**CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE TECNOLOGIA, COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE, OBJETO DO PEDIDO DE PATENTE Nº BR 10 2015 012438 4 QUE ENTRE SI CELEBRAM \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, COM INTERVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP.**

**(EMPRESA e qualificação)** doravante denominada**LICENCIADA** e a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS**, autarquia estadual em regime especial, inscrita no CNPJ sob 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 Marcelo Knobel, doravante denominada **LICENCIANTE**, com interveniência administrativa da **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP**, inscrita no CNPJ sob nº 49.607.336/0001-06, com sede na Avenida Érico Veríssimo, 1251, Campus Unicamp, Distrito de Barão Geraldo, Campinas, Estado de São Paulo, representada por seu Diretor Executivo Professor Doutor Fernando Sarti, doravante denominada **FUNCAMP**, e, na qualidade de ***anuente,*** a Pesquisadora Profa. Dra. Mary Ann Foglio, portadora do RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CPF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, doravante denominado “**responsável técnico-científico**”, celebram o presente ***Contrato de Licença de Exploração de Tecnologia, com Cláusula de Exclusividade,*** mediante cláusulas e condições a seguir:

**DEFINIÇÕES**

**1 - Licenciante:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

**2 - Licenciada:** (EMPRESA)

**3 - Tecnologia:** A presente invenção refere-se a uma composição a base da mistura de extratos/óleos essenciais padronizados de *Pterodon pubescens* Benth. e *Cordia verbenacea* DC. São objetos adicionais seu uso e formulações compreendendo a referida composição. A composição tem aplicação na área farmacológica, mais especificamente, no tratamento de afecções músculo-esqueléticas agudas ou crônicas, associadas à dor e/ou inflamação tais como luxações, edemas, artrites, traumas entre outras. A composição garante o máximo efeito farmacológico.

**4 - Pedido de Patente:** “Composição e formulação a base de extratos/óleos essenciais de pterodon pubescens benth. e cordia verbenacea dc, e usos”, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em 28/05/2015, pedido de patente n° BR 10 2015 012438 4, depositado internacionalmente via PCT nº PCT/BR2016/000018, com entrada na fase nacional nos Estados Unidos sob nº US15/543 em 12/07/2017.

**5 - Desenvolvimento Complementar:** consiste no desenvolvimento realizado pela **LICENCIADA** para a adequação da tecnologia até que seja possível sua exploração comercial.

**6 - Comercialização:** é a venda dos produtos, processos e/ou seus serviços resultantes da utilização da tecnologia para os clientes da **LICENCIADA**.

**7 - Faturamento Bruto:** receita bruta gerada pela comercialização dos produtos, processos e/ou serviços resultantes da utilização da tecnologia.

**8 - Faturamento Líquido:** 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 dos produtos, processos e/ou serviços resultantes da utilização da tecnologia.

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

**10 - Informações Confidenciais:** 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** reveladora como sendo de natureza confidencial e identificadas por escrito como tal.

**11 - Resultados:** tudo o que for obtido em decorrência do uso e da exploração da tecnologia licenciada por meio do presente Contrato, especialmente os produtos, processos e/ou serviços, passíveis ou não de proteção por direitos de propriedade intelectual.

#### CONSIDERAÇÕES

Considerando que:

I – A **LICENCIANTE** é detentora dos direitos protegidos pelo Pedido de Patente **“Composição e formulação a base de extratos/óleos essenciais de pterodon pubescens benth. e cordia verbenacea dc, e usos”**, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em 28/05/2015, pedido de patente n° BR 10 2015 012438 4, depositado internacionalmente via PCT nº PCT/BR2016/000018, com entrada na fase nacional nos Estados Unidos sob nº US15/543 em 12/07/2017, tendo por inventores os pesquisadores Mary Ann Foglio, Rogério Grando, Vanessa Helena da Silva Souza, Ilza Maria de Oliveira Sousa, João Ernesto de Carvalho, Nubia de Cassia Almeida Queiroz, Humberto Moreira Spindola, Leila Servat-Medina, Rosanna Tarkany Basting, Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues.

II – A **LICENCIADA** tem interesse no uso e exploração da tecnologia, visando o desenvolvimento, produção e comercialização e a **LICENCIANTE** tem interesse em licenciar a referida tecnologia.

III – A **LICENCIADA** está ciente de que a tecnologia ora licenciada se encontra em estágio de desenvolvimento inicial, não possui viabilidade comercial comprovada, nem está na fase de produto final, necessitando ainda de desenvolvimento complementar (realização de testes, ensaios, dentre outras atividades) para que seja possível sua exploração comercial.

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. Em conformidade com o Edital Inova Unicamp nº 04/2017, processo nº 01-P-18473-2017, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em \_\_\_\_\_\_\_\_\_, o objeto deste Contrato é a formalização da LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO EM CARÁTER EXCLUSIVO E ONEROSO, da **LICENCIANTE** para a **LICENCIADA**, do pedido de patente intitulado “Composição e formulação a base de extratos/óleos essenciais de pterodon pubescens benth. e cordia verbenacea dc, e usos”, com apelido interno 910\_CORDIA, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em 28/05/2015, pedido de patente n° BR 10 2015 012438 4, depositado internacionalmente via PCT nº PCT/BR2016/000018, com entrada na fase nacional nos Estados Unidos sob nº US15/543 em 12/07/2017, para fins de uso para pesquisa e desenvolvimento, produção e comercialização, em área geográfica irrestrita.

1.2. O licenciamento dos direitos supramencionados não configura cessão da propriedade à **LICENCIADA**.

1.3. Integra o presente Contrato:

**ANEXO I** - Formulário para informações sobre Desenvolvimento Complementar e evolução da exploração da Tecnologia

**ANEXO II** – Plano de Trabalho

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO**

2.1. 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 Inova Unicamp.

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

2.2.1. Pela **LICENCIANTE**:

a) responsável técnico-científico: Profa. Dra. Mary Ann Foglio da Faculdade de Ciências Farmacêuticas.

b) responsável administrativo: o Diretor Executivo da Agência de Inovação Inova Unicamp.

2.2.1.1. Para acompanhamento das questões administrativas todas as correspondências deverão ser encaminhadas ao Diretor Executivo da Inova Unicamp, no seguinte endereço:

Inova Unicamp

Rua Roxo Moreira, 1831

Caixa Postal 6131, CEP: 13083-592

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” – Barão Geraldo

Campinas-SP

Telefone: (19) 3521-5016

* + - 1. Pela **LICENCIADA**: (acrescentar)

## **CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES**

3.1. São obrigações da **LICENCIANTE:**

1. Realizar todas as atividades previstas neste instrumento, envidando os melhores esforços para execução completa de seu objeto;
2. Quando solicitado e de acordo com a disponibilidade do pesquisador, prestar à **LICENCIADA** consultoria para apoio técnico e científico para o desenvolvimento complementar, mediante preço e forma de pagamento definidos na Cláusula Quinta;
3. Não autorizar outros, além da **LICENCIADA**, a utilizar as informações e os processos para fins de industrialização e comercialização, objeto da patente da licença.

3.2. São obrigações da **LICENCIADA:**

1. Realizar todas as atividades previstas neste Contrato, envidando os melhores esforços para a execução completa de seu objeto;
2. Solicitar, quando necessário, às próprias expensas, o pedido de registro dos produtos, processos e/ou serviços obtidos, nos termos do presente instrumento, junto aos órgãos competentes e entidades de classe representativas, encaminhando cópia da publicação do referido registro à **LICENCIANTE**;
3. Fazer os investimentos necessários para o desenvolvimento complementar, produção e comercialização dos produtos, processos e/ou serviços resultantes do uso e exploração da tecnologia licenciada;
4. Industrializar e comercializar os produtos, processos e/ou serviços resultantes do uso e exploração da tecnologia licenciada em todo território nacional e/ou no exterior, no prazo estabelecido na Cláusula Quarta;
5. Solicitar autorização prévia da **LICENCIANTE** caso pretenda realizar a comercialização dos produtos, processos e/ou serviços por meio de suas empresas subsidiárias ou coligadas;
6. Efetuar os pagamentos à **LICENCIANTE** nos termos previstos na Cláusula Quinta;
7. Apresentar à **LICENCIANTE** o demonstrativo das vendas realizadas, nos termos do subitem 5.2.3 da Cláusula Quinta;
8. Sempre que solicitado pela **LICENCIANTE** com antecedência mínima de 10 (dez) dias, permitir o livre acesso aos seus livros e registros contábeis relativos à comercialização do produto, processo ou serviço para efeito de verificação e comprovação do faturamento;
9. Utilizar mecanismos de controle de qualidade visando à correta utilização da tecnologia licenciada, respondendo pela qualidade do produto, processo ou serviço fornecido/prestado pela **LICENCIADA**;
10. Apresentar à **LICENCIANTE** acada seis meses contados da data de assinatura deste instrumento um relatório que contenha informações 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** bem como outras informações que forem relevantes para a relação ora estabelecida;
11. Arcar com as despesas de transporte, estadia e alimentação dos pesquisadores e equipe técnica da **LICENCIANTE** quando a presença deles for solicitada pela **LICENCIADA**.

**3.3. DA FUNCAMP**:

3.3.1. Gerir administrativa e financeiramente os recursos decorrentes deste Contrato.

## **CLÁUSULA QUARTA – DA COMERCIALIZAÇÃO**

4.1. A **LICENCIADA** terá o prazo de XX (XXXX) anos, contados da data de assinatura do presente Contrato, para iniciar a comercialização do produto, processo e/ou serviço resultante da tecnologia licenciada.

4.1.1. Findo esse prazo a **LICENCIANTE** notificará a **LICENCIADA**, podendo, se de interesse da **LICENCIANTE**, rescindir o contrato, mediante termo assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.

4.2. A **LICENCIADA** deverá comunicar formalmente à **LICENCIANTE** a data de início da comercialização do produto, processo e/ou serviço resultante da tecnologia licenciada.

4.2.1. O não atendimento da obrigação acima implicará em infração contratual.

4.3. O prazo máximo previsto no subitem 4.1 acima poderá ser prorrogado pelas partes, mediante assinatura de Termo Aditivo, caso não seja suficiente para a obtenção da concessão do registro pelo órgão competente, quando for o caso, desde que comprovado que o atraso não é decorrente de desídia da **LICENCIADA**, ou, ainda, a critério da **LICENCIANTE**, desde que devidamente justificado e fundamentado por escrito.

4.4. Caso após o início da comercialização a **LICENCIADA** a interrompa pelo prazo superior a 06 (seis) meses, a **LICENCIANTE** deverá notificá-la para que justifique a interrupção, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da notificação, mediante termo, com garantia do contraditório e ampla defesa, sob pena de dever de remuneração referente ao período interrompido, em valor equivalente à média dos últimos 03 (três) pagamentos.

## **CLÁUSULA QUINTA – DAS REMUNERAÇÕES**

**5.1. PAGAMENTO POR ACESSO TECNOLOGIA E MILESTONES**

5.1.1. Para acesso à TECNOLOGIA descrita na Cláusula Primeira e milestones, a **LICENCIADA** pagará à **LICENCIANTE**, os valores descritos abaxo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Etapa** | **Valor** | **Comprovação** | **Prazo para pagamento** |
| *Taxa de acesso* | Acesso à tecnologia |  | Assinatura do contrato | 30 dias após a data da assinatura |
| *Milestones* | Finalização da Fase 1 |  | Emissão de relatório pela empresa com a ciência e anuência formal dos pesquisadores responsáveis da UNICAMP. | 30 dias após a data da entrega do relatório |
| Finalização da Fase 2 |  | Emissão de relatório pela empresa com a ciência e anuência formal dos pesquisadores responsáveis da UNICAMP. | 30 dias após a data da entrega do relatório |
| Finalização da Fase 3 |  | Emissão de relatório pela empresa com a ciência e anuência formal dos pesquisadores responsáveis da UNICAMP. | 30 dias após a data da entrega do relatório |
| Registro do Medicamento |  | Cópia do Diário Oficial da União com a publicação da concessão do registro. | 30 dias após a data da publicação |
| TOTAL |  | R$ |  |  |

**5.2. REMUNERAÇÃO PELO USO E EXPLORAÇÃO DA TECNOLOGIA - Royalties**

5.2.1. A **LICENCIADA** pagará à **LICENCIANTE,** por meio da **FUNCAMP**, a título de“Royalties” pelo uso e exploração da tecnologia, a importância correspondente à aplicação do percentual de:

a) **xx% (xxxx por cento)** sobre o faturamento líquido resultante da comercialização dos produtos de uso tópico;

b) **xx% (xxxx por cento)** sobre o faturamento líquido resultante da comercialização dos produtos de uso oral.

5.2.2. Os pagamentos estabelecidos no subitem 5.2.1 serão devidos a partir da primeira venda e serão efetuados trimestralmente, até o último dia útil do mês subsequente.

5.2.3. A **LICENCIADA** enviará trimestralmente à **LICENCIANTE**, até o dia 15 de cada mês, o demonstrativo das vendas realizadas no trimestre, contendo número e data das notas fiscais dos produtos, processos e/ou serviços, as quantidades vendidas e a informação do faturamento líquido mensal, para fins de controle da **LICENCIANTE.**

**5.3. CONSULTORIA**

5.3.1. Fica desde já estabelecido valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por hora, para fins de eventual consultoria a ser prestada pelo responsável técnico das **LICENCIANTES**, mediante solicitação da **LICENCIADA** e anuência e disponibilidade do pesquisador, valor este que deverá ser reajustado anualmente pelo IGPM.

**5.4. despesas com depósito E MANUTENÇÃO dO PEDIDO DE patente**

5.4.1. A **LICENCIADA** deverá efetuar o pagamento à **LICENCIANTE**, via **FUNCAMP**, das despesas já efetuadas relativas ao depósito e proteção do pedido de patente no exterior no valor de **R$ 29.550,98** (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos) no prazo de 30 dias da assinatura deste Contrato de Licença.

5.4.2. O valor previsto no item 5.4.1 refere-se a despesas com o depósito PCT, abrangendo taxas oficiais do INPI e serviços especializados para proteção e manutenção da patente no valor de R$ 9.616,49 (nove mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos) e despesas com o depósito na fase nacional nos Estados Unidos incluindo taxas oficiais do USPTO e honorários advocatícios no valor de R$ 19.934,98 (dezenove mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos).

**5.5. OUTROS SERVIÇOS**

5.5.1. Quaisquer outros serviços não descritos no presente instrumento que sejam solicitados pela **LICENCIADA** à **LICENCIANTE** deverão ser objeto de acordo em instrumento específico.

**5.6. MULTA**

5.6.1. O atraso no pagamento dos valores devidos à **LICENCIANTE** na forma e prazo ajustados nesta cláusula acarretará a aplicação sobre o valor devido de multa moratória de 2% ao mês e juros de 1% ao mês, independente da adoção das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis.

5.6.2. Sem prejuízo da multa moratória e juros previstos no subitem 5.6.1, caso eventual auditoria realizada aponte que os royalties pagos pela **LICENCIADA** foram inferiores aos royalties efetivamente devidos, em razão da apresentação do relatório de vendas com dados incorretos, fica a **LICENCIADA** obrigada a pagar à **LICENCIANTE** a diferença do valor devido, acrescida de 100% (cem por cento) de seu valor, a título de multa compensatória.

**5.7. FORMA DE PAGAMENTO**

5.7.1 Todos os pagamentos previstos nesta Cláusula serão feitos por meio da **FUNCAMP**, mediante recibo.

## **CLÁUSULA SEXTA - DA PROPRIEDADE DOS RESULTADOS**

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 das **PARTES** na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada que poderão ser licenciados preferencialmente à **LICENCIADA**, mediante contrato específico de Licenciamento de Tecnologia, que estabelecerá, dentre outras condições, a remuneração da **LICENCIANTE**.

6.2. Durante a vigência deste Contrato as partes se obrigam a transmitir entre elas todos e quaisquer “aperfeiçoamentos técnicos” e/ou outras informações introduzidas e/ou adquiridas relacionados à execução deste Contrato.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - DA PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATENTE**

7.1. A **LICENCIANTE** é responsável pela gestão do pedido de patente intitulado **“Composição e formulação a base de extratos/óleos essenciais de pterodon pubescens benth. e cordia verbenacea dc, e usos”**, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em 28/05/2015, pedido de patente n° BR 10 2015 012438 4, depositado internacionalmente via PCT nº PCT/BR2016/000018, (exames técnicos, anuidades, respostas às ocorrências técnicas, dentre outras) com todas as despesas assumidas até a data de assinatura deste instrumento.

7.1.1. A gestão do pedido de patente no Brasil permanece de responsabilidade da **LICENCIANTE** após a assinatura deste instrumento, devendo a **LICENCIADA** arcar com todas as despesas de manutenção.

7.1.1.1. A **LICENCIANTE** ficará responsável pelo custeio prévio, obtendo retroativamente o reembolso pela **LICENCIADA**, cujo pagamento deverá ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da solicitação.

7.1.1.2. Ultrapassado o prazo acima será aplicado sobre o valor devido de multa moratória de 2% (dois por cento) ao mês e juros de 1% (um por cento) ao mês, corrigidos monetariamente “pro-rata-die” até a data do efetivo pagamento.

7.1.2. A gestão do pedido de patente nos Estados Unidos será responsabilidade da **LICENCIADA** após a assinatura deste instrumento, devendo arcar com todas as despesas de manutenção.

7.2. Os depósitos de novos pedidos de patentes decorrentes da execução do presente contrato no Brasil e PCT serão efetuados pela **LICENCIADA**, que será responsável por todas as despesas.

7.2.1. A **LICENCIADA** decidirá sobre a conveniência em proteger a tecnologia no exterior e designará os países onde pretende obter a proteção, bem como o escritório e os representantes para o depósito da patente no exterior.

7.2.2. Fica assegurado que todo pedido de patente internacional deverá ter depósito correspondente ao pedido no Brasil.

7.2.3. Todos os custos decorrentes da proteção internacional da tecnologia deverão ser arcados integralmente pela **LICENCIADA**, que deverá sempre incluir, no momento do depósito, a **LICENCIANTE** como cotitular, na proporção da propriedade estabelecida no item 6.1 da Cláusula Sexta.

7.3. As **PARTES** obrigam-se mutuamente a fornecerem entre si cópias de todos os documentos que envolvam o depósito do pedido de patente, bem como a outorgarem uma a outra, poderes para a realização do depósito, sempre que se faça necessário.

7.4. A ausência de interesse da **LICENCIADA** na cotitularidade da Patente no Brasil, implicará na perda dessa condição, devendo, no entanto, arcar com as despesas de tramitação das alterações junto ao INPI.

7.4.1. Na hipótese do subitem 7.4. a **LICENCIADA** se compromete no prazo de 15 dias da manifestação de desinteresse, a entregar os documentos necessários para comprovar a cessão para a **LICENCIANTE** e a partir desta data, a **LICENCIANTE** assumirá integralmente todas as despesas com a proteção.

7.5. O acompanhamento do Pedido de Patente ou Patente concedida no Exterior só poderá ser abandonado pela **LICENCIADA** mediante comunicação formal à **LICENCIANTE**, com antecedência mínima de 6 (seis) meses antes do vencimento de qualquer prazo estipulado pelos órgãos internacionais de patente.

7.5.1. Na hipótese do subitem 7.5 a **LICENCIADA** se compromete no prazo de 15 dias da manifestação de abandono, a entregar os documentos necessários para a transferência da representação legal perante os órgãos internacionais a quem a **LICENCIANTE** indicar e comprovar a cessão dos direitos de titularidade à **LICENCIANTE**.

7.6. As **PARTES** deverão colaborar para a efetivação de eventuais pedidos de privilégios no INPI (ou órgão correspondente no Brasil e Exterior) por meio do fornecimento de todos os dados necessários, bem como da assinatura por si e por seus empregados, agentes, técnicos e pesquisadores de todos os documentos que se fizerem necessários, tais como procurações, autorizações, declarações, formulários, dentre outros.

7.7. A **PARTE** que tiver conhecimento de qualquer ato que possa representar infração à patente, deverá comunicar imediatamente à outra, fornecendo as informações necessárias para a condução de eventuais ações.

7.8. Na hipótese e infração por terceiros à patente, as **PARTES** decidirão em comum acordo as ações a serem tomadas para a defesa da patente.

7.9. Salvo as exceções expressas neste contrato, a **LICENCIADA** não poderá ceder, transferir ou caucionar os direitos e obrigações decorrentes do presente sem o consentimento expresso da **LICENCIANTE**.

7.10. Fica vedado o uso do nome, logotipo e marcas de propriedade da **LICENCIANTE**, por qualquer meio ou forma de comunicação, sem a sua prévia e formal autorização.

**CLÁUSULA OITAVA - DO SUBLICENCIAMENTO**

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 **LICENCIANTE**, enviando cópia do contrato de sublicenciamento firmado com terceiros à **FUNCAMP**, no prazo de 30 (trinta) dias após sua assinatura.

8.2. Em qualquer hipótese de sublicenciamento, a **LICENCIADA** deverá repassar ao terceiro sublicenciado todas as condições estabelecidas com a **LICENCIANTE** em eventual contrato de licenciamento a ser firmado, em especial de propriedade intelectual e sigilo, bem como a possibilidade de controle por meio de auditoria independente.

8.3 A exploração por terceiros sublicenciados sem comunicação à **LICENCIANTE** no prazo estabelecido no item 8.1 implicará em multa desde já estabelecida no dobro do valor total do contrato, sem prejuízo dos pagamentos devidos e eventuais perdas e danos.

8.3. No caso de sublicenciamento a terceiros deverão ser respeitadas as condições de royalties estabelecidas na Cláusula Quinta deste instrumento referente aos valores auferidos pelo sublicenciado com a exploração da tecnologia.

8.3.1. O repasse dos valores citados no item anterior deverão ser feitos pela **LICENCIADA** à **LICENCIANTE**,através da **FUNCAMP**.

**CLÁUSULA NONA - AUDITORIA**

9.1. A **LICENCIADA** deverá manter em sua sede registros contábeis e certidões fiscais que permitam à **LICENCIANTE** verificar as informações relativas às Receitas Líquidas auferidas pela **LICENCIADA**, bem como sua regularidade fiscal.

9.2. A **LICENCIANTE**,às suas próprias expensas,poderá, por meio de representantes designados ou de auditores contratados, mediante prévia comunicação com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, analisar os registros e documentos de vendas da **LICENCIADA** a fim de verificar a procedência e regularidade do demonstrativo mencionado na Cláusula Quinta, devendo, em caso de divergência, comunicar à **LICENCIADA**, queterá um prazo de 10 (dez) dias úteis para pronunciar-se a respeito.

9.2.1. Caso não sejam esclarecidas as divergências apontadas, as partes de comum acordo poderão constituir uma auditoria independente, compartilhando os custos.

# **CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONFIDENCIALIDADE**

10.1. As **PARTES** comprometem-se a manter confidencial e não revelar, divulgar, publicar, direta ou indiretamente, nem permitir que qualquer outra pessoa revele em seu nome, quaisquer **“Informações Confidenciais”** obtidas durante a execução do objeto do presente Contrato.

10.2. 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** reveladora como sendo de natureza confidencial e identificadas por escrito como tal.

10.3. As “**Informações Confidenciais”** obtidas serão guardadas cuidadosamente e mantidas em absoluto sigilo, devendo ser utilizadas exclusivamente para atividades objeto deste Contrato, ficando vedada a sua divulgação a terceiros sem autorização por escrito da **LICENCIANTE** e da **LICENCIADA**.

10.4. 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 Contrato, continuarão pertencendo à **PARTE** reveladora, obrigando-se a **PARTE** receptora à observância das condições de sigilo.

10.5. Não será considerada como descumprimento do disposto nesta cláusula a revelação de “**Informações Confidenciais”** em cumprimento de disposição legal, ordem judicial ou determinação de entidade governamental, desde que: (I) a outra **PARTE** seja notificada imediatamente de tal determinação, previamente à revelação; (II) sejam reveladas somente as informações estritamente necessárias para o cumprimento da exigência; e (III) a **PARTE** reveladora requeira à autoridade competente, se possível, o segredo no trato judicial e/ou administrativo da informação.

10.6. As obrigações de sigilo previstas neste Contrato não serão aplicáveis desde que a informação:(I) seja de conhecimento da **PARTE** antes mesmo do recebimento das tal informações, sendo possível a comprovação por meio de documentos; (II) torne-se pertencente ao domínio público, por publicação ou qualquer outra forma, sem culpa das **PARTES**, no momento da revelação ou anteriormente a ele; (III) tenha sido recebida de terceiros, sem restrição similar e sem infração a este Contrato; e (IV), tenha sido desenvolvida independentemente da outra **PARTE**, sendo possível a comprovação por meio de documentos.

10.7. As **PARTES** 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 que, portanto, devem ser mantidas em sigilo.

10.8. Exclui-se das obrigações de sigilo estabelecidas nesta cláusula a divulgação de conhecimentos técnicos que, embora atinentes ao objeto deste instrumento, sejam utilizados em cursos regulares de graduação e pós-graduação, bem como a publicação de dissertações de mestrado e teses de doutorado.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADE**

11.1. A não observância das disposições estabelecidas neste instrumento importará em responsabilidade da **PARTE** infratora, cabendo a ela suportar os prejuízos aos quais deu causa, por ação ou omissão, que serão apurados em processo próprio, administrativo ou judicial.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

12.1. O presente Contrato de Licenciamento vigerá pelo período de 20 (vinte) anos a contar da assinatura do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO / RESILIÇÃO**

13.1. O presente Contratopoderá ser encerrado:

a) por acordo entre as Partes, sem prejuízo das atividades em andamento até a assinatura do termo de encerramento;

b) por qualquer das Partes, em razão do descumprimento, pela outra, de qualquer de suas cláusulas, mediante notificação por escrito e concessão do prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da notificação, para que a notificada saneie a falta apontada ou apresente as justificativas fundamentadas para o descumprimento;

c) por qualquer das Partes, em caso de falência, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial, recuperação judicial e extrajudicial da **LICENCIADA**;

d) pela **LICENCIANTE**, no caso de descumprimento, pela **LICENCIADA**, do prazo para a comercialização ou da interrupção da comercialização, nos termos dos subitens 4.1 e 4.4, ambos da Cláusula Quarta deste instrumento;

e) pela **LICENCIADA**, caso verifique a inviabilidade técnica, financeira e/ou comercial do desenvolvimento, produção ou comercialização do produto, processo e/ou serviço, mediante a entrega de relatório técnico escrito e fundamentado;

f) pela **LICENCIADA**, no caso de indeferimento do pedido de patente ou do perecimento da proteção, sem qualquer ônus ou penalidades para as **PARTES**.

13.2. A rescisão nos termos da alínea “e” supra, em razão da inviabilidade técnica, financeira e/ou comercial pode ser apenas parcial, caso a inviabilidade atinja apenas parte do conjunto que compõe a tecnologia e seja interesse das **PARTES** prosseguir com a execução com relação à parte viável, hipótese em que deverá ser formalizado Termo Aditivo entre as **PARTES**, prevendo as novas condições para a execução.

13.3. Em qualquer hipótese de encerramento do presente contrato a **LICENCIADA** fica obrigada a:

1. devolver dentro de 30 (trinta) dias contados da data de encerramento, todos documentos, entendendo como tal quaisquer meios utilizados para transmitir as informações, dentre eles mas não se limitando a protótipos, equipamentos, máquinas, que contenham informações confidenciais sob sua posse;
2. observar as obrigações referente à disponibilização de documentos contábeis e auditoria, previstas na alínea “h”, do subitem 3.2 da Cláusula Terceira e na Cláusula Nona, bem como as obrigações referentes à Propriedade Intelectual e Confidencialidade previstas neste instrumento.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DISPOSIÇÕES GERAIS**

14.1. A **LICENCIANTE** ou a **LICENCIADA** poderão, a seu critério, requerer o registro ou averbação do presente Contrato perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sendo todas as despesas assumidas pela **LICENCIADA**.

14.2. A **LICENCIADA** compromete-se a informar imediatamente a **LICENCIANTE** casotenha ciência de violação dos direitos de Propriedade Intelectual ou de litígio relacionado ao objeto deste Instrumento.

14.3. Fica a **LICENCIADA** autorizada a agir em defesa dos direitos referentes ao pedido patente, nos termos do parágrafo único, artigo 61 de Lei de Propriedade Intelectual nº 9279/96.

14.4. Havendo interesse da **LICENCIADA** em adotar medidas judiciais para proteção dos direitos decorrentes deste Contrato, deverá arcar com todas as custas e despesas, incluindo verbas honorárias, sem que isso implique em qualquer direito de ressarcimento perante a **LICENCIANTE**.

14.5. A **LICENCIADA** concorda em isentar e defender a **LICENCIANTE**, 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 e exploração de tecnologia, patente e/ou *know-how*, pré-existentes ou resultantes das atividades realizadas por meio deste contrato.

14.6. A tolerância por qualquer das **PARTES** do inadimplemento das cláusulas e condições do presente Contrato deverá ser entendida como mera liberalidade, jamais produzindo novações, modificações, renúncia ou perda de direito de exigência do cumprimento da respectiva obrigação.

14.7. 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.

14.8. Nenhuma das **PARTES** será responsável pelo atraso ou omissão no cumprimento das cláusulas e condições deste Contrato, quando o atraso ou omissão decorrer de caso fortuito ou motivo de Força Maior, ou de fato de relevante justificativa, comprometendo-se a **PARTE** que se encontrar impedida de cumprir com suas obrigações a notificar imediatamente a outra, bem como a retomá-las tão logo cesse ou seja sanada a razão impeditiva.

14.9. Este Contrato somente poderá ser alterado por acordo entre as **PARTES**, formalizado através de Termo Aditivo.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO**

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento que não possam ser solucionadas amigavelmente, com renúncia expressa a qualquer outro.

15.2 E, por estarem assim justas e convencionadas, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, e para um só efeito.

Campinas,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**EMPRESA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS**

**Professor Doutor XXXXXX**

**Reitor**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP**

**Professor Doutor XXXXXXXXX**

**Diretor Executivo**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEL TÉCNICO-CIENTÍFICO**

**Professor Doutor XXXXXXXXX**

***Testemunhas:***

.................................................................... …….........................................................

Nome: Nome:

RG: RG:

**OBS: Este anexo será utilizado para fins de acompanhamento do desenvolvimento da tecnologia**

**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** à **LICENCIANTE**, 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/EMPRESA**

Processo no. 01-P-\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_

Ref. Pedido de patente intitulado **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em \_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_, sob o n° PI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**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**

- 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.).

1. **Informar a andamento e a situação dos depósitos de patentes, objeto do Contrato de Licenciamento (quando aplicável).**

- pagamentos de anuidades, exames, e outros 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):**

- Produção

- Comercialização.

**9. Outras informações pertinentes.**

**10. Responsável pelas informações:**

Local / Data:

Assinatura do Responsável Técnico:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome /Cargo.