

CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA
EXPLORAÇÃO DA CRIAÇÃO
CONSUBSTANCIADA NO PEDIDO DE
PATENTE Nº BR102023019711-6, NO
PROGRAMA DE COMPUTADOR Nº
BR512023003096-1 E NO KNOW-HOW
ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE, O INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
E A EMPRESA LAD INNOVATION LTDA.

A **Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN**, autarquia federal de regime especial, sediada na Avenida Senador Salgado Filho, nº 3000, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59078-970, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.710/0001-83, neste ato representada por seu reitor, José Daniel Diniz Melo, matrícula no SIAPE nº 1202134,

O **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN**, autarquia federal, sediada na Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, nº 1692, Tirol, Natal/RN, CEP 59015-300, inscrito no CNPJ sob o nº 10.877.412/0001-68, neste ato representado pelo seu Reitor José Arnóbio de Araújo Filho, matrícula no SIAPE nº 1506867,

sendo **UFRN** e **IFRN** juntos denominados **LICENCIANTES**, e

a **LAD INNOVATION LTDA**, sediada na Av. Engenheiro Roberto Freire, 1962, Loja 13 - Cond. Seaway Shopping, Capim Macio, CEP 59082-095 - Natal /RN, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 52.388.239/0001-84, doravante denominada **LICENCIADA**, neste ato representada conjuntamente, na forma de seu estatuto/contrato social, pelos Srs. LEONARDO JUDSON GALVAO DE LIMA e DIONÍSIO DIAS AIRES DE CARVALHO, FÁBIO GALUPPO SILVEIRA celebram o presente **CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DA CRIAÇÃO CONSUBSTANCIADA NO PEDIDO DE PATENTE Nº BR 10 2023 019711-6**, 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:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato o licenciamento, a título oneroso, **com exclusividade**, pelos **LICENCIANTES** à **LICENCIADA**, dos direitos para uso, desenvolvimento, produção, exploração comercial, prestação de serviços ou obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à **TECNOLOGIA** consubstanciada através dos seguintes ativos de propriedade intelectual:

- (i) pedido de patente intitulado “MÉTODO CLASSIFICADOR BASEADO EM INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL PARA TRIAGEM DE PACIENTES COM RISCO DE OSTEOPOROSE”, depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI sob o número BR102023019711-6;
- (ii) programa de computador intitulado “OSSEUS MACHINE LEARNING DE PREDIÇÃO DE RESULTADOS OSSEUS”, registrado no INPI sob o nº BR512023003096-1;
- (iii) Know-How denominado “Conhecimentos relacionados ao desenvolvimento e utilização do dispositivo OSSEUS”,

doravante denominados, em conjunto, **TECNOLOGIA**.

1.2 A **LICENCIADA** será informada sobre a existência de terceiros interessados na exploração comercial da **TECNOLOGIA**, bem como do licenciamento a outros interessados.

1.3 A **TECNOLOGIA** será utilizada para aplicação de um método classificador baseado em inteligência computacional, para triagem de pacientes com risco de osteoporose, objetivando o monitoramento mais constante desses pacientes, por se tratar de uma técnica de baixo custo e não invasiva em termos de radiação, reduzindo filas de espera do exame de absorciometria de raio-X de dupla energia (DXA). Caso a **LICENCIADA** tenha interesse na exploração de outra (s) aplicação (ões) da **TECNOLOGIA**, deverá informar, por escrito, à UFRN 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 O presente instrumento não implica transferência da titularidade dos direitos relativos à **TECNOLOGIA**, que permanecem, para todos os fins, de propriedade dos **LICENCIANTES**.

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

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

2.1 A **LICENCIADA** terá o prazo máximo de 24 meses, a contar da data de assinatura do presente Contrato, para iniciar a exploração comercial da **TECNOLOGIA**.

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

2.3 A **LICENCIADA** deverá comunicar formalmente aos **LICENCIANTES** 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 anuênciia formal dos **LICENCIANTES**;

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 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 proteção e manutenção da **TECNOLOGIA** junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, devendo realizar o reembolso para os **LICENCIANTES**, desde a data de depósito da **TECNOLOGIA**;

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**;

IV.1 - 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.1.1 - Em caso de contratação de escritório, a **LICENCIADA** manterá os **LICENCIANTES** 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 dos **LICENCIANTES**.

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 dos **LICENCIANTES**, o que ocorrerá com ciência prévia da **LICENCIADA**;

V.1 - 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;

VI – observar as recomendações e instruções técnicas dos **LICENCIANTES**, 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;

VII - dar imediata ciência aos **LICENCIANTES** 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;

VIII - abster-se de adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses dos **LICENCIANTES**;

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

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

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

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

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

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

3.3 Obrigações dos LICENCIANTES:

- 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 aos **LICENCIANTES**, 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.
- 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;

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

TECNOLOGIA.

4.8 A responsabilidade da **LICENCIADA** 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 aos LICENCIANTES pelo licenciamento da TECNOLOGIA os valores abaixo discriminados:

I - A título de remuneração inicial para acesso à TECNOLOGIA, o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deverá ser realizado da seguinte forma:

- a)** R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em até 5 (cinco) dias contados da data de assinatura do presente contrato e;
- b)** R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 2 parcelas, a primeira no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em até 3 (três) meses contados da data de assinatura do presente contrato e a última no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em até 6 (seis) meses contados da data de assinatura do presente contrato.

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

- a)** no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) da receita bruta auferida com a exploração comercial, pelo prazo de vigência do contrato, a título de *royalties*, ficando assegurado aos LICENCIANTES a percepção anual, a título de *royalties*, de, no mínimo, R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5.2. Em caso de sublicenciamento, a LICENCIADA repassará aos LICENCIANTES os valores abaixo discriminados:

I - 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, ficando assegurado aos LICENCIANTES a percepção anual, de, no mínimo, R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), sem prejuízo do recebimento pelos LICENCIANTES dos *royalties* e/ou demais valores previstos na presente cláusula.

5.3 Para os fins do inciso II do item 5.1 e do inciso I do item 5.2 considera-se como “*receita bruta*”, o valor bruto auferido com a exploração comercial da **TECNOLOGIA** pela

LICENCIADA, sem dedução dos tributos incidentes sobre a operação de venda e dos valores relativos às vendas canceladas.

5.4 O pagamento da remuneração prevista no inciso II do item 5.1 e dos incisos I e II do item 5.2 deverá ser efetuado até o 10º (décimo) dia útil, após o encerramento de cada trimestre de vendas aos **LICENCIANTES**, 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 e os valores relativos às vendas canceladas.

5.5 O início da contagem do trimestre de vendas, previsto no item 5.4, dar-se-á a partir da data em que a **LICENCIADA** formalizar aos **LICENCIANTES** 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 deverão ser efetuados pela **LICENCIADA** aos **LICENCIANTES** na época dos respectivos pagamentos e após apresentação do documento de cobrança, devendo a **LICENCIADA** enviar 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 e nos incisos II a IV, do item 3.2 da Cláusula Terceira, 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 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.

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 aos **LICENCIANTES**, caso autorizada pelos **LICENCIANTES**, 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, devendo a **LICENCIADA** arcar com o custo da auditoria, caso haja divergência para menos superior a 5% do valor devido.

7.2 A **LICENCIADA** e a sublicenciada deverão permitir à **UFRN**, 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 DOS LICENCIANTES

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

9.2 Os **LICENCIANTES** 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 os **LICENCIANTES**, 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) dos **LICENCIANTES**.

b) No caso de surgir novo pedido de patente e outros ativos de propriedade intelectual, tais como *know-how*, desenho industrial, *software*, dentre outros, os **LICENCIANTES** e a **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 pelos **LICENCIANTES**, 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 **LICENCIANTES** e a **LICENCIADA** comprometem-se a manter o sigilo necessário à proteção da propriedade intelectual do novo resultado, ficando a **LICENCIANTES** 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* aos **LICENCIANTES**, 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 pelos **LICENCIANTES**.

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 os **LICENCIANTES** 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 aos **LICENCIANTES**, 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 dos **LICENCIANTES**.

10.5 Caberá aos **LICENCIANTES** 30% (trinta por cento) sobre todo e qualquer valor recebido pela **LICENCIADA** em virtude do sublicenciamento da **TECNOLOGIA** e das inovações técnicas, ficando assegurado aos **LICENCIANTES** a percepção anual, de, no mínimo, **R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)**, sem prejuízo do recebimento pela **UFRN** dos *royalties* e/ou demais valores previstos na Cláusula Quinta.

10.6 O valor disposto no item 10.5 supra deverá ser repassado aos **LICENCIANTES**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TERCEIRIZAÇÃO

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

11.2 A **LICENCIADA** será responsável perante os **LICENCIANTES** 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 dos **LICENCIANTES**.

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

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 pelos **LICENCIANTES**;

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 aos **LICENCIANTES**.

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** aos **LICENCIANTES**, 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 aos **LICENCIANTES**.

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 dos **LICENCIANTES**, 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 II a IV, do item 3.2, da Cláusula Terceira, e incisos I e II do item 5.1 da Cláusula Quinta;

III - multa de 100% (cem por cento) sobre o valor previsto nos incisos I e II do item 5.1 da Cláusula Quinta pelo descumprimento da obrigação de sigilo;

IV - multa de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor previsto nos incisos I e II do item 5.1 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 **LICENCIADA** 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 dos **LICENCIANTES**, 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.

14.4 O licenciamento da **TECNOLOGIA** objeto do presente Contrato não constitui impedimento para que os **LICENCIANTES** 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**, os **LICENCIANTES** deverão ser comunicados, de imediato e formalmente, acerca de tais ocorrências. Após tal comunicação, os **LICENCIANTES** procederão, 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 Caso não seja concedida a carta-patente da **TECNOLOGIA**, as partes definirão em instrumento jurídico específico as condições para exploração de *know-how*.

14.7 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 **UFRN**: Avenida Senador Salgado Filho, nº 3000, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59078-970; E- mail: transferencia@agir.ufrn.br;

II - o **IFRN**: Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, nº 1692, bairro Tirol, Natal/RN, CEP 59.015-300, com endereço eletrônico (e-mail) nit@ifrn.edu.br

III- a **LICENCIADA**: LAD INNOVATION LTDA, sediada na Av. Engenheiro Roberto Freire, 1962, Loja 13 - Cond. Seaway Shopping, Capim Macio, CEP 59082095 - Natal /RN - e-mail: leojudson@hotmail.com; dionisioc58@gmail.com; fabiogaluppo@gmail.com; agnaldosc.natal@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1 O presente instrumento terá vigência de 19 (dezenove) 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 que se dará em 25 de setembro de 2043**, com revisão dos valores de royalties previstos nos itens 5.1, II, e 5.2, I, da Cláusula Quinta, ao final do 10º ano de vigência.

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 aos **LICENCIANTES** proceder à divulgação do presente Contrato, no prazo estabelecido no art. 94 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS FORMAS DE UTILIZAÇÃO AUTORIZADAS

17.1 A execução, reprodução, cópia, distribuição, estudos, adaptações e modificações mediante acesso ao código fonte constituem formas de utilização do software/programa

de computador que devem ser autorizadas pelas licenciantes à licenciada, sempre em observância à Lei nº 9.609/1998 (Lei de Software).

17.2 Não há obrigatoriedade de autorização para a reprodução, cópia e distribuição, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda, conforme art. 6º, I, da Lei nº 9.609/1998 (Lei de Software).

17.3 A licenciada está autorizada a estudar, adaptar e modificar o programa de computador mediante acesso ao código-fonte.

17.3.1 Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, é obrigatória a entrega, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, de documentação completa, incluindo do código fonte comentado, bem como de memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia, para que o INPI promova o registro dos respectivos contratos e assegure a produção de efeitos em relação a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VALIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA DE COMPUTADOR

18.1 O prazo de validade técnica da versão 1 licenciada da Tecnologia, no território nacional, será de 03 (três) anos a partir da data de assinatura deste contrato, durante o qual é assegurado à LICENCIADA a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento da versão licenciada do programa.

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 Rio Grande do Norte, 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.

Natal, 22 de setembro de 2025.

UFRN

IFRN

LAD INNOVATION LTDA

TESTEMUNHAS:

1-

**Nome
CPF**

2 -

**Nome
CPF**



CONTRATO Nº 824/2025 - AGIR/UFRN (11.24.12)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 22/09/2025 15:31)
JOSE DANIEL DINIZ MELO
REITOR

(Assinado digitalmente em 22/09/2025 14:43)
DIONÍSIO DIAS AIRES DE CARVALHO
USUÁRIO EXTERNO
CPF: ####.###.103-##

(Assinado digitalmente em 22/09/2025 15:20)
LEONARDO JUDSON GALVÃO DE LIMA
USUÁRIO EXTERNO
CPF: ####.###.654-##

(Assinado digitalmente em 22/09/2025 17:17)
CLEONICE XAVIER DE OLIVEIRA
USUÁRIO EXTERNO
CPF: ####.###.954-##

(Assinado digitalmente em 30/09/2025 09:02)
JOSÉ ARNÓBIO DE ARAÚJO FILHO
USUÁRIO EXTERNO
CPF: ####.###.024-##

(Assinado digitalmente em 22/09/2025 17:17)
ROCHELLE BARBOSA ANDRADE DE SOUSA
TERCEIRIZADO
CPF: ####.###.874-##

(Assinado digitalmente em 22/09/2025 14:45)
FABIO GALUPPO SILVEIRA
USUÁRIO EXTERNO
CPF: ####.###.738-##

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: 824, ano: 2025, tipo: CONTRATO, data de emissão: 17/09/2025 e o código de verificação: 48cf6898e