizou a dispensa, para fins de ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias.	
08	Juntada de minuta de contrato.	
09	Previsão, se for o caso, de recursos orçamentários, com indicação das respectivas rubricas.	
10	Exame e aprovação da minuta de contrato pela Procuradoria Federal junto à entidade.	
DOCUMENTOS A SEREM OBTIDOS JUNTO AO(À) CESSIONÁRIO(A)		
11	Comprovação de requisitos de habilitação jurídica (art. 28, Lei nº 8.666/1993) – Inclusive para conferência dos poderes do representante do cessionário (art. 28, Lei nº 8.666/1993).	
12	Comprovação de regularidade fiscal (Art. 12, § 5º, I, do Decreto 9.283/2018)	
13	Ato constitutivo da empresa ou ICT privada (estatuto ou contrato social em vigor) (art. 28, inciso III, da Lei nº 8.666/1993); ou equivalente, se empresa estrangeira.	
14	Documentação do representante legal do cessionário – pessoa que assinará o contrato (RG, CPF e Comprovante de Residência + Ata de Nomeação, Termo de Posse ou documentos correlatos, no caso de entidade estrangeira).	
15	Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, se empresa nacional.	
DOCUMENTOS A SEREM OBTIDOS JUNTO À FUNDAÇÃO DE APOIO (se houver interveniência da FA)		
16	Ato de constituição/ habilitação jurídica (art. 28, Lei nº 8.666/1993) Estatuto social da Fundação de Apoio, comprovando finalidade não lucrativa e de ser incumbida, regimental ou estatutariamente, da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, científico e tecnológico.	
17	Documentação do Responsável Legal da FUNDAÇÃO DE APOIO – pessoa que irá assinar o Termo (RG, CPF e Comprovante de Residência + Ata de Nomeação, Termo de Posse ou documento correlato).	



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

18	Registro e credenciamento junto ao MEC/MCTI e autorização para apoiar, em sendo o caso (art. 4º, §2º, Decreto nº 7.423/2010, art. 4º, I, Portaria Interministerial MEC/MCTI nº 191, de 13 de março de 2012 e art. 2º, III, Lei nº 8.958/1994)	
19	Justificativa para a contratação (caso exista mais que uma Fundação)	
20	Proposta da Fundação de Apoio, demonstrando os seus serviços de apoio, contendo, inclusive, a planilha demonstrativa dos seus custos operacionais incorridos na execução de suas atividades.	
21	Plano de Trabalho, contemplando os requisitos mínimos previstos no § 1º do art. 6º do Decreto nº 7.423/10, bem ainda os §§ 2º a 13 do referido dispositivo, no que couber.	
22	Declaração de reputação ético-profissional (art. 24, XIII, Lei nº 8.666/93) e de capacidade técnica-financeira para bem executar o objeto contratado.	
23	Comprovação da regularidade fiscal e trabalhista (art. 29, Lei nº 8.666/1993)	
24	Consulta aos sistemas de penalidades – CEIS, CNJ e TCU	
25	Consulta ao CADIN (art. 6º, Lei nº 10.522/2002)	

OBS. 1) CABE ÀS DIRETORIAS, NITs E/OU ÁREAS TÉCNICAS OBSERVAR SE, ALÉM DOS DOCUMENTOS ORA ARROLADOS, OUTROS SÃO NECESSÁRIOS PARA COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. (Esses documentos dependem de cada caso concreto e da regulamentação interna da Instituição, especialmente da respectiva Política de Inovação – art. 6º, caput do Decreto nº 7.423/10).

OBS. 2) A AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS DOCUMENTOS LISTADOS NO CHECK LIST DEVERÁ SER JUSTIFICADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE.

NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens desta minuta de Contrato de Cessão, destacados em azul, devem ser preenchidos ou adotados pela entidade pública, de acordo com as peculiaridades do objeto e em conformidade com as condições negociadas com a entidade privada ou pública, parte no ajuste.

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

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

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

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

MINUTA DE CONTRATO DE CESSÃO DE PATENTE

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE A CRIAÇÃO
CONSUBSTANCIADA NA PATENTE Nº BR (OU EM
PEDIDO DE PATENTE) ENTRE ICT PÚBLICA E ENTIDADE
PÚBLICA OU PRIVADA (OU AO CRIADOR), COM
INTERVENIÊNCIA DA (NOME DA FUNDAÇÃO DE APOIO).

Considerações Gerais:

A possibilidade de celebração de contrato de cessão de direitos sobre a criação desenvolvida pela Instituição Científica e Tecnológica – ICT encontra-se disciplinada no artigo 11 da Lei nº 10.973/2004.

A minuta proposta pode ser utilizada na hipótese de cessão gratuita, que somente poderá ser realizada ao criador, após decisão fundamentada do órgão ou autoridade máxima da instituição, ouvido o núcleo de inovação tecnológica, e na hipótese de cessão a terceiros (entidades privadas ou públicas), a título oneroso, caso que sempre será precedido de ampla publicidade no sítio eletrônico oficial da ICT pública, na forma estabelecida na sua política de inovação.

A ICT deve observar, ainda, as normas previstas na Instrução Normativa INPI/PR Nº 070, de 11 de abril de 2017, e na Resolução INPI/PR nº 135, de 20 de junho de 2014.

É importante frisar que a cessão, nos termos do artigo 58 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, pode ser total ou parcial. Ainda, a cessão a que se refere a lei de propriedade industrial implica a transferência definitiva dos direitos de exploração daquela patente, de modo que se assemelha, em certa medida, a um contrato de compra e venda de bem imaterial. Ademais, segundo a doutrina, dado o princípio da unidade da invenção, a patente ou o pedido de patente a ser cedido é indivisível quanto aos seus atributos jurídicos elementares (direito de fabricar, direito de efetuar a primeira venda etc.), sendo apenas possível a cessão parcial no que se refere a determinados limites da exploração (como limitação geográfica, por exemplo).

Importante ressaltar, ainda, a aplicação subsidiária da Lei n. 8.666/93, naquilo que for compatível com os princípios que norteiam a inovação e a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, previstos no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 10.973/2004.

A **(indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA)**, autarquia federal, sediada na **(indicar endereço completo)**, inscrita no CNPJ sob o nº , doravante denominada **CEDENTE**, neste ato representada por **(indicar nome do representante legal)**, e o(a) **(indicar o nome da entidade pública ou privada)**, sediado(a) no(a) **(indicar endereço completo)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº , doravante denominada **CESSIONÁRIA**, neste ato representado(a) na forma de seu estatuto/contrato social pelo(a) Sr(a). **(indicar nome, cargo, e qualificação do representante legal)**, com a interveniência da **(indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO)**, com sede na **(indicar endereço completo)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº , neste ato representada por seu **(indicar nome, cargo, e qualificação do representante legal)**, celebram o presente **CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE A CRIAÇÃO CONSUBSTANCIADA NA PATENTE (OU NO PEDIDO DE PATENTE) Nº BR** , sujeitando-se, no que couber, às normas das Leis nºs 8.666/93, 9.279/96, 10.973/04, regulamentada pelo Decreto nº 9.283/2018, e 10.406/02 – Código Civil, e às cláusulas e condições seguintes:

Nota explicativa:

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

No caso da cessão ao criador, que se dará de forma gratuita, deverá haver a devida identificação deste no contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente contrato a cessão **total ou parcial**, a título **gratuito ou oneroso**, pela **CEDENTE** à **CESSIONÁRIA**, dos direitos da **ICT** sobre a tecnologia intitulada “ ”, doravante denominada apenas **TECNOLOGIA**, de propriedade da **CEDENTE**.

Nota explicativa:

Consoante já dito nas considerações gerais, a cessão poderá ser total ou parcial, gratuita ou onerosa. Será gratuita se se der para a pessoa do criador, conforme autoriza a lei de inovação (Lei nº 10.973/2004 – art. 11) e o Decreto regulamentador (Decreto nº 9.283/2018 – art. 13). Na cessão para terceiros, será sempre remunerada. Em ambos os casos, pode ser total ou parcial.

Parágrafo único: A presente cessão tem fundamento no artigo 11 da Lei 10.973/2004, alterada pela Lei 13.243/2016, e no artigo 13, e parágrafos, do Decreto 9.283/2018.

Nota explicativa:

Na hipótese de a cessão se dar de forma parcial, inserir um item 1.2 prevendo os contornos da parcialidade, como, por exemplo, na seguinte circunstância:

1.2 - A CESSIONÁRIA se compromete a apenas explorar a TECNOLOGIA no território nacional, restando impedida de fazê-lo em qualquer território estrangeiro.

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

2.1 - A CESSIONÁRIA terá o prazo máximo de **xxxx** meses, a contar da data de assinatura do presente contrato, para iniciar a exploração comercial da **TECNOLOGIA**, sob pena de extinção da presente cessão.

Parágrafo Primeiro - O prazo previsto no *caput* poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo a ser assinado pelas partes, mediante justificativa a ser apresentada pela **CESSIONÁRIA**, com a concordância expressa da **CEDENTE**, devendo a **CESSIONÁRIA** manifestar justificadamente seu interesse na prorrogação em até 90 (noventa) dias anteriores ao término do referido prazo.

Parágrafo Segundo - Para todos os fins deste contrato, por exploração comercial se entende a utilização da tecnologia no desenvolvimento de outras tecnologias comercializáveis ou, ainda, a utilização dos dados e informações obtidos através da Tecnologia para obtenção, desenvolvimento e contribuição de *know how* e/ou tecnologias comercializáveis. Sendo assim, a exploração comercial, conforme definida aqui, não será, necessariamente, da Tecnologia específica de que trata este Contrato, mas de qualquer *know how* ou tecnologia diretamente derivada ou decorrente da Tecnologia passível de comercialização e obtida pela cessionária.

Parágrafo Terceiro - A exploração comercial pode ser realizada diretamente pela **CESSIONÁRIA** ou por meio de parcerias com terceiros.

2.2 - A ausência de exploração pela **CESSIONÁRIA** no prazo fixado implicará a perda dos direitos sobre a criação para a **CEDENTE**.

Nota explicativa:

O prazo máximo estabelecido para início da exploração comercial da tecnologia objeto do presente contrato deve ter como referência aquele estabelecido no artigo 68, § 5º, da Lei de Propriedade Industrial, a fim de que sejam preservados os interesses da ICT cedente.

Após esse prazo, caso não explore a TECNOLOGIA, a CESSIONÁRIA perderá os direitos sobre a criação para a CEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Constituem obrigações das partes 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 que se garanta a confidencialidade das informações. As informações relativas à **TECNOLOGIA** somente poderão ser reveladas mediante anuência formal da **CEDENTE**;

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.

3.2 Obrigações da **CESSIONÁRIA**:

I - abster-se de adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses da **CEDENTE** na utilização da **TECNOLOGIA**;

II - responsabilizar-se pelos tributos e encargos exigíveis em decorrência da execução do presente contrato, bem como do uso e da exploração comercial da **TECNOLOGIA**;

III - realizar o desenvolvimento da **TECNOLOGIA** necessário para a comercialização, sob pena de cancelamento da cessão;

IV - comunicar à **CEDENTE** por escrito os motivos que porventura a impeçam de explorar comercialmente a **TECNOLOGIA**, se for o caso;

V - dar imediata ciência à **CEDENTE** do recebimento de quaisquer autuações administrativas, citações ou intimações relacionadas à **TECNOLOGIA**, respondendo, pessoal e exclusivamente, por eventuais condenações que vierem a ser cominadas, dada a transferência definitiva dos direitos sobre a criação consubstanciada na patente;

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

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

3.3 Obrigações da **CEDENTE**:

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

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

III – disponibilizar à **CESSIONÁRIA** 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;

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

I - Realizar a cobrança em nome da **CEDENTE** do valor de remuneração a ser pago pela **CESSIONÁRIA** pela, conforme disposto na Cláusula Quinta;

II – Apresentar à **CESSIONÁRIA**, conforme prazo estabelecido no item 5.4 da Cláusula Quinta, documento que formalize a cobrança dos valores estabelecidos na Cláusula Quinta;

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

IV - Informar à **CEDENTE** sobre eventual inadimplemento da **CESSIONÁRIA**, para permitir que sejam tomadas as medidas cabíveis e previstas no presente contrato.

V - Repassar o valor para a **CEDENTE**, conforme as condições por ela estabelecidas.

Nota explicativa:

O item 3.4, que se refere às obrigações da fundação de apoio, encontra-se em azul pois se trata de conteúdo sugestivo. Isso porque, conforme já dito acima, existe a possibilidade de cessão de natureza gratuita ao criador, na qual não se justifica a interveniência da fundação de apoio, já que não há recursos a serem geridos. Ademais, a ICT pública poderá optar por não haver interveniência de fundação de apoio.

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

4.1 A **CESSIONÁRIA** 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 **CESSIONÁRIA** 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 **CESSIONÁRIA** 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 **CEDENTE** quaisquer valores alusivos a cominações que a esta venham a ser impostas em virtude da titularidade da **TECNOLOGIA**.

4.5 A responsabilidade da **CESSIONÁRIA** 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 CESSIONÁRIA 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 **CESSIONÁRIA** 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 **CEDENTE** quaisquer valores alusivos a cominações que a esta venham a ser impostas em virtude da titularidade da **TECNOLOGIA**.

4.8 A responsabilidade da **CESSIONÁRIA** 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 – DA REMUNERAÇÃO

5.1 - Em razão do presente contrato, a **CEDENTE** será remunerada pela **CESSIONÁRIA** no importe de R\$ xxx, a ser adimplido nas condições ora pactuadas.

5.2 - O pagamento pela cessão será realizado diretamente à *(indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO, se for o caso)*, consoante previsto na cláusula terceira (3.4) deste contrato.

Nota explicativa:

É importante frisar que, caso a cessão se dê para a pessoa do criador, ela será gratuita, de modo que a presente cláusula e as demais que dela dependem deverão ser adaptadas. A cessão gratuita depende, consoante o artigo 11, parágrafo único, da Lei nº 10.973/2004, de decisão que “deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição, ouvido o núcleo de inovação tecnológica, no prazo fixado em regulamento”. O § 2º do artigo 13 do Decreto nº 9.283/2018, por sua vez, fixa o prazo para decisão da ICT em seis meses, contados da data do recebimento da solicitação de cessão feita pelo criador, ouvido o NIT.

CLÁUSULA SEXTA - DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

6.1 O atraso no pagamento da remuneração prevista na Cláusula Quinta implicará a incidência 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 Décima Segunda.

6.2 A ocorrência de atraso no pagamento da remuneração por mais de 30 (trinta) dias poderá implicar a rescisão do Contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DA AUDITORIA

7.1 A CEDENTE poderá, sem prévia comunicação, seja através de representantes designados para este fim ou de auditores contratados, comprovar as informações relativas ao início da comercialização da **TECNOLOGIA**, bem como todas as condições exigidas na presente contratação.

CLÁUSULA OITAVA – DO USO DO NOME DA CEDENTE

8.1 A **CESSIONÁRIA** não poderá utilizar o nome da **CEDENTE**, de seus departamentos, laboratórios, funcionários, pesquisadores ou estudantes, em qualquer tipo de material promocional e/ou de propaganda, sem aprovação por escrito do seu órgão competente, devendo as condições de uso, se for o caso, ficarem estabelecidas em instrumento específico.

CLÁUSULA NONA – DA CESSÃO DA TECNOLOGIA A TERCEIROS

9.1 - A **CESSIONÁRIA** poderá, sob sua exclusiva responsabilidade, ceder, no todo ou em parte, a **TECNOLOGIA** a terceiros interessados, desde que previamente informado o fato à **CEDENTE** e desde que o terceiro cumpra os prazos previstos para a exploração comercial da **TECNOLOGIA** estabelecidos no presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO DA CESSÃO PELA NÃO EXPLORAÇÃO

10.1 - A **CESSIONÁRIA** ou o terceiro para o qual esta tenha cedido a **TECNOLOGIA** perderá automaticamente os direitos sobre a criação ora cedida caso não explore ou comercialize a tecnologia no prazo estabelecido no presente contrato, situação em que os direitos de propriedade intelectual serão revertidos em favor da **CEDENTE**.

10.2 - A **CESSIONÁRIA** ou o terceiro para o qual esta tenha cedido da **TECNOLOGIA** deverá firmar todos os instrumentos necessários para regularizar a situação relativa aos direitos sobre a propriedade intelectual da **CEDENTE** frente aos órgãos competentes em caso de extinção da cessão.

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 **CESSIONÁRIA** verificar a inviabilidade da produção ou comercialização da **TECNOLOGIA**, o que deverá constar devidamente fundamentado em relatório técnico a ser avaliado pela **CEDENTE**;

III - rescisão, 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 **CESSIONÁRIA** constitui motivo para rescisão contratual, sem prejuízo do cumprimento das obrigações assumidas até o momento da extinção, incluído o recebimento dos valores devidos à **CEDENTE**.

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 **CESSIONÁRIA** à **CEDENTE** 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 (*inclusive os relativos a eventuais royalties pendentes de recebimento pela **CESSIONÁRIA***) estarão assegurados à **CEDENTE**.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1 O descumprimento pela **CESSIONÁRIA** 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;

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

12.3 A aplicação de uma das penalidades estabelecidas nos incisos desta Cláusula não exclui a possibilidade de aplicação de outras.

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

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

Nota explicativa:

As penalidades poderão ser alteradas conforme a negociação entre as partes e de acordo com eventuais previsões constantes da Política de Inovação da ICT pública.

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 **CEDENTE** em relação às obrigações assumidas pela **CESSIONÁRIA** 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 A cessão da propriedade intelectual objeto do presente contrato não constitui impedimento para que a **CEDENTE** continue a realizar, isoladamente ou em parceria com terceiros, o desenvolvimento e a geração de novas propriedades intelectuais relacionadas direta ou indiretamente com a propriedade intelectual ora cedida.

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

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 (indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA): (indicar endereço completo) – e-mail: (indicar endereço eletrônico);

II - a CESSIONÁRIA: (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 QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1 Caberá a **CEDENTE** proceder à 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 - DO FORO

15.1 Para dirimir quaisquer dúvidas na Execução deste Contrato, as Partes se comprometem, previamente, a buscar uma solução administrativa na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF. Caso reste inviabilizada a conciliação, fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de (indicar o estado), para dirimir os conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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

, ____ de _____ de 20__.

(indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA)

(indicar nome da CESSIONÁRIA)

(indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO)

TESTEMUNHAS:

1- _____

2- _____

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Check-list
LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE
OU DO PEDIDO DE PATENTE

NUP: _____

Contrato de Licenciamento para Exploração de Patentes é o instrumento jurídico pelo qual o titular de patente (ou depositante do pedido de patente no INPI) outorga à terceiro o direito de uso e exploração da invenção.

Base Normativa: Artigo 6º e 7º da Lei nº 10.973/04; artigos 11 e 12 do Decreto nº 9.283/2018; Artigos 61, 62 e 63 da Lei n. 9.279/96 (LPI); Instrução Normativa INPI/PR n. 070, de 11 de abril de 2017; e Resolução INPI/PR n. 199, de 07 de julho de 2017.

Nº	Documentação	OBS
DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELO ENTE PÚBLICO		
01	Nota/Parecer Técnico da área finalística, que apresente o mérito administrativo, com aprovação da autoridade superior (CONFORME REGULAMENTAÇÃO INTERNA)	
02	Justificativa da autoridade competente, em caso de dispensa de licitação.	
03	Extrato da oferta tecnológica no sítio eletrônico oficial da ICT pública, caso haja cláusula de exclusividade; sendo dispensável nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração. *Os contratos de licenciamento sem cláusula de exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, poderão ser firmados diretamente, na forma do regulamento interno.	
04	Minuta do Contrato de Licenciamento para Exploração de Patente*	
05	Caso haja alteração da minuta-padrão disponibilizada pela Procuradoria Federal, a ICT deverá apontar na minuta encaminhada para análise quais itens foram inseridos, modificados ou excluídos e apresentar as justificativas na nota técnica.	
DOCUMENTOS A SEREM OBTIDOS JUNTO AO PARCEIRO PRIVADO		
06	Documento social da entidade parceira – documento idôneo (ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor)	
07	Cópia dos documentos do Responsável Legal pela Entidade – pessoa que irá assinar o Contrato (RG, CPF e Comprovante de Residência + Ata de Nomeação/Procuração, Termo de Posse ou documento que demonstre a legitimidade para assinar o Contrato)	
08	Cópia dos documentos das Testemunhas – RG, CPF e Comprovante de Residência	
09	Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

10	Declaração de que no quadro social da entidade não há integrante que tenha Conflito de Interesse, nos termos da Lei nº 12.813/13	
11	Cópia de documento que comprove que a entidade funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação	
DOCUMENTOS A SEREM OBTIDOS JUNTO À FUNDAÇÃO DE APOIO		
12	Credenciamento junto ao MEC e MCTIC	
13	Estatuto social da Fundação de Apoio, comprovando finalidade não lucrativa e assegurando que os membros dos seus conselhos não são remunerados pelo exercício de suas funções	
14	Demonstrações contábeis do último exercício fiscal, atestando sua regularidade financeira e patrimonial, acompanhadas de parecer de auditoria independente.	
15	Avaliação de desempenho, aprovada pelo órgão colegiado superior da instituição apoiada, baseada em indicadores e parâmetros objetivos, demonstrando os ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados com a colaboração das fundações de apoio	

OBS 1: CABE ÀS ÁREAS COMPETENTES OBSERVAR SE, ALÉM DOS DOCUMENTOS ACIMA LISTADOS, PROVIDENCIAR OUTROS NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. (Esses documentos dependem de cada caso e da regulamentação interna da instituição).

OBS 2: A AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS DOCUMENTOS LISTADOS NO CHECK-LIST DEVERÁ SER JUSTIFICADA PELA DIRETORIA COMPETENTE.

OBS 3: SE ALGUMA DAS PARTES CONTRATANTES RESIDIR NO EXTERIOR SERÁ NECESSÁRIO CONSTITUIR PROCURADOR NO BRASIL COM PODERES PARA REPRESENTÁ-LA JUDICIAL E ADMINISTRATIVAMENTE, INCLUSIVE PARA RECEBER CITAÇÕES.

OBS 4: O CONTRATO DE LICENÇA SOMENTE PRODUZIRÁ EFEITOS EM RELAÇÃO A TERCEIROS SE AVERBADO NO INPI, SENDO DISPENSÁVEL PARA EFEITO DE VALIDADE DE PROVA DE USO, O CONTRATO DE LICENÇA NÃO PRECISARÁ ESTAR AVERBADO NO INPI.

OBS 5: A AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE LICENÇA TAMBÉM LEGITIMA AS REMESSAS DE DIVISAS AO EXTERIOR, COMO PAGAMENTO PELA TECNOLOGIA NEGOCIADA; E PERMITE A DEDUTIBILIDADE FISCAL, QUANDO FOR O CASO, PARA A EMPRESA RECEPTORA DA TECNOLOGIA DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

OBS 6: CASO A ICT DECIDA PELA AVERBAÇÃO DO CONTRATO, DEVERÁ SEGUIR AS DIRETRIZES INDICADAS PELO INPI NA RESOLUÇÃO INPI/PR Nº 199, DE 7 DE JULHO DE 2017.

NOTAS EXPLICATIVAS

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

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

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

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

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

MODELO DE TERMO DE CONTRATO

LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE

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

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A possibilidade de celebração de contratos de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação desenvolvida pela Instituição Científica e Tecnológica – ICT, individualmente ou por meio de parceria com entidade pública ou privada, encontra-se prevista nos artigos 6º e 7º da Lei nº 10.973/2004.

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

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

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

anteriormente celebrado), celebrado em _____, entre a _____ (indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA) e o(a) _____ (indicar nome da EMPRESA).

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

Nota explicativa:

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

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

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

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

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

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

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

Nota explicativa:

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

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

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

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

Nota explicativa:

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

I - justificar o desuso por razões legítimas;

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

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

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

Nota explicativa:

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

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

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

2.2 Para o desenvolvimento da **TECNOLOGIA**, a **LICENCIADA** deverá executar as seguintes etapas em seus respectivos prazos:

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Constituem obrigações do presente Contrato:

3.1.1 - Obrigações comuns das partes:

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

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

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

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

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

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

3.2 Obrigações da **LICENCIADA**:

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

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

III- arcar integralmente com os custos relativos à proteção e manutenção da **TECNOLOGIA** junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, devendo realizar o reembolso para a **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 _____ (*indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA*), arcando com 100% (cem por cento) dos custos do escritório contratado e dos órgãos competentes em âmbito internacional;

OU

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

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

V- arcar com as despesas decorrentes da promoção de medidas judiciais ou extrajudiciais para a proteção contra ato de violação, por terceiros, dos direitos de propriedade intelectual referentes à **TECNOLOGIA**, mesmo que o

ajuizamento das medidas tenha sido feito por iniciativa da **LICENCIANTE**, o que ocorrerá com ciência prévia da **LICENCIADA**;

Nota explicativa:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota explicativa:

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

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

3.3 Obrigações da LICENCIANTE:

I – disponibilizar à LICENCIADA todos os dados, informações técnicas e documentos para acesso à TECNOLOGIA que se mostrem necessários para o desenvolvimento de pesquisa e testes de desenvolvimento visando à produção, fabricação e comercialização de produtos obtido da TECNOLOGIA, ressaltando-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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3 A **LICENCIADA** deverá adotar todas as medidas e procedimentos necessários, a fim de afastar qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente, que possa vir a ser causado pelas atividades de produção ou de comercialização da **TECNOLOGIA**, exigindo que a mesma conduta seja observada pelas empresas por ela eventualmente contratadas.

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DAS REMUNERAÇÕES

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

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

- a) R\$ () em até 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do presente contrato e;
- b) R\$ () em () parcelas, a primeira no valor de R\$ () a ser paga () meses contados da data de início da exploração comercial, a segunda no valor de R\$ () a ser paga () meses contados da data de início da exploração comercial e a última no valor de R\$ () a ser paga () meses contados da data de início da exploração comercial. (incluir dados de acordo com número de parcelas e complementar a redação).

Nota explicativa:

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

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

- a) no percentual de % (por cento) da receita líquida auferida com a exploração comercial, pelo prazo de vigência do contrato, a título de *royalties*, ou
- b) Incluir outra forma de remuneração, se for o caso.

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

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

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

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

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

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

5.6 O pagamento dos valores determinados na presente Cláusula deverão ser efetuados pela **LICENCIADA** à **LICENCIANTE** por meio da *(indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO)* na época dos respectivos pagamentos e após apresentação do documento de cobrança pela *(indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO)*, devendo a **LICENCIADA** enviar à *(indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO)* a comprovação de efetivação do pagamento no prazo de 15 (quinze) dias após o pagamento.

CLÁUSULA SEXTA - DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

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

7.2 A **LICENCIADA** e a sublicenciada deverão permitir à *(indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA)* e à *(indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO)*, ou a terceiro por ela indicado, a qualquer tempo, ainda que o presente Contrato seja extinto, o exame e fiscalização do uso do processo de fabricação e dos produtos obtidos da **TECNOLOGIA**.

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 formal e imediatamente à **LICENCIANTE**, toda e qualquer modificação ou aperfeiçoamento que gere novo resultado à **TECNOLOGIA**.

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

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

b) No caso de surgir novo pedido de patente e outros ativos de propriedade intelectual, tais como *know-how*, desenho industrial, *software*, dentre outros, a **LICENCIANTE** e **LICENCIADA** poderão ser cotitulares do novo resultado, sendo que o percentual da titularidade será definido em instrumento jurídico próprio pelas partes.

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

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

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

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

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

Nota explicativa:

O art. 63 da Lei de Propriedade Industrial prevê que “o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.”

Nesse ponto, cumpre esclarecer que a referida norma terá efeito cogente apenas quando o aperfeiçoamento for introduzido pela ICT PÚBLICA, tendo em vista o interesse público envolvido.

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DO SUBLICENCIAMENTO DA TECNOLOGIA

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

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

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

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

10.5 Caberá à **LICENCIANTE** % (por cento) sobre todo e qualquer valor recebido pela **LICENCIADA** em virtude do sublicenciamento da **TECNOLOGIA** e das inovações técnicas, sem prejuízo do recebimento pela *(indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA)* dos *royalties* e/ou demais valores previstos na Cláusula Quinta.

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

Nota explicativa:

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TERCEIRIZAÇÃO

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

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

11.3 O terceirizado não poderá, sob qualquer hipótese, utilizar a **TECNOLOGIA** para outro fim, senão para o exercício das atividades para o qual foi contratado. A **LICENCIADA** será responsável pela atuação e fiscalização do terceirizado, respondendo, inclusive, pela prática de atos que infrinjam o disposto no presente Contrato.

11.4 A **LICENCIADA** deverá obrigar o terceirizado a manter absoluto sigilo sobre toda e qualquer informação relativa à **TECNOLOGIA** e/ou suas inovações a que tiver acesso no exercício de suas funções, não podendo promover qualquer tipo de divulgação, seja a que título for, sem que haja prévia e expressa autorização da **LICENCIANTE**.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

12.1 Constituem hipóteses de extinção do presente Contrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

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

I- advertência;

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

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

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

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

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

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

Nota explicativa:

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

14.5 Ocorrendo fusão, cisão ou incorporação, bem como outras formas de alteração social, mudança de finalidade ou estrutura da **LICENCIADA**, a **LICENCIANTE** deverá ser comunicada, de imediato e formalmente, acerca de tais

ocorrências. Após tal comunicação, a **LICENCIANTE** procederá, em face dos interesses da Administração, à avaliação da possibilidade de continuidade da execução do Contrato, devendo manifestar-se, com a devida motivação, pela manutenção do Contrato ou pela sua rescisão.

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

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

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

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

, ____ de _____ de 20__.

(*indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA*)

(*indicar nome da EMPRESA*)

(*indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO*)

TESTEMUNHAS:

1- _____

2- _____

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Check-list

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

(ICT e instituição privada ou pública, com ou sem a interveniência de Fundação de Apoio)

NUP: _____

Contrato de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de Know-how: Trata-se de uma das espécies de contratos de transferência de tecnologia *stricto sensu*. Segundo a doutrina, é o instrumento jurídico que visa a aquisição de conhecimentos tecnológicos não patenteados, ou não patenteáveis, que não envolvem direitos de propriedade industrial e que são comumente conhecidos como *KNOW-HOW*.

Base legal: Artigo 6º da Lei nº 10.973/2004 e arts. 11 e 12 do Decreto nº 9.283/18

Nº	Documentação	OBS
DOCUMENTOS A SEREM PROVIDENCIADOS PELA ICT		
01	Abertura do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (Lei nº 9.784/1999, art. 22, § 4º c/c art. 38, <i>caput</i> , da Lei 8.666/93) (informar caso se trate de processo remetido via sistema eletrônico de informações – SEI)	
02	Justificativa para a contratação com demonstração do interesse público (art. 50, Lei nº 9.784/1999)	
03	Aprovação da contratação pela autoridade máxima da ICT (verificar a necessidade de solicitar a juntada de norma interna da ICT que disponha sobre delegação de competência para a prática deste ato)	
04	Exame e parecer técnico do Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT (art. 16, §1º, VIII, IX, e X, da Lei nº 10.973/2004)	
05	Justificativa contemplando a situação de dispensa prevista no art. 24, inciso XXV, da Lei nº 8.666/93, evidenciando os elementos necessários à sua configuração, naquilo que couber, conforme art. 26, <i>caput</i> , e parágrafo único da Lei nº 8.666/93.	
06	Comunicação à autoridade superior, no prazo de 3 (três) dias, do ato que	



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

	autorizou a dispensa, para fins de ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5(cinco) dias.	
07	Caso a contratação preveja cláusula de exclusividade, informar se houve a publicação prévia de extrato de oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT e se foram atendidos os §§ 1º, 4º, 6º, 7º e 8º do art. 12 do Decreto nº 9.283/18.	
08	Plano de Trabalho, no que couber (art. 116, §1º, Lei nº 8.666/1993).	
09	Exame e aprovação da minuta de contrato pela Procuradoria Federal junto à Entidade (art. 38, parágrafo único, Lei 8.666/1993)	
10	Previsão, se for o caso, de recursos orçamentários, com indicação das respectivas rubricas (arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, <i>caput</i> , da Lei nº 8.666/93)	
DOCUMENTOS A SEREM OBTIDOS JUNTO À EMPRESA OU ICT PRIVADA		
11	Comprovação de requisitos de habilitação jurídica (art. 28, Lei nº 8.666/1993) – Inclusive para conferência dos poderes do representante da empresa contratante.	
12	Comprovação de regularidade fiscal (art. 12, § 5º, I, do Decreto nº 9.283/18)	
13	Ato constitutivo da empresa ou ICT privada (estatuto ou contrato social em vigor) (art. 28, inciso III, da Lei nº 8.666/1993); ou equivalente, se empresa estrangeira.	
14	Documentação relativa ao responsável legal da empresa ou ICT privada - pessoa que irá assinar o Termo (RG, CPF e Comprovante de Residência + Ata de Nomeação, Termo de Posse ou documentos correlatos, no caso de entidade estrangeira).	
15	Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, se empresa nacional.	
DOCUMENTOS A SEREM OBTIDOS JUNTO À FUNDAÇÃO DE APOIO (se houver interveniência da FA)		
16	Ato de constituição/ habilitação jurídica (art. 28, Lei nº 8.666/1993) Estatuto social da Fundação de Apoio, comprovando finalidade não lucrativa e de ser incumbida, regimental ou estatutariamente, da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, científico e tecnológico.	



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

17	Documentação do responsável legal da FUNDAÇÃO DE APOIO – pessoa que irá assinar o instrumento contratual (RG, CPF e Comprovante de Residência + Ata de Nomeação, Termo de Posse ou documento correlato).	
18	Registro e credenciamento junto ao MEC/MCTI ou autorização para apoiar (art. 4º, §2º, Decreto nº 7.423/2010, art. 4º, I, Portaria Interministerial MEC/MCTI nº 191, de 13 de março de 2012 e art. 2º, III, Lei nº 8.958/1994).	
19	Justificativa para a contratação (caso exista mais que uma Fundação de apoio)	
20	Declaração de reputação ético-profissional (art. 24, XIII, Lei nº 8.666/93) e de capacidade técnica-financeira para bem executar o objeto contratado.	
21	Comprovação da regularidade fiscal e trabalhista (art. 29, Lei nº 8.666/1993).	
22	Proposta da Fundação de Apoio, demonstrando os serviços de apoio a serem contratados, contendo, inclusive, a planilha demonstrativa dos seus custos operacionais incorridos na execução de suas atividades.	
23	Plano de Trabalho, contemplando os requisitos mínimos previstos no § 1º do art. 6º do Decreto nº 7.423/10, bem ainda os §§ 2º a 13 do referido dispositivo, no que couber.	
23	Consulta aos sistemas de penalidades – CEIS, CNJ e TCU e consulta ao CADIN (art. 6º, Lei nº 10.522/2002).	

OBS. 1) CABE ÀS DIRETORIAS, NITs E/OU ÁREAS TÉCNICAS OBSERVAR SE, ALÉM DOS DOCUMENTOS ORA ARROLADOS, OUTROS SERÃO NECESSÁRIOS PARA COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. (Esses documentos dependerão de cada caso concreto e da regulamentação interna da Instituição, especialmente da respectiva Política de Inovação).

OBS. 2) A AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS DOCUMENTOS LISTADOS NO *CHECK LIST* DEVERÁ SER JUSTIFICADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE.

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* Nº/....., 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 Know-How 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 - rescisão, 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 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 (indicar nome da **CONTRATADA**): (indicar endereço completo) – e-mail: (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.*