

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E OUTRAS AVENÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" E A _____ COM INTERVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP.

Pelo presente instrumento, de um lado a _____, (qualificação completa com endereço, CNPJ, representantes legais, etc.), doravante denominada **LICENCIADA**,

e, de outro lado, a **LICENCIANTE**:

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP, autarquia estadual de regime especial, criada pela Lei nº 952 de 30.01.1976, com sede na Rua Quirino de Andrade, 215, Centro, CEP 01.049-010, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 48.031.918/0001-24, doravante designada simplesmente **UNESP**, neste ato, representada por seu Magnífico Reitor, de acordo com o Artigo 34, I de seu Estatuto, Sandro Roberto Valentini, ou quem legalmente o substitua, com interveniência administrativa da **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP - FUNDUNESP**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.394.652/0001-75, com sede na Avenida Rio Branco, 1.210, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01.206-001, doravante designada simplesmente **INTERVENIENTE ADMINISTRATIVA**, neste ato, representada por seu Diretor Presidente, de acordo com o Art. 32, II de seu Estatuto, Edson Luiz Furtado, ou quem legalmente o substitua.

CONSIDERAÇÕES

- Considerando o interesse da empresa _____ em desenvolver e usar a tecnologia, bem como fabricar e comercializar produtos dela decorrentes no setor _____;
- Considerando o interesse da **UNESP** em fornecer e/ou colocar à disposição a tecnologia referente ao depósito de pedido de patente a seguir descrito, para desenvolvimento complementar, uso e exploração comercial;

- Considerando que, sendo a tecnologia resultado de pesquisas acadêmicas, as partes têm ciência que não são garantidos os resultados comercializáveis atuais ou futuros, bem como não é garantido que a tecnologia licenciada solucione problemas tecnológicos da empresa licenciada;
- Considerando que a tecnologia encontra-se em fase _____, e que foram (ou não) realizados ensaios/testes _____;

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

DEFINIÇÕES

1 – Tecnologia: os pedidos de patente BR 10 2013 006761-0 “Composição para clareamento dental”, BR 10 2014 025902-3 “Composição de dentifrício fluoretado” e PI 0801811-1/C1 0801811-1 “Processo de fabricação de composição de dentifrício com reduzida concentração de flúor suplementado com cálcio e/ou fosfato e respectiva composição de dentifrício” depositados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em 25/03/2013, 17/10/2014, 29/04/2008 e 16/06/2010, respectivamente, bem como de direitos de propriedade intelectual a ele diretamente relacionados.

2 - Licenciante: UNESP, neste ato de licenciamento, representada por seu Magnífico Reitor, de acordo com o Artigo 34, I de seu Estatuto, Sandro Roberto Valentini, ou quem legalmente o substitua.

3 - Licenciada: _____ .

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

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

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

7 - Faturamento Líquido: valor do faturamento, baseado nas receitas efetivas do licenciamento do produto, deduzidos os encargos tributários relativos ao ICMS, PIS, FINSOCIAL e IPI, bem como devolução de vendas e descontos concedidos, desde que devidamente comprovados.

8 - INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

9 - Informações Confidenciais: correspondem a todos os documentos, dados, e/ou informações técnicas pertinentes ao "Know-how" e/ou patentes, aperfeiçoamentos técnicos e/ou outros segredos industriais ou comerciais, incluindo, mas, sem se limitar a croquis, relatórios, anotações, cópias, reproduções, reedições e traduções, intercambiadas entre as partes, tudo relativo ao objeto do presente Contrato.

10 - Resultados Privilegiáveis: todos os resultados derivados da exploração da tecnologia objeto desse Contrato, passíveis de serem protegidos ou não por direitos de propriedade intelectual.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Em conformidade com a Oferta Tecnológica 1/2017, publicado na página de internet da Agência UNESP de Inovação <<http://unesp.br/nit/noticias.php?secao=176&direto=S>>, em 2/10/2017, o objeto deste Contrato é a formalização da **licença de direito de uso e exploração de tecnologia, em caráter exclusivo**, da **UNESP** para a empresa _____, protegida pelos pedidos de patente BR 10 2013 006761-0 "Composição para clareamento dental", BR 10 2014 025902-3 "Composição de dentífrico fluoretado" e PI 0801811-1/C1 0801811-1 "Processo de fabricação de composição de dentífrico com reduzida concentração de flúor suplementado com cálcio e/ou fosfato e respectiva composição de dentífrico" depositados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em 25/03/2013, 17/10/2014, 29/04/2008 e 16/06/2010, respectivamente, bem como de direitos de propriedade intelectual a ele diretamente relacionados, para fins de uso, produção e comercialização de _____, bem como quaisquer direitos de propriedade intelectual e quaisquer outras reivindicações descritas nos documentos de patente acima mencionados, para fins de uso para pesquisa e desenvolvimento, produção e comercialização, em área geográfica irrestrita.

1.2 Integra o presente:

- ANEXO I: cópias dos pedidos de patente.

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

2.1 As Partes indicam como executores técnicos responsáveis pela execução das obrigações definidas neste instrumento, os seguintes profissionais:

- a) Pela **LICENCIANTE**: Diretoria Executiva da AUIN
- b) Pela **LICENCIADA**: _____

2.2 Nos termos da Resolução **UNESP** nº 41 de 5 de junho de 2009, Artigo 5º, II, os contratos de licenciamento têm sua coordenação executada por meio da Agência UNESP de Inovação – AUIN. A **UNESP** indica como coexecutora do presente instrumento, a **INTERVENIENTE ADMINISTRATIVA (FUNDUNESP)**, que será responsável pelas questões administrativas e financeiras.

2.2.1 Para acompanhamento das questões administrativas todas as correspondências deverão ser encaminhadas à Coordenação de Convênios e Projetos no seguinte endereço:

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP - FUNDUNESP

Coordenação de Convênios e Projetos
Avenida Rio Branco, 1210
CEP 01.206-001
Campos Elíseos – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3474-5352
Correio eletrônico: convprojetos@fundunesp.unesp.br

2.3 A **INTERVENIENTE ADMINISTRATIVA** fará a gestão administrativa e financeira dos recursos decorrentes deste Contrato, sendo-lhe reservado o direito de reter 10% (dez por cento) dos recursos destinados à UNESP, a título de reembolso por despesas operacionais e administrativas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

3.1 DA LICENCIANTE:

- a. Realizar todas as atividades previstas neste Contrato, envidando os melhores esforços para conclusão destas.
- b. Não autorizar a terceiros, além da **LICENCIADA**, o uso das informações, materiais e processos para fins de industrialização e comercialização, objeto da tecnologia supramencionada.
 - b.1. O uso acadêmico e para fins de pesquisa das informações, materiais e processos pertinentes à tecnologia objeto deste contrato permanece liberado, inclusive com a possibilidade de sua transferência a terceiros por parte da **LICENCIANTE**, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
- c. Quando solicitado e de acordo com disponibilidade dos pesquisadores, prestar consultorias à **LICENCIADA**, para apoio técnico e científico, mediante o preço e a forma de pagamento definidos no item 4.3.1 da Cláusula Quarta.

3.2 DA LICENCIADA:

- a. Realizar todas as atividades previstas neste Contrato, envidando os melhores esforços para conclusão das mesmas.
- b. Solicitar, quando necessário, às próprias expensas, o pedido de registro dos produtos, serviços, procedimentos obtidos, nos termos do presente Contrato, junto aos órgãos competentes e entidades de classe representativas;
- c. Industrializar e comercializar a tecnologia em questão;
- d. Fazer os investimentos necessários para produção e comercialização do produto decorrente da tecnologia ora licenciada.
- e. Colocar à disposição da **LICENCIANTE** os recursos financeiros, previstos na Cláusula Quarta;
- f. Estabelecer reuniões periódicas com a **LICENCIANTE** em função de cronogramas estabelecidos visando o acompanhamento e evolução dos resultados;
- g. Assumir, com a colaboração gratuita da **LICENCIANTE**, todas as providências cabíveis em relação

- ao depósito e acompanhamento de patentes nacionais e/ou internacionais decorrentes da execução deste contrato, tais como documentos referentes ao depósito, relatório técnico e outros, respondendo pelas taxas e encargos inerentes à proteção;
- h. Manter a **LICENCIANTE** informada sobre as providências tomadas relacionadas, ao item “3.2.g” enviando anualmente relatório constando a situação dos depósitos nacionais e internacionais de patentes que eventualmente tenham sido requeridas;
 - i. No caso de avaliar e concluir pela inviabilidade do processo de fabricação e comercialização da tecnologia desenvolvida pela **LICENCIANTE**, a **LICENCIADA** se obriga, desde já, a devolver em até 60 (sessenta) dias após a rescisão do Contrato, todos os documentos que contenham informações confidenciais sob sua posse atualizados até o presente momento, juntamente com relatório detalhado sobre as etapas efetuadas e principais problemas encontrados, liberando a **LICENCIANTE** de quaisquer Cláusulas de sigilo e de exclusividade constantes deste Contrato;
 - j. Nos casos discriminados na alínea i da cláusula presente, a **LICENCIADA** retornará à **LICENCIANTE** Unesp, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias após a rescisão do Contrato, toda e qualquer amostra e subamostra do material biológico integrante da propriedade intelectual ora licenciada.
 - k. Obter autorização prévia e formal da **LICENCIANTE** para concessão ou transferência da tecnologia licenciada para qualquer outra empresa, inclusive às pertencentes ao mesmo grupo econômico;
 - l. Arcar com as despesas decorrentes de transporte, estadia e alimentação dos pesquisadores e equipe técnica quando estes forem solicitados;
 - m. Solicitar registro dos produtos junto à/ao _____ e/ou em outro(s) órgão(s) competente(s);
 - n. Informar à **LICENCIANTE** sobre a emissão/obtenção dos registros aos quais se refere o item “3.2.m” acima ou qualquer situação que determine o início do pagamento.

3.3 DA INTERVENIENTE ADMINISTRATIVA:

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

CLÁUSULA QUARTA – REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR DA TECNOLOGIA.

4.1.1 Havendo necessidade de novos desenvolvimentos, poderão ser firmados Convênios específicos para a realização de novas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento.

4.1.2 As partes poderão, em conjunto ou isoladamente, captar recursos financeiros de terceiros para fins de desenvolvimento complementar, sendo que a **LICENCIANTE** se compromete a colaborar com as informações técnicas necessárias.

4.2 –ROYALTIES

4.2.1 A **LICENCIADA** pagará à **LICENCIANTE**, por meio da **INTERVENIENTE ADMINISTRATIVA**, na forma de royalties pela exploração da tecnologia e/ou Know-How, os valores a seguir:

- a) a importância correspondente à ____% (____ por cento) sobre o faturamento líquido resultante de toda e qualquer comercialização dos produtos, em território nacional ou estrangeiro.

4.2.2 O pagamento estabelecido no item "a" será devido a partir da obtenção de registro em órgão competente _____ ou qualquer outro órgão equivalente no exterior, com a consequente fixação de preços e início da comercialização e será efetuado _____.

4.2.3 A **LICENCIADA** enviará _____ (relacionado ao pagamento de royalties), demonstrativo das vendas realizadas no período, contendo número e data das notas fiscais dos produtos, quantidades vendidas e os valores atinentes ao item 4.2 "a" para fins de controle da **LICENCIANTE**.

4.2.4 No caso da **LICENCIADA** efetuar o sublicenciamento total ou parcial da tecnologia, o percentual de royalties em favor da **LICENCIANTE** será de 10% (dez por cento) sobre o faturamento líquido resultante da comercialização dos produtos.

4.3 – CONSULTORIA

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

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

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

4.4.1 A título de reembolso pelos valores custeados pela **LICENCIANTE** Unesp para a manutenção e gestão do pedido de patente ora licenciado, a **LICENCIADA** pagará o valor total de R\$ _____.

4.4.1 A **LICENCIADA** fica obrigada a arcar com todas as despesas de manutenção da tecnologia protegida pelos pedidos de patente BR 10 2013 006761-0 "Composição para clareamento dental", BR 10 2014 025902-3 "Composição de dentifrício fluoretado" e PI 0801811-1/C1 0801811-1 "Processo de fabricação de composição de dentifrício com reduzida concentração de flúor suplementado com cálcio e/ou fosfato e respectiva composição de dentifrício" depositados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em 25/03/2013, 17/10/2014, 29/04/2008 e 16/06/2010, respectivamente;

4.4.2 A **LICENCIADA** fica obrigada a arcar com todas as despesas relativas à proteção e manutenção no Brasil, e caso entenda necessário, no Exterior, de todos os resultados privilegiáveis decorrentes deste instrumento, por exemplo, despesas com depósito e manutenção de novas patentes, modelo de utilidade, registro de software, registro de marcas e outros;

4.4.3 Para depósitos de novas de patentes, a **LICENCIADA** deverá solicitar autorização da **LICENCIANTE** antes de realizar a proteção intelectual;

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

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

4.5 – MULTA

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

CLÁUSULA QUINTA – AUDITORIA

5.1 A **LICENCIANTE** poderá realizar a qualquer tempo auditoria independente para fins de controle de todas as obrigações assumidas pela **LICENCIADA**, com prévia comunicação, nunca inferior a 48 horas.

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

5.3 Havendo divergências sobre os valores relativos aos royalties devidos, as partes de comum acordo poderão constituir uma auditoria independente, compartilhando os custos. A posição da auditoria constituída será aceita e adotada pelas partes.

CLÁUSULA SEXTA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1 Todos os direitos de propriedade intelectual, ou seja, os resultados futuros, metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos, patentes e "know-how", privilegiáveis ou não, obtidos em virtude do presente Contrato, serão de propriedade comum das Partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

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

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

6.4 Cada Parte poderá, com aprovação expressa da outra, ceder total ou parcialmente os direitos que lhe couberem sobre as patentes, obtendo para si os resultados financeiros decorrentes, garantindo aos titulares do pedido de patente o direito de preferência na aquisição respeitando as disposições da Lei nº. 10.973, de dezembro de 2004 e Decreto 5.563 de 11 de outubro de 2005, pela Lei Complementar Estadual (SP) nº 1.049/2008 e Decreto nº 62.817/2017 e as disposições da Lei nº. 8666/93.

6.5 Quando da transferência de direitos a terceiros, estes ficam obrigados a assumir o acordado neste instrumento, nas proporções dos direitos adquiridos, através de termo de aditamento.

6.6 Havendo violação da tecnologia ou qualquer litígio judicial ou extrajudicial relacionado à mesma, a **LICENCIADA** se compromete a informar imediatamente à **LICENCIANTE**, bem como arcar com todas as custas e despesas, incluindo verbas honorárias referentes à sua defesa. Fica desde já a **LICENCIADA** autorizada a agir *ad judicia et extra* em defesa da Tecnologia nos termos do parágrafo único, artigo 61 da Lei nos termos do parágrafo único, artigo 61 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial).

CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO

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

7.2 A **LICENCIADA** deverá proceder ao lançamento dos produtos decorrentes da tecnologia licenciada e iniciar a sua venda no mercado no prazo de _____, contados a partir da obtenção da autorização de órgão competente nacional ou internacional para a comercialização.

7.3 A **LICENCIADA** enviará à **LICENCIANTE** a comprovação de publicação no Diário Oficial do(s) registro(s) do(s) **PRODUTO(S)** derivados da tecnologia, bem como informará, por escrito, a data inicial de colocação do(s) **PRODUTO(S)** no mercado e preço praticado.

CLÁUSULA OITAVA - SUBLICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

8.1 A **LICENCIADA** poderá sublicenciar os direitos de uso, pesquisa e desenvolvimento, industrialização e comercialização do(s) produto(s) oriundos da tecnologia licenciada, dando plena e formal ciência à **LICENCIANTE**, enviando cópia do contrato de sublicenciamento firmado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data da celebração de tal instrumento.

CLÁUSULA NONA – DO SIGILO

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

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

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

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

9.5 A revelação de **"Informações Confidenciais"**, em cumprimento de determinação judicial e/ou governamental não será considerada como descumprimento do disposto nesta cláusula de confidencialidade, desde que (I) a outra Parte seja notificada imediatamente de tal determinação, previamente à liberação; (II) sejam reveladas somente as informações estritamente necessárias para o

cumprimento da determinação; e (III) a Parte sujeita à determinação requeira à autoridade competente o segredo no trato judicial e/ou administrativo da informação;

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

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

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

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

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

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

9.10 A eventual solicitação por parte da **LICENCIADA** para não publicação de informações deverá ser devidamente fundamentada, apontando-se exclusivamente questões estratégicas por parte da empresa. Entende-se por questões estratégicas aquelas relacionadas às informações sobre recursos

financeiros, investimentos, fornecedores e portfólio de clientes, não compreendendo informações e questões de caráter científico e tecnológico.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

10.1 O presente Contrato de Licenciamento vigorará, a partir da data de sua assinatura, pelo prazo mais longo de vigência de todas as patentes, presentes e futuras, relacionadas à tecnologia envolvida no presente contrato, ou sendo estas indeferidas, pelo prazo de 20 anos, o que for maior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, por acordo entre as partes, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que comunicado expressamente, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo das atividades já desenvolvidas ou em andamento.

11.2 Este Contrato poderá também ser rescindido pelas partes nas seguintes hipóteses:

- a) Infração a qualquer Cláusula ou condição deste Contrato, desde que não tenha sido corrigida ou devidamente justificada, dentro de 90 (noventa) dias da data do aviso por escrito, efetuado pela parte prejudicada à parte infratora;
- b) Falência, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial, recuperação judicial e extrajudicial da LICENCIADA;
- c) Pela LICENCIADA se entender pela inviabilidade técnica ou econômica da tecnologia ou patente objeto deste Contrato;
- d) Transferência total ou parcial deste contrato a terceiros sem expressa autorização da parte contrária; e
- e) por casos fortuitos ou de força maior, por morte ou incapacidade física/mental do executor do projeto, que serão excludentes da responsabilidade das partes.

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

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

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

11.6 Em qualquer uma das hipóteses de rescisão deverão ser efetuados os pagamentos pendentes, em especial relativos aos royalties fixados e de eventuais despesas previamente e expressamente autorizadas pela **LICENCIADA**, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AVERBAÇÃO DO CONTRATO

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

12.1.1 Caso a **LICENCIANTE** resolva requerer o registro ou averbação do presente Contrato, deverá informar a **LICENCIADA**, que arcará com todas as despesas relativas a estes serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 A tolerância, por qualquer das partes por inadimplementos de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, deverá ser entendida como mera liberalidade, jamais produzindo novações, modificações, renúncia ou perda de direito de vir a exigir o cumprimento da respectiva obrigação.

13.2 O presente contrato e as atividades dele decorrentes não geram entre as partes qualquer vínculo de natureza empregatícia, de modo que cada parte se responsabiliza pelo respectivo pessoal que vier a utilizar, respondendo exclusivamente pelas despesas com seu pessoal, inclusive pelos encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou outra de qualquer natureza, especialmente quanto ao seguro contra acidentes de trabalho.

13.3 Nenhuma das Partes será responsável pelo atraso ou omissão no cumprimento de qualquer Cláusula ou condição deste Contrato, quando este atraso ou omissão se der em decorrência de casos fortuitos ou motivos de força maior, ou fato de relevante justificativa, comprometendo-se a parte que se encontrar impedida de cumprir com suas obrigações a notificar imediatamente à outra, bem como a retomá-las tão logo cesse, ou seja, sanada a razão impeditiva.

13.4 Este Contrato somente poderá ser alterado por acordo entre as partes, formalizado através de Termo Aditivo.

13.5 Todas as comunicações entre as partes deverão ser encaminhadas aos endereços constantes no preâmbulo deste Contrato e aos Executores indicados na cláusula 2.1.

13.6 Salvo pelas exceções expressas neste contrato, nenhuma das partes poderá ceder, transferir ou caucionar os direitos e obrigações decorrentes do presente sem o consentimento expresso da outra parte.

13.7 A **LICENCIADA** concorda em isentar e defender a Universidade, seus dirigentes, funcionários, agentes e empregados de qualquer responsabilidade, perda ou dano, que possam sofrer, como resultado de reivindicações, demandas, custos ou sentenças decorrentes da utilização, exploração de tecnologias, patentes ou know-how, pré-existentes ou resultantes das atividades realizadas através deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 Para dirimir dúvidas que possam ser suscitadas na execução e interpretação do presente instrumento fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, em uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão de qualquer outro, mesmo privilegiado.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, e para um só efeito.

São Paulo, _____ de _____ de 2017.