



**MINUTA DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE EXPLORAÇÃO DA CRIAÇÃO CONSUBSTANCIADA NO PEDIDO DE PATENTE Nº BR 1020130176265 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ E A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.**

Pelo presente instrumento a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica de direito público, nos termos do Decreto-lei n. 8.393, de 07 de dezembro de 1945, organizada na forma de autarquia especial segundo seu estatuto baixado como Decreto nº 66.536 de 06 de Maio de 1970, com sede Ilha da Cidade Universitária, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 33.663.683/0001-16, doravante denominada LICENCIANTE, neste ato representado pelo seu magnífico Reitor, Prof. Carlos Antonio Levi da Conceição, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 2.387.859 , expedida pelo IFP/RJ em 09/09/1968, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 380.078.517-04, por outro lado, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (qualificar), doravante denominada LICENCIADA, neste ato representada pelo seu Representante legal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Resolvem de comum acordo, realizar o presente Contrato de Licenciamento de Exploração de Criação, nos termos e condições a seguir, considerando que:

-a LICENCIADA apresentou proposta mais vantajosa, segundo os critérios técnicos objetivos previstos no EDITAL AUI-012/2014, publicado extrato no Diário Oficial da União nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e no BUFRJ nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, destinado a contratação de empresa para o licenciamento de direito de uso e de exploração exclusiva de criação protegida;



- a LICENCIADA detém os recursos necessários para financiar, apoiar e gerir, de forma eficiente, as etapas de pesquisa e testes envolvendo a Criação Licenciada (conforme definido abaixo), está tecnicamente capacitada e empenhará seus esforços para desenvolver, diretamente ou mediante a contratação de terceiros, o produto/processo resultante da Criação Licenciada, nos termos deste contrato, e viabilizar sua colocação no mercado;

- a LICENCIADA tem interesse em obter licença exclusiva para explorar a Criação Licenciada, para fins de desenvolvimento, sublicenciamento e comercialização do produto/processo dela resultante junto a terceiros 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 da LICENCIANTE nesse sentido;

- os termos e condições aqui pactuados serão norteados pelo disposto na legislação brasileira sobre a Propriedade Industrial, pela lei nº 9279/96, pelas resoluções do Instituto Nacional da Propriedade Industrial -INPI, pela Lei de Inovação nº 10.973 de 02 de dezembro de 2004, pelo Decreto nº 5.563 de 11 de outubro de 2005, bem como pela Lei de Licitações nº 8.666 de junho de 1993 que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e da outras providências.

## **CLÁUSULA PRIMEIRA- DAS DEFINIÇÕES**

1.1 Criação - invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtidos por um ou mais criadores;

1.2 *Know-how* - todas as informações técnicas/conhecimentos sensíveis não patenteáveis de propriedade de qualquer das partes, necessários para o desenvolvimento da Criação Licenciada, bem como sua prática comercial;

1.3 Aperfeiçoamentos/ inovações técnicas - todas as modificações/ inovações que possam originar novas funcionalidades ou surgimento de novas tecnologias, relacionadas à Criação



Licenciada, que seja resultante, desenvolvida, descoberta ou inventada, no âmbito do presente contrato, por quaisquer das partes contratantes, durante o prazo de licenciamento.

1.4 Informações Confidenciais – informações trocadas entre as partes, seja verbalmente ou por escrito, durante a vigência deste Contrato, incluindo, mas não se limitando às informações referentes aos negócios das partes, à Criação Licenciada, informações técnicas, científicas, comerciais, corporativas e segredos industriais de caráter sigiloso, denominado como tal, para proteção dos direitos e interesses de cada parte, bem como qualquer outra informação que não estaria disponível a qualquer das partes na ausência de execução do presente contrato;

1.5 Receita Líquida - valor auferido pela LICENCIADA, com a exploração econômica da Criação Licenciada e/ou de seus Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas, excluídos os tributos incidentes, bem como os custos de transação incorridos para viabilizar que a referida receita seja auferida, a exemplo de custos bancários, jurídicos e comissionamentos devidamente comprovados mediante extrato bancário e/ou nota fiscal. A receita poderá advir da comercialização, pela LICENCIADA, diretamente junto ao consumidor final ou, alternativamente, de valores recebidos pela LICENCIADA em decorrência de sublicenciamento da Criação Licenciada e/ou seus Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas, a terceiros.

## **CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO**

2.1 Constitui objeto do presente contrato o licenciamento pela LICENCIANTE à LICENCIADA dos direitos de pesquisa, desenvolvimento, produção, fabricação em escala industrial e comercialização, bem como os direitos inerentes para o sublicenciamento, relativos à Criação consubstanciada no pedido de patente intitulado "BIOCONJUGADOS NAO AGLOMERANTES DE AMILINOMIMÉTICOS COM POLIETILENOGLICOL, USO DE BIOCONJUGADOS NAO AGLOMERANTES DE AMILINOMIMÉTICOS COM POLIETILENOGLICOL, COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS DE BAIXA TOXICIDADE, ADJUVANTE PARA A PREVENÇÃO OU TRATAMENTO DAS DOENÇAS, MEDICAMENTO, MÉTODO DE TRATAMENTO OU PREVENÇÃO DE DOENÇAS",



depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, sob o processo nº BR 1020130176265, em 14/06/2013 (doravante denominada “Criação Licenciada”).

2.1.1 O licenciamento dos direitos supramencionados não configuram cessão da propriedade à LICENCIADA, que continuará pertencendo à LICENCIANTE.

2.1.2 A licença da referida Criação Licenciada se dá na modalidade exclusiva, em âmbito nacional e internacional, com aplicação aos compostos, processos de produção, composições farmacêuticas, medicamentos, métodos de tratamento, usos e outros meios para o tratamento e prevenção de doenças incluindo, mas não se limitando, àquelas causadas pela deposição amiloide, levando a disfunção ou falha de órgãos sistêmicos; aquelas que tenham por causa ou efeito o descontrole da glicemia, descontrole do peso ou obesidade, descontrole da deposição óssea ou osteoporose; ou descontrole da pressão vascular. Em razão da exclusividade ora concedida à LICENCIADA, a LICENCIANTE reconhece e concorda que estará impedida de usar a Criação Licenciada, isoladamente ou juntamente com terceiros, para qualquer outro propósito ou finalidade, que não para os fins deste contrato.

2.1.3 O produto resultante da Criação Licenciada e/ou seus Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas poderá ser divulgado e comercializado no Brasil e no exterior pela LICENCIADA e/ou seus sublicenciados, sob denominação comercial e/ou marcas e/ou sinais distintivos de sua propriedade ou de terceiros a serem adotados ao exclusivo critério da LICENCIADA.

2.1.4 A presente licença exclusiva inclui, ainda, quaisquer Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas desenvolvidos por qualquer das partes, em conjunto ou individualmente, durante a vigência deste contrato, sendo certo que cada parte se obriga a informar a outra sobre todo e qualquer desenvolvimento relacionado. Dessa forma, todas as cláusulas deste contrato, incluindo, sem se limitar àquelas referentes à exclusividade, sublicenciamento e remuneração se aplicam igualmente a tais Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA**



3.1 O presente instrumento terá vigência de 20 (vinte) anos a contar da data de sua assinatura ou enquanto perdurarem os direitos de propriedade industrial, no Brasil e/ou no exterior, relativos à Criação Licenciada e/ou aos respectivos Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas, o que ocorrer depois.

#### **CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

4.1 São obrigações comuns das partes:

a) Tratar e manter, sob absoluto sigilo e confidencialidade, durante o período de vigência do presente Contrato (“Período de Sigilo”), as Informações Confidenciais e quaisquer informações recebidas relativas à Criação Licenciada, eventuais Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas, pesquisas e testes realizados reveladas por qualquer meio ou forma, não podendo revelá-las para outros que não seus funcionários e aos prepostos candidatos ao sub-licenciamento e/ou sub-licenciados referidos na cláusula nona, cujo conhecimento, no limite do necessário, seja imprescindível para o propósito deste contrato, os quais deverão ser expressamente avisados, pela parte divulgadora, da confidencialidade de tais informações, mediante assinatura de termo de sigilo específico. Exceção-se da presente obrigação de confidencialidade as informações seguintes:

- que comprovadamente sejam ou se tornem de domínio público, salvo na hipótese de qualquer das partes, ou ainda que estiverem contidas em patentes publicadas em qualquer país antes da assinatura do presente contrato.

- que comprovadamente sejam de conhecimento de uma parte antes da data de sua revelação pela outra parte;

- que sejam reveladas a uma das partes por terceira parte que não tenha, direta ou indiretamente, obrigação de sigilo com a outra parte, ou que as detenha em legítima posse ou que tenha o direito de revelá-las;



- que comprovadamente sejam solicitadas pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público em processo judicial ou administrativo; ou

- que se tornarem públicas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI ou pelo Órgão competente em âmbito internacional.

b) Obter anuência prévia e expressa da outra parte para a publicação ou divulgação a terceiros das Informações Confidenciais, fora das hipóteses tratadas na alínea “a”.

c) Comunicar à outra parte qualquer informação que tenha tomado conhecimento sobre violação dos direitos de propriedade intelectual referentes à Criação Licenciada e/ou respectivos Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas.

#### 4.2 Obrigações da LICENCIANTE:

a) Fornecer à LICENCIADA, todo o apoio necessário para o desenvolvimento da pesquisa, com a finalidade de auxiliar na conclusão de testes de desenvolvimento, com vistas à produção e comercialização da Criação Licenciada e/ou Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas, se for o caso.

b) Fornecer todos os elementos técnicos e subsídios que eventualmente se fizerem necessários à proteção contra infrações a direitos de terceiros em que a LICENCIADA possa incorrer pela exploração da Criação Licenciada, seus aperfeiçoamentos/Inovações técnicas.

c) Colaborar com a LICENCIADA caso esta precise propor, ou seja, parte passiva em qualquer processo administrativo ou judicial envolvendo a Criação Licenciada, seus aperfeiçoamentos/Inovações técnicas, bem como no processamento do pedido de patente de invenção, no Brasil e no exterior e/ou averbação deste contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI, se comprometendo a assinar ou obter a assinatura de qualquer documento que se faça necessário, dentro dos prazos solicitados, respeitados os limites do que é razoável.



d) Dar imediata ciência à LICENCIADA do recebimento de quaisquer autuações administrativas, citações, bem como intimações relacionadas à Criação Licenciada.

#### 4.3 Obrigações da LICENCIADA:

a) Arcar com as despesas necessárias para o desenvolvimento da Criação Licenciada.

b) Arcar com as despesas de processamento do pedido de patente da Criação Licenciada (processo nº BR 1020130176265), no Brasil, enquanto sua manutenção for de interesse das partes.

c) Definir, a seu exclusivo critério, o depósito e a manutenção de patente de invenção da Criação Licenciada no exterior, e arcar com as despesas necessárias para tanto.

d) Definir, a seu exclusivo critério, o depósito e a manutenção de patente de invenção dos Aperfeiçoamentos/ inovações técnicas, nos países de interesse, tanto no Brasil quanto no exterior, e arcar com as despesas necessárias para tanto.

e) Realizar e 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.

f) Arcar com as despesas de medidas judiciais ou extrajudiciais que propuser, por livre iniciativa e decisão, visando à proteção contra ato de violação ou tentativa de violação por terceiros dos direitos de propriedade intelectual da Criação Licenciada e/ou eventuais Aperfeiçoamentos/ inovações técnicas. Neste caso, a LICENCIANTE, desde já, investe a LICENCIADA em todos os poderes necessários para tanto, conforme dispõe o parágrafo único do art.61, da Lei 9.279/96.

g) Enquanto durar a fase de desenvolvimento da Criação, prestar à LICENCIANTE, mediante envio de relatórios ao final de cada etapa prevista no item 5.1 do Edital AUI 012/2014 ou, sempre que solicitado pela LICENCIANTE, de informações relativas à conclusão dos testes relacionados às fases de desenvolvimento.



h) Os relatórios referidos no item "g" supra deverão contemplar os aspectos técnicos, administrativos, legais, financeiros ou quaisquer outras informações relevantes solicitadas pela LICENCIANTE.

i) Observar ou zelar para que os sublicenciados, referidos na Cláusula nona, tenham condições de realizar as etapas seguintes do processo de desenvolvimento, visando à fabricação do produto obtido do desenvolvimento da Criação Licenciada e/ou eventuais Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas, a fim de preservar sua qualidade industrial e de eximir as partes de responsabilidade civil, penal e/ou administrativa por eventuais ilícitos ou danos decorrentes da imperícia, imprudência e/ou negligência daqueles sublicenciados.

j) Eximir a LICENCIANTE de toda e qualquer responsabilidade civil, penal e/ou administrativa relacionada à Criação Licenciada e/ou eventuais Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas, assim como aquelas decorrentes das consequências de seus efeitos sobre o ser humano, caso tal responsabilidade decorra diretamente de qualquer ato de imperícia, imprudência e/ou negligência da LICENCIADA no desempenho de suas atividades.

k) Dar imediata ciência à LICENCIANTE do recebimento de quaisquer autuações administrativas, citações ou intimações relacionadas ao produto obtido e responder exclusivamente por eventuais condenações que vierem a ser cominadas em decorrência do presente licenciamento, caso tais condenações decorram diretamente de qualquer ato de imperícia, imprudência e/ou negligência da LICENCIADA no desempenho de suas atividades.

l) Envidar seu melhor esforço para que o produto seja fabricado em volume a satisfazer a demanda do mercado, salvo mediante justificativa fundamentada para a não produção e comprovada por relatórios técnicos.

## **CLÁUSULA QUINTA - DAS REMUNERAÇÕES**

5.1 Como contraprestação pelo licenciamento previsto na cláusula segunda do presente contrato, a LICENCIADA pagará à LICENCIANTE, conforme disposto no item 5.1 e proposta



apresentada nos termos do Anexo IV do Edital AUI-012/2014: (i) o valor de R\$ xxxx após a aprovação dos ensaios clínicos de fase I; mais (ii) o valor de R\$ xxxx após a aprovação dos ensaios clínicos de fase II; mais (iii) o valor de R\$ xxxx após a aprovação dos ensaios clínicos de fase III; mais (iv) o valor de R\$ xxxx após o primeiro registro em entidade regulatória competente no Brasil ou no exterior.

5.2 A LICENCIADA pagará à LICENCIANTE o valor correspondente a XX % (XX por cento) das Receitas Líquidas efetivamente recebidas pela LICENCIADA, conforme o item 5.2 e proposta apresentada na forma do ANEXO III do Edital AUI-012/2014.

5.3 Os pagamentos relativos à exploração econômica previstos no item 5.2 supra serão feitos nos 30 (trinta) dias úteis subsequentes ao efetivo recebimento das Receitas Líquidas, pela LICENCIADA, em recurso disponível em moeda corrente do País depositados em conta bancária de titularidade da LICENCIADA, acompanhados de relatório demonstrativo que especifique a origem do valor, os tributos incidentes, os custos de transação incorridos e o respectivo valor líquido.

5.4 O não pagamento, na data do vencimento, dos valores previstos nos itens 5.1 e 5.2 acarretará no pagamento pela LICENCIADA de multa de 2% (dois por cento), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

5.5 Os pagamentos deverão ser depositados na Conta Única do Tesouro Nacional pelo Código identificador abaixo, conforme dados a seguir:

- a) Transferência Financeira para o Tesouro - TFT realizada junto ao Banco do Brasil; ou
- b) Cheque Nominal à Universidade Federal do Rio de Janeiro, especificando no verso do cheque que: "este pagamento se destina ao tesouro e informar os identificadores abaixo ..."; ou
- c) Emissão de Guia de Recolhimento da União - GRU, através do portal SIAFI

5.5.1 Em qualquer dos três casos serão utilizados os identificadores:



Identificador 1: 1.531.151.523.628.8870

Identificador 2: CNPJ da empresa

## **CLÁUSULA SEXTA • DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA**

6.1 A LICENCIADA deverá manter em sua sede registros contábeis e certidões fiscais que permitam à LICENCIANTE verificar, a qualquer tempo, mediante prévia comunicação, com antecedência de 15 (quinze) dias úteis, seja através de representantes designados para este fim ou de auditores contratados, as informações relativas às Receitas Líquidas auferidas pela LICENCIADA, conforme definido na cláusula 1.5, bem como sua regularidade fiscal.

6.2 A LICENCIADA deverá permitir à LICENCIANTE ou a terceiro por ela indicado, a qualquer tempo, durante a vigência do presente contrato e mais um ano após o término da vigência, o exame e a fiscalização do uso do processo de desenvolvimento dos produtos obtidos da Criação Licenciada e/ou de seus eventuais Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas, mediante comunicação prévia, com antecedência de 5 (cinco) dias úteis.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DAS INOVAÇÕES TÉCNICAS**

7.1 Durante a vigência deste contrato as Partes se obrigam mutuamente a comunicar entre si todos e quaisquer Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas e/ou outras informações introduzidas e / ou adquiridas, independentemente de quaisquer pagamentos adicionais.

7.2 Qualquer Criação Licenciada, Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas, modificação, metodologia, "Know How" ou aperfeiçoamento que gere modificação/Inovação da Criação Licenciada, necessária ou não para seu implemento, a exemplo de criações de software ou qualquer outra tecnologia relacionada que tenha sido obtida pelas partes em cooperação ou individualmente, deverão ser objeto de comunicação formal entre as partes e estarão automaticamente incluídas no escopo da presente licença, sem qualquer ressalva ou restrição.



7.3 As partes figurarão como cotitulares dos direitos sobre propriedade intelectual decorrentes dos Aperfeiçoamento/Inovação técnica implementados à Criação Licenciada, conforme previsto no item 7.2, inclusive em relação a software ou qualquer outra tecnologia relacionada. Entendendo adequado proteger os referidos direitos e após definir a amplitude regional de sua proteção, a LICENCIADA arcará com os custos de depósito, manutenção e proteção do Aperfeiçoamento/Inovação técnica em âmbito nacional e internacional, cabendo à LICENCIADA o direito exclusivo de seu uso e exploração comercial, aplicada a forma de pagamento prevista na cláusula quinta.

7.4 Verificada a hipótese prevista nos itens 7.2 e 7.3, as partes se comprometem a manter o sigilo necessário à proteção dos direitos sobre a propriedade intelectual dos Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas, ficando a LICENCIADA responsável pelo preparo do respectivo pedido de depósito, que serão encaminhados para ciência da LICENCIANTE com uma antecedência mínima de 5 (cinco) dias do seu depósito, devendo fornecer toda a documentação pertinente ao processo.

7.5 Os Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas à Criação Licenciada poderão ser utilizados exclusivamente pela LICENCIADA e/ou seus sublicenciados, na forma da cláusula segunda, equiparada à forma de pagamento prevista na cláusula 5.2.

## **CLÁUSULA OITAVA - DO SUBLICENCIAMENTO DAS CRIAÇÕES A TERCEIROS**

8.1 A LICENCIADA estará livre para sublicenciar no todo ou parte seus direitos estabelecidos para o licenciamento, pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização da Criação Licenciada e/ou seus Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas a terceiros interessados, desde que cumpridas às condições seguintes:

8.1.1 – Obrigação de informação.

- a) O terceiro para o qual a Criação Licenciada e/ou seus Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas tenham sido sublicenciados deverá ter ciência dos termos e condições estabelecidas no presente contrato.



- b) A LICENCIADA se compromete a enviar à LICENCIANTE uma cópia do contrato de sublicenciamento firmado com terceiros, que deverá mencionar a LICENCIANTE como a legítima titular da Criação Licenciada e/ou cotitular de eventuais Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas licenciados, conforme o caso.

#### 8.1.2 Obrigação de manutenção das condições contratuais.

- a) A LICENCIADA manterá as obrigações de remuneração, dispostas na cláusula quinta, assim como as de sigilo e confidencialidade dispostas na cláusula quarta.
- b) As demais obrigações serão mantidas pela LICENCIADA ou transferidas, no todo ou em parte, ao terceiro sublicenciado através do contrato de sublicenciamento.

#### 8.1.3 Se não houver prejuízo financeiro comprovado para a LICENCIANTE.

8.2 As partes garantem aos sublicenciados o direito de realizar registros e obter autorizações necessárias à produção e comercialização do produto/processo resultante da Criação Licenciada e/ou eventuais Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas.

### **CLÁUSULA NONA DA RESCISÃO, DA RESOLUÇÃO E DA RESILIÇÃO/DISTRATO**

#### 9.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

9.1.1 Pela LICENCIANTE, na hipótese de não cumprimento, por parte da LICENCIADA, de suas obrigações pecuniárias previstas na cláusula quinta, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior. É uma condição, para que a LICENCIANTE rescinda o contrato, que esta notifique a LICENCIADA apontando a falta de pagamento e que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a falta não seja sanada ou a LICENCIADA deixe de apresentar as justificativas fundamentadas para o não cumprimento. Neste caso, fica a LICENCIANTE, eximida de quaisquer ônus e da devolução de qualquer valor já recebido. A rescisão não exime a LICENCIADA de cumprir com as obrigações pecuniárias ainda devidas à LICENCIANTE.



9.1.2 Pela LICENCIADA, na hipótese de não cumprimento de quaisquer cláusulas ou condições assumidas no presente contrato pela LICENCIANTE, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior. É uma condição, para que a LICENCIADA rescinda o contrato, que esta notifique a LICENCIANTE apontando a falta e que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a falta não seja sanada ou a LICENCIANTE deixe de apresentar as justificativas fundamentadas para o não cumprimento. Neste caso, a LICENCIADA ficará eximida de quaisquer ônus subsequente.

9.2 O presente contrato poderá ser resolvido por ato unilateral da LICENCIADA, sem qualquer ônus ou penalidade para A LICENCIADA, caso verifique, a seu exclusivo critério, a inviabilidade técnica financeira e/ou comercial, no desenvolvimento, produção ou comercialização da Criação Licenciada e/ou de qualquer Aperfeiçoamento/Inovação técnica. Nesta hipótese será possível a rescisão parcial, caso a inviabilidade atinja apenas parte do conjunto composto pela Criação Licenciada e/ou de qualquer Aperfeiçoamento/Inovação técnica. A LICENCIADA, esta se compromete a encaminhar à LICENCIANTE relatório com fundamentação técnica, financeira e/ou comercial para a referida decisão.

9.2.1 A resolução prevista no item 9.2 não exige a LICENCIADA de cumprir com as obrigações pecuniárias já incorridas e que porventura estejam pendentes. Por conseguinte, não há o que se falar de devolução de quaisquer valores pagos pela LICENCIADA à LICENCIANTE até o momento da resolução.

9.3 Caso os pedidos de patentes, nacionais e internacionais, não venham a ser deferidos ou seus trâmites administrativos sejam encerrados por falta de patenteabilidade, o que tornará a Criação Licenciada e/ou seus Aperfeiçoamentos/Inovações técnicas de domínio público, a LICENCIADA poderá rescindir o presente contrato, sem qualquer ônus ou penalidade para a LICENCIADA. Alternativamente à rescisão deste contrato, caso haja interesse mútuo, as partes poderão negociar as bases para eventual manutenção da relação existente, mediante assinatura de termo aditivo.

9.4 O presente contrato poderá ser resiliado por livre acordo das partes, através da assinatura de distrato no qual estarão estabelecidas as condições de extinção.



9.5 Em quaisquer das hipóteses de extinção previstas na presente cláusula, a titularidade da Criação Licenciada, exceto se estiver em domínio público, e recebimento dos valores porventura pendentes até o momento da rescisão estarão assegurados à LICENCIANTE.

9.6 Sendo declarada a falência da LICENCIADA o presente contrato será automaticamente resolvido, sem prejuízo do recebimento dos valores vencidos e eventualmente pendentes, bem como o cumprimento das obrigações vencidas até o momento da extinção. Nenhum ônus decorrente do processo falimentar recairá sobre a Criação Licenciada ou sobre a LICENCIANTE.

9.7 Em quaisquer das hipóteses de extinção previstas na presente cláusula as partes deverão devolver todos os documentos (desenhos, informações, certificados, especificações técnicas) que sejam de propriedade da outra parte no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de resolução.

## **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

10. 1 O presente Contrato não poderá ser objeto de transferência, no todo ou em parte, por qualquer das partes, sem a prévia anuência por escrito da outra parte, sendo considerada nula qualquer cessão ou transferência que não seja realizada desta forma, ressalvada a hipótese sublicenciamento da cláusula oitava, assim como aquelas dispostas nas cláusulas 10.7 e 10.8, de cessão ou transferência a um sucessor de todo ou parte substancial do negócio a que esse contrato se refira,

10.2 A LICENCIADA reconhece e concorda que a Criação Licenciada ainda não foi examinada pelo INPI, não havendo qualquer garantia de deferimento nem sequer que esta não viole direitos de terceiros.

10.3 A LICENCIADA assume a obrigação de não interromper o desenvolvimento da Criação Licenciada sem envio de relatório contendo justificativa técnica, financeira ou comercial, para referência e arquivo da LICENCIANTE.



10.4 Quaisquer alterações neste instrumento somente terão validade se feitas mediante assinatura de termos aditivos.

10.5 O presente contrato obriga as partes envolvidas, por si, seus herdeiros e sucessores, em sua total abrangência, cláusulas e condições, devendo ser integralmente respeitado.

10.6 Qualquer aceitação ou tolerância de qualquer das partes, em relação às obrigações assumidas pela outra parte na presente relação contratual não constitui alteração ou novação contratual.

10.7. Caso a LICENCIADA tenha, total ou parcialmente o seu controle societário cedido, transferido ou por qualquer outra forma alterado, seja por fusão, incorporação e cisão, esta deverá comunicar por escrito a LICENCIANTE sobre tal fato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

10.8 Exceto no que se refere aos casos de sublicenciamento, se houver associação da LICENCIADA com outra empresa, assim como cessão ou transferência total ou parcial, fusão, cisão ou incorporação a outrem, e particularmente no caso de consórcio, ocorrendo alteração na sua composição ou constituição, o presente contrato só poderá ter continuidade mediante as seguintes condições:

- I - que o fato seja informado a LICENCIANTE; e
- II - que sejam mantidas todas as condições contratuais avençadas;
- III- se não houver prejuízo financeiro comprovado para a LICENCIANTE.

10.9 A LICENCIADA deverá manter durante a vigência deste contrato as condições exigidas para sua contratação, conforme item 4 do Edital AUI 012/2014, se comprometendo a sanar eventual falha neste aspecto no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação enviada pela LICENCIANTE neste sentido.

10.10 Este contrato poderá ser celebrado com dispensa de Licitação (art. 24, XXV da lei 8.666/93), nos termos do Edital AUI 012/2014.



10.11 As partes se comprometem a envidar seus melhores esforços para obtenção de fomento para o desenvolvimento da Criação Licenciada.

10.12 A obtenção de fomento não altera as condições e cláusulas deste contrato.

10.13 No momento do sublicenciamento pela LICENCIADA, havendo comprovada paridade de condições técnicas, comerciais, econômicas e financeiras entre empresas brasileiras e estrangeiras, as brasileiras terão preferência.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO**

11. 1 Qualquer comunicação e/ou notificação acerca da execução deste contrato deverá ser feita pelas partes envolvidas, umas às outras, através de e-mail, seguida por uma cópia enviada pelo correio, em até 5 (cinco) dias, ou deverá ser entregue pessoalmente ou enviada diretamente, com porte pago, por correio registrado ou certificado, ao endereço respectivo da parte notificada, conforme segue. Sendo destinatária:

a) AC: Ricardo Silva Pereira

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro – Agência UFRJ de Inovação

Av. Pedro Calmon, 550 , Prédio da Reitoria, sala 810B – Cidade Universitária – Ilha do Fundão  
/ CEP: 21941-901 – Rio de Janeiro – RJ

b) EMPRESA XXXXXXXXXXXX I LICENCIADA

11. 2. Qualquer modalidade de envio de notificação escolhida pela parte necessitará de comprovação inequívoca do devido recebimento pela outra parte.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO**

12.1 As partes elegem o Foro da Justiça Federal da Capital do Rio de Janeiro, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, com a exclusão de qualquer



outro, por mais privilegiado que seja, nos termos do inciso I, do art. 109, da Constituição Federal.

E, assim, par estarem justas e acordadas, firmam o presentes, em 03 (três) vias, de igual tear e forma, para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas a seguir assinadas.

Rio de Janeiro, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**

---

Professor Carlos Antônio Levi da Conceição  
Reitor

EMPRESA XXXXX

---

Representante Legal da Empresa  
Cargo

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

Nome:

CPF:

2. \_\_\_\_\_

Nome:

CPF: