



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Contrato de Licenciamento n.º /201

Área Interessada: Dplan/Ditec

Gerência: Dplan/Ditec

Contrato de licenciamento para outorga de direito de uso e de exploração de criação (*protegida ou não*), em caráter (*exclusivo ou não*) que, entre si, celebram o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e a (*nome da empresa*)

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, criado pela Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, com sede legal em Brasília, Distrito Federal, e com unidades técnico-administrativas na Av. Nossa Senhora das Graças, n.º 50, Distrito de Xerém, Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Santa Alexandrina, n.º 416, Bairro do Rio Comprido, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ sob o n.º 00.662.270/0003-20, doravante denominado INMETRO, neste ato representado por seu Presidente, (**nome do Presidente do INMETRO**), nomeado pelo Decreto de (**data do decreto**), do Presidente da República, publicado no D.O.U. de (**data da publicação**), Seção 2, página 2, inscrito no CPF/MF sob o nº _____, secundado pelo Diretor de (**área técnica relacionada**), (**nome do Diretor da área técnica relacionada**), nomeado pela Portaria nº ____, de (**data da portaria**), do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U. de (**data da publicação**), Seção 2, página 1, inscrito no CPF/MF sob o nº _____; e de outro lado, (**nome da empresa**), pessoa jurídica de direito ____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, com sede na _____, doravante denominada LICENCIADA, neste ato representada, pelo seu _____, CPF nº _____, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato de Licenciamento de Exploração de Criação, nos termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS E PRELIMINARES

1.1 - Serão adotados, em relação aos termos técnicos utilizados neste Contrato relativos à propriedade intelectual, as definições e conceitos constantes da legislação brasileira aplicável e das normas e resoluções emanadas do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI;

1.2 - O INMETRO é o único titular das criações descritas na Cláusula Segunda do presente contrato, que se encontram devidamente depositadas perante o INPI, sob o número BR_____.

1.3 - A LICENCIADA declara o seu interesse em obter uma licença, **sem/com** exclusividade pelo prazo de **XX** (_____) anos, para explorar a criação, mesmo antes de uma manifestação por parte do INPI quanto ao seu deferimento ou não, estando ciente de que o presente contrato não implica em qualquer garantia do INMETRO nesse sentido;

1.4 - A LICENCIADA está ciente de que o licenciamento desta criação poderá ser outorgado pelo INMETRO a outros interessados após expirado o prazo de **XX** (_____) anos mencionado na Cláusula anterior, nas mesmas condições que estiverem vigendo para a primeira LICENCIADA, nos termos deste Contrato.

1.5 - Aplicar-se-ão a este Contrato, no que couber, as disposições da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, da Lei de Inovação nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004 e do Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, que a regulamenta.



Procuradoria Federal do Inmetro - Profe
Núcleo de Adequação e Controle de Contratos e Convênios
Endereço: Rua Santa Alexandrina, nº. 416 – 6º Andar – Rio Comprido – Rio de Janeiro – RJ CEP: 20.261-232
Tel.: (21) 2563-2783

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - Constituirá objeto do presente contrato o licenciamento, a título **oneroso/não-oneroso** e **exclusivo/não-exclusivo**, por prazo de **XX (_____)** anos, em todo o território nacional pelo INMETRO à LICENCIADA, dos direitos para desenvolvimento, industrialização e comercialização relacionados à tecnologia “**_____**”, doravante denominada “**Produto**”, objeto do pedido de patente depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sob o nº **BR _____**.

2.2 - O presente instrumento trata da outorga do direito de uso da criação supracitada, não sendo cedida à LICENCIADA, direta ou indiretamente, a propriedade industrial da tecnologia, que permanece, para todos os fins de direito, de titularidade do INMETRO.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 - Serão obrigações comuns das Partes:

- b) Responsabilizar-se pelo sigilo das informações relacionadas à criação, tal como as relacionadas a quaisquer documentos/informações enviadas de uma Parte a outra, seja por seus empregados, prestadores de serviços, ou empregados das empresas coligadas e contratadas, por meio da assinatura de Termo de Sigilo. As informações relativas à criação e/ou as informações relacionadas a quaisquer documentos/informações enviadas de uma Parte a outra somente poderão ser reveladas a terceiros mediante anuênciam expressa do INMETRO.
- c) Comunicar à outra Parte qualquer informação que tenha tomado conhecimento sobre violação dos direitos de propriedade intelectual referentes à criação.

3.2 - Serão obrigações do INMETRO:

- a) Fornecer à LICENCIADA todas as informações necessárias para desenvolvimento final e disponibilização do Produto, **por meio de incubação de projeto nos termos do Edital 02/2014 – Seleção de Projetos Tecnológicos para Incubação, Modalidade 3 – Aplicação e Exploração de Tecnologias INMETRO (opcional)**.
- b) Fornecer todos os elementos técnicos que eventualmente se fizerem necessários à proteção contra infrações a direitos de terceiros em que a LICENCIADA possa incorrer pela exploração da criação.
- c) arcar com as despesas referentes à proteção intelectual do Produto até a data de assinatura deste Contrato e, posteriormente, a partir da data em que findar-se o prazo deste Contrato.

3.3 - Serão obrigações da LICENCIADA:

- a) arcar com as despesas necessárias para o desenvolvimento, comercialização e distribuição do Produto;
- b) arcar com as despesas para averbação do presente instrumento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, conforme prevê o art.62 da Lei 9279/96, se necessário;
- c) arcar com as despesas para o registro do Produto nos órgãos administrativos responsáveis;
- d) arcar com as despesas referentes à proteção intelectual do Produto, a partir da data de assinatura do presente contrato, até completar-se o prazo deste Contrato;
- e) cumprir as exigências dos órgãos administrativos responsáveis, nos estritos termos em que forem solicitadas, e em prazo não superior ao fixado para a concessão do registro do Produto;
- f) prestar ao INMETRO, anualmente ou sempre que solicitado, mediante envio de relatórios, informações sobre as sucessivas etapas de desenvolvimento e distribuição do Produto, contendo dados sobre os aspectos técnicos, administrativos, legais, financeiros, ou quaisquer outras informações relevantes;
- g) observar a legislação vigente no desenvolvimento e disponibilização do Produto a fim de preservar sua qualidade industrial, assumindo exclusivamente a responsabilidade civil, penal e/ou administrativa por eventuais ilícitos ou danos decorrentes da não observância dos procedimentos técnicos adequados e isentando o INMETRO de qualquer responsabilidade solidária;

- h) dar imediata ciência ao INMETRO do recebimento de quaisquer autuações administrativas, citações bem como intimações relacionadas ao Produto obtido e responder exclusivamente por eventuais condenações que vierem a ser cominadas em decorrência do licenciamento;
- i) não adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses do INMETRO, e ainda levar ao conhecimento deste, eventuais violações de terceiros com relação ao objeto do licenciamento;
- j) não sublicenciar a terceiros, sob que título for, no seu todo ou em parte, a outorga de direito de uso e exploração do Produto, e; (*passível de negociação, de acordo com a natureza do Produto*)
- k) introduzir a marca da empresa no Produto.

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (QUANDO DO LICENCIAMENTO ONEROSEN)

4.1. Será devido pela LICENCIADA ao INMETRO valor percentual sobre a receita bruta auferida na comercialização dos produtos e/ou serviços obtidos da tecnologia, a título de *royalties*. (*O pagamento de royalties é a forma principal de remuneração por licenciamento, mas outras formas também poderão ser negociadas com o INMETRO, incluindo combinações de diferentes remunerações*)

4.4.1 A receita bruta é o valor diretamente auferido pela operação de venda dos produtos e/ou serviços obtidos da tecnologia objeto deste Contrato, sem quaisquer deduções.

4.2. No cálculo para pagamento dos royalties a LICENCIADA deverá observar as condições estabelecidas na Tabela 1, seguinte:

REFERÊNCIA	PERCENTUAL MÍNIMO
Remuneração pelo prazo de até xx anos, desde que não concedida a patente	W,W%
Remuneração a partir da concessão da patente até o xx ano de licenciamento	X,X%
Remuneração a partir do xx ano, até que se expire a patente	Y,Y%
Remuneração a partir do xx ano, desde que não concedida a patente, enquanto perdurar o interesse dos contratantes.	Z,Z%

4.3. O pagamento da remuneração dos *royalties* deverá ser efetuado até 30 (trinta) dias, após a consolidação anual de vendas, acompanhado de relatório demonstrativo e Nota(s) Fiscal(is) ou documento equivalente que especifique a quantidade de produtos e/ou serviços comercializados no, período.

4.3.1 O início da contagem do ano de vendas dar-se-á a partir da data em que a LICENCIADA comunicar formalmente ao INMETRO o início da exploração comercial do Produto.

4.4. O atraso no pagamento dos *royalties* implicará na 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 IPCA-IBGE ou outro índice legal que o substitua, sem prejuízo de outras penalidades que a legislação e este Instrumento prescreverem.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

5.1. A LICENCIADA deverá permitir ao INMETRO, ou a terceiro por ele indicado, ainda que o presente contrato seja extinto, a avaliação da qualidade do processo de distribuição do objeto deste contrato, mediante comunicação prévia, com antecedência de 03 (três) dias úteis.

5.2. A LICENCIADA deverá manter em sua sede registros contábeis e certidões fiscais pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do encerramento do presente contrato, que permitam ao INMETRO, sem prévia comunicação, seja através de representantes designados para este fim ou de auditores

contratados, comprovar as informações relativas à produção e a comercialização do Produto, bem como todas as condições exigidas para a presente contratação.

CLÁUSULA SEXTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DAS INOVAÇÕES TÉCNICAS

6.1. Qualquer criação ou modificação que gere aperfeiçoamento ao Produto, necessária ou não ao pleno êxito da fabricação, comercialização e distribuição, deverá ser objeto de comunicação formal ao INMETRO.

6.1.1 A titularidade do aperfeiçoamento que for obtido na fase de desenvolvimento conjunto no processo de incubação é dividida igualmente entre o INMETRO e a LICENCIADA (quando da utilização da modalidade 3 de incubação)

6.2. O aperfeiçoamento introduzido ao Produto, que resultar em inovação que justifique um novo pedido de patente, pertence a quem o fizer.

6.2.1 O aperfeiçoamento introduzido que resultar em certificado de adição e prioridade interna não descaracteriza a titularidade exclusiva do INMETRO.

6.2.2 Caso seja o INMETRO o inovador, a(s) LICENCIADA(s) terá(ão) preferência na exploração do aperfeiçoamento.

6.3 Verificado o aperfeiçoamento, as Partes comprometer-se-ão a manter o sigilo necessário a eventual proteção intelectual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO, DA RESOLUÇÃO E DA RESILIÇÃO/DISTRATO

7.1 - O presente contrato poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer das Partes, mediante comunicação prévia e expressa, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias corridos. A denúncia não prejudicará as atividades em andamento, devendo ser respeitadas as obrigações assumidas por intermédio deste contrato, durante sua vigência.

7.2 - Este contrato poderá também ser rescindido nas seguintes hipóteses:

7.2.1 - Infração a qualquer cláusula ou condição, desde que não tenha sido corrigida ou devidamente justificada dentro de (30 trinta) dias da data do aviso por escrito efetuado pela Parte prejudicada à Parte infratora.

7.2.2 - Falência, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial, recuperação judicial ou extrajudicial da LICENCIADA.

7.2.3 - A LICENCIADA entender pela inviabilidade técnica ou econômica da Tecnologia objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

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

8.1.1 Advertência.

8.1.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Federal, pelo prazo de 2 (dois) anos;

8.1.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o INMETRO, enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a esta Instituição.

§ 1º - A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula poderá ocorrer sem prejuízo do disposto na Cláusula Sétima.

§ 2º - A aplicação de uma das penalidades estabelecidas nos incisos desta Cláusula não exclui a possibilidade de aplicação de outras.

§ 3º - Previamente à aplicação das penalidades, a Contratada será notificada por escrito, garantindo-lhe ampla defesa.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

9.1. O presente Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e assim permanecerá até que se expire a patente relativa ao Produto ou outra que esteja relacionada aos produtos desenvolvidos a partir da criação em tela e/ou seus aperfeiçoamentos e melhoramentos.

9.2 Caso não seja concedida patente para o produto e havendo a produção e exploração comercial do mesmo, o presente Contrato vigorará pelo prazo de **XX** (_____) anos, a contar da data de sua assinatura, prorrogáveis por iguais períodos, respeitado o interesse dos contratantes.

CLÁUSULA DEZ - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 - O presente contrato gerará obrigação às Partes, seus herdeiros e sucessores.

10.2 - O presente contrato somente poderá ser alterado, no todo ou em Parte, mediante a celebração de Termos Aditivos.

10.3 - As Partes no presente contrato declaram expressamente ser independentes, não consistindo o presente acordo qualquer forma de *joint-venture*, associação, *franchise*, agente comercial, representante, relação empregatícia ou qualquer outra forma de sociedade, de fato ou de direito. Inexiste solidariedade entre as Partes, nem se acham elas autorizadas a representar ou assumir obrigações uma em nome da outra.

10.4 - A tolerância quanto a eventuais infrações de qualquer das cláusulas do presente instrumento não induzirá novação nem renúncia aos direitos nele conferidos, configurando-se apenas mera liberdade de uma das Partes.

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

10.6. O licenciamento do Produto objeto do presente Contrato não constitui impedimento para que o INMETRO continue a realizar o desenvolvimento de pesquisas a ele relacionadas.

10.7. Ocorrendo fusão, cisão ou incorporação, bem como outras formas de alteração social, mudança de finalidade ou estrutura da LICENCIADA, o INMETRO deverá ser comunicado de imediato e formalmente, acerca de tais ocorrências. Após tal comunicação, o INMETRO 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. A continuidade do contrato somente não será aprovada se ficar demonstrado o comprometimento da idoneidade e capacidade técnica da empresa LICENCIADA para execução do contrato após fusão, cisão ou incorporação.

10.8. É vedada a cessão deste contrato.

10.9. Qualquer notificação acerca da execução deste Contrato, a ser feita pelas partes envolvidas umas às outras, poderá ser entregue pessoalmente ou enviada por 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, declarado no preâmbulo deste Contrato.

10.5 - Caso qualquer cláusula ou termos do presente Contrato seja considerado inválido ou ineficaz, todas as demais cláusulas e termos permanecerão válidos e eficazes.

CLÁUSULA ONZE – DA PUBLICAÇÃO

11.1. Constitui-se encargo do INMETRO a publicação de extrato deste contrato, no Diário Oficial da União, dentro do prazo legal.

CLÁUSULA DOZE – DO FORO

12.1 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária da cidade do Rio de Janeiro, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser resolvidas administrativamente.

E, para validade do que pelas Partes foi pactuado, firmou-se este Instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo assinadas, a fim de que produza os efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele.

Rio de Janeiro, ... (dia)... de ... (mês) de 201...

Presidente do **INMETRO**

Dirigente da **Empresa**

Diretor do **INMETRO**

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

