

CONTRATO DE LICENÇA DE USO E EXPLORAÇÃO DE PATENTE

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as Partes

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, fundação pública federal de regime estatutário, criada pelo Decreto nº 62.758, de 22 de maio de 1968, com sede na Rodovia Washington Luís, km 235, em São Carlos, Estado de São Paulo, CEP 13565-905, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.358.058/0001-40, neste ato representada, na forma de seu Estatuto, por sua Magnífica Reitora, ou quem legalmente a substitua, doravante designada **UFSCAR**;

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, (qualificação completa), doravante designada **USP**;

FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA – FUNDECITRUS, (qualificação completa), doravante designada **FUNDECITRUS**;

LICENCIADA, (qualificação completa);

Com interveniência da

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, fundação privada sem fins lucrativos, sediada na Rodovia Washington Luís, km 235, CEP 13565-905, Caixa Postal 147, São Carlos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 66.991.647/0001-30, Inscrição Estadual nº 637.148.460.118, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social, por seu Diretor Executivo, doravante denominada **FAI•UFSCar**; e

sendo a **UFSCAR**, a **USP** e o **FUNDECITRUS** conjuntamente denominadas “**LICENCIANTE**”, e

CONSIDERANDO que a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS**, a **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO** e o **FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA**, doravante **LICENCIANTE**, são cotitulares do pedido de patente BR 10 2021 008663 7, intitulado “USO DE COMPOSTOS QUÍMICOS INIBIDORES DA FOSFOMANOSE ISOMERASE PARA CONTROLE DO CANCRO CÍTRICO E FITOPATOLOGIAS ASSOCIADAS AO GÊNERO XANTHOMONAS”, depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 04/05/2021;

CONSIDERANDO os objetivos e atribuições da **FAI•UFSCar**, consignados em seu Estatuto e no Convênio de Cooperação Institucional 01/2020, celebrado com a **UFSCar**, que a constitui como sua representante legal para executar todos os atos necessários ao cumprimento dos fins estabelecidos neste contrato;

CONSIDERANDO o disposto na Lei 10.973, de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 9.283/2018, bem como a Portaria GR nº 823 de 02 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a política de inovação tecnológica e institui a Agência de Inovação da **UFSCar**;

CONSIDERANDO, ainda, que, em observância ao disposto na Lei 10.973/2004, regulamentada pelo Decreto nº 9.283/2018, a **FAI•UFSCar**, em nome da **UFSCar**, promoveu o processo de publicação de edital com o objetivo de dispor de critérios para qualificação e escolha do contratado para o licenciamento de direito de uso e de exploração de criação protegida, com exclusividade, conforme publicação no Diário Oficial da União;

CONSIDERANDO que 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.

Resolvem as partes celebrar o presente “CONTRATO DE LICENÇA DE USO E EXPLORAÇÃO DE PATENTE” (Contrato), que se rege pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES

PATENTE – pedido de patente devidamente depositado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob nº BR 10 2021 008663 7 na data de 04/05/2021, intitulado “USO DE COMPOSTOS QUÍMICOS INIBIDORES DA FOSFOMANOSE ISOMERASE PARA CONTROLE DO CANCRO CÍTRICO E FITOPATOLOGIAS ASSOCIADAS AO GÊNERO XANTHOMONAS”, depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI);

PRODUTOS – quaisquer produtos produzidos de acordo com os ensinamentos contidos na PATENTE e que estejam cobertos pelo escopo de proteção da PATENTE, sejam eles dispositivos, produtos, processos, material biológico entre outros, mas não se limitando a tanto;

RECEITA BRUTA – compreende o valor bruto da comercialização dos PRODUTOS nas operações de conta própria. Estão incluídos os impostos incidentes.

RECEITA LÍQUIDA - 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.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente Contrato tem por objeto estabelecer termos e condições para a outorga, por parte da LICENCIANTE à LICENCIADA, de licença de uso e exploração da PATENTE para desenvolvimento, industrialização e comercialização.

2.1.1. A PATENTE será licenciada para uso, produção, comercialização e qualquer outra forma de fruição dos ensinamentos contidos no documento de PATENTE.

2.2. Trata-se de licença de uso e exploração de PATENTE exclusiva, temporária, onerosa e intransferível, dentro do território brasileiro. Todos e quaisquer direitos não outorgados especificamente por força desta licença continuarão a pertencer exclusivamente à LICENCIANTE.

2.3. A LICENCIADA deverá, para manutenção do regime de exclusividade da licença ora outorgada, iniciar a comercialização dos PRODUTOS no prazo máximo de xx (xxxx) meses, contados da assinatura deste instrumento. Caso o prazo estabelecido acima não seja suficiente para a obtenção da concessão do registro pelo órgão competente, quando for o caso, e desde que comprovado que o atraso não é decorrente de desídia da LICENCIADA, esta poderá, por mútuo consentimento da LICENCIANTE e da LICENCIADA, ensejar sua prorrogação, pelo prazo de xx (xxxx) meses, contados da assinatura deste instrumento.

2.3.1. No entanto, a demora injustificada, implicará na imposição dos pagamentos previstos na Cláusula Quarta, ensejando, conforme o caso, a revogação do regime de exclusividade, podendo a LICENCIANTE buscar outros interessados nas licenças não exclusivas da PATENTE.

2.3.2. Entende-se por forma injustificada o não cumprimento do prazo para inserção no mercado dos PRODUTOS sem que tenha havido justificativa formal e escrita, enviada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a contar do vencimento do prazo estabelecido, e aceita de forma expressa pela LICENCIANTE.

2.4. Persistindo a não comercialização dos PRODUTOS pelo prazo que for concedido através da expressa aceitação da LICENCIANTE, além de ser devido pagamento previsto na Cláusula Quarta, a licença outorgada à LICENCIADA poderá ser revogada mediante comunicação simples por carta registrada, não cabendo à LICENCIADA qualquer direito subjacente ou de retenção, estando impedida de pleno direito a fazer uso da PATENTE e dos ensinamentos dela decorrentes.

2.5. A LICENCIADA não sublicenciará os direitos aqui outorgados sem o prévio e expresso consentimento da LICENCIANTE, salvo no caso de filiais da LICENCIADA, empresas sucessoras resultantes de eventuais aquisições, fusões ou cisões e/ou empresas que comprovadamente componham o mesmo grupo econômico, sendo que as referidas e eventuais empresas ficarão submetidas às mesmas condições deste instrumento.

2.5.1. 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.

2.5.2. No caso de sublicenciamento a terceiros deverão ser respeitadas as condições de royalties estabelecidas na Cláusula Terceira deste instrumento, ou seja, deverá ser repassado à LICENCIANTE *royalties* no valor correspondente a xx% (xxx por cento) nos primeiros 5 (cinco) anos, xx% (xxx por cento) do 6º (sexto) ao 11º (décimo primeiro) ano, e xx% (xxx por cento) a partir do 12º (décimo segundo) ano, sobre os valores auferidos pelo sublicenciado com a exploração da tecnologia.

2.5.3. O repasse dos valores citados no item anterior deverá ser feito pela LICENCIADA à LICENCIANTE, através da conta bancária de titularidade da FAI.UFSCar, que será indicada até o final do mês do envio do relatório contábil.

2.5.4. A violação da proibição contida no *caput* implicará em multa desde já estabelecida em R\$10.000,00 (dez mil reais) por mês de uso indevido, sem prejuízo dos pagamentos devidos por força das demais previsões contidas neste Contrato.

2.6. Integra o presente Contrato o ANEXO I - Formulário para informações sobre Desenvolvimento Complementar e evolução da exploração da Tecnologia.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO USO, EXPLORAÇÃO E REMUNERAÇÃO PELA LICENÇA

3.1. A exploração da PATENTE se caracteriza pelo início da comercialização dos PRODUTOS dela resultantes, a qual deverá ter início no prazo máximo de xx (xx) meses, nos termos da Cláusula 2.3.

3.1.1. A LICENCIADA deverá comunicar formalmente à LICENCIANTE a data de início da comercialização do PRODUTO resultante da tecnologia licenciada.

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

3.2. A título de remuneração pela licença exclusiva de exploração da PATENTE, a LICENCIADA pagará à LICENCIANTE, por meio da FAI•UFSCar, *royalties* no valor correspondente a xx% (xxx por cento) nos primeiros 5 (cinco) anos, xx% (xxx por cento) do 6º (sexto) ao 11º (décimo primeiro) ano, e xx% (xxx por cento) a partir do 12º (décimo segundo) ano.

3.2.1. Os *royalties* descritos no item 3.2 serão divididos em 49% (quarenta e nove por cento) para a UFSCar, 49% (quarenta e nove por cento) para a USP e 2% (dois por cento) para o FUNDECITRUS.

3.3. O percentual dos *royalties* mencionados na Cláusula 3.2 incidirá sobre a RECEITA LÍQUIDA referente à comercialização dos PRODUTOS ou a qualquer outra forma de exploração, calculados a partir da data da primeira comercialização.

3.3.1. Os *royalties* serão contabilizados semestralmente e pagos até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente ao da contabilização, devendo a LICENCIADA apresentar junto com o pagamento relatório contábil de todas as notas fiscais de venda dos PRODUTOS, assinado por seu representante legal e por contador devidamente habilitado que explicita o valor devido à LICENCIANTE. O pagamento dos *royalties* apurados e devidos será realizado contra a apresentação de fatura ou recibo emitidos pela FAI•UFSCar, por meio de depósitos na conta a ser indicada pela FAI•UFSCar até o final do mês do envio do relatório contábil.

3.4. Qualquer pagamento relativo à cláusula 3.2 não efetuado dentro do vencimento especificado neste contrato sujeitará a LICENCIADA ao pagamento de uma multa moratória equivalente a 2% (dois por cento) do montante devido e juros de 1% (um por cento) ao mês ou o valor máximo permitido por lei, incidentes a partir da data em que esses valores se tornaram vencidos e devidos e até que o pagamento integral seja efetuado. O pagamento de qualquer parcela em atraso não implicará a quitação de parcelas anteriores.

3.5. Eventuais tributos incidentes sobre a presente contratação serão pagos pelos respectivos contribuintes, de acordo com a previsão legal.

3.6. A LICENCIADA deverá manter seus livros contábeis e registros de comercialização com detalhes suficientes para permitir auditoria externa, por auditor independente, que comprove a exatidão dos cálculos dos *royalties* devidos à LICENCIANTE.

3.6.1. A auditoria externa contratada pela LICENCIANTE será por ela custeada, salvo se for constatada uma diferença superior a 3% (três por cento) dos valores devidos pela LICENCIADA à LICENCIANTE. No caso de ficar comprovada a diferença superior a 3% (três por cento), os custos com a contratação da auditoria externa caberão à LICENCIADA.

3.6.2. A LICENCIADA concorda que a LICENCIANTE, bem como sua respectiva Fundação de Apoio e os auditores externos devidamente qualificados por estas, sempre que solicitado e com uma antecedência de 72 (setenta e duas) horas, tenham livre acesso aos seus livros e registros contábeis relativos à comercialização dos PRODUTOS, para efeito da verificação e comprovação dos valores devidos pela LICENCIADA.

3.6.3. A LICENCIANTE e sua respectiva Fundação de Apoio se comprometem a manter sob sigilo as informações contábeis da LICENCIADA, utilizando-se apenas a título de acompanhamento dos *royalties* devidos, sendo que apenas as divulgarão mediante determinação judicial.

CLAUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS PERIÓDICOS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

4.1. A LICENCIADA declara explicitamente seu interesse no uso e exploração da PATENTE, assumindo seu interesse em viabilizá-la e explorá-la comercialmente. Para tanto, se compromete a pagar, o importe total de R\$ xxx (xxxx reais), a título de *up front*, da seguinte forma:

- R\$ xxx (xxx mil reais) a serem pagos em x parcelas de R\$ xx (xxx reais), a partir de xxx;
- R\$ xxx (xxxx mil reais), a serem pagos em x parcelas de R\$ xx (xxx reais), a partir do primeiro mês subsequente ao início da exploração comercial da PATENTE.

4.2. O valor pago a título de *up front*, expresso na Cláusula 4.1., será repassado à USP e ao FUNDECITRUS, na proporção de sua titularidade, após abatidas as despesas incorridas e devidamente comprovadas inerentes à proteção e transferência da tecnologia em apreço.

4.3. Todas as despesas de manutenção dos registros nacional e internacionais da PATENTE serão arcadas integralmente pela LICENCIADA após a assinatura do presente instrumento, sem que tais pagamentos sejam objeto de qualquer abatimento ou compensação futura frente aos pagamentos devidos à LICENCIANTE ou aos *royalties* a ela devidos.

4.4. O gerenciamento do registro de PATENTE no Brasil será feito pela UFSCar, através da Agência de Inovação da UFSCar, que fará chegar ao conhecimento da LICENCIADA todos os atos que necessite praticar, bem como os valores a serem pagos em tais atividades.

CLÁUSULA QUINTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

5.1. A LICENCIADA reconhece a propriedade e a titularidade da LICENCIANTE sobre a PATENTE e concorda que nada fará de inconsistente com tal propriedade, reconhecendo, ainda, que a presente outorga não lhe concede qualquer titularidade sobre a PATENTE ou quaisquer direitos, senão aqueles especificados no presente instrumento.

5.2. A LICENCIADA obriga-se a notificar prontamente a Fundação e a Agência de Inovação da UFSCar caso haja qualquer infração ou tentativa de infração da PATENTE, fazendo chegar às suas mãos, sempre que possível, exemplares da infração. A FAI•UFSCar, mediante anuência prévia da Agência de Inovação da LICENCIANTE, poderá tomar as medidas que julgar convenientes para exercer os direitos das titulares sobre a PATENTE, ou delegará poderes para que a LICENCIADA, isolada ou conjuntamente, o faça a seu inteiro dispêndio, sendo que a LICENCIADA não iniciará qualquer ação por violação de direitos de propriedade intelectual sem o prévio e expresso consentimento da LICENCIANTE.

5.3. A LICENCIADA obriga-se a cooperar com a Agência de Inovação da UFSCar na proteção dos direitos da titular sobre a PATENTE, bem como arcar integralmente com todas as despesas oriundas dos procedimentos de proteção dos direitos relativos à PATENTE, no Brasil e no exterior, e eventuais medidas judiciais e extrajudiciais contra terceiros infratores, ou impugnação de pedidos de patente de terceiros que estejam antecipados pelo objeto da PATENTE.

5.4. A Fundação e a LICENCIANTE deverão informar de forma expressa à LICENCIADA quanto à ocorrência de todos os fatos e atos que guardem relação jurídica prejudicial à PATENTE, especialmente, mas não somente em função de demandas judiciais ou administrativas tendentes ao cancelamento ou nulidade da PATENTE.

5.5. As Partes, em comum acordo, poderão outorgar a terceiro, mediante instrumento específico, os poderes indispensáveis à prática dos atos necessários ao acompanhamento e processamento do pedido, bem como tomar as providências necessárias para a obtenção, ampliação, manutenção e defesa da respectiva PATENTE durante a vigência deste instrumento.

5.6. A LICENCIADA não poderá fazer uso, em quaisquer circunstâncias, de marca, nome, *know-how* ou qualquer outra informação da UFSCar, FAI•UFSCar, e Agência de Inovação, à exceção das explicitamente previstas neste instrumento ou em termos aditivos.

5.7. O uso indevido de nomes e marcas que infrinjam os direitos de propriedade industrial alheio serão de inteira responsabilidade da Parte que der causa à infração.

5.8. A LICENCIANTE e a FAI•UFSCar declaram que a PATENTE não se encontra onerada por nenhum outro contrato ou gravame. Em caso de indeferimento da PATENTE e esgotadas todas as possibilidades de recurso junto ao INPI para manutenção do privilégio sobre a PATENTE, a LICENCIADA fica desobrigada de executar o pagamento de *royalties* previstos nas Cláusulas Terceira e Quarta, bem como a LICENCIANTE e a FAI•UFSCar não terão obrigação de ressarcir a LICENCIADA pelo montante pago até então.

5.9. Se, durante a vigência deste instrumento, qualquer uma das Partes desenvolver isoladamente aperfeiçoamentos da PATENTE, estará obrigada a informar a outra Parte imediatamente acerca das mesmas.

5.9.1. Ocorrendo inovação da PATENTE, nos termos desta Cláusula, a LICENCIADA não poderá, isoladamente, formular o respectivo depósito do pedido de proteção, no âmbito nacional e/ou internacional.

5.9.2. A LICENCIANTE e a LICENCIADA figurarão como co-titulares dos direitos de propriedade intelectual decorrentes da inovação desenvolvida somente pela LICENCIADA e, também, aquela desenvolvida em cooperação, caso haja formalização de instrumento específico de colaboração, com a LICENCIANTE da seguinte maneira:

a) Nos casos de aperfeiçoamento da PATENTE, como por exemplo, mas não se limitando, certificado de adição e prioridade interna, a titularidade da PATENTE correspondente ao aperfeiçoamento será exclusiva da LICENCIANTE.

b) A titularidade da LICENCIADA e da LICENCIANTE será definida em instrumento jurídico próprio no caso de surgir novo pedido de patente e outros ativos de propriedade intelectual, tais como *know-how*, desenho industrial, software, dentre outros.

5.9.3. A LICENCIADA reconhece que a LICENCIANTE continuará em processo de desenvolvimento científico e tecnológico de novos inibidores contra o cancro cítrico e outras patologias relacionadas ao gênero *Xanthomonas* sendo que eventuais resultados serão de exclusiva titularidade da LICENCIANTE.

5.9.3.1. Caso a LICENCIADA, tenha interesse no desenvolvimento conjuntos de estudos e pesquisas nas áreas acima, deverá manifestar tal interesse por escrito, sendo que os direitos e obrigações de eventual parceria com este propósito serão objeto de acordo expresso e específico para tal fim.

5.9.4. Verificada a hipótese prevista em 5.9, a LICENCIANTE e a LICENCIADA comprometem-se a manter o sigilo necessário à proteção da propriedade intelectual, ficando a Agência de Inovação da UFSCar responsável pelos procedimentos necessários à proteção da inovação da PATENTE.

5.9.5. A LICENCIADA ficará responsável pelos custos de depósito, manutenção e proteção das inovações tecnológicas de que trata a cláusula 5.9.2 em âmbito nacional e internacional, se houver.

5.10. A LICENCIANTE retém para si uma licença plena, gratuita, irrevogável e irrestrita de uso e fruição sobre a PATENTE para fins de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, experimentação e testes, excluídos todos os direitos de exploração comercial.

CLAUSULA SEXTA – DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. As Partes, por si e seus colaboradores, obrigam-se a manter sigilo sobre eventuais “Informações Confidenciais”, não podendo, em nenhuma hipótese, revelar, reproduzir ou dar conhecimento a terceiros, tanto durante o período de execução do Contrato quanto após seu término.

6.1.1. Para fins deste Contrato, a expressão “Informações Confidenciais” significa, entre outros, qualquer *know-how*, documento, croqui, desenho, fita de vídeo, reproduções, traduções, tabelas, gráficos, fórmulas, estudos, pareceres, métodos de elaboração, métodos analíticos, pesquisas, dados técnicos, dados operacionais, dados de engenharia, especificações técnicas, especificações de equipamentos, requerimentos escritos e qualquer outra forma de comunicação ou documentação, escrita ou não (através de meios audiovisuais, mídia eletrônica ou qualquer outra forma), relacionados às informações supramencionadas e trocadas entre a LICENCIANTE e a LICENCIADA.

6.1.2. Não obstante o acima consignado, fica desde já entendido que a expressão “Informações Confidenciais” não incluirá: (i) informações divulgadas ao público anteriormente a este Contrato; (ii) informações que, posteriormente à sua divulgação por uma das Partes, tornem-se de conhecimento público, sem culpa da parte que recebeu as Informações Confidenciais; (iii) que já forem de conhecimento das Partes ao tempo da transmissão e estejam livre de quaisquer obrigações de confidencialidade. Neste caso, caberá à Parte Receptora submeter evidências apropriadas que suportem as exceções; e (iv) informações que qualquer das Partes, eventualmente, seja compelida a prestar em virtude de lei ou ordem judicial, a qualquer órgão governamental ou judiciário, desde que, antes de assim proceder, notifique a Parte cujas Informações Confidenciais serão reveladas, por escrito, sobre o ocorrido e as informações a serem transmitidas, e que dê conhecimento aos órgãos governamentais competentes sobre a natureza sigilosa e exclusiva de tais informações, fazendo uma recomendação apropriada de manutenção de sigilo.

6.2. A LICENCIANTE e a LICENCIADA reservam para si, na forma da legislação vigente, os direitos patrimoniais de autoria sobre os trabalhos realizados por seus pesquisadores, técnicos ou alunos, tais como relatórios, desenhos, projetos, especificações, metodologias, métodos de ensaios, certificados, entre outros, elaborados no âmbito do presente Contrato e trocados entre as Partes. Essa documentação não poderá ser alterada, transferida ou divulgada, no todo ou em parte, sem a prévia e formal autorização da parte reveladora, podendo os demais fazer, tão somente, uso próprio da mesma, conforme acordado entre as Partes.

6.3. No tocante a publicações de artigos, obras e comunicações científicas, inclusive para participação em seminários, congressos, palestras, workshops, concursos e premiações, relativas ao objeto do presente Contrato, estas poderão ser realizadas depois de previamente submetidas à apreciação das Partes, que deverão se pronunciar no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data de envio da cópia da minuta do texto a ser publicado, sendo vedada a recusa injustificada, devendo as Partes zelar para que não sejam violados os direitos de propriedade industrial, ainda que potenciais ou adquiridos pelas Partes e para que sejam obedecidas as condições de sigilo e confidencialidade constantes deste Contrato.

6.4. No caso de uma das Partes ser chamada, por força de decisão judicial ou de ato de autoridade com poderes para tal, a prestar qualquer informação referente à outra, ou sobre seus documentos, dados e informações, deverá informar a autoridade encarregada de cumprir o mandado do dever de confidencialidade a que está adstrito e comunicar o fato imediatamente à outra parte, para que esta tome as medidas cabíveis de defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1. No âmbito deste Contrato, a LICENCIANTE se compromete a cumprir as seguintes obrigações:

7.1.1. Colocar à disposição da LICENCIADA todos os dados, informações, materiais e documentações relacionados à PATENTE.

7.1.2. Firmar, por seus representantes legais, quaisquer documentos que se façam necessários para alcançar o objetivo proposto por este contrato.

7.1.3. Envidar todos os esforços possíveis para que a PATENTE seja processada adequadamente junto ao INPI, bem como mantidos os direitos sobre ela, conforme a Lei de Propriedade Industrial.

7.2. No âmbito deste Contrato, a LICENCIADA compromete-se a cumprir as seguintes obrigações:

7.2.1. Elaborar e apresentar à Agência de Inovação da UFSCar, dentro do prazo de 6 (seis) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento, um “Plano de Negócios” que apresente um panorama geral do mercado relativo à exploração da PATENTE.

7.2.1.2. Elaborar e apresentar à Agências de Inovação da UFSCar, a cada 12 (doze) 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.

7.2.2. Responsabilizar-se pelo registro junto aos órgãos reguladores pertinentes, dos PRODUTOS associados à PATENTE, quando aplicável, arcando com os respectivos custos.

7.2.3. Assumir a responsabilidade por todos os aspectos da fabricação e comercialização dos PRODUTOS resultantes do uso e exploração da tecnologia licenciada em todo território nacional e/ou no exterior, no prazo estabelecido na Cláusula Terceira.

7.2.4. Arcar com todas as despesas de fabricação, promoção, publicidade, comercialização e distribuição dos PRODUTOS.

7.2.5. Indicar na embalagem de comercialização dos PRODUTOS os respectivos números de registros junto ao INPI.

7.2.6. Zelar e responsabilizar-se pela qualidade e bom nome dos PRODUTOS.

7.2.7. Arcar integralmente com as despesas referentes à PATENTE no Brasil, a partir da data de assinatura deste instrumento, que vierem a ocorrer por consequência dos procedimentos administrativos perante aos organismos nacionais e internacionais de propriedade industrial onde a PATENTE tiver sido depositada, tais como o pagamento de honorários pelos serviços de traduções, atendimento de exigências, modificações, adaptações e complementações, taxas e anuidades, dentre outras.

7.2.8. Arcar integralmente com as despesas oriundas dos procedimentos de proteção dos direitos relativos à PATENTE, no Brasil – inclusive aquelas referentes à extensão da PATENTE em outros países via PCT – e respectivas fases nacionais (cuja eleição e manutenção cabem à LICENCIADA), bem como eventuais medidas judiciais e extrajudiciais contra terceiros infratores, ou impugnação de pedidos de patentes de terceiros que esteja antecipado pelo objeto da PATENTE.

7.2.9. Notificar prontamente a FAI•UFSCar e a Agência de Inovação da UFSCar caso se torne inexecutável a comercialização ou não haja mais interesse na comercialização.

7.3. É vedado à LICENCIADA, nas pessoas de seus representantes, prepostos, empregados, procuradores ou terceiros interessados, praticar os seguintes atos:

7.3.1. Usar a PATENTE para fins diferentes daqueles para os quais foi desenvolvida ou em condições diferentes daquelas expressamente autorizadas nos termos desta licença.

7.3.2. Transferir, repassar, sublicenciar ou ceder a PATENTE, total ou parcialmente, assim como praticar qualquer outro ato de permissão de uso, fruição ou disposição, provisória ou permanentemente, gratuita ou onerosamente, a terceiros que não se enquadrem na cláusula 2.5.

7.4. No âmbito deste Contrato, a FAI.UFSCar compromete-se a gerir administrativa e financeiramente os recursos decorrentes deste contrato.

7.5. A Licenciante não se obriga a prestar nenhum tipo de serviço, atividade, estudo ou pesquisa adicional ao quanto estabelecido neste instrumento, em especial, o FUNDECITRUS não se obriga a realizar testes em casa de vegetação e campo, sendo que caso haja interesse na contratação ou desenvolvimento de tais atividades, estas deverão ser objeto de acordo prévio, expresso e específico para tal fim.

CLÁUSULA OITAVA – DAS GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

8.1. A LICENCIANTE e a FAI•UFSCar não assumem quaisquer responsabilidades e, em especial, não garantem:

8.1.1. O desempenho, atributos, qualidades, características, volume de vendas e funcionamento dentro de quaisquer parâmetros ou critérios dos PRODUTOS a serem fabricados, comercializados ou de qualquer forma explorados comercialmente pela LICENCIADA.

8.1.2. O deferimento do pedido de patente BR 10 2017 010648 9 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e suas eventuais fases nacionais.

8.2. A LICENCIADA reconhece e aceita que, em hipótese alguma, a LICENCIANTE será responsável por quaisquer danos incluindo, sem limitação, danos diretos, danos indiretos, danos morais, danos a bens, lucros cessantes e perda de informações ou outros prejuízos pecuniários decorrentes do uso ou da impossibilidade de usar os PRODUTOS. No caso de ser envolvida em qualquer demanda judicial por ação ou omissão da LICENCIADA, todas as despesas judiciais e extrajudiciais por ela suportadas deverão ser reembolsadas pela LICENCIADA.

8.3. A LICENCIADA reconhece e aceita que as limitações de responsabilidade contidas neste instrumento são determinantes para a efetiva outorga da licença de uso da PATENTE.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO CONTRATUAL

9.1. O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e terá duração de 10 (dez) anos, podendo ser renovado mediante expressa manifestação das partes por meio de termo aditivo.

9.2. Operar-se-á o término do Contrato:

9.2.1. Pelo seu cumprimento espontâneo e regular pelas Partes.

9.2.2. Pela rescisão consensual do vínculo contratual, antes de seu termo.

9.2.3. Pela resolução unilateral do contrato em decorrência de atos que infrinjam os dispositivos deste instrumento contratual, sem que haja necessidade de interpelação judicial. Nesta hipótese, a resolução unilateral ocorrerá quando a parte infratora, embora notificada, deixar de sanar sua inadimplência dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da notificação comunicando a infração.

9.2.4. Na hipótese de arquivamento definitivo, indeferimento definitivo ou extinção da PATENTE.

9.2.5. Nas hipóteses previstas na cláusula 2.3 e 2.4.

9.2.6. Em caso de liquidação, dissolução, falência ou recuperação judicial da LICENCIADA.

9.3. A rescisão deste Contrato não implica na renúncia de uma das Partes de requerer judicialmente as importâncias devidas pela outra Parte, em razão de eventos ocorridos a qualquer tempo.

9.4. Uma vez terminado este Contrato, por qualquer razão, a LICENCIADA deverá pagar no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos todas as importâncias devidas à LICENCIANTE, decorrentes dos termos e condições deste instrumento.

9.5. Após a rescisão deste contrato, a LICENCIADA deverá cessar todas as maneiras de uso e a exploração comercial da PATENTE, em especial a fabricação e comercialização dos PRODUTOS, dentro de no máximo 15 (quinze) dias, a contar da notificação rescisória. Na hipótese de rescisão do contrato, a LICENCIADA terá o direito de comercializar os PRODUTOS existentes em seu estoque, pagando os *royalties* correspondentes à LICENCIANTE.

9.6. No caso da rescisão antes do prazo previsto para o término do contrato, cada parte compromete-se a manter a confidencialidade estabelecida na vigência deste instrumento referente aos PRODUTOS, devendo restituir às outras partes os documentos que lhe foram fornecidos e identificados como confidenciais.

9.7. A violação de quaisquer disposições aqui acordadas ensejará à imediata rescisão deste contrato, sendo certo que a parte infratora causará danos de difícil reparação às demais partes, cabendo ação de apuração da responsabilidade por perdas e danos de acordo com o que reza a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS COMUNICAÇÕES

10.1. Todas as notificações, solicitações, consentimentos, acordos e atos semelhantes que devam ser realizados nos termos deste Contrato, o serão por escrito (por carta, *fax*, e-mail), com aviso de recebimento e enviados aos seguintes destinatários:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Agência de Inovação da UFSCar
Rodovia Washington Luís, km 235, Caixa Postal 147
São Carlos / SP / 13565-905
A/C: Gerência de Transferência de Tecnologia
e-mail: inovacao@ufscar.br e patvillarm@ufscar.br

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Endereço completo
A/C:
e-mail.:

FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Endereço completo
A/C:
e-mail.:

LICENCIADA

Endereço completo
A/C:
e-mail.:

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Rodovia Washington Luís, km 235, Caixa Postal 147
São Carlos / SP / 13565-905
A/C:
e-mail:

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO FORO

11.1. Fica eleito o foro da Subseção Judiciária Federal da comarca de São Carlos, no Estado de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda deste ajuste e que não possa ser resolvido de comum acordo entre as Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes, seus cessionários e sucessores.

12.1.1. 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.

12.2. Nenhum termo ou condição deste Contrato pode ser alterado ou cancelado, exceto através de instrumento por escrito devidamente firmado por representantes legais das Partes.

12.3 Caso uma Parte deixe de reclamar sobre qualquer ato ou omissão de outra Parte ou deixe de declarar descumpridora qualquer outra Parte, independentemente do tempo que o descumprimento persistir, isto não constituirá renúncia da parte inocente aos direitos decorrentes.

12.4. Este Contrato constitui o acordo integral entre as Partes e substitui todos os acordos, declarações, garantias, afirmações, promessas e entendimentos anteriormente havidos, sejam orais ou escritos, mas somente na medida do assunto objeto do presente, sendo que nenhuma Parte será obrigada ou responsabilizada por acordos, declarações, garantias, afirmações, promessa e entendimentos, sejam orais ou escritos, não especificamente expressos neste Contrato ou em qualquer outro contrato celebrado de acordo com o presente.

12.5. Caso qualquer cláusula do presente Contrato seja considerada ilegítima ou inexecutável, isso não afetará, de nenhuma forma, a legitimidade ou eficácia do restante deste Contrato. Caso uma cláusula do presente seja ilegítima ou ineficaz, as Partes promoverão as modificações necessárias para que os objetivos pretendidos sejam atingidos.

12.6. Nem este Contrato nem quaisquer dos direitos ou obrigações, objetos do presente instrumento, são transferíveis por uma das Partes a terceiros, sem o prévio consentimento por escrito das outras Partes.

E, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

São Carlos, _____.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

LICENCIADA

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Testemunhas:

1. _____

Nome:

CPF:

2. _____

Nome:

CPF:

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 **UFSCar / FAI.UFSCar/ EMPRESA**

Processo nº _____ - _____

Ref. Pedido de patente intitulado “XXXXX”, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em xx de xxx de xxxx, sob o nº BR xxxxxx

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.).

7. 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.