



## ANEXO I - Contrato

### MINUTA DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO SEM EXCLUSIVIDADE E SEM ROYALTIES

**CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA OUTORGA DE DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE CRIAÇÃO PROTEGIDA, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO E NÃO ONEROSO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO E A XXXXXX.**

**O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO**, pessoa jurídica de direito público, com sede em Brasília, Distrito Federal, e com unidades técnico-administrativas na Av. Nossa Senhora das Graças, 50, Distrito Industrial de Xerém, Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro e na Rua Santa Alexandrina, 416, Bairro do Rio Comprido, Município e Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ sob o nº 00.662.270/0003-20, doravante denominada **INMETRO**, neste ato representado por seu Presidente em exercício, Oscar Acslrad, e, por outro lado, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ sob o nº **XXXXXXXXXXXXXX**, Inscrição Municipal nº **XXXXXXXXXX**, Inscrição Estadual nº **XXXXXXXXXXXXXX**, com sede na Rua **XXXXXXXXXX**, Bairro **XXXXXXXXXX**, CEP: **XXXXXXXXXX**, doravante denominada **LICENCIADA**, neste ato representada pelo seu Representante legal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato de Licenciamento de Exploração de Criação, nos termos e condições a seguir:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS E PRELIMINARES**

**1.1** Serão adotados, em relação aos termos técnicos utilizados neste Contrato relativos à propriedade intelectual, as definições e conceitos constantes da legislação brasileira aplicável e das normas e resoluções emanadas do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI;



- 1.2** O INMETRO é o único titular da criação descrita na Cláusula Segunda do presente contrato, que se encontra devidamente depositada perante o INPI, sob o nº PI 1105478-6;
- 1.3** A LICENCIADA, tendo ciência e atendendo ao Edital de Divulgação nº 001/2014 publicado pelo INMETRO no Diário Oficial da União de 28/07/2014, seção 3, página 118, declara o seu interesse em obter uma licença, sem exclusividade e sem ônus, para explorar a criação, mesmo antes de uma manifestação por parte do INPI quanto ao seu deferimento ou não, estando ciente de que o presente contrato não implica em qualquer garantia do INMETRO nesse sentido;
- 1.4** A LICENCIADA está ciente de que o licenciamento desta criação poderá ser outorgado pelo Inmetro a outros interessados, nas mesmas condições estipuladas neste Contrato.
- 1.5** Aplicar-se-ão a este Contrato, no que couber, as disposições da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279 de 14 de maio de 1996, na Lei de Inovação nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, e do Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005, que a regulamenta.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

- 2.1** Constituirá objeto do presente contrato a transferência, pelo **INMETRO** à **LICENCIADA**, dos direitos, a título não exclusivo e não oneroso, para desenvolvimento em escala industrial, fabricação e comercialização, em todo o território nacional, da criação intitulada “MÉTODO PARA A DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ACIDEZ DE ETANOL E BIODIESEL BASEADO EM TITULAÇÃO COULOMÉTRICA”, **doravante denominada “Produto”**, objeto do pedido de patente depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, em 11 de novembro de 2011 sob nº PI 1105478-6.
- 2.2** O presente instrumento tratará da outorga do direito de uso, para produção e comercialização do Produto, não sendo cedida à **LICENCIADA**, direta ou indiretamente, a propriedade industrial da tecnologia que permanece para todos os fins de direito, na titularidade do **INMETRO**.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

### 3.1 Serão obrigações comuns das Partes:

- a) Responsabilizar-se pelo sigilo das informações relacionadas à criação, tal como as relacionadas a quaisquer documentos/informações enviadas de uma Parte a outra, seja por seus empregados, prestadores de serviços, ou empregados das empresas coligadas e contratadas, por meio da assinatura de Termo de Sigilo. As informações



relativas à criação e/ou as informações relacionadas a quaisquer documentos/informações enviadas de uma Parte a outra somente poderão ser reveladas a terceiros mediante anuência expressa do INMETRO;

- b) Comunicar à outra Parte qualquer informação que tenha tomado conhecimento sobre violação dos direitos de propriedade intelectual referentes à criação.

### 3.2 Serão obrigações do INMETRO:

- a) Fornecer à LICENCIADA todas as informações necessárias para os testes de desenvolvimento e produção do Produto;
- b) Fornecer todos os elementos técnicos que eventualmente se fizerem necessários à proteção contra infrações a direitos de terceiros em que a LICENCIADA possa incorrer pela exploração da criação;
- c) Arcar com as despesas referentes à proteção intelectual do Produto, no Brasil.

### 3.3 Serão obrigações da LICENCIADA:

- a) arcar com as despesas necessárias para o desenvolvimento, industrialização e comercialização do Produto;
- b) arcar com as despesas para averbação do presente instrumento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, conforme prevê o art.62 da Lei 9279/96;
- c) arcar com as despesas para o registro do Produto nos órgãos administrativos responsáveis;
- d) cumprir as exigências dos órgãos administrativos responsáveis, nos estritos termos em que forem solicitadas, e em prazo não superior ao fixado para a concessão do registro do Produto;
- e) prestar ao **INMETRO**, mediante envio de relatórios trimestrais, informações sobre as sucessivas etapas de desenvolvimento da escala industrial e fabricação do Produto contendo dados sobre os aspectos técnicos, administrativos, legais, financeiros, ou quaisquer outras informações relevantes;
- f) observar a legislação vigente no desenvolvimento, industrialização e fabricação do Produto a fim de preservar sua qualidade industrial, assumindo exclusivamente a responsabilidade civil, penal e/ou administrativa por eventuais ilícitos ou danos decorrentes da não observância dos procedimentos técnicos adequados e isentando o **INMETRO** de qualquer responsabilidade solidária;



- g) dar imediata ciência ao **INMETRO** do recebimento de quaisquer autuações administrativas, citações bem como intimações relacionadas ao Produto obtido e responder exclusivamente por eventuais condenações que vierem a ser cominadas em decorrência do licenciamento;
- h) não adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses do **INMETRO**, e ainda levar ao conhecimento deste, eventuais violações de terceiros com relação ao objeto do licenciamento e;
- i) não sublicenciar a terceiros, sob que título for, no seu todo ou em parte, a outorga de direito de uso e exploração do Produto;
- j) introduzir a marca da empresa no corpo do Produto.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA**

**4.1** A LICENCIADA deverá permitir ao **INMETRO**, ou a terceiro por ele indicado, ainda que o presente Contrato seja extinto, a avaliação da qualidade do processo de fabricação do Produto objeto do presente instrumento, mediante comunicação prévia, com antecedência de 03 (três) dias úteis.

#### **CLÁUSULA QUINTA- DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DAS INOVAÇÕES TÉCNICAS**

**5.1** Qualquer invento, aperfeiçoamento ou inovação decorrente da exploração do Produto, salvo futuro entendimento em contrário, pertencerá à Parte que realizar esses aperfeiçoamentos ou melhoramentos, assegurando, à outra Parte, o direito de explorar gratuitamente o aperfeiçoamento para fins de pesquisa e desenvolvimento.

**5.2** A exploração comercial do aperfeiçoamento/melhoramento acima mencionado poderá ser cobrada, conforme os termos e condições de contrato de licenciamento a serem celebrados entre as Partes contratantes.

**5.3** A melhoria do Produto realizada em conjunto será de copropriedade das Partes, que ficarão obrigados a adotar um novo contrato para regular a exploração e gestão da nova tecnologia/melhoramento.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**





6.1 O presente Contrato entra em vigor na data de sua publicação e assim permanecerá até que se expire a patente relativa à PI1105478-6 ou outra que esteja relacionada ao Produto desenvolvido a partir da invenção e/ou seus aperfeiçoamentos e melhoramentos.

6.2 Em vista da existência de conhecimentos tecnológicos protegidos pelo segredo de negócio e outros direitos de Propriedade Intelectual, caso não seja concedida patente para o produto e havendo a produção do mesmo, o presente Contrato vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, prorrogáveis por iguais períodos, a contar da data de sua publicação.

## **CLÁUSULA SÉTIMA- DA RESCISÃO, DA RESOLUÇÃO E DA RESILIÇÃO/DISTRATO**

7.1 O presente contrato poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer das Partes, mediante comunicação prévia e expressa, por escrito, com antecedência mínima de (90 noventa) dias corridos. A denúncia não prejudicará as atividades em andamento, devendo ser respeitadas as obrigações assumidas por intermédio deste Contrato, durante sua vigência.

7.2 Este Contrato poderá também ser rescindido nas seguintes hipóteses:

7.2.1 Infração a qualquer cláusula ou condição, desde que não tenha sido corrigida ou devidamente justificada dentro de (30 trinta) dias da data do aviso, por escrito, efetuado pela Parte prejudicada à Parte infratora;

7.2.2 Falência, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial, recuperação judicial ou extrajudicial da licenciada;

7.2.3 A Licenciada entender pela inviabilidade técnica ou econômica da Tecnologia objeto deste Contrato.

## **CLÁUSULA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

8.1. O presente Contrato gerará obrigação às Partes, seus herdeiros e sucessores.

8.2. O presente Contrato somente poderá ser alterado, no todo ou em parte, mediante a celebração de Termos Aditivos.

8.3. As Partes, no presente Contrato, declaram expressamente ser independentes, não consistindo o presente Acordo qualquer forma de joint-venture, associação, franchise, agente comercial, representante, relação empregatícia ou qualquer outra forma de sociedade, de fato ou de direito.



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

**8.3.1.** Inexiste solidariedade entre as Partes, nem se acham elas autorizadas a representar ou assumir obrigações uma em nome da outra.

**8.4.** A tolerância quanto a eventuais infrações a qualquer das cláusulas do presente instrumento não induzirá novação nem renúncia aos direitos nele conferidos, configurando-se apenas mera liberdade de uma das Partes.

**8.5.** Caso qualquer cláusula ou termos do presente Contrato seja considerado inválido ou ineficaz, todas as demais cláusulas e termos permanecerão válidas e eficazes.

### **CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO**

**9.1.** Constitui-se encargo do Inmetro a publicação de extrato deste contrato, no Diário Oficial da União, dentro do prazo legal.

### **CLÁUSULA DEZ – DO FORO**

**10.1.** Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária da cidade do Rio de Janeiro, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser resolvidas administrativamente.

E, para validade do que pelas Partes foi pactuado, firmou-se este Instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo assinadas, a fim de que produza os efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele.

Rio de Janeiro, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014

\_\_\_\_\_  
Oscar Acselrad  
Presidente em exercício do Inmetro

\_\_\_\_\_  
Licenciada



Diretoria de Inovação e Tecnologia do Inmetro - DITEC  
Endereço: Nossa Senhora das Graças, nº 50, Xerém, Duque de Caxias - RJ CEP: 25.250-020  
Telefones: (21) 2679-9340 / 2679-9719 - Fax: (0XX) 21 2679-9518