



MINUTA - LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (PATENTE) COM EXCLUSIVIDADE

CONTRATO Nº **XX/XXXX**

Processo nº **XXXX/XXXX-XX**

CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DA CRIAÇÃO CONSUBSTANCIADA NA PATENTE Nº **XXXXX, INTITULADA “**XXXXX**” A EMPRESA **XXXXX**, COM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE.**

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público, nos termos da Lei n.º 1.254 de 04 de dezembro de 1950, organizada sob a forma de autarquia de regime especial, com sede à rua XV de Novembro, n.º. 1.299, no município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP nº 80060-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.095.679/0001-49, neste ato representada pelo seu Reitor, professor RICARDO MARCELO FONSECA, portador da carteira de identidade nº 4.188589-0 e CPF nº 729.663.519-34, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 30, inciso XII do estatuto da UFPR, doravante denominada simplesmente “**UFPR**” ou **LICENCIANTE**,

e, de outro lado,

A **XXXXXXX**, empresa do setor de **XXXXXXX**, doravante denominada **LICENCIADA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº **XXXXXXX**, localizada no Município de **XXXXXXX**, Estado de **XXXXXXX**, na **XXXXXXX (endereço completo)**, neste ato representada na forma de seu contrato social, pelos diretores adiante identificados.

CONSIDERANDO que o presente CONTRATO é regido pela:

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

Lei nº 8.666/93 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

Lei nº 10.973/04 que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências;

Lei nº 13.243/2016 que altera a Lei nº 10.973/04 (Lei de Inovação);

Lei nº 9.279/1996 que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial; **Decreto nº 9.283/2018** que regulamenta a Lei nº 10.973/04 (Lei de Inovação); **Resolução nº 16/08 – COPLAD** que institui a Agência de Inovação UFPR;

Resolução nº 01/15 – COUN que regulamenta a proteção de direitos relativos à propriedade industrial e intelectual no âmbito da UFPR;

CONSIDERANDO que a **UFPR** é titular do direito sobre o pedido de Patente de Invenção abaixo relacionado(as)(s):

i. **XXXXXXX (código da patente)**. **XXXXXXX (título da patente)**

CONSIDERANDO que o presente Contrato é celebrado com exclusividade, conforme artigos 6º, §2º, da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004; 12, §2º, do Dec. nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, bem como os itens 99 e 100 do Parecer n. 03/2020/CP/CT&I/PGF/AGU;

Acordam as partes com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato o licenciamento, a título oneroso e *com exclusividade*, pela **UFPR** à **LICENCIADA**, dos direitos para uso, desenvolvimento, produção, exploração comercial, prestação de serviços ou obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à **TECNOLOGIA** intitulada “**XXXXXXX**” depositada e/ou concedida (*selecionar status atual*) junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o número **XXXXXXX**, em **XXXXXXX**, doravante denominada **TECNOLOGIA**.

1.2 A **LICENCIADA** será informada sobre a existência de terceiros interessados na exploração comercial da **TECNOLOGIA**.

1.3 A **TECNOLOGIA** será utilizada para aplicação de **XXXXXXX**. Caso a **LICENCIADA** tenha interesse na exploração de outra(s) aplicação(ões) da **TECNOLOGIA**, deverá informar, por escrito, a **UFPR** para, na hipótese de ser também de seu interesse, formalizar o competente Termo Aditivo, visando à inclusão de nova(s) aplicação(ões) e o estabelecimento das condições para sua exploração comercial.

1.4 A **LICENCIADA** não sublicenciará os direitos aqui outorgados sem o expresse e fundamentado consentimento da **UFPR**, salvo nos casos de filiais da **LICENCIADA**, empresas sucessoras, coligadas ou do mesmo grupo daquela, resultantes de eventuais aquisições, fusões ou cisões, sendo que as referidas e eventuais sublicenciadas ficam submetidas às mesmas condições deste contrato.

1.5 A LICENCIADA deverá zelar pela qualidade e bom nome dos PRODUTOS derivados da exploração da TECNOLOGIA, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos pelas 'Boas práticas de fabricação'

1.6 O presente instrumento não implica transferência da titularidade dos direitos relativos à TECNOLOGIA, que permanecem, para todos os fins, de propriedade da **UFPR**.

1.7 A exploração comercial da TECNOLOGIA será realizada pela **LICENCIADA**, em âmbito nacional e/ou internacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE INÍCIO DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA TECNOLOGIA

2.1 A **LICENCIADA** terá o prazo máximo de **XX (XXXXXXXX)** meses, a contar da data de assinatura do presente Contrato, para iniciar a exploração comercial da **TECNOLOGIA**, devido aos motivos de prazo necessários para regulamentação da tecnologia nos órgãos reguladores nacionais e internacionais, e ensaios laboratoriais demorados e complexos constantes da proposta inicial apresentada.

2.2 O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, mediante justificativa prévia da **LICENCIADA**, e concordância expressa da **UFPR**.

2.3 A **LICENCIADA** deverá comunicar formalmente à **UFPR** a data de início da exploração comercial da **TECNOLOGIA**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Constituem obrigações do presente Contrato:

3.1.1 - Obrigações comuns das partes:

I - responsabilizarem-se pelo sigilo das informações relacionadas à **TECNOLOGIA** com seus respectivos empregados/servidores e demais envolvidos que, direta ou indiretamente, a ela tenham acesso, de forma a garantir a confidencialidade das informações. As informações relativas à **TECNOLOGIA** somente poderão ser reveladas mediante anuência formal da **UFPR**;

I.1 - excetuam-se da obrigação de sigilo as informações que:

a) comprovadamente estiverem em domínio público ou, ainda, que estiverem contidas em patentes publicadas em qualquer país antes da assinatura do presente Contrato;

b) comprovadamente sejam solicitadas pelo Poder Judiciário, Ministério Público ou demais autoridades competentes, em processo judicial ou administrativo;

c) se tornarem públicas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI ou pelo órgão competente em âmbito internacional, se for o caso.

II - comunicar à outra parte qualquer informação de seu conhecimento acerca da violação dos direitos de propriedade industrial referentes à **TECNOLOGIA**, adotando, conjunta ou isoladamente, as providências extrajudiciais e/ou judiciais necessárias à defesa contra eventual uso não autorizado, por terceiros, do produto ou processo decorrente da **TECNOLOGIA**, sendo que as respectivas despesas serão arcadas em sua integralidade pela **LICENCIADA**.

3.2 Obrigações da **LICENCIADA**:

I - arcar com todas as despesas necessárias para o desenvolvimento, a produção, a industrialização, promoção, publicidade e a exploração comercial da **TECNOLOGIA**;

II - arcar com as despesas decorrentes da promoção de medidas judiciais ou extrajudiciais para a proteção contra ato de violação, por terceiros, dos direitos de propriedade intelectual referentes à **TECNOLOGIA**, em atos relacionados ao seu contrato vigente, mesmo que o ajuizamento das medidas tenha sido feito por iniciativa da **UFPR**, o que ocorrerá com ciência prévia da **LICENCIADA**;

III - observar as recomendações e instruções técnicas da **UFPR**, bem como a legislação relacionada à **TECNOLOGIA**, a fim de preservar sua qualidade industrial, assumindo, exclusivamente, as responsabilidades civil, penal e administrativa por ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos, eventuais ilícitos ou danos decorrentes da não observância dos procedimentos técnicos adequados ao desenvolvimento, fabricação e comercialização;

IV - dar imediata ciência à **UFPR** do recebimento de quaisquer autuações administrativas ou citações, bem como intimações relacionadas à **TECNOLOGIA**, respondendo, pessoal e exclusivamente, por eventuais condenações que vierem a ser cominadas;

V - abster-se de adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses da **UFPR**;

VI - responsabilizar-se pelos tributos e encargos exigíveis em decorrência da execução do presente Contrato;

VII - realizar o desenvolvimento da **TECNOLOGIA** necessário para que seja disponibilizada ao mercado;

VIII - manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as condições exigidas para a presente contratação;

IX - comunicar à **UFPR** por escrito os motivos que impeçam à **LICENCIADA** de desenvolver, de produzir e de explorar comercialmente os produtos ou serviços obtidos da **TECNOLOGIA**;

X - providenciar o registro do(s) produto(s) junto aos órgãos competentes, informando a **UFPR**, de imediato e por escrito, sobre a sua emissão/obtenção.

XI - elaborar e apresentar à **UFPR**, anualmente, relatório pormenorizado das atividades desenvolvidas pela **LICENCIADA**, envolvendo o objeto do presente contrato. Relatórios estes que deverão ser apresentados até início da comercialização.

XII - quando possível, e se a **LICENCIADA** julgar comercialmente viável, e sempre que aprovado previamente pela **UFPR**, indicar na embalagem dos PRODUTOS que a tecnologia tem relação com a patente, mencionando o nº da patente **XXXXXX** ou mencionando que há Patente Requerida e a titularidade da **UFPR**.

XIII - reconhecer e respeitar a propriedade e a titularidade da **UFPR** sobre a **TECNOLOGIA** e concorda que não incidirá em

inconsistências em relação a tal propriedade.

3.3 Obrigações da UFPR:

I - disponibilizar à **LICENCIADA** todos os dados, informações técnicas e documentos para acesso à **TECNOLOGIA** que se mostrem necessários para o desenvolvimento de pesquisa e testes de desenvolvimento visando à produção, fabricação e comercialização de produtos obtido da **TECNOLOGIA**, ressalvando-se que será de exclusiva responsabilidade da **LICENCIADA** o desenvolvimento, a produção e a comercialização do produto obtido da **TECNOLOGIA**;

II - fornecer à **LICENCIADA** suporte técnico-científico inicial associado à **TECNOLOGIA**, visando fornecer conhecimento básico para viabilizar seu uso, sendo que as condições desse suporte estão previstas no **Anexo 1** do presente Contrato.

Parágrafo único. Caso a **LICENCIADA** necessite ou tenha interesse em obter novos conhecimentos, suportes e informações a respeito da **TECNOLOGIA**, poderá contratar terceiros, desde que tais serviços não infrinjam as condições e cláusulas do presente contrato, ou que tenham sido previamente autorizados pela **UFPR** por meio de aditivo.

III - disponibilizar à **LICENCIADA** todos os dados, informações e documentos técnicos e outros elementos e subsídios que eventualmente forem necessários para proteção contra infrações a direitos de terceiros que possam advir da **TECNOLOGIA** e de sua exploração;

IV - colaborar com a **LICENCIADA** na eventualidade desta necessitar interpor, ou em que for parte passiva, em qualquer procedimento administrativo, judicial ou extrajudicial envolvendo a **TECNOLOGIA** e os produtos obtidos com base nesta, seus aperfeiçoamentos e inovações técnicas, bem como no processamento ou manutenção de patente requerida ou concedida ou outro direito de propriedade industrial equivalente, no Brasil e no exterior, e/ou envolvendo a averbação deste contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, se comprometendo a fornecer, assinar ou obter a assinatura de qualquer documento que se faça necessário, dentro dos prazos solicitados e respeitados os limites da razoabilidade.

V - comunicar imediata e expressamente à **LICENCIADA** o recebimento de quaisquer autuações, citações e comunicações administrativas, judiciais e extrajudiciais relacionadas à **TECNOLOGIA** ou ao produto obtido desta, bem como quaisquer infrações à **TECNOLOGIA** ou ao produto obtido desta de que tome conhecimento;

VI - A **UFPR** não assume quaisquer outras responsabilidades e, em especial, não garante o desempenho, atributos, qualidades, características, volume de vendas e funcionamento dentro de quaisquer parâmetros, etc, dos PRODUTOS a serem fabricados, comercializados ou de qualquer forma explorados comercialmente pela **LICENCIADA** a partir da **TECNOLOGIA** objeto deste contrato.

VII - A **UFPR** também não assume qualquer responsabilidade ou garante a concessão definitiva do pedido de patente pelo INPI ou demais órgãos competentes para a proteção da propriedade intelectual ou comercialização.

CLÁUSULA QUARTA – DO MEIO AMBIENTE, DO ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO, AO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO E À BIODIVERSIDADE

4.1 A **LICENCIADA** se responsabiliza pelo cumprimento das leis e regulamentos de proteção ao meio ambiente, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, autorizações e estudos porventura exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades que estejam relacionadas à **TECNOLOGIA**, conforme disposto nas legislações federal, estadual e municipal, relativas à matéria ambiental.

4.2 Para os fins deste Contrato, a expressão meio ambiente abrange saúde pública, ordenamento urbano, administração ambiental (incluindo fauna e flora).

4.3 A **LICENCIADA** deverá adotar todas as medidas e procedimentos necessários, a fim de afastar qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente, que possa vir a ser causado pelas atividades de produção ou de comercialização da **TECNOLOGIA**, exigindo que a mesma conduta seja observada pelas empresas por ela eventualmente contratadas.

4.4 São de exclusiva responsabilidade da **LICENCIADA** as sanções impostas pelos Órgãos competentes por danos causados ao meio ambiente, sejam elas decorrentes do exercício de suas atividades ou de sinistros de qualquer natureza, devendo ressarcir à **UFPR** pelas cominações que a esta venham a ser impostas em virtude da titularidade da **TECNOLOGIA**.

4.5 A responsabilidade da **LICENCIADA** pelos danos ambientais eventualmente causados ou que tenham origem durante a vigência deste Contrato permanecerá, ainda que seus efeitos sejam conhecidos ou só ocorram após o encerramento do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS REMUNERAÇÕES

5.1. A **LICENCIADA** pagará à **UFPR**, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), pelo licenciamento da **TECNOLOGIA** os valores abaixo discriminados:

I - A título de remuneração inicial para acesso à **TECNOLOGIA**, o valor anual de R\$1.200,00, que deverá ser realizado da seguinte forma:

a) R\$1.200,00 ou proporcional ao ano até o décimo dia útil do mês de março de cada ano durante todo o período contratual.

II - Pela exploração comercial da **TECNOLOGIA**, a **LICENCIADA** deverá remunerar:

a) no percentual de **XX%** (**XXXXX** por cento) da receita líquida (**composta pela receita operacional bruta, deduzidos impostos sobre vendas, descontos concedidos e devoluções de vendas**) auferida com a exploração comercial, pelo prazo de vigência do contrato, a título de **royalties**, os quais incidirão exclusivamente sobre os produtos produzidos com os dados da **TECNOLOGIA**, excetuando-se os acessórios e demais produtos que sejam vendidos conjuntamente.

5.2. Em caso de sublicenciamento, devida e previamente aprovado pela **UFPR**, a **LICENCIADA** repassará à **UFPR**, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), os valores abaixo discriminados:

I – O percentual de **XX%** (**XXXXX** por cento) sobre a receita líquida (**composta pela receita operacional bruta, deduzidos impostos**

sobre vendas, descontos concedidos e devoluções de vendas) auferida na comercialização dos produtos e/ou serviços obtidos da **TECNOLOGIA** pela sublicenciada, a título de *royalties*.

II – O percentual de XX% (XXXXX por cento) da receita líquida (composta pela receita operacional bruta, deduzidos impostos sobre vendas, descontos concedidos e devoluções de vendas) recebida pela **LICENCIADA** em virtude do sublicenciamento da **TECNOLOGIA** e das inovações técnicas, sem prejuízo do recebimento pela **UFPR** dos *royalties* e/ou demais valores previstos na presente cláusula.

5.3 Para os fins do inciso I do item 5.1 e do inciso I do item 5.2 considera-se como “receita líquida”, o valor bruto auferido com a exploração comercial da **TECNOLOGIA** pela **LICENCIADA**, deduzidos os tributos incidentes sobre a operação de venda, os valores relativos às vendas canceladas, devoluções e fretes, devidamente comprovadas.

5.4 O pagamento da remuneração prevista nos incisos I e II do item 5.1 e dos incisos I e II do item 5.2 deverá ser efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês de março de cada ano durante a duração deste contrato à **UFPR**, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) após envio até 31 de janeiro de cada ano e posterior validação do relatório demonstrativo, Nota(s) Fiscal(is) ou documento equivalente assinado pelo contador responsável pela empresa que especifique a quantidade de produtos e/ou serviços comercializados nesse período, o valor bruto das vendas, a especificação e o valor das deduções permitidas, conforme item 5.3, e o valor líquido das vendas.

5.5 O início da contagem do ano de vendas, previsto no item 5.4, dar-se-á a partir da data em que a **LICENCIADA** formalizar à **UFPR** o início da exploração comercial da **TECNOLOGIA** por ela ou por sublicenciada, conforme previsto no *caput* da Cláusula Segunda.

5.6 O pagamento dos valores determinados na presente Cláusula deverá ser efetuado pela **LICENCIADA** à **UFPR** por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), na época dos respectivos pagamentos e após apresentação do documento de cobrança pela Agência de Inovação, unidade da Superintendência de Parcerias e Inovação da UFPR, podendo a **LICENCIADA** enviar à Agência de Inovação a comprovação de efetivação do pagamento, mediante solicitação.

CLÁUSULA SEXTA - DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

6.1 O atraso no pagamento das remunerações previstas na Cláusula Quinta pela **LICENCIADA** implicará cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor do débito atualizado, considerado o período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, com base na variação do IPC - FIPE ou outro índice legal que porventura venha a substituí-lo, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira.

6.2 A ocorrência de atraso no pagamento da remuneração por mais de 30 (trinta) poderá implicar na rescisão do Contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

7.1 A **LICENCIADA** e sublicenciada deverão manter em sua sede registros contábeis e certidões fiscais pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do encerramento do presente contrato, que permitam à **UFPR**, sem prévia comunicação, seja através de representantes designados para este fim ou de auditores contratados, comprovar as informações relativas ao desenvolvimento, à produção e à comercialização da **TECNOLOGIA**, bem como todas as condições exigidas para a presente contratação.

7.2 A **LICENCIADA** e a sublicenciada deverão permitir à **UFPR**, a qualquer tempo, ainda que o presente Contrato seja extinto, o exame e fiscalização do uso do processo de fabricação e dos produtos obtidos da **TECNOLOGIA**.

7.3 A **UFPR** se compromete a manter, sob sigilo, todas as informações que eventualmente vier a ter acesso, de propriedade da **LICENCIADA**, aqui incluindo os dados e números contábeis/financeiras, informações comerciais e toda e qualquer outra que esteja protegida como informação confidencial. Todas as informações eventualmente recebidas pela **UFPR** serão utilizadas apenas a título de acompanhamento dos *royalties* devidos.

CLÁUSULA OITAVA – DO USO DO NOME DA LICENCIANTE

8.1 A **LICENCIADA** não poderá utilizar o nome da **UFPR**, de seus departamentos, laboratórios, funcionários, pesquisadores ou estudantes, em qualquer tipo de material promocional e de propaganda sem aprovação prévia por escrito da **UFPR**, podendo as condições de uso, se for o caso, ficarem estabelecidas em instrumento específico.

CLÁUSULA NONA – DO APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO NA PATENTE LICENCIADA

9.1 A **LICENCIADA** deverá comunicar formal e imediatamente à **UFPR**, toda e qualquer modificação ou aperfeiçoamento que gere novo resultado à **TECNOLOGIA**.

9.2 A **UFPR** e a **LICENCIADA** poderão figurar como cotitulares dos direitos de propriedade intelectual decorrentes do novo resultado, seja obtido somente pela **LICENCIADA** como, também, obtido em parceria com a **UFPR**, da seguinte maneira:

a) Nos casos do novo resultado configurar-se como certificado de adição e prioridade interna da **TECNOLOGIA**, a titularidade sobre o novo resultado permanecerá em 100% (cem por cento) da **UFPR**.

b) No caso de surgir novo pedido de patente e outros ativos de propriedade intelectual, tais como *know-how*, desenho industrial, *software*, dentre outros, a **UFPR** e **LICENCIADA** poderão ser cotitulares do novo resultado, sendo que o percentual da titularidade será definido em instrumento jurídico próprio pelas partes.

9.3 Caso o novo resultado seja obtido a partir de Acordo de Parceria formalizado entre as partes, os direitos de propriedade intelectual resultantes do

Acordo, à exceção do item a) do item 9.2 *supra*, poderão ser cedidos pela **UFPR**, mediante compensação financeira, em sua integralidade à **LICENCIADA**, que figurará como titular exclusiva de tais direitos, nos termos do art. 37 do Decreto nº 9.283/2018.

9.4 A LICENCIADA perderá automaticamente o direito à titularidade exclusiva mencionada no item 9.3 *supra*, caso não comercialize a tecnologia no prazo e nas condições estabelecidas em instrumento jurídico próprio mencionado no item 9.7 *infra*, nos termos do art. 37, §2º do Decreto nº 9.283/2018.

9.5 A UFPR e a **LICENCIADA** comprometem-se a manter o sigilo necessário à proteção da propriedade intelectual do novo resultado, ficando a **UFPR** responsável pelos procedimentos necessários à proteção.

9.6 A LICENCIADA ficará responsável pelos custos de depósito, manutenção e proteção dos novos resultados de que trata o *caput*.

9.7 Os novos resultados poderão ser explorados comercialmente pela **LICENCIADA**, devendo as condições de exploração, inclusive o pagamento de *royalties* à **UFPR**, serem definidas em instrumento jurídico próprio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO SUBLICENCIAMENTO DA TECNOLOGIA

10.1 A LICENCIADA poderá, sob sua exclusiva responsabilidade, sublicenciar, no todo ou em parte, os direitos para desenvolvimento, uso, produção, exploração comercial e/ou obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à **TECNOLOGIA** a terceiro interessado, respeitado o prazo de vigência do presente instrumento, desde que prévia e expressamente autorizado pela **UFPR**.

10.2 O terceiro interessado para o qual a **TECNOLOGIA** tenha sido sublicenciada deverá respeitar todas as cláusulas e condições do presente instrumento, o que deverá constar no contrato de sublicenciamento.

10.3 A LICENCIADA será solidariamente responsável perante a **UFPR** pelo cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato, por parte do sublicenciado, inclusive aquelas referentes à remuneração e ao sigilo.

10.4 A LICENCIADA se compromete a enviar à **UFPR**, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da sua assinatura, uma via do(s) contrato(s) de sublicenciamento, bem como de seus eventuais aditamentos, que deverão, também, ter a prévia anuência da **UFPR**.

10.5 Caberá à **UFPR** **XX%** (**XXXX** por cento) da receita líquida (composta pela receita operacional bruta, deduzidos impostos sobre vendas, descontos concedidos e devoluções de vendas) recebida pela **LICENCIADA** em virtude do sublicenciamento da **TECNOLOGIA** e das inovações técnicas, sem prejuízo do recebimento pela **UFPR** dos *royalties* e/ou demais valores previstos na Cláusula Quinta.

10.6 O valor disposto no item 10.5 *supra* deverá ser informado através de relatório contábil como descritos no item 5.4 e repassado à **UFPR**, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TERCEIRIZAÇÃO

11.1 Caso a **LICENCIADA** necessite terceirizar quaisquer de suas atividades relativas à **TECNOLOGIA**, deverá comunicar formalmente à **UFPR** o nome da empresa ou profissional terceirizado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da terceirização.

11.2 A LICENCIADA será responsável perante a **UFPR** pelas atividades realizadas pelo terceirizado.

11.3 O terceirizado não poderá, sob qualquer hipótese, utilizar a **TECNOLOGIA** para outro fim, senão para o exercício das atividades para o qual foi contratado. A **LICENCIADA** será responsável pela atuação e fiscalização do terceirizado, respondendo, inclusive, pela prática de atos que infrinjam o disposto no presente Contrato.

11.4 A LICENCIADA deverá obrigar o terceirizado a manter absoluto sigilo sobre toda e qualquer informação relativa à **TECNOLOGIA** e/ou suas inovações a que tiver acesso no exercício de suas funções, não podendo promover qualquer tipo de divulgação, seja a que título for, sem que haja prévia e expressa autorização da **UFPR**.

11.5 A terceirização das atividades não prejudicará o recebimento integral dos valores devidos pela **LICENCIADA** à **UFPR**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

12.1 Constituem hipóteses de extinção do presente Contrato:

I- rescisão, que poderá ocorrer, a critério da parte inocente, caso haja descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições;

II - resolução, em virtude de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados, bem como no caso em que a **LICENCIADA** verificar a inviabilidade da produção ou comercialização da **TECNOLOGIA**, o que deverá constar devidamente fundamentado em relatório técnico a ser avaliado pela **UFPR**;

III- resilição, por livre acordo das partes, por meio de distrato, no qual serão estabelecidas as condições de extinção.

12.2 Em caso de rescisão, a parte culpada deverá indenizar a parte inocente por eventuais perdas e danos e lucros cessantes.

12.3 A decretação de falência da **LICENCIADA** constitui motivo para rescisão contratual, sem prejuízo do cumprimento das obrigações assumidas até o momento da extinção, incluído o recebimento dos valores devidos à **UFPR**.

12.4 A resolução prevista no inciso II dar-se-á sem quaisquer ônus para as partes e sem a devolução dos valores pagos pela **LICENCIADA** à **UFPR**, até a data da resolução.

12.5 Em quaisquer das hipóteses de extinção previstas na presente cláusula, a titularidade da **TECNOLOGIA** e o recebimento dos valores porventura pendentes, especialmente os relativos aos *royalties*, estarão assegurados à **UFPR**.

12.6 Ocorrendo a extinção contratual nos termos desta cláusula, a licenciada deverá devolver todos os documentos (**desenhos, informações, certificados, especificações técnicas**) que sejam de propriedade da **UFPR**, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da extinção.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento pela **LICENCIADA** de cláusulas e/ou condições do presente Contrato ensejará a aplicação das seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, calculada proporcionalmente aos dias de atraso, considerando o período de 30 (trinta) dias - *pro rata die* - pelo atraso no pagamento dos valores previstos nos incisos I e II, do *caput*, da Cláusula Quinta;

III - multa de **XX%** (**XXX** por cento) sobre o valor previsto no inciso I, do *caput*, da Cláusula Quinta pelo descumprimento da obrigação de sigilo;

IV - multa de até **XX%** (**XXX** por cento) sobre o valor previsto no inciso II, da Cláusula Quinta, por descumprimento contratual não enquadrado nas hipóteses previstas nos incisos II e III desta Cláusula.

13.2 A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula poderá ocorrer sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Segunda.

13.3 Previamente à aplicação das penalidades, a **LICENCIADA** será notificada por escrito, garantindo-lhe ampla defesa.

13.4 Os valores previstos nos itens I, II, III e IV supracitados, deverão ser corrigidos pelo IPC-FIPE, ou outro índice legal que porventura venha a substituí-lo, da data de assinatura deste instrumento até a data do efetivo pagamento, se porventura a multa vier a ser exigida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DEFINIÇÕES

14.1. Os termos aqui utilizados, tanto no singular quanto no plural, e independentemente do gênero ou tempo verbal, terão os seguintes significados:

PRODUTOS/SERVIÇOS/PROCESSOS - Quaisquer produtos, serviços ou processos produzidos de acordo com os conhecimentos contidos nos pedidos de patente **XXXXX** e que estejam cobertos pelo escopo de proteção da patente, excetuando-se os acessórios que venham a ser vendidos junto com o Produto coberto pela patente.

PATENTE - O pedido de patente brasileiro **XXXXX** depositado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e as eventuais patentes resultantes da concessão do pedido.

RECEITA - Receita líquida obtida pela **XXXXXXXX** (**nome da empresa**) com a comercialização dos PRODUTOS/SERVIÇOS/PROCESSOS, nos termos e condições do presente instrumento.

ROYALTY/ROYALTIES – Remuneração prevista pela licença de uso e exploração da PATENTE, calculada como porcentagem da RECEITA líquida (composta pela receita operacional bruta, deduzidos impostos sobre vendas, descontos concedidos e devoluções de vendas) obtida pela venda dos PRODUTOS/SERVIÇOS/PROCESSOS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Este Contrato obriga as partes e seus eventuais sucessores a qualquer título.

15.2 Qualquer aceitação, prorrogação ou tolerância da **UFPR**, em relação às obrigações assumidas pela **LICENCIADA** no presente Contrato, não constituirá alteração ou novação contratual.

15.3 As alterações deste instrumento que porventura se fizerem necessárias, com exceção de seu objeto, serão formalizadas tão-somente por meio de termo aditivo.

15.4 O licenciamento da **TECNOLOGIA** objeto do presente Contrato não constitui impedimento para que a **UFPR** continue a realizar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à **TECNOLOGIA**.

15.5 Ocorrendo fusão, cisão ou incorporação, bem como outras formas de alteração social, mudança de finalidade ou estrutura da **LICENCIADA**, a **UFPR** deverá ser comunicada, de imediato e formalmente, acerca de tais ocorrências. Após tal comunicação, a **UFPR** procederá, em face dos

interesses da Administração, à avaliação da possibilidade de continuidade da execução do Contrato, devendo manifestar-se, com a devida motivação, pela manutenção do Contrato ou pela sua rescisão.

15.6 Qualquer notificação acerca da execução deste Contrato, a ser feita pelas partes envolvidas umas às outras, poderá ser entregue pessoalmente ou enviada por meio de e-mail, cujo original, devidamente assinado, caso necessário for, deverá ser postado até o dia seguinte, pelo correio, com aviso de recebimento, no endereço respectivo da parte notificada, conforme se segue:

I - a LICENCIANTE: Universidade Federal do Paraná (A/C: Agência de Inovação, unidade da SPIn), Av. Coronel Francisco Heráclito dos Santos, 100, Jardim das Américas - Centro Politécnico
Curitiba/PR - CEP: 81531-980, Paraná, Brasil. E-mail: ag.inovacao@ufpr.br

II - a LICENCIADA: XXXXXX (indicar endereço completo). E-mail: XXXXX (indicar endereço eletrônico);

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA

16.1 O presente instrumento terá vigência de XX (XX) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelas partes mediante assinatura de termo aditivo, observado o limite da vigência da patente (XXXXX).

16.2 Os partícipes deverão comunicar formalmente o interesse em prorrogar o contrato com antecedência de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE

17.1 Caberá à UFPR proceder à publicação do extrato do presente Contrato na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no Parágrafo Único, art. 61, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONTRATO

18.1 Para acompanhar e fiscalizar a execução e o cumprimento das cláusulas e condições ora contratadas, bem como para supervisionar e coordenar demais obrigações contratuais, as partes desde já designam um integrante do respectivo quadro de servidores/empregados, conforme os dados abaixo:

a) Pela UFPR:

Nome: XXXXXXX, XXXXXX (nacionalidade), XXXXXX (profissão), RG: XXXXXXX, CPF: XXXXXXX, Matrícula: XXXXXX.

b) Pela XXXXXX:

Nome: XXXXXXX, XXXXXX (nacionalidade), XXXXXX (profissão), RG: XXXXXXX, CPF: XXXXXXX, residente e domiciliado a XXXXXX (endereço completo).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Para dirimir quaisquer dúvidas na Execução deste Contrato, as Partes se comprometem, previamente, a buscar uma solução administrativa na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF. Caso reste inviabilizada a conciliação, fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná, para dirimir os conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente na presença das testemunhas a seguir assinadas via eletrônica.

Curitiba, XX de XXXX de 20XX

__[assinado eletronicamente]__
Ricardo Marcelo Fonseca
Reitor da Universidade Federal do
Paraná

__[assinado eletronicamente]__
XXXXXXXX
Testemunha 1
CPF: XXXXXX

__[assinado eletronicamente]__
XXXXXXXX
Representante Legal da XXXX (Empresa)

__[assinado eletronicamente]__
XXXXXXXX
Testemunha 2
CPF: XXXXXX





A autenticidade do documento pode ser conferida [aqui](#) informando o código verificador **5599837** e o código CRC **8B9452F5**.

Rua XV de Novembro, 1299 – Centro | CEP 80.060-000 | Curitiba/PR