



CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA QUE ENTRE SI CELEBRAM _____, A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, COM INTERVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP, A UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a _____, localizada à _____, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº _____ e Inscrição Estadual _____, neste ato por seu _____ Sr. _____, portador do RG _____ e inscrito no CPF sob nº: _____, doravante denominada **LICENCIADA**,

e, de outro lado, as **LICENCIANTES**:

a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS**, autarquia em regime especial, inscrita no CNPJ/ME nº 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 Professor Doutor Fernando Ferreira Costa**, doravante denominada **UNICAMP**, com interveniência administrativa da **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP**, inscrita no CNPJ/MF nº 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 César Montagner**, doravante denominada **FUNCAMP**,

a **UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”**, autarquia em regime especial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.031.918/0001-24, com sede na Rua Quirino de Andrade, nº 215 – Centro, São Paulo, SP, neste ato representada por seu procurador, Diretor Executivo da Agência de Inovação da Unicamp, **Professor Doutor Roberto de Alencar Lotufo**, doravante denominada **UNESP**,



e a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**, pessoa jurídica de direito público, sediada na Avenida Pedro Calmon n° 550, Prédio da Reitoria, 2º andar, Ilha do Fundão, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 33.663.683/0001-16, neste ato representada por seu neste ato representada por seu procurador, Diretor Executivo da Agência de Inovação da Unicamp, **Professor Doutor Roberto de Alencar Lotufo**, doravante denominada **UFRJ**;

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**, da **UNESP** e da **URFJ** 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 que a tecnologia licenciada solucione problemas tecnológicos da empresa licenciada;
- Considerando que a tecnologia a tecnologia encontra-se em fase inicial de estudos pré-clínicos, e que não foram realizados ensaios de toxicologia e segurança farmacológica, mas somente testes preliminares “in vitro”;

Resolvem as partes celebrar o presente *Contrato de Licenciamento*, mediante as seguintes cláusulas e condições:

DEFINIÇÕES

1 – Tecnologia: a **UNICAMP**, a **UNESP** e a **UFRJ** desenvolveram através de seus pesquisadores a tecnologia protegida pelo pedido de patente intitulado: “*Uso de compostos derivados ftalimídicos e/ou sulfonamídicos no tratamento de doenças em que há a*



necessidade de diminuição dos níveis do fator TNF-alfa e a necessidade de uma fonte exógena de óxido nítrico, compostos derivados ftamíldicos, compostos derivados sulfonamídicos, método de obtenção de um composto derivado sulfonamídico”, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 12/12/2007, pedido de patente nº PI0705396-7; e depositado internacionalmente via PCT, documento WO 2009/073940, sob o nº de depósito PCT/BR2008/000386, de 12/12/2008, intitulado: “Use of phthalimide and/or sulphonamide derivatives in the treatment of diseases which require reducing the TNF- α levels and an exogenous source of nitric oxide, phthalimide derivatives, sulphonamide derivatives, and a method for obtaining a sulphonamide derivative”; e dos depósitos correspondentes nos seguintes países: Estados Unidos (US 12/747,589), Europa (EP08859512.9), Índia (IN 1247MUMNP2010), China (P35812), Coreia do sul (KR 10-2010-7014045), Colômbia (CO 10-083.500) e África do Sul (PA151384/ZA).

2 - Licenciantes: UNICAMP, UNESP e UFRJ.

3 - Licenciada: _____.

4 – Desenvolvimento: constitui o período desde a fase da execução e adequação da tecnologia, até a futura comercialização.

5 – Comercialização: significa a venda dos produtos e/ou seus serviços correlatos à tecnologia para os clientes da empresa após o início da fabricação do produto e/ou prestação de serviço.

6 – Faturamento: corresponde à receita bruta gerada pela exploração da tecnologia.

7 - Faturamento Líquido: corresponde ao faturamento livre de impostos e despesas de frete, ou seja, o Valor Total da Nota Fiscal de venda, deduzidos os valores correspondentes ao PIS, COFINS, ICMS, IPI, bem como outros impostos que venham a incidir sobre a produção e comercialização da tecnologia.

8 - INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

9 - Informações Confidenciais: correspondem a todos os documentos, dados, e/ou informações técnicas pertinentes ao "Know-how" e/ou patentes, 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 desse Contrato, passíveis de serem protegidos ou não por direitos de propriedade intelectual.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Em conformidade com o Edital INOVA/UNICAMP nº 01/2011, processo nº 01-P-20825-2011, publicado no Diário Oficial do Estado de _____, em ____/____/2011, o objeto deste Contrato é a formalização da **licença para exploração de patente, em caráter exclusivo**, da **UNICAMP**, da **UNESP** e da **UFRJ** para a empresa _____, da tecnologia protegida pelo pedido de patente intitulado: “*Uso de compostos derivados ftalimídicos e/ou sulfonamídicos no tratamento de doenças em que há a necessidade de diminuição dos níveis do fator TNF-alfa e a necessidade de uma fonte exógena de óxido nítrico, compostos derivados ftalimídicos, compostos derivados sulfonamídicos, método de obtenção de um composto derivado sulfonamídico*”, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 12/12/2007, pedido de patente nº PI0705396-7; e depositado internacionalmente via PCT, documento WO 2009/073940, sob o nº de depósito PCT/BR2008/000386, de 12/12/2008, intitulado: “*Use of phthalimide and/or sulphonamide derivatives in the treatment of diseases which require reducing the TNF- α levels and an exogenous source of nitric oxide, phthalimide derivatives, sulphonamide derivatives, and a method for obtaining a sulphonamide derivative*”; e dos depósitos correspondentes nos seguintes países: Estados Unidos (US 12/747,589), Europa (EP08859512.9), Índia (IN 1247MUMNP2010), China (P35812), Coreia do sul (KR 10-2010-7014045), Colômbia (CO 10-083.500) e África do Sul (PA151384/ZA), e dos direitos de propriedade intelectual a eles diretamente relacionados, para fins de uso, produção e comercialização de medicamento para o tratamento de doenças hematológicas como, por exemplo, a anemia falciforme, bem como quaisquer direitos de propriedade intelectual e quaisquer outras reivindicações descritas nos documentos de patente acima mencionados, para fins de uso para pesquisa e desenvolvimento, produção e comercialização, em área geográfica irrestrita.

1.2 Integra o presente:



- ANEXO I: Formulário para Informações Sobre Desenvolvimento Complementar a Evolução da Exploração da Tecnologia.

1.3 Caso surjam novas aplicações, ou novos desenvolvimentos além dos previstas neste instrumento, deverão ser formalizados Termos Aditivos, com seus respectivos Planos de Trabalho e Cronograma de Desembolso, contemplando as novas aplicações, condições de comercialização e pagamentos de royalties.

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) Pelas **LICENCIANTES**: _____
- b) Pela **LICENCIADA**: _____

2.2 Nos termos da Resolução **UNICAMP** GR nº 48 de 22 de dezembro de 2008, todos os contratos de licenciamento passam a ter execução compartilhada com a Agência de Inovação da Unicamp – **Inova Unicamp**. A **UNICAMP** indica como co-executor do presente instrumento o Prof. Dr. Roberto de Alencar Lotufo, que será responsável pelo acompanhamento das questões administrativas.

2.2.1 Para acompanhamento das questões administrativas todas as correspondências deverão ser encaminhadas ao Prof. Dr. Roberto de Alencar Lotufo no seguinte endereço:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

Agência de Inovação – Inova Unicamp
Rua Roxo Moreira, 1831 – Caixa Postal 6131
CEP 13.083-592
Barão Geraldo – Campinas – SP
Telefone: (19) 3521-5204
Correio eletrônico: lotufo@unicamp.br

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

**3.1 DAS LICENCIANTES:**

- a. Realizar todas as atividades previstas neste Contrato, envidando os melhores esforços para conclusão destas.
- b. Não autorizar outros, além da **LICENCIADA**, a utilização das informações e processos para fins de industrialização e comercialização, objeto da patente supramencionada.
- c. Quando solicitado e de acordo com disponibilidade dos pesquisadores, prestar consultorias à **LICENCIADA**, para apoio técnico e científico, mediante o preço e a forma de pagamento definidos no item 4.3.1 da Cláusula Quarta.

3.2 DA LICENCIADA:

- a. Realizar todas as atividades previstas neste Contrato, envidando os melhores esforços para conclusão das mesmas.
- b. 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;
- c. Industrializar e comercializar a tecnologia em questão em todo território nacional e/ou no exterior;
- d. Fazer os investimentos necessários para produção e comercialização do produto decorrente da tecnologia ora licenciada.
- e. Colocar à disposição da **LICENCIANTE** os recursos financeiros, previstos na Cláusula Quarta;
- f. Sempre que solicitado enviar relatório de atividades para as **LICENCIANTES**, descrevendo todo e qualquer aperfeiçoamento da patente licenciada, ou outras atividades relacionadas ao Contrato ou Informar anualmente, por escrito, às



LICENCIANTES, 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;

- g. Estabelecer reuniões periódicas com as **LICENCIANTES** em função de cronogramas estabelecidos visando ao acompanhamento e evolução dos resultados;
- h. Assumir, com a colaboração gratuita das **LICENCIANTES**, todas as providências cabíveis em relação ao registro de programas de computador, 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;
- i. Manter a **LICENCIANTE** informada sobre as providências tomadas relacionadas, ao item “3.2.h” enviando anualmente relatório constando a situação dos registros de computador, bem como depósitos nacionais e internacionais de patentes que eventualmente tenham sido requeridas;
- j. 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 em 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;
- k. Obter autorização prévia e formal das **LICENCIANTES** para concessão ou transferência da tecnologia licenciada para qualquer outra empresa, inclusive às pertencentes ao mesmo grupo econômico;
- l. Arcar com as despesas decorrentes de transporte, estadia e alimentação dos pesquisadores e equipe técnica quando estes forem solicitados;



- m. Solicitar registro dos produtos junto à ANVISA e/ou em outro(s) órgão(s) competente(s) no exterior;
- n. Informar às LICENCIANTES sobre a emissão/obtenção dos registros aos quais se refere o item “3.2.m” acima ou qualquer situação que determine o início do pagamento).

3.3 DA FUNCAMP:

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

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR DA TECNOLOGIA.

4.1.1 Como forma de remuneração pela participação das **LICENCIANTES** no desenvolvimento complementar, a **LICENCIADA** deverá pagar, por meio da **FUNCAMP**, o valor de **R\$ _____** em **_____ parcelas mensais**, no valor de **R\$ _____**, vencendo a primeira parcela em 10 (dez) dias da assinatura do presente e as demais na mesma data dos meses subseqüentes.

4.1.2 Esta cláusula não exclui a possibilidade de captação e obtenção de recursos financeiros de terceiros para o desenvolvimento complementar, sendo que a LICENCIANTE se compromete a colaborar com as informações técnicas necessárias.

4.1.3 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 às **LICENCIANTES**, a título de “Royalties”, pela exploração da patente e/ou “Know-How”, 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 mensal de **R\$** _____, que deverá ser reajustada anualmente pelo IGPM.

4.2.2 O pagamento estabelecido no item “a” ou “b” será devido a partir do ____º mês da assinatura do presente instrumento, ou a partir da primeira venda, ou a partir da obtenção de registro em órgão competente – ANVISA ou qualquer outro órgão equivalente no exterior, o que ocorrer primeiro, e será efetuado mensalmente, até o último dia útil dos meses seguintes.

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

4.2.3 A **LICENCIADA** enviará trimestralmente (relacionado ao pagamento de royalties), demonstrativo das vendas realizadas no período, contendo número e data das notas fiscais dos produtos, quantidades vendidas e os valores atinentes ao item 4.1 “a” para fins de controle das **LICENCIANTES**.

4.2.4 Eventuais despesas e repasses de ganhos econômicos à FAPESP serão rateados entre as Universidades na mesma proporção da titularidade.

4.3 – CONSULTORIA

4.3.1 Fica desde já estabelecido que, em caso de eventuais consultorias, a serem prestadas pelo responsável técnico das **LICENCIANTES**, mediante solicitação da **LICENCIADA** e anuência e disponibilidade do pesquisador, os valores e custos a serem cobrados deverão ser acordados em cada caso, diretamente entre as partes interessadas, mediante acordo específico.

4.3.2 Quaisquer outros serviços não descritos neste documento solicitados à **LICENCIANTE** deverão ser objeto de acordo em separado.

4.4 – DESPESAS COM DEPÓSITO E MANUTENÇÃO DA(S) PATENTES(S)



4.4.1 Após a assinatura deste instrumento, a **LICENCIADA** fica obrigada a arcar com todas as despesas, nacionais e internacionais, de manutenção da tecnologia protegida pelo pedido de patente intitulado: “*Uso de compostos derivados ftalimídicos e/ou sulfonamídicos no tratamento de doenças em que há a necessidade de diminuição dos níveis do fator TNF-alfa e a necessidade de uma fonte exógena de óxido nítrico, compostos derivados ftamilídicos, compostos derivados sulfonamídicos, método de obtenção de um composto derivado sulfonamídico*”, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 12/12/2007, pedido de patente nº PI0705396-7; e depositado internacionalmente via PCT, documento WO 2009/073940, sob o nº de depósito PCT/BR2008/000386, de 12/12/2008, intitulado: “*Use of phthalimide and/or sulphonamide derivatives in the treatment of diseases which require reducing the TNF- α levels and an exogenous source of nitric oxide, phthalimide derivatives, sulphonamide derivatives, and a method for obtaining a sulphonamide derivative*”; e dos depósitos correspondentes nos seguintes países: Estados Unidos (US 12/747,589), Europa (EP08859512.9), Índia (IN 1247MUMNP2010), China (P35812), Coreia do sul (KR 10-2010-7014045), Colômbia (CO 10-083.500) e África do Sul (PA151384/ZA);

4.4.2 A **LICENCIADA** fica obrigada a arcar com todas as despesas relativas à proteção e manutenção no Brasil, e caso entenda necessário, no Exterior, 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 depósitos de novas de patentes, a **LICENCIADA** deverá solicitar autorização das **LICENCIANTES** antes de realizar a proteção intelectual;

4.4.4 A **LICENCIADA** deverá comunicar prévia e expressamente às **LICENCIANTES** todas as providências adotadas, inclusive as ações supracitadas;

4.4.5 A **LICENCIADA** e as **LICENCIANTES** decidirão em comum acordo a escolha do escritório e representantes internacionais responsáveis pela proteção internacional.

4.5 – MULTA



Caso não ocorra o pagamento dos valores devidos às **LICENCIANTES**, na forma e prazo ajustados nesta cláusula, será aplicado sobre o valor devido multa moratória de 2% e juros de 1% ao mês, independente de outras medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – AUDITORIA

5.1 As **LICENCIANTES** poderão realizar a qualquer tempo auditoria independente para fins de controle de todas as obrigações assumidas pela licenciada.

5.2 As **LICENCIANTES**, às suas próprias expensas, poderão, diretamente ou através de pessoa por elas indicadas, em dia e hora previamente estabelecidos, fazer análise nos registros e documentos de vendas da **LICENCIADA**, para verificar a procedência e regularidade do demonstrativo mencionado na Cláusula Quarta, item 4.1, devendo, em caso de divergência, comunicar à **LICENCIADA**, que terá um prazo de 15 (quinze) dias úteis para pronunciar-se a respeito.

5.3 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.

CLÁUSULA SEXTA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1 Todos os direitos de propriedade intelectual, ou seja, os resultados futuros, metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos, patentes e “know-how”, privilegiáveis ou não, obtidos em virtude do presente Contrato, serão de propriedade na proporção de **50% (cinquenta por cento)** para a **LICENCIADA**, e **50% (cinquenta por cento)** para as **LICENCIANTES**, respeitadas as proporções já estabelecidas entre as Universidades.

6.2 Durante a vigência deste Contrato as partes se obrigam, mutuamente, a transmitirem entre elas todos e quaisquer “*aperfeiçoamentos técnicos*” e/ou outras informações introduzidas e/ ou adquiridas relacionados à execução deste Contrato, mediante a formalização de instrumento específico.



6.3 Fica vedado o uso do nome, logotipo e marcas de propriedade da **UNICAMP**, da **UNESP** e da **UFRJ**, por qualquer meio ou forma de comunicação, sem a prévia e formal autorização destas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO

7.1 Fica desde já estabelecido que a comercialização por terceiros, ainda que empresas subsidiárias ou coligadas da **LICENCIADA**, deverá ser precedida de assentimento formal da **LICENCIANTE**.

7.2 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.

7.3 A **LICENCIADA** enviará a **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 OITAVA - 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 às **LICENCIANTES**, enviando cópia do contrato de sub-licenciamento firmado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data da celebração de tal instrumento.

CLÁUSULA NONA – DO SIGILO

9.1. As Partes se comprometem, reciprocamente, a manter confidencialidade e a não revelar, divulgar, publicar, direta ou indiretamente, nem permitir que qualquer outra pessoa revele em seu nome, quaisquer “**Informações Confidenciais**” obtidas no desenvolvimento dos objetivos do presente Convênio;



9.2 Como “**Informações Confidenciais**” entendem-se todos os documentos, dados, e/ou informações técnicas pertinentes ao “*Know-how*” ou patentes, aperfeiçoamentos técnicos e/ou outros segredos industriais ou comerciais, incluindo, mas, sem se limitar a croquis, relatórios, anotações, cópias, reproduções, reedições e traduções, que sejam consideradas pela parte remetente como sendo de natureza confidencial e identificadas por escrito como tal;

9.3 As “**Informações Confidenciais**” obtidas serão guardadas cuidadosamente e mantidas em absoluto sigilo e serão utilizadas exclusivamente para atividades objeto deste Convênio, sendo vedada, sem autorização, por escrito, da **LICENCIADA** e das **LICENCIANTES**, sua divulgação, por qualquer meio, a terceiros;

9.4 Todas as “**Informações Confidenciais**” existentes anteriormente à celebração do presente instrumento, de propriedade de cada Parte e que forem reveladas exclusivamente para subsidiar a execução do presente instrumento, continuarão pertencendo à parte detentora, obrigando-se às demais condições de sigilo a parte receptora;

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

9.6 As obrigações de sigilo previstas neste Convênio não se aplicam quando:

- a) possa ser demonstrado por documentos e/ou escritos, que a informação era de conhecimento da parte receptora antes do recebimento de tal informação;
- b) no momento da revelação ou posteriormente, as informações tornem-se pertencentes ao domínio público, por publicação ou qualquer outra forma, sem culpa das Partes;
- c) as informações sejam recebidas de terceiros sem restrição similar e sem infração a este instrumento;



d) possa ser demonstrado, mediante documentação competente, que a informação foi desenvolvida independentemente das **LICENCIANTES**;

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

9.8 As **LICENCIANTES** e a **LICENCIADA** informarão aos seus empregados e/ou contratados envolvidos no projeto, e/ou na sua execução, quais são as informações confidenciais, ou parte delas, que constituem Propriedade Intelectual da outra parte e, portanto, devem ser mantidas confidencialmente;

9.9 A **LICENCIADA** não poderá impedir uma publicação, porém no caso de se pretender uma publicação em congresso ou revista científica, o Executor deste Convênio, por parte da **UNICAMP**, e/ ou os pesquisadores por parte da **UNESP** e da **UFRJ**, informará(ão) à **LICENCIADA**, que poderá solicitar a não divulgação de informações. A **LICENCIADA** compromete-se, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento do formato eletrônico do documento, manifestar-se sobre a publicação ou a exposição.

9.9.1 Caso a **LICENCIADA** não se manifeste no prazo de 30 (dias) entender-se-á que está de acordo e que não há sugestões, solicitações ou proibições quanto à publicação e exposição supracitadas;

9.10 A eventual solicitação por parte da **LICENCIADA** para não publicação de informações deverá ser devidamente fundamentada, apontando-se exclusivamente questões estratégicas por parte da empresa. Entendem-se por questões estratégicas aquelas relacionadas às informações sobre recursos financeiros, investimentos, fornecedores e portfólio de clientes, não compreendendo informações e questões de caráter científico e tecnológico.

9.11 Exclui-se do vedado nesta Cláusula a divulgação de conhecimentos técnicos que, embora atinentes ao objeto deste instrumento, sejam utilizados em cursos regulares de graduação e pós-graduação da **UNICAMP**, da **UNESP** e da **UFRJ**.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA**

10.1 O presente Contrato de Licenciamento vigorará, a partir da data de sua assinatura, pelo prazo mais longo de vigência de todas as patentes, presentes e futuras, relacionadas às tecnologias envolvidas no presente contrato, o que for maior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, por acordo entre as partes, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 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) Infração a qualquer Cláusula ou condição deste Contrato, desde que não tenha sido corrigida ou devidamente justificada, dentro de 90 (noventa) dias da data do aviso por escrito, efetuado pela parte prejudicada à parte infratora;
- b) Falência, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial, recuperação judicial e extrajudicial da **LICENCIADA**;
- c) Pela **LICENCIADA** se entender pela inviabilidade técnica ou econômica da tecnologia ou patente objeto deste Contrato;
- d) Transferência total ou parcial deste contrato a terceiros sem expressa autorização da parte contrária.

11.3 Caso a **LICENCIADA** não cumpra com as obrigações assumidas, entender-se-á que não continuará às atividades e exploração da tecnologia e o Contrato será automaticamente rescindido. Neste caso, a **LICENCIADA** pagará às **LICENCIANTES** a quantia de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

11.4 Pela **LICENCIADA**, caso ocorra o indeferimento das patentes originais ou perecimento da proteção, isentando-se as **LICENCIANTES** de quaisquer reembolsos e/ou indenizações.



11.5 Eventuais impugnações e exigências do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, bem como o deferimento parcial ou modificação do quadro reivindicatório da patente não autoriza a **LICENCIADA** a rescindir o presente contrato.

11.6 O presente contrato será rescindido caso não se inicie a produção e comercialização, após conclusão pela viabilidade técnica, econômica e concessão de registro do produto no órgão competente, dentro de XX anos, contados da assinatura deste instrumento.

11.7 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.

11.8. Em qualquer uma das hipóteses de rescisão, a **LICENCIADA** deverá abster-se da utilização/ exploração da tecnologia, bem como retornar a titularidade de eventual(ais) patente(s) às **LICENCIANTES**, remanescendo ainda, em relação à **LICENCIADA**, a obrigação de confidencialidade pelo prazo de vigência das patentes e/ou “Know-how” contidas ou geradas a partir da assinatura do presente Contrato.

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

12.1 A **LICENCIADA** deverá requerer o registro ou averbação do presente Contrato perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, assumindo todas as despesas.

11.1.1 Caso as **LICENCIANTES** resolvam requerer o registro ou averbação do presente Contrato, deverão informar a **LICENCIADA**, que arcará com todas as despesas relativas a estes serviços.

12.2 Havendo violação da patente ou qualquer litígio relacionado à(s) patente(s) objeto deste Instrumento, a **LICENCIADA** se compromete a informar imediatamente às **LICENCIANTES**, bem como arcar com todas as custas e despesas, incluindo verbas honorárias, referentes à defesa da patente, sem que isso implique em qualquer direito de ressarcimento perante as **LICENCIANTES**.



12.3 Fica desde já a **LICENCIADA** autorizada a agir em defesa da patente nos termos do parágrafo único, artigo 61 de Lei de Propriedade Intelectual nº 9279/96.

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 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

14.1 Para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes deste Contrato que não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas partes, fica eleito o foro da Comarca 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 05 (cinco) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, e para um só efeito.

Campinas, _____ de _____ de 20__.

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Professor Doutor Fernando Ferreira Costa
Reitor

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP
Professor Doutor Paulo César Montagner
Diretor Executivo

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Professor Doutor Roberto de Alencar Lotufo
Diretor da Agência de Inovação – Inova Unicamp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”,



UNICAMP

**Professor Doutor Roberto de Alencar Lotufo
Diretor da Agência de Inovação – Inova Unicamp**

Testemunhas:

.....

Nome:

RG:

.....

Nome:

RG:

ANEXO I

RELATÓRIO SOBRE AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA

O modelo de relatório abaixo visa ao fornecimento periódico de informações, por parte da **LICENCIADA** às **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/ FUNCAMP/ UNESP/ UFRJ / EMPRESA LICENCIADA**

Processo no. 01-P-20825-2011

Ref. tecnologia protegida pelo pedido de patente intitulado: "*Uso de compostos derivados ftalimídicos e/ou sulfonamídicos no tratamento de doenças em que há a necessidade de diminuição dos níveis do fator TNF-alfa e a necessidade de uma fonte exógena de óxido nítrico, compostos derivados ftalimídicos, compostos derivados sulfonamídicos, método de obtenção de um composto derivado sulfonamídico*", depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 12/12/2007, pedido de patente nº PI0705396-7; e depositado internacionalmente via PCT, documento WO 2009/073940, sob o nº de depósito PCT/BR2008/000386, de 12/12/2008, intitulado: "*Use of phthalimide and/or sulphonamide derivatives in the treatment of diseases which require reducing the TNF- α levels and an exogenous source of nitric oxide, phthalimide derivatives, sulphonamide derivatives, and a method for obtaining a sulphonamide derivative*"; e dos depósitos correspondentes nos seguintes países: Estados Unidos (US 12/747,589), Europa (EP08859512.9), Índia (IN 1247MUMNP2010), China (P35812), Coreia do sul (KR 10-2010-7014045), Colômbia (CO 10-083.500) e África do Sul (PA151384/ZA).

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

5.2Comercialização.

9. Outras informações pertinentes.



10. Responsável pelas informações:

Local / Data:

Nome /Cargo do Responsável Técnico:

Assinatura: _____

Local / Data:

Nome /Cargo do Responsável Legal ou Contador da empresa (obrigatório):

Assinatura : _____