



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA

UFV

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

## ANEXO IV

**CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DA CRIAÇÃO CONSUBSTANCIADA EM PEDIDO DE PATENTE ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA E A EMPRESA XXXXXXXXX, COM INTERVENIÊNCIA DA FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES.**

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA**, Fundação de Ensino Superior, instituída pelo Poder Público Federal, inscrita no CNPJ sob nº 25.944.455/0001-96, com sede na Av. P. H. Rolfs, s/nº, Campus Universitário, CEP 36.570-900, em Viçosa, Minas Gerais, neste ato representada por seu Magnífico Reitor, Professor Demetrius David da Silva, brasileiro, com atribuições conferidas pelo Decreto de 23/05/2019, publicado no Diário Oficial da União de 24/05/2019, e em casos de ausências e impedimentos, pela Vice-Reitora Senhora Rejane Nascentes, portaria de nomeação nº 0641/2019, doravante denominada **LICENCIANTE**, e, de outro lado, a **XXXXXXX**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº **XXXXXXX**, com sede à **XXXXXXX**, representada na forma de seu atos constitutivos pelo seu **XXXXXXX**, doravante denominada **LICENCIADA**, com a interveniência da **FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES**, Fundação de Direito Privado vinculada à Universidade Federal de Viçosa, com sede no *Campus* Universitário, Viçosa, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.320.503/0001-51, neste ato representada pelo Diretor Presidente, Rodrigo Gava, doravante designada **INTERVENIENTE**, celebram o presente **CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DA CRIAÇÃO CONSUBSTANCIADA NO PEDIDO DE PATENTE** referente à tecnologia intitulada “**Uso do extrato de Piptadenia Gonoacantha para produção de agentes antimicrobianos, cicatrizantes e estimuladores de colágeno**”, depositada sob o número de processo BR 102018071844-4, sujeitando-se às normas das Leis nºs 9.279/96, 10.973/04 e 13.243/16, regulamentadas pelo Decreto nº 9.283/2018, e 10.406/02 – Código Civil e 14.133/2021, no que couber, e às cláusulas e condições seguintes:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA

UFV

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato o licenciamento, a título oneroso, com exclusividade, pela **LICENCIANTE** à **LICENCIADA**, dos direitos para uso, desenvolvimento, produção, exploração comercial, prestação de serviços ou obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à **TECNOLOGIA** intitulada “Uso do extrato de Piptadenia Gonoacantha para produção de agentes antimicrobianos, cicatrizantes e estimuladores de colágeno”, depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o número BR 102018071844-4, doravante denominada **TECNOLOGIA**, de titularidade da **LICENCIANTE**.

1.2 A **TECNOLOGIA** será utilizada como insumo para produção de produtos para fins cosméticos e farmacêuticos. Caso a **LICENCIADA** tenha interesse na exploração de outra(s) aplicação(ões) da **TECNOLOGIA**, deverá informar, por escrito, à **LICENCIANTE** 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.

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

1.4 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 06 (seis) meses, a contar da data de emissão de documento dos órgãos competentes, no Brasil e/ou no exterior, indicando a aprovação da comercialização do produto obtido da **TECNOLOGIA**, para iniciar a exploração comercial da **TECNOLOGIA**.

2.2 O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, mediante



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA

UFV

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

justificativa da **LICENCIADA**, e concordância expressa da **LICENCIANTE**.

**2.3** A **LICENCIADA** deverá comunicar formalmente à **LICENCIANTE** 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 **LICENCIANTE**;

I.I 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**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA

UFV

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

### 3.2 Obrigações da LICENCIADA:

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

II. Realizar a averbação e arcar com as despesas de averbação do presente instrumento junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, conforme prevê o art. 62, da Lei nº 9.279/96, e o art.11, da Lei nº 9.609/98, no prazo máximo de 12(doze) meses, contados da data de assinatura do presente contrato;

III. arcar integralmente com os custos relativos à manutenção da **TECNOLOGIA** junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, devendo realizar o reembolso para as **LICENCIANTE**, desde a data da assinatura do presente contrato;

IV. arcar integralmente com os custos relativos à proteção e manutenção da **TECNOLOGIA** junto ao órgão competente em âmbito internacional, desde a data de depósito da **TECNOLOGIA** no exterior;

IV.I a **LICENCIADA** poderá contratar escritório para pleitear a proteção da propriedade intelectual,arcando com 100% (cem por cento) dos custos do escritório contratado e dos órgãos competentes em âmbito internacional;

IV.II Em caso de contratação de escritório, a **LICENCIADA** manterá a **LICENCIANTE** informada de todo o trâmite da proteção da propriedade intelectual em âmbito internacional, com a obrigação de fornecer cópias de todos os documentos relacionados à proteção, para o controle e arquivamento da **LICENCIANTE**.

V. 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**, mesmo que o ajuizamento das medidas tenha sido feito por iniciativa da **LICENCIANTE**, o que ocorrerá com ciência prévia da **LICENCIADA**;

VI. as despesas de manutenção da **TECNOLOGIA** referidas no inciso III, bem como aquelas referidas nos incisos IV e V, serão partilhadas entre os licenciados, caso haja sublicenciamento a terceiros;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA

UFV

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

VII. observar as recomendações e instruções técnicas da **LICENCIANTE**, 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;

VIII. apresentar plano de trabalho para o desenvolvimento da tecnologia detalhando etapas de desenvolvimento, objetivos, metas, indicadores e cronograma até o registro de produto obtido da tecnologia em órgãos competentes.

IX. fornecer informações solicitadas pela **LICENCIANTE** sobre o andamento do plano de trabalho proposto pela **LICENCIADA**.

X. dar imediata ciência à **LICENCIANTE** 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;

XI. abster-se de adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses da **LICENCIANTE**;

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

XIII. realizar o desenvolvimento da **TECNOLOGIA** necessário para que seja disponibilizada ao mercado;

XIV. produzir o produto ou prestar serviço em quantidade suficiente para atender à demanda do mercado;

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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

UFV

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

**XVII.** providenciar o registro do(s) produto(s) junto aos órgãos competentes, quando necessário, informando à **LICENCIANTE**, de imediato e por escrito, sobre a sua emissão/obtenção.

### 3.3 Obrigações da **LICENCIANTE**:

**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 associado à **TECNOLOGIA**, sendo que as condições desse suporte, inclusive o valor da respectiva remuneração a ser paga à **LICENCIANTE** serão estabelecidas em instrumento jurídico próprio;

**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.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA



PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

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;

#### 3.4 Obrigações da **INTERVENIENTE**:

I. Realizar a cobrança em nome da **LICENCIANTE** do valor de remuneração a ser pago pela **LICENCIADA** pela exploração comercial da tecnologia licenciada, conforme disposto na Cláusula Quinta e pelo sublicenciamento, conforme previsto no item 10.5 da Cláusula Décima.

II. Apresentar à **LICENCIADA**, conforme prazo estabelecido no item 5.4 da Cláusula Quinta, documento que formalize a cobrança dos valores nas Cláusulas Quinta e item 10.5 da Cláusula Décima.

III. Prestar contas à **LICENCIANTE** dos recursos recebidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização da respectiva cobrança.

IV. Apresentar relatórios anuais à **LICENCIANTE** com a demonstração dos valores recebidos.

V. Informar à **LICENCIANTE** sobre eventuais atrasos no pagamento das remunerações pela **LICENCIADA**, para permitir que sejam tomadas as medidas cabíveis e previstas no presente contrato.

VI. Providenciar o repasse dos valores equivalentes às porcentagens dos criadores, dos Departamentos de **Medicina e Enfermagem**, ao qual pertencem os criadores da **UFV**, e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, como determina a Resolução 01/2015, CONSU/UFV, no prazo não superior a um (01) ano após o início do recebimento do pagamento dos *royalties* por parte da **LICENCIADA**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA

UFV

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

#### 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 e administração ambiental.

**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 **LICENCIANTE** 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.

**4.6** A **LICENCIADA** se responsabiliza pelo cumprimento das leis e regulamentos de acesso ao patrimônio genético, à proteção e ao acesso ao conhecimento tradicional associado, e a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, autorizações, acessos e estudos porventura exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades que estejam relacionadas à **TECNOLOGIA**, conforme disposto no artigo 16, da Lei nº 13.123/2015.

**4.7** São de exclusiva responsabilidade da **LICENCIADA** as sanções impostas pelos Órgãos competentes por descumprimento às normas de acesso ao patrimônio genético, à proteção e ao acesso ao conhecimento tradicional associado, e a repartição de benefícios para conservação e



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

UFV

uso sustentável da biodiversidade, relacionadas a atividade de exploração econômica, devendo ressarcir à **LICENCIANTE** pelas eventuais cominações que a esta venham a ser impostas em virtude da titularidade da **TECNOLOGIA**.

**4.8** A responsabilidade da **LICENCIADA** que tenha 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** Os valores a serem pagos à **LICENCIANTE** devem corresponder ao apresentado em proposta técnica e comercial apresentada pela **LICENCIADA** no momento da concorrência pública, conforme item 5.2 do Edital.

**5.2** A **LICENCIADA** pagará à **LICENCIANTE**, por meio da **INTERVENIENTE**, pelo licenciamento da **TECNOLOGIA** os valores abaixo discriminados:

I - A título de remuneração inicial para acesso à **TECNOLOGIA**, o valor total mínimo que deverá ser realizado da seguinte forma:

- a) **R\$ 8.417,34** em até 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do presente contrato.
- b) **R\$ 8.417,34** em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de comprovação de registro do produto cosmético grau 1 ou 2 junto à ANVISA.
- c) **R\$20.000,00** em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de comprovação da aprovação da liberação de comercialização do produto obtido da tecnologia frente aos órgãos reguladores ou, no prazo de 3 (três) anos, contados a partir da data da assinatura do contrato de licenciamento.
- d) **R\$50.504,04** em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de início da comprovação de registro do extrato como insumo farmacêutico junto à ANVISA ou no prazo de 4 (quatro) anos contados a partir da data de assinatura do contrato de licenciamento.
- e) **R\$ 81.008,00** no prazo de 60 dias, do início efetivo da produção em escala comercial e



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA

UFV

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

vendas, ou no prazo de 6 (seis) anos contados a partir da data de assinatura do contrato de licenciamento.

II - Após o intervalo de um ano, contado da data de assinatura do presente contrato, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela **LICENCIANTE**, do índice IGPM (ou outro índice que vier a substituí-lo) acumulado nos 12 meses anteriores à prorrogação, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na fórmula do art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994.

III- Os valores a serem pagos à **LICENCIANTE** a título de royalties para a exploração comercial da **TECNOLOGIA** devem corresponder ao apresentado em proposta técnica e comercial apresentada pela **LICENCIADA** no momento da concorrência pública.

IV - Pela exploração comercial da **TECNOLOGIA**, a Licenciada deverá remunerar:

- a) no percentual de 2,25 % (**dois inteiros e vinte e cinco centésimos** por cento) da receita líquida auferida com a exploração comercial, pelo prazo de vigência do contrato, a título de royalties.

**5.3** Em caso de sublicenciamento, a **LICENCIADA** repassará à **LICENCIANTE**, por meio da **INTERVENIENTE**, os valores abaixo discriminados:

I – O percentual de 30 % (trinta por cento) sobre a receita líquida auferida na comercialização dos produtos e/ou serviços obtidos da **TECNOLOGIA** pela sublicenciada, a título de *royalties*.

II – O percentual de 30 % (trinta por cento) sobre todo e qualquer valor recebido pela **LICENCIADA** em virtude do sublicenciamento da **TECNOLOGIA** e das inovações técnicas, sem prejuízo do recebimento pela **LICENCIANTE** dos *royalties* e/ou demais valores previstos na presente cláusula.

**5.4** Para os fins do inciso IV, alínea “a” do item 5.2 e do inciso I do item 5.3 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 e os valores relativos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA

UFV

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

às vendas canceladas, devidamente comprovadas.

**5.5** O pagamento da remuneração dos royalties deverá ser efetuado até 30 (trinta) dias, após a consolidação anual de vendas, acompanhado de relatório demonstrativo e Nota(s) Fiscal(is) ou documento equivalente 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 5.2, e o valor líquido das vendas.

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

**5.7** O pagamento dos valores determinados na presente Cláusula deverá ser efetuado pela **LICENCIADA** à **LICENCIANTE** por meio da **INTERVENIENTE** na época dos respectivos pagamentos e após apresentação do documento de cobrança pela **INTERVENIENTE**, devendo a **LICENCIADA** enviar à **INTERVENIENTE** a comprovação de efetivação do pagamento no prazo de 15 (quinze) dias após o pagamento.

## 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 IGPM ou outro índice legal que porventura venha a substituí-lo, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Treze.

**6.2** A ocorrência de atraso no pagamento da remuneração por mais de 30 (trinta) dias ou ainda, a ocorrência de 03 (três) atrasos de pagamento no ano (consecutivos ou não), mesmo que por prazo inferior a 30 (trinta) dias, poderá implicar na rescisão do Contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA

UFV

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

## 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 **LICENCIANTE** e/ou à **INTERVENIENTE**, caso autorizada pela **LICENCIANTE**, 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 **LICENCIANTE** e à **INTERVENIENTE** ou a terceiro por ela indicado, 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**.

## CLÁUSULA OITAVA – DO USO DO NOME DA LICENCIANTE

**8.1** A **LICENCIADA** não poderá utilizar o nome da **LICENCIANTE**, de seus departamentos, laboratórios, funcionários, pesquisadores ou estudantes, em qualquer tipo de material promocional e de propaganda sem aprovação prévia por escrito da **LICENCIANTE**, 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 **LICENCIANTE**, toda e qualquer modificação ou aperfeiçoamento que gere novo resultado à **TECNOLOGIA**.

**9.2** As **LICENCIANTE** 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 **LICENCIANTE**, da seguinte maneira:

- a) Caso o novo resultado seja obtido isoladamente pela **LICENCIADA**, sem a participação da **LICENCIANTE**, e configure uma propriedade intelectual não acessória à **TECNOLOGIA** (certificado de adição ao pedido de patente ou patente concedida), mas um pedido de patente independente ou outro novo ativo de propriedade intelectual, como



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA

UFV

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

know-how, desenho industrial, programa de computador, dentre outros, a titularidade será 100% da **LICENCIADA**.

b) Caso o novo resultado seja obtido isoladamente pela **LICENCIADA**, ou em conjunto com uma ou todas a **LICENCIANTE**, e configure uma propriedade intelectual acessória (certificado de adição ou prioridade interna), mas não um novo ativo de propriedade intelectual como pedido de patente independente, know-how, desenho industrial, programa de computador, dentre outros, a titularidade será 100% da **LICENCIANTE**, sendo que o percentual exato de cada licenciante será definido em instrumento jurídico próprio.

c) Caso o novo resultado seja gerado em conjunto pela **LICENCIADA** e configure uma propriedade intelectual não acessória à **TECNOLOGIA** (certificado de adição ao pedido de patente ou patente concedida), mas um pedido de patente independente ou outro novo ativo de propriedade intelectual, como know-how, desenho industrial, programa de computador, dentre outros, com todas ou alguma da **LICENCIANTE**, a titularidade será compartilhada pelas partes envolvidas no respectivo codesenvolvimento, conforme condições estabelecidas em Acordo de Parceria previamente celebrado.

9.3 Na hipótese da alínea a) do item 9.2 acima e em caso de uso ou exploração comercial pela **LICENCIADA**, será devida remuneração para a **LICENCIANTE** em condições definidas pelas partes em instrumento jurídico próprio, caso a propriedade exclusiva da **LICENCIADA** acesse conteúdo da **TECNOLOGIA** objeto do presente Contrato.

9.4 Na hipótese da alínea b) do item 9.2 acima, a **LICENCIADA** terá assegurado o direito ao licenciamento com exclusividade do resultado, em condições que serão estabelecidas pelas partes em instrumento jurídico específico, inclusive o pagamento de remuneração à **LICENCIANTE**.

9.5 Na hipótese da alínea c) do item 9.2 acima, se o novo resultado for obtido a partir do Acordo de Parceria formalizado entre as partes, os direitos de propriedade intelectual poderão ser cedidos para a **LICENCIADA**, mediante compensação financeira, que passará a figurar como titular exclusiva de tais direitos, nos termos do art. 37 do Decreto nº 9.283/2018.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA

UFV

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

**9.6** A **LICENCIADA** perderá automaticamente o direito à titularidade exclusiva mencionada no item 9.2 *supra*, caso não comercialize a tecnologia no prazo e nas condições estabelecidas em instrumento jurídico próprio.

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

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

#### **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 **LICENCIANTE**.

**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 **LICENCIANTE** 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 **LICENCIANTE**, 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 **LICENCIANTE**.

**10.5** Caberá à **LICENCIANTE** 30% ( trinta por cento) sobre todo e qualquer valor recebido pela **LICENCIADA** em virtude do sublicenciamento da **TECNOLOGIA** e das inovações técnicas, sem prejuízo do recebimento pela **LICENCIANTE** dos *royalties* e/ou demais valores previstos na



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA

UFV

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Cláusula Quinta.

**10.6** O valor disposto no item 10.5 supra deverá ser repassado à **LICENCIANTE**, após 90 (noventa dias) contados da data de pagamento pela empresa sublicenciada à empresa Licenciada, por meio da **INTERVENIENTE**, na época dos respectivos pagamentos, devendo a **LICENCIADA** enviar à **INTERVENIENTE** comprovação de efetivação do pagamento no prazo de 15 (quinze) dias após o pagamento.

**10.7** O sublicenciamento somente não será aprovado pela titular da **TECNOLOGIA** caso o sublicenciado não cumpra todas as condições exigidas no edital nº 01/2024 e/ou se ficar demonstrado o comprometimento da idoneidade e capacidade técnica da empresa sublicenciada.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TERCEIRIZAÇÃO

**11.1** Caso a **LICENCIADA** necessite terceirizar quaisquer de suas atividades relativas à **TECNOLOGIA**, deverá comunicar formalmente à **LICENCIANTE** 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 **LICENCIANTE** 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 **LICENCIANTE**.

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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA

UFV

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

## 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 **LICENCIANTE**;
- 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 **LICENCIANTE**.

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 **LICENCIANTE**, 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 **LICENCIANTE**.

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 **LICENCIANTE**, 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





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA

UFV

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

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 a V, do item 3.2, da Cláusula Terceira, e incisos I e III, do *caput*, da Cláusula Quinta;

III. multa de **100 % ( cem por cento)** sobre o valor previsto no inciso I, do *caput*, da Cláusula Quinta pelo descumprimento da obrigação de sigilo;

IV. multa de até **50 % ( cinquenta 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 Doze.

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

**13.4** Os valores previstos nos itens 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 DISPOSIÇÕES GERAIS**

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

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

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





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA

UFV

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

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

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

**14.6** A continuidade do contrato somente não será aprovada pela titular da **TECNOLOGIA** caso deixe de cumprir alguma das condições exigidas no Edital nº 01/2025 e/ou se ficar demonstrado o comprometimento da idoneidade e capacidade técnica da empresa licenciada para execução do contrato após fusão, cisão ou incorporação.

**14.7** No caso de indeferimento do pedido de registro da propriedade intelectual ou de nulidade do registro da propriedade intelectual, a **LICENCIADA** deverá pagar, a título de acesso ao Know-how, royalties à **LICENCIANTE** por um período de 24 meses após o início da exploração comercial.

**14.8** Em caso de indeferimento do pedido de registro da propriedade intelectual ou de nulidade do registro da propriedade intelectual, a UFV não fará indenização ou compensação financeira à empresa selecionada e contratada.

**14.9** 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, 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 DE VIÇOSA, NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UFV; *Campus* Universitário; ed. Arthur Bernardes, sala 104,





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



Viçosa/MG - CEP 36570-900; Tel: (31) 3612-2397; E- mail: nit.contrato@ufv.br

II- a LICENCIADA: **XXXXXXXXXX**

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

**15.1** O presente instrumento terá vigência de 10 (dez) 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 (24 de outubro de 2038).

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

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE**

**16.1** Caberá à **UFV** 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 SÉTIMA – DO FORO**

**17.1** 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, Subeção Judiciária de Viçosa, Minas Gerais, para dirimir os conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas a seguir assinadas.

Viçosa, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_.

---

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
REITORIA  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
Reitor

UFV

---

XXXXXX  
Empresa

---

FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES – FUNARBE

TESTEMUNHAS:

1- \_\_\_\_\_

Nome:

CPF:

2- \_\_\_\_\_

Nome:

CPF: