



UNICAMP

*Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP*

**CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA QUE ENTRE SI CELEBRAM \_\_\_\_\_ A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 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 **UNICAMP**, a **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**, autarquia estadual de regime especial, regida por seu Estatuto, aprovado pela resolução nº 3.745, de 19 de outubro de 1998 e pelo Regimento Geral, aprovado pela resolução nº 3.745 de 19 de outubro de 1990, com sede na Rua da Reitoria, 109, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 63.025.530/0001-04, neste ato representada pelo seu procurador o Diretor Executivo da Agência de Inovação da Unicamp **Prof. Dr. Roberto de Alencar Lotufo**, de acordo com a procuração anexa, assinada em 19 de dezembro de 2008 pela reitora da USP, doravante denominada **USP**, 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 Roberto Rodrigues Paes**, doravante denominada **FUNCAMP**,

**CONSIDERAÇÕES**

- Considerando o interesse da empresa \_\_\_\_\_ em desenvolver e usar a tecnologia bem como fabricar e comercializar produtos dela decorrentes no setor farmacêutico.



- Considerando o interesse da **UNICAMP** e da **USP** em fornecer e/ou colocar à disposição a tecnologia referente ao depósito de patente a seguir descrito, para desenvolvimento complementar, uso e exploração comercial.
- 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:

#### **DEFINIÇÕES**

**1 - Da Tecnologia :** A **UNICAMP** e a **USP** desenvolveram através de seus pesquisadores tecnologia protegida pelo pedido de patente intitulado “**Uso e formulações de agentes nitrosantes para o tratamento da doença gordurosa do fígado**”, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em 20/04/2006, sob o nº PI0602397-5, o certificado de adição intitulado “**Composições farmacêuticas para o tratamento das doenças gordurosas do fígado, obesidade e demais doenças associadas à síndrome metabólica, e métodos de tratamento utilizando-se as referidas composições**”, depositado junto ao INPI em 20/04/2007, sob o nº C1 0602397-5 e depósito internacional PCT nº PCT/BR2007/000099, intitulado “**S-nitrosothiols containing compositions for the treatment of fatty liver diseases, obesity and other diseases associated with the metabolic syndrome and the use of such compositions.**”

**1 – PRIMEIRA LICENCIANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP**

**2 – SEGUNDA LICENCIANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP**

**3- LICENCIANTES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP e UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP**



**4 - LICENCIADA:** \_\_\_\_\_

**5 - Desenvolvimento Complementar:** constitui a fase entre a execução do Plano de Trabalho quando necessário e a futura comercialização de produtos.

**6 - Comercialização:** significa a venda dos produtos resultantes da tecnologia ora licenciada no mercado.

**7 - Faturamento Bruto:** corresponde ao valor obtido com a venda do(s) produto(s) resultante(s) da tecnologia, incluindo todos os impostos e taxas.

**8- Faturamento Líquido:** corresponde ao valor obtido após a dedução dos tributos aplicáveis do montante expresso nas Notas Fiscais de Venda, incluindo os descontos comerciais do(s) produto(s) resultante(s) da tecnologia.

**9 - INPI:** Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

**10 - 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.

**11 - Resultados Privilegiáveis:** todos os resultados derivados da exploração da tecnologia objeto deste Contrato, passíveis de serem protegidos por direitos de propriedade intelectual.

**12 - 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.



UNICAMP

**13. Produto (s):** produtos atuais ou novos produtos originados do trabalho de desenvolvimento complementar, realizado pela **LICENCIANDA** isoladamente ou em conjunto com **USP, UNICAMP** e/ou terceiros, tendo por base a tecnologia ora licenciada.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 Em conformidade com o Edital INOVA/UNICAMP no. 01/2009, processo No. \_\_\_\_/2009, publicado no Diário Oficial do Estado de \_\_\_\_/\_\_\_\_/2009, o objeto deste Contrato é a formalização da **LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE, em caráter exclusivo** da **UNICAMP** e da **USP** para a empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, para produção e comercialização de medicamento para o tratamento da doença gordurosa do fígado, obesidade e demais doenças associadas à síndrome metabólica, bem como quaisquer outras reivindicações descritas nos documentos de patente abaixo mencionados em área geográfica irrestrita, oriundos da tecnologia intitulada **“Uso e formulações de agentes nitrosantes para o tratamento da doença gordurosa do fígado”**, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em 20/04/2006, sob o nº PI0602397-5, o certificado de adição intitulado **“Composições farmacêuticas para o tratamento das doenças gordurosas do fígado, obesidade e demais doenças associadas à síndrome metabólica, e métodos de tratamento utilizando-se as referidas composições”**, depositado junto ao INPI em 20/04/2007, sob o nº C1 0602397-5 e depósito internacional **PCT nº PCT/BR2007/000099**, intitulado **“S-nitrosothiols containing compositions for the treatment of fatty liver diseases, obesity and other diseases associated with the metabolic syndrome and the use of such compositions.**

1.2 Integram o presente:

1.2.1. Instrumento de Mandato da **USP** para a **UNICAMP** para fins do presente contrato.

1.2.2 **ANEXO I - FORMULÁRIO PARA INFORMAÇÕES SOBRE 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. Marcelo Ganzarolli de Oliveira, do Instituto de Química da Unicamp.
- b. Pela **USP**: Profa Dra Cláudia Pinto Marques Souza De Oliveira, da Faculdade de Medicina da USP.
- c. 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 **Unicamp**: 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

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. DAS LICENCIANTES:**

- a. Assegurar a plena execução do presente, da parte que lhe couber;
- b. Realizar todas as atividades previstas neste Contrato, envidando os melhores esforços para conclusão das mesmas, fornecendo a **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.
  - i. fornecer a **LICENCIADA** todos os elementos indispensáveis ou recomendáveis para permitir a boa e completa exploração da Propriedade Intelectual.

### **3.2. DA EMPRESA 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 **PRIMEIRA LICENCIANTE** os recursos financeiros, previstos na Cláusula Quarta;
- c. Fornecer às **LICENCIANTES** 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 clínicos 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 pelas **LICENCIANTES**;
- f. Desenvolver os trabalhos visando à transposição para a escala de produção industrial e a plena exploração comercial da tecnologia desenvolvida pelas **LICENCIANTES**;
- 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 anualmente, por escrito, a **PRIMEIRA LICENCIANTE**, sobre os



desenvolvimentos relacionados à tecnologia licenciada, e/ou quaisquer outras atividades relacionadas ao Contrato, contemplando no mínimo as informações estabelecidas no formulário **ANEXO I**, ao presente, bem como outras informações que forem relevantes para a relação ora estabelecida.

- i. Estabelecer reuniões periódicas com a **PRIMEIRA LICENCIANTE** em função de cronogramas estabelecidos visando o acompanhamento e evolução dos resultados.
- j. Assumir, com a colaboração gratuita das **LICENCIANTES**, 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 **PRIMEIRA LICENCIANTE** informada sobre as providências tomadas relacionadas, ao item “3.2.j” enviando anualmente, relatório constando a situação dos depósitos nacionais e internacionais de patentes que eventualmente tenham sido requeridas.
- l. No caso de avaliar e concluir pela inviabilidade do processo de fabricação e comercialização da tecnologia desenvolvida pelas **LICENCIANTES**, 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 as **LICENCIANTES** de quaisquer cláusulas de sigilo e de exclusividade constantes deste Contrato.
- m. Utilizar pessoal devidamente qualificado para a realização deste projeto e dedicar-se a execução deste, enviando 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 PAGAMENTO À UNICAMP E À USP POR ETAPAS CUMPRIDAS (acesso e milestones)**



4.1.1 Para acesso à tecnologia e ao final de cada etapa, até o lançamento do produto no mercado, a **LICENCIADA** deverá remunerar as **LICENCIANTES**, através da **FUNCAMP**, de acordo com os valores e prazos estabelecidos na tabela abaixo:

	Etapa	Valor	Comprovação	Prazo para pagamento
Up front Fee	Licenciamento da tecnologia	R\$	Relatório de Prova de Princípio com a ciência e anuência formal dos pesquisadores responsáveis da UNICAMP e USP	6 meses após a data da assinatura
Milestones	Finalização dos Estudos Pré-Clínicos, toxicológicos e adequação da forma farmacêutica	R\$	Emissão de relatório pela empresa com a ciência e anuência formal dos pesquisadores responsáveis da UNICAMP e USP	30 dias após a data da entrega do relatório
	Finalização dos Estudos Clínicos Fase 1	R\$	Emissão de relatório pela empresa com a ciência e anuência formal dos pesquisadores responsáveis da UNICAMP e USP	30 dias após a data da entrega do relatório
	Finalização dos Estudos Clínicos Fase 2	R\$	Emissão de relatório pela empresa com a ciência e anuência formal dos pesquisadores responsáveis da UNICAMP e USP	30 dias após a data da entrega do relatório
	Finalização dos Estudos Clínicos Fase 3	R\$	Emissão de relatório pela empresa com a ciência e anuência formal dos pesquisadores responsáveis da UNICAMP e USP	30 dias após a data da entrega do relatório
	Obtenção do Registro do produto junto aos órgãos regulatórios	R\$	Cópia do Diário Oficial da União com a publicação da concessão do registro	30 dias após a data da publicação
	Lançamento do Produto no mercado	R\$	Carta oficial da empresa comunicando a data inicial de lançamento do produto no mercado, tanto para divulgação quanto para venda.	30 dias após a data de lançamento oficial do produto no mercado

4.1.2 Os valores acima estabelecidos serão reajustados anualmente de acordo com o IPCA-IBGE.

4.1.3 A **FUNCAMP** deverá repassar a **SEGUNDA LICENCIANTE**, 50% (cinquenta por cento) dos valores recebidos, conforme estipulado no Termo de Ajuste de Propriedade Intelectual assinado pelas **LICENCIANTES** em 03 de abril de 2007, que é parte integrante do presente contrato.

## 4.2 DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR DA TECNOLOGIA

4.2.1 Não obstante ao desenvolvimento complementar a ser realizado pela **LICENCIADA**, havendo necessidade de participação da **PRIMEIRA LICENCIANTE** e/ou **SEGUNDA LICENCIANTE** nesse desenvolvimento complementar, deverá ser formalizado um aditamento a este contrato, incluindo um plano de trabalho para execução das atividades e estabelecendo, entre outras condições, os valores a serem pagos pela **LICENCIADA** à(s) Universidade(s) para execução do desenvolvimento complementar.

## 4.3 ROYALTIES

4.3.1. A **LICENCIADA** pagará às **LICENCIANTES**, através da **FUNCAMP**, mensalmente, a título de “Royalties” pela exploração do depósito patente atual e *Know-How* os valores a seguir, prevalecendo, dos dois itens “a” ou “b”, sempre o maior:

- a) a importância correspondente a aplicação do percentual conforme a tabela abaixo, a saber:

Faturamento Bruto Mensal em R\$ (REAIS)	Percentual de Royalties sobre o faturamento líquido
Menor ou igual a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)	___%
Maior que R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e menor ou igual a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)	___%
Maior que R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)	___%

OU

- b) a importância mensal de **R\$ \_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_), que deverá ser reajustada anualmente pelo IPCA-IBGE ou por eventual índice que venha a substituí-lo.

4.3.2. O pagamento estabelecido no item 4.3.1 “a” ou “b” será devido a partir do \_\_\_\_ mês do registro do produto e autorização de órgão competente nacional ou internacional para a comercialização, o que ocorrer primeiro, e será efetuado mensalmente, até o último dia útil



do mês seguinte ao exercício de vendas.

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

4.3.3 A **FUNCAMP** deverá repassar a **SEGUNDA LICENCIANTE**, 50% (cinquenta por cento) dos valores recebidos, conforme estipulado no Termo de Ajuste de Propriedade Intelectual assinado pelas **LICENCIANTES** em 03 de abril de 2007.

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

4.3.4.1 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 4.3.1 “a” para fins de controle da **FUNCAMP** e das **LICENCIADAS**, podendo também ser apresentados relatórios analíticos e gerenciais relativos à expectativa de vendas e as efetivamente realizadas.

4.3.5. 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 das **LICENCIANTES**, que farão as deduções dos valores recebidos e conseqüente repasse aos criadores, em conformidade com as normas institucionais de cada universidade.

#### **4.4 – CONSULTORIA**

4.4.1 Havendo necessidade de serviços de consultoria pontual a ser prestada pelos inventores, a empresa deverá verificar a disponibilidade do(s) pesquisador(es) que uma vez anuindo com a prestação do serviço, observará(ão) as normas da Universidade a qual está(ão) vinculado(s) o(s) pesquisador(es), para fins desse serviço bem como estabelecerão valor da consultoria.

4.4.1 .1 A contratação que reporta o item 4.4.1 supra dar-se-á através da **FUNCAMP**, podendo ser estabelecido instrumento separado e adequado para tal fim e deverá no



entanto, configurar como atividade relacionada a este contrato, com cópia ao processo administrativo de licenciamento, autos do Processo no. \_\_\_\_\_/2009.

4.4.1.2 A **LICENCIADA** deverá também arcar com as despesas de deslocamento, hospedagem, alimentação e outras, quando necessário.

#### **4.5. DESPESAS COM DEPÓSITO E MANUTENÇÃO DA(S) PATENTE(S)**

4.5.1 A **LICENCIADA** deverá efetuar o pagamento à **PRIMEIRA LICENCIANTE**, via **FUNCAMP**, das despesas já efetuadas relativas ao depósito e proteção do pedido de patente no Brasil e no exterior no valor de **R\$ 50. 900,00** (cinquenta mil e novecentos reais). Esse pagamento dar-se-á até 30 dias da assinatura deste Contrato de Licenciamento.

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

4.5.3 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.

4.5.4 Para depósitos de pedidos de patentes relacionadas a este contrato, a **LICENCIADA** deverá solicitar autorização das **LICENCIANTES**.

4.5.4.1 Caso venha realizar diretamente o depósito e manutenção das novas patentes, a **LICENCIADA** deverá comunicar previamente a **PRIMEIRA LICENCIANTE**, que informará a **SEGUNDA 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.

4.5.5 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. As **LICENCIANTES** fornecerão todas as autorizações e procurações para que a



**LICENCIADA** possa gerir os pedidos de patente, comunicando a **PRIMEIRA LICENCIADA** todos os atos praticados em relação aos depósitos de patentes.

4.5.6 A **LICENCIADA** deverá comunicar prévia e expressamente à **PRIMEIRA LICENCIANTE** todas as providências adotadas, inclusive as ações supracitadas e cabe a **PRIMEIRA LICENCIANTE** manter a **SEGUNDA LICENCIANTE** informada.

#### **4.6. MULTA POR ATRASO**

4.6.1. Caso não ocorra o pagamento dos valores devidos às **LICENCIANTES**, 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 inicio 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 obtenção da autorização de órgão competente nacional ou internacional para a comercialização.

#### **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 à **PRIMEIRA LICENCIANTE** de tal decisão, hipótese em que este Contrato será encerrado sem qualquer ônus, multa ou perdas e danos, a exceção do pagamento da **LICENCIADA** para a **PRIMEIRA LICENCIANTE** das despesas com depósito e manutenção de patente, estabelecidas no item 4.5.1, no valor de R\$ 50.900,00 (cinquenta mil e novecentos reais).

#### **Multa por desistência.**



5.3. Decorrido o referido prazo para desistência, sem qualquer manifestação da **LICENCIADA** neste sentido, considerar-se-á que a **LICENCIADA** assumiu as obrigações de desenvolvimento ora previstas e, em caso de futura desistência pela **LICENCIADA**, restará facultado às **LICENCIANTES** a aplicação da multa no valor de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)** à **PRIMEIRA LICENCIANTE** e a **SEGUNDA LICENCIANTE**, **totalizando R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, a ser paga pela **LICENCIADA** por intermédio da **FUNCAMP**, permanecendo vigentes as condições de sigilo e a obrigação de quitação de eventuais pagamentos pendentes, de acordo com o estabelecido no item 11.3 do presente.

5.4 A colocação do **produto** no mercado, implica no início do pagamento de royalties, observado o estabelecido no item 4.3.2.

#### **Informação sobre autorização dos órgãos competentes**

5.5 A **LICENCIADA** enviará a **PRIMEIRA LICENCIANTE** que informará a **SEGUNDA LICENCIANTE** a comprovação de publicação no Diário Oficial do(s) registro(s) do(s) **PRODUTO(S)** na ANVISA, derivados da tecnologia bem como informará, por escrito, a data inicial de colocação do(s) **PRODUTO(S)** no mercado e preço praticado.

### **CLÁUSULA SEXTA – AUDITORIA**

6.1. As **LICENCIANTES** poderão realizar, a qualquer tempo, mediante aviso com antecedência mínima de 48 horas, auditoria independente para fins de controle de todas as obrigações assumidas pela **LICENCIADO**, devendo os auditores assinar Termo de Confidencialidade.

6.2. As **LICENCIANTES**, às suas próprias expensas poderão, 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 4.3.4, 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 **PRIMEIRA LICENCIANTE**, da **SEGUNDA LICENCIANTE** e da **LICENCIADA** na proporção de 1/3 para cada uma.

7.2 Durante a vigência deste Contrato as **LICENCIANTES** 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 pelas **LICENCIANTES** 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 a **LICENCIADA**, mediante novo contrato de licenciamento.

7.2.2 Aperfeiçoamentos realizados pelas Partes de forma independente, financeira e tecnicamente, pertencerão à Parte que os introduzir.

7.3. As **LICENCIANTES** 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 o pedido 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 órgão similar no exterior, 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.

7.5. As **LICENCIANTES** declaram ser as únicas proprietárias do(s) pedido(s) de patente(s) constantes no objeto deste Contrato e que possuem a expectativa do deferimento dos direitos legais.

#### **CLÁUSULA OITAVA - EXPLORAÇÃO POR TERCEIROS – SUBLICENÇAS E AUTORIZAÇÕES**

8.1. A **LICENCIADA** poderá sublicenciar os direitos de uso, pesquisa e desenvolvimento, industrialização e comercialização do(s) produto(s) oriundos da *tecnologia* licenciada, dando plena e formal ciência à **PRIMEIRA LICENCIANTE**, enviando cópia do contrato de sublicenciamento firmado com terceiros à **FUNCAMP**, no prazo de 30 (trinta) dias após sua assinatura. Cabe a **PRIMEIRA LICENCIANTE** informar a **SEGUNDA LICENCIANTE** do sublicenciamento.

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



8.2 Na hipótese da **LICENCIADA** sublicenciar a exploração comercial dos resultados do presente Contrato a terceiros, as **LICENCIANTES** sempre farão jus às condições de royalties de acordo com o item 4.3 e sub itens do presente, aplicadas sobre o faturamento final da(s) sublicenciada(s).

8.3 No caso dos pagamentos pela sublicenciada, não representar pagamento vinculado ao faturamento mensal, a **LICENCIADA** deverá apresentar previamente a avaliação que fundamentou o preço da negociação para a aprovação pela **PRIMEIRA LICENCIANTE**.

8.4 A exploração por terceiros sublicenciados, sem autorização das **LICENCIANTES** implicará em multa desde já estabelecida em R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo dos pagamentos devidos e eventuais perdas e danos.

8.5 No caso de sub-licenciamento a terceiros deverão ser respeitadas as condições de royalties estabelecidas no presente contrato, sendo que a **LICENCIADA**, ficará co-responsável pelos repasses as **LICENCIANTES**, através da **FUNCAMP** dos recursos obtidos com o uso e exploração da tecnologia licenciada.

8.6 Em qualquer hipótese de sublicenciamento, a **LICENCIADA** deverá repassar ao terceiro sublicenciado todas as condições estabelecidas com as **LICENCIANTES**, em especial de propriedade intelectual e sigilo, bem como a possibilidade de controle por meio de auditorias.

8.7 A **LICENCIADA** fica autorizada a contratar e autorizar terceiros para fins de pesquisa e desenvolvimento complementar da tecnologia, objetivando alcançar o produto comercializável.

#### **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 as **LICENCIANTES** 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 das **LICENCIANTES**. 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 **PRIMEIRA LICENCIANTE** e/ou da **SEGUNDA 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 **LICENCIADA** ter efetuado o primeiro pagamento de royalties às **LICENCIANTES**, 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 empresa 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 as **LICENCIANTES** a quantia de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)** para cada universidade.

11.3.1. Em caso de término devido à inviabilidade técnica ou econômica 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 pelas **LICENCIANTES**, os resultados comercializáveis atuais ou futuro, 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 às **LICENCIANTES** 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 empresa 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 as **LICENCIANTES** 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 As **LICENCIANTES** 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 **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 **PRIMEIRA LICENCIANTE**, que informará à **SEGUNDA LICENCIANTE**, bem como arcar com todas as custas e despesas, incluindo verbas honorárias, referentes à defesa da patente.

12.3. As **LICENCIANTES** neste ato investem 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 a **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,



UNICAMP

transferir ou caucionar os direitos e obrigações decorrentes do presente sem o consentimento expresso da outra parte.

13.7 A **LICENCIADA** concorda em isentar e defender as Universidades, 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 2009

\_\_\_\_\_  
**Empresa xxxxxxxxx**

**xxxxxxxxxxxxx**

**Presidente / Diretor /xxxx**

\_\_\_\_\_  
**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS**

**Prof. Dr. Fernando Ferreira Costa**

**Reitor – UNICAMP**

\_\_\_\_\_  
**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP**



UNICAMP

**Prof. Dr. Doutor Roberto Rodrigues Paes**  
**Diretor Executivo - FUNCAMP**

***Testemunhas:***

.....

Nome:

RG:

De acordo:

.....

Nome:

RG:

---

**Prof. Dr. Marcelo Ganzarolli de Oliveira**  
Executor Técnico do Contrato UNICAMP

---

**ProfaDra Cláudia Pinto Marques Souza de Oliveira**  
Executor Técnico do Contrato USP

## ANEXO I

### RELATÓRIO SOBRE AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA

O modelo de relatório abaixo visa o fornecimento periódico de informações, por parte da LICENCIADA aos LICENCIANTES, sobre o andamento do desenvolvimento da tecnologia. Demais informações pertinentes e relevantes ao projeto também devem ser incorporadas.

A periodicidade deste relatório deverá ser de 6 (seis) meses e o seu fornecimento deverá se estender ao período de comercialização do produto, para avaliação conjunta de eventuais necessidades de adequação do mesmo.

#### **1. Identificação da Tecnologia.**

Deve conter os seguintes dados:

Contrato de Licenciamento entre **UNICAMP/USP/ FUNCAMP/\_\_\_\_\_**

Processo no. xxxx/xx

Ref. Pedido de patente intitulado **“Uso e formulações de agentes nitrosantes para o tratamento da doença gordurosa do fígado”**, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em 20/04/2006, sob o nº PI0602397-5, o certificado de adição intitulado **“Composições farmacêuticas para o tratamento das doenças gordurosas do fígado, obesidade e demais doenças associadas à síndrome metabólica, e métodos de tratamento utilizando-se as referidas composições”**, depositado junto ao INPI em 20/04/2007, sob o nº C1 0602397-5 e depósito internacional **PCT nº PCT/BR2007/000099**, intitulado **“S-nitrosothiols containing compositions for the treatment of fatty liver diseases, obesity and other diseases associated with the metabolic syndrome and the use of such compositions**

#### **2. Período a que se refere o referido relatório:**

Deve discriminar o período de atividades do relatório.

#### **3. Descrição dos resultados das atividades referentes ao desenvolvimento da tecnologia**

Deve descrever:

- as atividades desenvolvidas no período e os resultados de testes efetuados para caracterização da tecnologia, tais como testes toxicológicos, testes de embalagem, testes



de produção, ou qualquer outro teste relevante.

- equipe envolvida da empresa e da(s) Universidade(s)
- relacionar o cronograma de desenvolvimento previsto com o realizado

**4. Relatar os principais avanços do projeto, metas alcançadas, principais dificuldades encontradas e as medidas adotadas para saná-las.**

**5. Descrever as expectativas para a próxima etapa de desenvolvimento e resultados esperados**

**6. Descrever os recursos financeiros investidos na tecnologia**

- Relacionar os recursos financeiros envolvidos no período e expectativas de obtenção de recursos, inclusive bolsas e incentivos incluindo a fonte(própria, FAPESP/FINEP/BNDES etc.).

**7. Informar a andamento e a situação dos depósitos de patentes, objeto do Contrato de Licenciamento,**

- pagamentos de anuidades, exames, e outros e demais procedimentos pertinentes
- solicitações de exames (preliminar – PCT – e outros)
- cumprimento de prazos (resposta ao PCT, INPI, países da Fase Nacional)
- demais intercorrências

**8. Dados de produção e mercado (quando aplicável):**

5.1 Produção

5.2 Comercialização.

**9. Outras informações pertinentes.**

**10. Responsável pelas informações:**

Local / Data:

Assinatura do Responsável Técnico: \_\_\_\_\_

Nome /Cargo.

Nome /Cargo.