

**MODELO DE TERMO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE DA AGU**Modelo de Termo de Contrato da AGU*Objetivo: Formalização de termo de licenciamento para exploração de patente**Atualização: 15/09/2020*

**CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DA CRIAÇÃO
CONSUBSTANCIADA NO PEDIDO DE PATENTE
Nº BR 1020230231667 ENTRE O INMETRO, UFRJ
e EMPRESA _____, COM INTERVENIÊNCIA
DA FUNDAÇÃO DE APOIO.**

O INMETRO (indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA), autarquia federal de regime especial, sediada na (indicar endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº , neste ato representada por (indicar nome do representante legal), e a UFRJ (indicar nome da IFES ou ICT PÚBLICA), autarquia federal de regime especial, sediada na (indicar endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº , neste ato representada por (indicar nome do representante legal), doravante denominadas LICENCIANTES, e a empresa (indicar nome da empresa por extenso), sediado(a) no(a) (indicar endereço completo), inscrito(a) no CNPJ sob o nº , doravante denominada licenciada, neste ato representado(a) na forma de seu estatuto/contrato social pelo(a) Sr(a). (indicar nome, cargo, e qualificação do representante legal), com a interveniência da (indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO), com sede na (indicar endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº , neste ato representada por seu (indicar nome, cargo, e qualificação do representante legal), celebram o presente **CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DA CRIAÇÃO CONSUBSTANCIADA NO PEDIDO DE PATENTE Nº BR 10 2023 023166 7**, sujeitando-se às normas das Leis nºs 9.279/96, 10.973/04 e 13.243/16, regulamentadas pelo Decreto nº 9.283/2018, e 10.406/02 – Código Civil e 8.666/93, no que couber, e às cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato o licenciamento, a título oneroso, **com exclusividade**, pelas **LICENCIANTES** à **LICENCIADA**, dos direitos para uso, desenvolvimento, produção, exploração comercial, prestação de serviços ou obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à **TECNOLOGIA** intitulada “MÉTODO DE TRANSFORMAÇÃO DE LIGNINA EM NANOCARBONO PARA APLICAÇÃO COMO PRECURSOR DE GRAFENO E NANOCARBONO OBTIDO PELO MÉTODO” depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o número **BR 10 2023 023166 7**, em 06/11/2023, e depositada internacionalmente via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) sob o nº **PCT/BR2024/050505**, doravante denominada **TECNOLOGIA**.

1.2. A **TECNOLOGIA** será utilizada para **fabricação de material de carbono nanoestruturado, que pode ser utilizado como precursor para produção de grafeno, através da despolimerização de uma matéria-prima renovável, a lignina**. Caso a **LICENCIADA** tenha interesse na exploração de outra(s) aplicação(ões) da **TECNOLOGIA**, deverá informar, por escrito, às **LICENCIANTES** 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.

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

1.4. A exploração comercial da **TECNOLOGIA** será realizada pela **LICENCIADA** em âmbito nacional e internacional.

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

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

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

2.2.1. Entende-se como justificativa, para além das hipóteses legais:

I - realização de aperfeiçoamento e preparativos tecnológicos na **TECNOLOGIA** para adaptação e integração a outros tipos tecnológicos aptos a comercialização;

II - realização de modificações e/ou aprofundamento para desenvolvimento da **TECNOLOGIA** a fim de viabilizar a sua comercialização individual ou conjuntamente.

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

3. 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 anuênciam formal das **LICENCIANTES**;

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 órgão competente em âmbito internacional, desde a data de assinatura desse Contrato;

III.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;

III.1.1 – em caso de contratação de escritório, a **LICENCIADA** manterá as **LICENCIANTES** 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 das **LICENCIANTES**.

IV - 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 das **LICENCIANTES**, o que ocorrerá com ciência prévia da **LICENCIADA**;

V - observar as recomendações e instruções técnicas das **LICENCIANTES**, 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;

VI - dar imediata ciência às **LICENCIANTES** 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;

VII - abster-se de adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses das **LICENCIANTES**;

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

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

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

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

XII - comunicar às **LICENCIANTES** por escrito os motivos que impeçam à **LICENCIADA** de desenvolver, de produzir e de explorar comercialmente os produtos ou serviços obtidos da **TECNOLOGIA**;

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

3.3.

Obrigações das **LICENCIANTES**:

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

- II - fornecer à **LICENCIADA** suporte técnico-científico associado à **TECNOLOGIA**, sendo que as condições desse suporte, inclusive o valor da respectiva remuneração a ser paga às **LICENCIANTES**, serão estabelecidas em instrumento jurídico próprio;
- III - disponibilizar à **LICENCIADA** todos os dados, informações e documentos técnicos e outros elementos e subsídios que eventualmente forem necessários para proteção contra infrações a diretos de terceiros que possam advir da **TECNOLOGIA** e de sua exploração;
- IV - colaborar com a **LICENCIADA** na eventualidade desta necessitar interpor, ou em que for parte passiva, em qualquer procedimento administrativo, judicial ou extrajudicial envolvendo a **TECNOLOGIA** e os produtos obtidos com base nesta, seus aperfeiçoamentos e inovações técnicas, bem como no processamento ou manutenção de patente requerida ou concedida ou outro direito de propriedade industrial equivalente, no Brasil e no exterior, e/ou envolvendo a averbação deste contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, se comprometendo a fornecer, assinar ou obter a assinatura de qualquer documento que se faça necessário, dentro dos prazos solicitados e respeitados os limites da razoabilidade.
- V - comunicar imediata e expressamente à **LICENCIADA** o recebimento de quaisquer autuações, citações e comunicações administrativas, judiciais e extrajudiciais relacionadas à **TECNOLOGIA** ou ao produto obtido desta, bem como quaisquer infrações à **TECNOLOGIA** ou ao produto obtido desta de que tome conhecimento.

3.4.

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

- I - Realizar a cobrança em nome das **LICENCIANTES** 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 às **LICENCIANTES** dos recursos recebidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização da respectiva cobrança.
- IV - Apresentar relatórios anuais às **LICENCIANTES** com a demonstração dos valores recebidos.
- V - Informar às **LICENCIANTES** sobre eventuais atrasos no pagamento das remunerações pela **LICENCIADA**, para permitir que sejam tomadas as medidas cabíveis e previstas no presente contrato.

4. 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 às **LICENCIANTES** pelas cominações que a esta venham a ser impostas em virtude da titularidade da **TECNOLOGIA**.

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

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

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

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

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS REMUNERAÇÕES

5.1. A **LICENCIADA** pagará às **LICENCIANTES**, 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\$ _____ (*valor por extenso*), a ser pago em forma definida pelas Partes, em um prazo máximo de 12 (doze) meses;

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

a) No percentual de _____ % (*valor por extenso*) da receita líquida auferida com a exploração comercial, pelo prazo de vigência do contrato, a título de *royalties*.

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

I - O percentual de _____ % (*valor por extenso*) 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 _____ % (*valor por extenso*) sobre todo e qualquer valor recebido pela **LICENCIADA** em virtude do sublicenciamento da **TECNOLOGIA** e das inovações técnicas, sem prejuízo do recebimento pelas **LICENCIANTES** 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 às **LICENCIANTES** 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 às **LICENCIANTES** 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** às **LICENCIANTES** 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.

6. 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.

7. 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 às **LICENCIANTES** e/ou à (*indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO*), caso autorizada pelas **LICENCIANTES**, 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 às **LICENCIANTES** 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**.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO USO DO NOME DAS LICENCIANTES

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

9. CLÁUSULA NONA – DO APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO NA PATENTE LICENCIADA

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

9.2. As **LICENCIANTES** 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 **LICENCIANTES**, da seguinte maneira:

- a) Nos casos de o 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) das **LICENCIANTES**.
- b) No caso de surgir novo pedido de patente e outros ativos de propriedade intelectual, tais como *know-how*, desenho industrial, *software*, dentre outros, as **LICENCIANTES** e a **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 pelas **LICENCIANTES**, 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. **LICENCIANTES** e a **LICENCIADA** comprometem-se a manter o sigilo necessário à proteção da propriedade intelectual do novo resultado, ficando as **LICENCIANTES** 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 item 9.2.

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

10. 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** ____% (*valor por extenso*) 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*).

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TERCEIRIZAÇÃO

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

11.2. A **LICENCIADA** será responsável perante as **LICENCIANTES** 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 das **LICENCIANTES**.

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

12. 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, em até 30 (trinta) dias da notificação entre as Partes;

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 pelas **LICENCIANTES**;

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 às **LICENCIANTES**.

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** às **LICENCIANTES**, 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 às **LICENCIANTES**.

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 das **LICENCIANTES**, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da extinção.

13. 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 10% (dez 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 10% (dez por cento) sobre o valor previsto no inciso I, do *caput*, da Cláusula Quinta pelo descumprimento da obrigação de sigilo;

IV - multa de até 10 % (dez 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.

14. 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 das **LICENCIANTES**, 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 **LICENCIANTES** 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**, as **LICENCIANTES** deverá ser comunicada, de imediato e formalmente, acerca de tais ocorrências. Após tal comunicação, as **LICENCIANTES** 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 - as **LICENCIANTES**: *(indicar endereço completo)* - e-mail: *(indicar endereço eletrônico)*;

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

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1. O presente instrumento terá vigência de 20 (vinte) 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 em 5/11/2043.

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

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE

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

17. 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 Rio de Janeiro, para dirimir os conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Após lerem e concordarem com todas as cláusulas e condições deste contrato, as partes assinam eletronicamente.

(Representante do Inmetro)

(Representante da UFRJ)

(Representante da LICENCIADA)

(Representante da FUNDAÇÃO DE APOIO)

TESTEMUNHAS:

1- _____

2- _____

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO
ART. 6º, § 1º, DO [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#) EM
12/02/2025, ÀS 10:48, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

ANA CAROLINA OLIVEIRA DE ANDRADE PINTO

Chefe da Divisão de Inovação Tecnológica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_verificar&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_verificar&id_orgao_acesso_externo=0)
informando o código verificador **2024837** e o código CRC
C2B8766A.



Divisão de Inovação Tecnológica

Endereço: Nossa Senhora das Graças, nº 50, Prédio 06, Xerém, Duque de Caxias - RJ CEP: 25.250-020 -
Brasil

Telefone: (21) 21 2679-9533

E-mail: nit@inmetro.gov.br

Referência: Este formulário integra os documentos da qualidade da DPLAN/DITEC. Ago/2024.