

**CONTRATO DE LICENCIAMENTO  
PARA EXPLORAÇÃO DA  
CRIAÇÃO CONSUBSTANCIADA  
NA PATENTE Nº BR A  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA  
PARAÍBA E (PESSOA JURÍDICA),  
COM INTERVENIÊNCIA DA  
(FUNDAÇÃO DE APOIO).**

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), autarquia federal de regime especial, sediada na Cidade Universitária s/n, Campus I, Castelo Branco, em João Pessoa, Paraíba, CEP 58051-900, inscrita no CNPJ sob o nº 24.098.477/0001-10, doravante denominada **LICENCIANTE**, neste ato representado por KELLY CRISTIANE GOMES DA SILVA, Diretora-Presidente da AGÊNCIA UFPB DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (Inova UFPB), Professora do Magistério Superior, inscrita no CPF XXXXXXXXXXXX, residente e domiciliada na cidade de João Pessoa, Paraíba, conforme Ato Administrativo R/GR/UFPB nº 01/2021, e o(a) (*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** , 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:

**TRECHOS EM AZUL A SEREM INCLUÍDOS CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES DA PATENTE A SER LICENCIADA.**

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 Constitui objeto do presente contrato o licenciamento, a título oneroso, **com exclusividade**, pela **LICENCIANTE** à **LICENCIADA**, dos direitos para uso, desenvolvimento, produção, exploração comercial, prestação de serviços ou obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à **TECNOLOGIA** intitulada “ ” concedida junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o número , em , doravante denominada **TECNOLOGIA**.

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

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 UFPB 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**, em âmbito nacional.

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

2.1 A **LICENCIADA** terá o prazo máximo de 18 (dezoito) meses, a contar da data de assinatura do presente Contrato, para iniciar a exploração comercial da **TECNOLOGIA**.

2.2 O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, mediante justificativa da **LICENCIADA**, e concordância expressa da UFPB.

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

## **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 UFPB 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 UFPB através da apresentação dos resultados obtidos.

2.2 Para a comercialização da **TECNOLOGIA**, a **LICENCIADA** deverá apresentar à UFPB 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** 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**;

**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**;

**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**, 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 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 (**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 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 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 (FUNDAÇÃO DE APOIO), pelo licenciamento da TECNOLOGIA os valores abaixo discriminados:**

**I- 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*.**

**5.2. Em caso de sublicenciamento, a LICENCIADA repassará à LICENCIANTE, por meio 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 (**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 (**FUNDAÇÃO DE APOIO**) na época dos respectivos pagamentos e após apresentação do documento de cobrança pela (**FUNDAÇÃO DE APOIO**), devendo a **LICENCIADA** enviar à (**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 (**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 UFPB e à (**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.

## **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 UFPB 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 (**FUNDAÇÃO DE APOIO**).

## **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-** 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.

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.

#### **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:**

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Agência UFPB de Inovação Tecnológica (Inova UFPB)

Cidade Universitária s/n, Campus I,

Castelo Branco, João Pessoa, Paraíba.

CEP 58051-900

E-mail: [inova@reitoria.ufpb.br](mailto:inova@reitoria.ufpb.br)

Site: [www.ufpb.br/inova](http://www.ufpb.br/inova)

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, com data prevista para **XXXXXX**.

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 da Paraíba, 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.

João Pessoa, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

---

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
Prof.ª Dr.ª Kelly Cristiane Gomes da Silva  
Diretora-Presidente da Agência Inova UFPB

---

(NOME COMPLETO)  
(CARGO/FUNÇÃO)  
(NOME DA PESSOA JURÍDICA)

---

(NOME COMPLETO)  
(CARGO/FUNÇÃO)  
(NOME DA FUNDAÇÃO)

**TESTEMUNHAS:**

1- \_\_\_\_\_

2- \_\_\_\_\_

**Nome:**

**CPF:**

**Nome:**

**CPF:**