

**CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA QUE ENTRE SI CELEBRAM \_\_\_\_\_ E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, COM INTERVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP.**

Pelo presente instrumento particular, de um lado \_\_\_\_\_, localizado na \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º \_\_\_\_\_ e Inscrição Estadual n.º \_\_\_\_\_, neste ato representado na forma de Estatuto Social, por seus \_\_\_\_\_, doravante denominada \_\_\_\_\_, e de outro lado a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS**, autarquia em regime especial, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.068.425/0001-33, com sede na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu **Magnífico Reitor Fernando Ferreira Costa**, doravante denominada **LICENCIANTE**, com a interveniência administrativa da **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 49.607.336/0001-06, com sede na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas, Estado de São Paulo, representada por seu **Diretor Executivo Professor Doutor Paulo Cesar Montagner**, doravante denominada **FUNCAMP**,

**CONSIDERAÇÕES**

- I. Considerando o interesse da empresa \_\_\_\_\_ em desenvolver, produzir e comercializar um sistema para diagnóstico de parasitos intestinais de humanos por análise computadorizada de imagens.
- II. Considerando que a tecnologia é resultado de pesquisas acadêmicas as Partes têm ciência que não são garantidos os resultados comercializáveis atuais ou futuro, bem como não é garantido a tecnologia licenciada solucione problemas tecnológicos da empresa licenciada.

Resolvem celebrar o presente *Contrato de Licenciamento*, mediante as seguintes cláusulas

e condições:

<b>DEFINIÇÕES</b>
-------------------

1. **TECNOLOGIA:** A **UNICAMP** desenvolveu, através de seus pesquisadores, a tecnologia protegida pelos pedidos de patente intitulados pedidos de patente intitulados “**Sistema para diagnóstico de parasitos intestinais por análise computadorizada de imagens e uso do referido sistema**”, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em 23/07/2008, pedido de patente nº PI0802292-5 e “**Sistema para diagnóstico de parasitos intestinais por análise computadorizada de imagens**”, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em 30/11/2006, pedido de patente nº PI0605465-0.
2. **LICENCIANTE:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP
3. **LICENCIADA:** \_\_\_\_\_
4. **Desenvolvimento Complementar:** constitui a fase entre a execução do Plano de Trabalho quando necessário e a futura comercialização de produtos.
5. **Comercialização:** significa a venda dos produtos resultantes da tecnologia ora licenciada no mercado.
6. **Faturamento Bruto:** corresponde ao valor obtido com a venda do(s) produto(s) resultante(s) da tecnologia, incluindo todos os impostos e taxas.
7. **Faturamento Líquido:** corresponde ao valor obtido após a dedução dos tributos aplicáveis do montante expresso nas Notas Fiscais de Venda do(s) produto(s) resultante(s) da tecnologia.
8. **INPI:** Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
9. **Informações Confidenciais:** correspondem a todos os documentos, dados, e/ou informações abrangendo, porém não se limitando àquelas de natureza técnica

pertinentes ao "Know-how", aperfeiçoamentos técnicos e/ou outros segredos industriais ou comerciais, incluindo, mas, sem se limitar a croquis, relatórios, anotações, cópias, reproduções, reedições e traduções, intercambiadas entre as partes, tudo relativo ao objeto do presente Contrato.

10. **Resultados Privilegiáveis:** todos os resultados derivados da exploração da tecnologia objeto deste Contrato, passíveis de serem protegidos por direitos de propriedade intelectual.
11. **Aprovações Sanitárias:** todas as aprovações regulatórias/governamentais necessárias ao lançamento e comercialização do produto resultante da tecnologia licenciada, incluindo, porém não se limitando ao registro sanitário junto à ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e demais órgãos pertinentes, nacionais ou internacionais.
12. **Produto(s):** produtos atuais ou novos produtos originados do trabalho de desenvolvimento complementar, realizado pela **LICENCIANDA** isoladamente ou em conjunto com a **LICENCIANTE** e/ou terceiros, tendo por base a tecnologia ora licenciada.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 Em conformidade com o Edital INOVA/UNICAMP nº \_\_/2010, processo No. \_\_\_\_/2010, publicado no Diário Oficial do Estado de \_\_/\_\_/2010, o objeto deste Contrato é a formalização da **LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DA TECNOLOGIA**, em caráter **EXCLUSIVO**, da **LICENCIANTE** para a **LICENCIADA**, para produção e comercialização de sistema para diagnóstico de parasitos intestinais de humanos por análise computadorizada de imagens, em área geográfica irrestrita, oriundos da **TECNOLOGIA**.

1.1 Integra o presente:

**ANEXO I** – Plano de Trabalho detalhando as condições e cronogramas para realização do DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR e evolução da exploração da tecnologia.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

2.1. As Partes indicam como executores técnicos responsáveis pela execução das obrigações definidas neste instrumento, os seguintes profissionais:

- a. Pela **UNICAMP**: Prof. Dr. Alexandre Xavier Falcão, do Instituto de Computação da Unicamp.
- b. Pela **LICENCIADA**: \_\_\_\_\_

2.1.1 As questões administrativas e decorrentes do cumprimento e gestão deste Contrato, serão dirimidas pelos representantes devidamente autorizados dos **Partícipes**, mencionados a seguir, deverão decidir sobre esses assuntos e eventuais divergências.

Pela **LICENCIANTE**: Prof. Dr. Roberto de Alencar Lotufo  
Endereço: Inova Unicamp – CP 6131 – Cidade Universitária Zeferino Vaz, CEP 13083-970, Campinas, SP.

Telefone: (19) 3521-5204

Correio eletrônico: [lotufo@unicamp.br](mailto:lotufo@unicamp.br)

Pela **LICENCIADA**: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

Correio eletrônico: \_\_\_\_\_

2.2. A **FUNCAMP** fará a gestão administrativa e financeira dos recursos decorrentes deste Contrato.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

#### 3.1. DA LICENCIANTE:

- a. Assegurar a plena execução do presente, da parte que lhe couber;
- b. Realizar todas as atividades previstas neste Contrato, emvidando os melhores esforços para conclusão das mesmas, fornecendo a empresa **LICENCIADA** informações necessárias à consecução dos objetivos do presente.
- c. Seguir os procedimentos traçados no presente e respectivos anexos, buscando qualidade e produtividade nos serviços prestados;
- d. Utilizar pessoal devidamente qualificado para a elaboração deste projeto, quando



- necessário;
- e. Disponibilizar espaço físico adequado, para a realização deste projeto, se necessário;
  - f. Dedicar-se a este projeto e à sua efetiva conclusão, alocando todos os esforços para sua execução, dentro dos melhores padrões de qualidade possíveis.
  - g. Não divulgar direta ou indiretamente, por si ou por intermédio do seu corpo docente ou discente, qualquer informação relacionada com o objeto deste Contrato;
  - h. Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, por toda e qualquer remuneração e/ou repasse de participação ou pagamento eventualmente devidos sob o presente contrato ao(s) criador(es) da tecnologia ora licenciada.

### 3.2. DA LICENCIADA:

- a. Solicitar, quando necessário, às próprias expensas, o pedido de registro dos produtos, serviços, procedimentos obtidos, nos termos do presente Contrato, junto aos órgãos competentes e entidades de classe representativas;
- b. Colocar à disposição da **LICENCIANTE** os recursos financeiros, previstos na Cláusula Quarta;
- c. Fornecer à **LICENCIANTE** todos os insumos e a matéria prima necessária à execução dos trabalhos mediante o repasse dos recursos financeiros ou disponibilidade física do material, quando necessário;
- d. Contratar serviços de terceiros para estudo de farmacocinética e toxicologia do Composto e demais estudos que viabilizem a obtenção do produto e a sua comercialização;
- e. Realizar ensaios e testes laboratoriais e/ou industriais em estabelecimento de empresas do ramo, indicadas pela própria empresa, preservando sempre o sigilo das informações fornecidas pela **LICENCIANTE**;
- f. Desenvolver os trabalhos visando à transposição para a escala de produção industrial e a plena exploração comercial da tecnologia desenvolvida pela **LICENCIANTE**;
- g. Fazer os investimentos necessários para produção e comercialização do produto decorrente da TECNOLOGIA e iniciar a produção e comercialização, dentro dos prazos estabelecidos neste Contrato.
- h. Informar semestralmente, por escrito, à **LICENCIANTE**, sobre os desenvolvimentos relacionados à tecnologia licenciada, e/ou quaisquer outras atividades relacionadas ao Contrato.



- i. Estabelecer reuniões periódicas com a **LICENCIANTE** em função de cronogramas estabelecidos visando o acompanhamento e evolução dos resultados.
- j. Assumir, com a colaboração gratuita da **LICENCIANTE**, todas as providências cabíveis em relação à elaboração, depósito e acompanhamento de patentes nacionais e/ou internacionais decorrentes da execução deste contrato, tais como documentos referentes ao depósito, relatório técnico e outros, respondendo pelas taxas e encargos inerentes à proteção.
- k. Manter a **LICENCIANTE** informada sobre as providências tomadas relacionadas, ao item “3.2.j” enviando semestralmente, relatório constando a situação dos depósitos nacionais e internacionais de patentes que eventualmente tenham sido requeridas.
- l. Obter autorização prévia e formal para sub-licenciar, conceder ou transferir tecnologia para qualquer outra Empresa, inclusive às pertencentes ao mesmo grupo econômico, de acordo com o item 8.1.
- m. No caso de avaliar e concluir pela inviabilidade do processo de fabricação e comercialização da tecnologia desenvolvida pela **LICENCIANTE**, a **LICENCIADA** se obriga, desde já, a devolver até 30 (trinta) dias após a rescisão do Contrato, todos os documentos que contenham informações confidenciais sob sua posse atualizados até o presente momento, juntamente com relatório detalhado sobre as etapas efetuadas e principais problemas encontrados, liberando a **LICENCIANTE** de quaisquer cláusulas de sigilo e de exclusividade constantes deste Contrato.
- n. Utilizar pessoal devidamente qualificado para a realização deste projeto e dedicar-se a execução deste, envidando os melhores esforços para conclusão do mesmo, dentro dos melhores padrões de qualidade possíveis.

### 3.3. DA FUNCAMP:

- a. Gerir administrativa e financeiramente os recursos decorrentes deste Contrato.

## CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

### 4.1 DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR DA TECNOLOGIA

4.1.1 Como forma de remuneração pela participação da **LICENCIANTE** no desenvolvimento complementar, a **LICENCIADA** deverá pagar, por meio da **FUNCAMP**, o valor de **R\$** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) em \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) parcelas mensais,

conforme descritivo abaixo, vencendo a primeira 15 (quinze) dias da assinatura do presente e as demais na mesma data dos meses subsequentes.

4.1.2 Havendo necessidade de novos desenvolvimentos não previstos no Anexo I, poderão ser firmados Convênios específicos para a realização de novas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento.

#### 4.2 ROYALTIES

4.2.1 A **LICENCIADA** pagará à **LICENCIANTE** a título de “Royalties” pela exploração dos depósitos de patente atuais e/ou *know-how*, através da **FUNCAMP**, os valores a seguir, prevalecendo, dos dois, sempre o maior:

- a. A importância correspondente à aplicação do percentual de \_\_\_\_ (\_\_\_\_) **por cento** sobre o Faturamento Líquido resultante da comercialização dos produtos, ou
- b. A importância bimestral de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), que deverá ser reajustada anualmente pelo IGPM.

4.2.2. O pagamento estabelecido no item 4.2.1 “a” ou “b” será devido a partir do \_\_\_\_ (\_\_\_\_) mês da assinatura do presente instrumento, ou a partir da primeira venda, o que ocorrer primeiro, e será efetuado bimestralmente, até o último dia útil do mês seguinte ao exercício de vendas.

4.2.2.1 A interrupção da comercialização não implica na suspensão do pagamento dos royalties mínimos.

4.2.3. A **LICENCIADA** enviará bimestralmente à **FUNCAMP** um relatório com o demonstrativo das vendas realizadas no período de todos os produtos que derivam da tecnologia objeto deste licenciamento.

4.2.3.1 O referido relatório deverá ser assinado pelo contador responsável pela empresa, legalmente inscrito no órgão de classe e deverá conter no mínimo as informações referentes ao número e data das notas fiscais emitidas de todos os produtos, quantidades vendidas, impostos devidos, e os valores atinentes ao item 4.2.1 “a” para fins de controle da **LICENCIADA**, podendo também ser apresentados relatórios analíticos e gerenciais relativos à expectativa de vendas e as efetivamente realizadas.

4.2.4. No caso de expiração da vigência das patentes, e em conformidade com a cláusula décima primeira, prevalecerão os pagamentos estabelecidos no item 4.2.1, a título de retribuição pelo uso e exploração da *tecnologia* e Know-how adquirido.

4.2.5. Nos termos do artigo 13 da Lei 10.973/2004, qualquer remuneração e/ou repasse de participação ou pagamento eventualmente devidos sob este contrato ao(s) criador(es) da tecnologia ora licenciada será de integral e exclusiva responsabilidade da **LICENCIANTE**, que fará as deduções dos valores recebidos e conseqüente repasse aos criadores, em conformidade com as normas institucionais da universidade.

### 4.3 – SERVIÇOS NÃO DESCRITOS

4.3.1 Quaisquer outros serviços não descritos neste documento que sejam solicitados à LICENCIANTE pela LICENCIADA deverão ser objeto de acordo em separado.

### 4.4 – DESPESAS COM DEPÓSITO E MANUTENÇÃO DA(S) PATENTE(S)

4.4.1 Após a assinatura deste instrumento a **LICENCIADA** fica obrigada a arcar com as despesas de manutenção das patentes ora licenciadas.

4.4.2 A **LICENCIADA** fica obrigada a arcar com todas as despesas relativas à proteção de todos os resultados privilegiáveis decorrentes deste instrumento, por exemplo, despesas com depósito e manutenção de novas patentes, modelo de utilidade, registro de software, registro de marcas e outros.

4.4.3 Para novos depósitos de pedidos de patente relacionados a este contrato, a **LICENCIADA** deverá solicitar autorização prévia da **LICENCIANTE**.

4.4.3.1 Caso venha realizar diretamente o depósito e manutenção das novas patentes, a **LICENCIADA** deverá comunicar previamente a **LICENCIANTE** todas as providências a serem adotadas, incluindo, mas não se limitando à escolha de escritórios para redação de relatórios de patentes e representantes internacionais, fornecendo previamente cópias do relatório de patentes.

4.4.4 A **LICENCIADA** assumirá todas as providências cabíveis em relação à elaboração, depósito e acompanhamento de *patentes nacionais e internacionais*, tais como documentos

referentes ao depósito, relatório técnico, despesas de depósito e manutenção das patentes e outros.

#### 4.5 – MULTA POR ATRASO

4.5.1. Caso não ocorra o pagamento dos valores devidos à **LICENCIANTE**, por intermédio da **FUNCAMP**, na forma e prazo ajustados nesta cláusula, será aplicado sobre o valor devido multa moratória de 2% e juros de 1% (um por cento) ao mês, *pro rata die*, bem como a correção pelo IPCA-IBGE independente de outras medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis.

### CLÁUSULA QUINTA - DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL

#### Prazo para início da Exploração Comercial.

5.1. A **LICENCIADA** deverá proceder ao lançamento dos produtos decorrentes da tecnologia licenciada e iniciar a sua venda no mercado no prazo de \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) meses, contados à partir da assinatura do presente instrumento.

#### Prazo para desistência sem ônus.

5.2. A **LICENCIADA** terá o prazo de 6 (seis) meses, contados da assinatura do presente, para desistir da exploração comercial do produto resultante da TECNOLOGIA licenciada e notificar a **LICENCIADA** de tal decisão, hipótese em que este Contrato será encerrado sem qualquer ônus, multa ou perdas e danos.

#### Multa por desistência.

5.3. Decorrido o referido prazo para desistência, sem qualquer manifestação da empresa **LICENCIADA** neste sentido, considerar-se-á que a empresa **LICENCIADA** assumiu as obrigações de desenvolvimento ora previstas e, em caso de futura desistência quanto à aludida exploração comercial, restará facultado à **LICENCIANTE** a rescisão do presente Contrato, permanecendo vigentes as condições de sigilo e a obrigação de pagamento do valor de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)** à **LICENCIANTE**, por intermédio da **FUNCAMP**, de acordo com o estabelecido no item 11.3 do presente instrumento.

### CLÁUSULA SEXTA – AUDITORIA

6.1. A **LICENCIANTE** poderá realizar, a qualquer tempo, mediante aviso com antecedência mínima de 48 horas, auditoria independente para fins de controle de todas as obrigações assumidas pela empresa **LICENCIADA**.

6.2. A **LICENCIANTE**, às suas próprias expensas poderá, diretamente ou através de pessoa por ela indicada, em dia e hora previamente estabelecidos, fazer análise nos registros e documentos de vendas da **LICENCIADA** e/ou eventuais terceiros autorizados, para verificar a procedência e regularidade do demonstrativo mencionado na Cláusula Quarta, item 4.2.3, devendo, em caso de divergência, comunicar a **LICENCIADA**, que terá um prazo de 15 (quinze) dias úteis para pronunciar-se a respeito.

6.3 Havendo divergências sobre os valores relativos aos royalties devidos, as partes de comum acordo poderão constituir uma auditoria independente, compartilhando os custos. A posição da auditoria constituída será aceita e adotada pelas partes.

6.4 A **LICENCIADA** deverá guardar todos os documentos que comprovem a evolução da pesquisa e desenvolvimento, relativos a produção e comercialização, referentes a tecnologia, no período de vigência do contrato e após a vigência do contrato, pelo período legal exigível para fins tributários, fiscais, auditorias e comprovação de despesas em benefícios e incentivos fiscais.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

7.1. Todos os resultados, privilegiáveis ou não, novas patentes, metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos, "know-how", que venham a ser obtidos em virtude do desenvolvimento conjunto, serão de propriedade conjunta da **LICENCIANTE** e da **LICENCIADA** na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

7.2 Durante a vigência deste Contrato a **LICENCIANTE** e a **LICENCIADA** se obrigam, mutuamente, a transmitirem entre si todos e quaisquer aperfeiçoamentos técnicos e/ ou outras informações introduzidas e/ ou adquiridas, através da execução do presente, independentemente de quaisquer pagamentos adicionais além daqueles previstos na Cláusula Quarta.

7.2.1 Eventuais resultados obtidos pela **LICENCIANTE** relacionados à referida TECNOLOGIA, porém não decorrentes da execução do presente contrato, serão de propriedade exclusiva daquela que desenvolveu a tecnologia, que poderá a seu exclusivo critério, licenciar à **LICENCIADA**, mediante novo Contrato de Licenciamento.

7.3. A **LICENCIANTE** e a **LICENCIADA** deverão colaborar para a efetivação de eventuais pedidos de privilégios no INPI (ou órgão correspondente no Exterior) através do fornecimento de todos os dados necessários, bem como através da assinatura por si e por seus empregados, agentes, técnicos e pesquisadores de quaisquer documentos que se fizerem necessários, tais como procurações, autorizações, declarações, formulários, entre outros.

7.4. Caso os pedidos de patente da TECNOLOGIA objeto deste contrato, consoante a descrição contida no item "1" das definições do presente, venha a ser indeferido em instância final pelo INPI, ou ainda, na hipótese de, por meio de pesquisa realizada pela **LICENCIADA** em banco de dados mundial de patentes, fique evidenciado que a anterioridade de documentos impeça o preenchimento de quaisquer dos requisitos de patenteabilidade, deverão as partes rever as condições comerciais ora acordadas de licenciamento e, não obstante, poderá a **LICENCIADA**, a seu critério, rescindir unilateralmente este instrumento, sem qualquer ônus, multa ou perdas e danos.

7.4.1 A eventual rescisão que se refere o item 7.4 acima dar-se-á sem qualquer ônus, multa ou perdas e danos para qualquer das partes remanescendo as condições estabelecidas no item 11.5 do presente.

#### CLÁUSULA OITAVA - EXPLORAÇÃO POR TERCEIROS - SUBLICENÇAS

8.1. A **LICENCIADA** poderá sublicenciar os direitos de industrialização e comercialização do(s) produto(s) oriundos da TECNOLOGIA licenciada, mediante anuência prévia e por escrito da **LICENCIANTE**, que deverá ser dada no prazo de 60 dias da data da solicitação.

8.1.1 Caso a **LICENCIANTE** não se manifeste no prazo acima estipulado, entender-se-á autorizado o sub-licenciamento solicitado pela **LICENCIADA**.

8.2 A exploração por terceiros sublicenciados, sem autorização das **LICENCIANTES** implicará em multa desde já estabelecida em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo dos pagamentos devidos e eventuais perdas e danos.

8.3 No caso de sub-licenciamento a terceiros deverão ser respeitadas as condições de royalties estabelecidas no presente contrato, inclusive a base de cálculo para aplicação dos royalties, sendo que a **LICENCIADA** ficará responsável pelo repasse à **LICENCIANTE**, através da **FUNCAMP**, dos recursos obtidos com o uso e exploração da tecnologia licenciada.

8.4 Em qualquer hipótese de sublicenciamento, a **LICENCIADA** deverá repassar ao terceiro sublicenciado todas as condições estabelecidas com a **LICENCIANTE**, em especial de Propriedade Intelectual e sigilo, bem como a possibilidade de controle por meio de auditorias.

#### CLÁUSULA NONA – DO SIGILO

9.1. As partes se comprometem, reciprocamente, a manter confidencial e não revelar, divulgar, publicar, direta ou indiretamente, nem permitir que qualquer outra pessoa revele em seu nome, quaisquer informações obtidas no desenvolvimento dos objetivos do presente *Contrato*, salvo autorização prévia e por escrito das partes.

9.2. A Parte obrigada por determinação legal revelará tão somente as informações que forem legalmente exigíveis e empreenderá seus melhores esforços para obter tratamento confidencial para quaisquer “**Informações Confidenciais**” que forem assim reveladas.

9.3. As “**Informações Confidenciais**” serão mantidas como tal pela **LICENCIADA**, deverão ser usadas única e exclusivamente para atividades objeto deste contrato.

9.4. A **LICENCIADA** e a **LICENCIANTE** informarão aos seus empregados e/ou contratados envolvidos no projeto, e/ou na sua execução, acerca das obrigações de sigilo ora assumidas, responsabilizando-se integralmente por eventuais infrações que estes possam cometer.

9.5. Não será considerada como descumprimento do disposto nesta cláusula décima a revelação de “**Informações Confidenciais**” em cumprimento de determinação judicial e/ou governamental, desde que (I) a outra Partícipe seja notificada imediatamente de tal determinação, previamente à liberação; (II) sejam reveladas somente as informações estritamente necessárias para o cumprimento da determinação; e (III) o Partícipe sujeito à determinação requeira à autoridade competente o sigredo no trato judicial e/ou administrativo da informação.

9.6. Exclui-se do vedado nesta cláusula a divulgação de conhecimentos técnicos que, embora atinentes ao objeto deste Contrato, sejam empregados em cursos regulares de graduação e pós-graduação da **LICENCIANTE**. A aludida divulgação será permitida somente para fins de utilização nos referidos curso e desde que não prejudique, direta ou indiretamente, o sigilo, a exclusividade e a propriedade intelectual do projeto objeto deste Contrato.

9.7 As obrigações de sigilo previstas neste Contrato não serão aplicáveis, nem consideradas como “**Informações Confidenciais**”, desde que a informação:

- a. Conforme possa ser competentemente demonstrado, seja de conhecimento da parte receptora, antes do recebimento de tal informação;
- b. No momento da revelação ou posteriormente, torne-se pertencente ao domínio público, por publicação ou qualquer outra forma, sem culpa das partes;
- c. Seja licitamente revelada por terceiros sem restrição similar e sem infração a este Contrato;
- d. Possa ser demonstrado, mediante documentação competente, ter sido desenvolvida independentemente pela parte receptora;

9.8 No caso de se pretender uma publicação em congresso ou revista científica e exposição em aulas de qualquer natureza, o Executor deste contrato, por parte da **LICENCIANTE**, informará à **LICENCIADA**, comprometendo-se a mesma, num prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento do formato eletrônico, autorizar ou não a publicação ou a exposição do referido documento.

9.9 Caso a **LICENCIADA** não se manifeste no prazo de 30 (dias) entender-se-á autorizada a publicação e exposição supracitada.

9.10 A **LICENCIADA** deverá autorizar a publicação sempre que forem apresentadas no documento questões não estratégicas da **LICENCIADA**, ressaltando que a eventual não autorização para publicação deverá ser devidamente fundamentada.

9.11 O descumprimento do pactuado nesta cláusula ensejará a rescisão do presente *Contrato* independente de interpelação judicial ou extrajudicial, além do pagamento à parte inocente de perdas e danos efetivamente sofridos, a serem apurados em ação própria.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

10.1 O presente Contrato de Licenciamento vigorará a partir da data de sua assinatura e pelo prazo mais longo de vigência de todas as patentes, presentes e futuras, relacionadas às tecnologias envolvidas no presente contrato, ou por um mínimo de 10 (dez) anos após a empresa **LICENCIADA** ter efetuado o primeiro pagamento de royalties à **LICENCIANTE**, o que for maior.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, por mútuo acordo entre as Partes, formalizado por escrito, desde que comunicado expressamente, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo das atividades já desenvolvidas ou em andamento.

11.2. Este Contrato poderá também ser rescindido pelas partes nas seguintes hipóteses:

- a. Caso ocorra o descumprimento de quaisquer cláusulas do presente, em especial no que se refere aos pagamentos previstos na cláusula quarta e caso a parte infratora, após ter sido notificada por escrito pela parte inocente, não corrija ou saneie o vício no prazo concedido na aludida notificação, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
- b. Falência, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial, ou recuperação judicial da **LICENCIADA**;
- c. Pela **LICENCIADA**, se entender pela inviabilidade técnica ou econômica do projeto, devidamente justificada ou no caso de impossibilidade de obtenção de patente nos termos do item 7.4 do presente.

d. Não obtenção das Aprovações Sanitárias para o produto sem culpa da **LICENCIADA**.

11.3. Caso a **LICENCIADA** não cumpra com as obrigações assumidas, na forma da cláusula 5.3. supra, entendendo-se que não dará continuidade às atividades e exploração da TECNOLOGIA, ocorrerá a automática rescisão do Contrato. Neste caso, a **LICENCIADA** pagará à **LICENCIANTE** a quantia de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**.

11.3.1. Em caso de término devido à inviabilidade técnica do projeto consoante a cláusula 11.2 “c” e “d”, o contrato será rescindido sem que qualquer ônus, multa ou perdas e danos sejam devidos de uma parte a outra.

11.4 Considerando que a tecnologia é resultado de pesquisas acadêmicas que demandam mais estudos e investimentos, a **LICENCIADA** concorda que não são garantidos pela **LICENCIANTE** os resultados comercializáveis atuais ou futuros, bem como não é garantido que a tecnologia licenciada solucione problemas tecnológicos da empresa licenciada.

11.5. Em qualquer uma das hipóteses de rescisão deverão ser efetuados os pagamentos pendentes, em especial relativos aos “**Royalties**” fixados e de eventuais despesas previamente e expressamente autorizadas pela **LICENCIADA**, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, se aplicável.

11.6. Em qualquer uma das hipóteses de rescisão a **LICENCIADA** deverá abster-se da utilização/ exploração das tecnologias decorrentes do presente, bem como retornar a titularidade de eventual patente à **LICENCIANTE** quando houver co-titularidade de patentes, remanescendo ainda, em relação à empresa a obrigação de confidencialidade pelo prazo mais longo de vigência de todas as patentes presentes e futuras das tecnologias envolvidas no presente contrato, ou por um mínimo de 15 (dez) anos após a rescisão, o que for maior.

11.6.1 A **LICENCIADA** deverá fornecer relatório detalhado, em conformidade com o Anexo I e suas eventuais alterações sobre as etapas efetuadas e principais problemas encontrados, fornecendo os dados técnicos, laudos que comprovem o desenvolvimento efetuado e a inviabilidade, liberando a **LICENCIANTE** de quaisquer cláusulas de sigilo e de exclusividade constantes deste Contrato.

11.7 Eventuais impugnações e exigências do I.N.P.I., bem como o deferimento parcial ou modificação do quadro reivindicatório da patente, que não impliquem em inviabilidade técnica do projeto e exploração da tecnologia, não autoriza a **LICENCIADA** a rescindir o presente contrato.

11.8 A **LICENCIADA** está ciente e concorda que não é garantido o deferimento da(s) patente(s) requerida(s), seja no âmbito nacional ou internacional.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AVERBAÇÃO DO CONTRATO E VIOLAÇÃO DA PATENTE**

12.1 A **LICENCIANTE** ou a **LICENCIADA** poderão requerer o registro ou averbação do presente Contrato perante o I.N.P.I., sendo que em qualquer situação as despesas correrão por conta da empresa **LICENCIADA**.

12.2 Havendo violação da patente ou qualquer litígio relacionado à(s) patente(s) objeto deste Instrumento, a **LICENCIADA** se compromete a informar imediatamente à **LICENCIANTE**, bem como arcar com todas as custas e despesas, incluindo verbas honorárias, referentes à defesa da patente.

12.3. A **LICENCIANTE** neste ato investe a **LICENCIADA**, nos termos do parágrafo único, artigo 61 de Lei de Propriedade Intelectual nº 9279/96, de todos os poderes necessários para promover, às suas próprias expensas, quaisquer atos, demandas ou ações judiciais ou extrajudiciais que julgue adequadas ou necessárias para defesa das patentes e dos direitos a ela relacionados, mesmo aqueles relativos à sua exploração, comprometendo-se, ainda, a usar de seus melhores esforços para colaborar com o **LICENCIADA** para a tomada e desenvolvimento de tais medidas, inclusive quanto ao fornecimento de todas as informações e documentos que se façam necessários.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS**

13.1. A tolerância, por qualquer das Partes por inadimplementos de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, deverá ser entendida como mera liberalidade, jamais produzindo novações, modificações, renúncia ou perda de direito de vir a exigir o cumprimento da respectiva obrigação.

13.2. O presente contrato e as atividades dele decorrentes não geram entre as partes qualquer vínculo de natureza empregatícia, de modo que cada parte se responsabiliza pelo respectivo pessoal que vier a utilizar, respondendo exclusivamente pelas despesas com seu pessoal, inclusive pelos encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou outra de qualquer natureza, especialmente quanto ao seguro contra acidentes de trabalho.

13.3. Nenhuma das Partes será responsável pelo atraso ou omissão no cumprimento de qualquer Cláusula ou condição deste Contrato, quando este atraso ou omissão se der em decorrência de casos fortuitos ou motivos de Força Maior, ou fato de relevante justificativa, comprometendo-se a parte que se encontrar impedida de cumprir com suas obrigações a notificar imediatamente à outra, bem como a retomá-las tão logo cesse ou seja sanada a razão impeditiva.

13.4. Este Contrato somente poderá ser alterado por acordo entre as Partes, formalizado através de Termo Aditivo.

13.5. Todas as comunicações entre as partes deverão ser encaminhadas aos endereços constantes no preâmbulo deste Contrato e aos Executores indicados na cláusula 2.1.

13.6. Salvo pelas exceções expressas neste contrato, nenhuma das partes poderá ceder, transferir ou caucionar os direitos e obrigações decorrentes do presente sem o consentimento expresso da outra Parte.

13.7 A **LICENCIADA** concorda em indenizar e defender a Universidade, seus dirigentes, funcionários, agentes e empregados de qualquer responsabilidade, perda ou dano, que possam sofrer, como resultado de reivindicações, demandas, custos ou sentenças decorrentes da utilização, exploração de tecnologias, patentes ou know-how, pré-existentes ou resultantes das atividades realizadas através deste contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO**

15.1. Para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes deste Contrato que não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas Partes, fica eleito o Foro de Campinas, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E, por estarem assim justas e convencionadas, as partes assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, e para um só efeito.

Campinas,..... de.....de .....

\_\_\_\_\_  
**Empresa xxxxxxxxx**  
**xxxxxxxxxxxxx**  
**Presidente / Diretor /xxxx**

\_\_\_\_\_  
**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS**  
**Prof. Dr. Fernando Ferreira Costa**  
**Reitor – UNICAMP**

\_\_\_\_\_  
**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP**  
**Prof. Dr. Doutor Paulo Cesar Montagner**  
**Diretor Executivo - FUNCAMP**

**Testemunhas:**

.....  
Nome:  
RG:

.....  
Nome:  
RG: