1º ADITIVO AO CONTRATO DE LICENÇA E EXPLORAÇÃO DE PATENTE

1º Aditivo ao Contrato de Licença e Exploração de Patente celebrado entre a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCar** e a **VETRA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS CERÂMICOS DE ALTA TECNOLOGIA - VETRA,** com interveniência da **FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FAI·UFSCar** em 24/08/2015.

Pelo presente instrumento particular de contrato, a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS**, fundação pública federal de regime estatutário, criada pelo Decreto nº 62.758, de 22 de maio de 1968, com sede na Rodovia Washington Luís, km 235, em São Carlos, Estado de São Paulo, CEP 13565-905, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.358.058/0001-40, neste ato representada, na forma de seu Estatuto, por sua Magnífica Reitora, ou quem legalmente a substitua, doravante designada **UFSCar** ou **LICENCIANTE**; e a empresa **VETRA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS CERÂMICOS DE ALTA TECNOLOGIA**, pessoa jurídica com sede na Av. Dra Nadir Aguiar, nº 1805, Bairro: Jd. Dr Paulo Gomes Romeo – CEP: 14056-680, Ribeirão Preto, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 21.046.624/0001-10, neste ato representada pela sua Diretora, Marina Trevelin Souza, doravante denominada **VETRA** ou **LICENCIADA**; com interveniência da **FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FAI·UFSCar,** entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Rodovia Washington Luiz, Km 235, São Carlos, SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 66.991.647/0001-30, neste ato representada na forma de seu Estatuto por seu representante legal que abaixo assina, ou aquele que vier a substituí-lo, doravante denominada **FAI·UFSCar**;

CONSIDERANDO o Contrato de Licença e Exploração de Patente, com exclusividade, firmado entre as Partes em 24 de agosto de 2015, referente à licença para comercialização da Patente BR 10 2013 020961-9 (AIn PI 2013/002) - sob o título "COMPOSIÇÃO VÍTREA, FIBRAS E TECIDOS VÍTREOS BIOATIVOS E ARTIGOS" - à empresa VETRA, doravante simplesmente denominado Contrato;

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP: 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
Telefone: (16)3351-9000 · Fax: (16)3351-9008 · E-mail: fai@fai.ufscar.br · Site: www.fai.ufscar.br

07/02/2024 08:54:32 (BRT/UTC-3) 2946-215B-0805 https://assina.fai.ufscar.br/app/Documento/Protocolo/2946-215B-0805

CONSIDERANDO as justificativas técnicas e procedimentais apresentadas pela VETRA para não ter cumprido o prazo estabelecido no Contrato para o início da comercialização do(s) produto(s) decorrente(s) da Patente BR 10 2013 020961-9, as quais foram aceitas pela Agência de Inovação da UFSCar;

CONSIDERANDO que a VETRA solicitou maior prazo para que possa seguir com os procedimentos necessários para dar início à comercialização, especialmente os procedimentos de regularização perante a ANVISA;

Celebram, em comum acordo e de livre vontade das partes, o presente Termo Aditivo ao Contrato de Licença e Exploração de Patente nos termos e condições seguintes:

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO

CLÁUSULA 1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de início da comercialização do(s) produto(s) decorrente(s) da Patente BR 10 2013 020961-9 A2 pela empresa VETRA, para que essa possa seguir com os procedimentos necessários para dar início à comercialização, especialmente os procedimentos de regularização perante a ANVISA, sem que esta prorrogação acarrete quaisquer ônus adicionais às Partes e/ou modifique as condições de escolha da VETRA como LICENCIADA.

CLÁUSULA 1.2. "A priori" as Partes decidem e concordam, com objetivo de tornar o instrumento ainda mais claro, na inclusão da definição do termo "exclusividade" na Cláusula I do originário Contrato de Licença e Exploração de Patentes com a redação da seguinte forma a saber:

EXCLUSIVIDADE - Entende-se por exclusividade a exploração da patente, integralizando todos os processos de fabricação, comercialização e produção, tanto no Brasil como no exterior, com direito a sublicenciamento.

CLÁUSULA 1.3. As Partes concordam em alterar as Cláusulas 2.2.1 e 2.2.1.1 para retificar o prazo de início da comercialização, mantendo-se a licença com exclusividade para a empresa, com **acompanhamento anual** dos avanços, sendo que, onde consta:

2.2.1 A **VETRA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS CERÂMICOS DE ALTA TECNOLOGIA LTDA**, deverá, para a manutenção em regime de exclusividade da licença ora outorgada, inserir os PRODUTOS, no mercado ao qual ela se destina no prazo máximo de 24 meses. A não observância do prazo acima estabelecido, de forma injustificada, implicará na imposição dos pagamentos previstos em cláusula específica,

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP: 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
Telefone: (16)3351-9000 · Fax: (16)3351-9008 · E-mail: fai@fai.ufscar.br · Site: www.fai.ufscar.br
07/02/2024 08:54:32 (BRT/UTC-3) 2946-215B-0805 https://assina.fai.ufscar.br/app/Documento/Protocolo/2946-215B-0805

ensejando, conforme o caso, a revogação do regime de exclusividade, podendo a UFSCar buscar outros interessados na licença não exclusiva do pedido de patente.

2.2.1.1 Entende-se por forma injustificada, o não cumprimento do prazo para inserção no mercado dos PRODUTOS, sem que tenha havido justificativa formal e escrita enviada com antecedência mínima de 30 dias a contar do vencimento do prazo estabelecido e aceita de forma expressa e fundamentada pela UFSCar, sendo que o envio da justificativa não isentará o pagamento do valor previsto em cláusula específica, servindo apenas de subsídio para a manutenção do regime de exclusividade.

Passa a constar a seguinte redação:

2.2.1 A **VETRA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS CERÂMICOS DE ALTA TECNOLOGIA LTDA- ME**, deverá disponibilizar comercialmente os PRODUTOS no prazo máximo de 32 meses, contados a partir de 25 de agosto de 2021, data da entrega da segunda justificativa. A não observância do prazo acima estabelecido, de forma injustificada, poderá revogar a licença concedida a **VETRA**, mediante comunicação simples por carta Registrada, não cabendo a **VETRA,** qualquer direito subjacente ou de retenção, estando impedida de pleno direito a fazer uso do pedido de patente e dos ensinamentos dela decorrentes.

2.2.1.1 Entende-se por forma injustificada, o não cumprimento do prazo para inserção no mercado dos PRODUTOS, sem que tenha havido justificativa formal e escrita enviada com antecedência mínima de 30 dias a contar do vencimento do prazo estabelecido e aceita de forma expressa e fundamentada pela UFSCar. O envio da justificativa poderá adiar o início da comercialização, da disponibilização comercial do produto, caso a empresa demonstre seus esforços de inserção da tecnologia no mercado e a UFSCar concorde com essa justificativa.

CLÁUSULA 1.4. As Partes concordam em excluir do Contrato de Licença e Exploração de Patentes, a Cláusula 2.2.2, que dispõe o seguinte:

2.2.2 Persistindo a não comercialização dos PRODUTOS no prazo de 48 meses, além de ser devido pagamento previsto em cláusula específica, a licença concedida a VETRA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS CERÂMICOS DE ALTA TECNOLOGIA LTDA- ME poderá ser revogada, mediante comunicação simples por carta Registrada, não cabendo a VETRA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS CERÂMICOS DE ALTA TECNOLOGIA LTDA- ME, qualquer direito subjacente ou de retenção, estando impedida de pleno direito a fazer uso do pedido de patente e dos ensinamentos dela decorrentes.

CLÁUSULA 1.5. As Partes concordam em alterar a Cláusula 3.3, alterando o prazo de contabilização dos royalties, sendo que onde consta:

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP: 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
Telefone: (16)3351-9000 · Fax: (16)3351-9008 · E-mail: fai@fai.ufscar.br · Site: www.fai.ufscar.br
07/02/2024 08:54:32 (BRT/UTC-3) 2946-215B-0805 https://assina.fai.ufscar.br/app/Documento/Protocolo/2946-215B-0805

3.3. Os royalties mencionados na Cláusula 4.1. serão contabilizados mensalmente e pagos até o vigésimo dia útil do mês subsequente ao da contabilização, devendo a VETRA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS CERÂMICOS DE ALTA TECNOLOGIA LTDA - apresentar junto com o pagamento, relatório contábil de todas as notas fiscais de venda dos PRODUTOS, assinado por um representante legal e por contador devidamente habilitado que explicite o valor devido à UFSCar. O pagamento dos royalties apurados e devidos serão feitos, contra apresentação de fatura ou recibo emitido pela FAI UFSCar, por meio de depósito em conta bancária cujo número será designado pela FAI UFSCar até o final do mês do envio do relatório contábil.

Passa a constar a seguinte redação:

3.3 Os royalties mencionados na Cláusula 3.2. serão contabilizados anualmente e pagos até o vigésimo dia útil do mês de janeiro, devendo a VETRA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS CERÂMICOS DE ALTA TECNOLOGIA LTDA - ME apresentar junto com o pagamento, relatório contábil de todas as notas fiscais de venda dos PRODUTOS, assinado por um representante legal e por contador devidamente habilitado que explicite o valor devido à UFSCar. O pagamento dos royalties apurados e devidos serão feitos, contra apresentação de fatura ou recibo emitido pela FAI UFSCar, por meio de depósito em conta bancária cujo número será designado pela FAI UFSCar até o final do mês do envio do relatório contábil.

CLÁUSULA 1.6. As Partes concordam em excluir do Contrato de Licença e Exploração de Patentes, a Cláusula 4.1, que dispõe o seguinte:

4.1. Tendo em vista a parceria ora celebrada, a VETRA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS CERÂMICOS DE ALTA TECNOLOGIA LTDA - declara explicitamente, seu interesse pela exploração da PATENTE, assumindo publicamente seu interesse em viabilizar e explorar comercialmente a tecnologia. Para tanto, se compromete a pagar no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da assinatura do contrato o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (valor esse a ser preenchido quando da assinatura do contrato, a partir da proposta apresentada pela VETRA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS CER MICOS DE ALTA TECNOLOGIA LTDA - e que não poderá ser inferior a R$ 2.000,00), podendo este valor ser reduzido em 50% caso seja comprovada a exploração comercial da tecnologia em prazo inferior a 24 (vinte e quatro) meses (a ser comprovada mediante pagamento de royalties).

CLÁUSULA 1.7. Em consequência a exclusão da cláusula 4.1, as Partes concordam em alterar a Cláusula 4.2 com a finalidade de evitar a implicação, neste momento, à VETRA do pagamento da multa prevista, com condição de que possa ser aplicada caso a VETRA não cumpra o novo prazo acordado e não apresente uma justificativa razoável para tal descumprimento, sendo que onde consta:

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP: 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
Telefone: (16)3351-9000 · Fax: (16)3351-9008 · E-mail: fai@fai.ufscar.br · Site: www.fai.ufscar.br
07/02/2024 08:54:32 (BRT/UTC-3) 2946-215B-0805 https://assina.fai.ufscar.br/app/Documento/Protocolo/2946-215B-0805

4.2. Compromete ainda a pagar o importe de **R$ 4.000,00** (valor esse a ser preenchido quando da assinatura do contrato, a partir da proposta apresentada pela **VETRA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS CERÂMICOS DE ALTA TECNOLOGIA LTDA- ME** e que não poderá ser inferior a R$ 4.000,00) no prazo de 48 meses após a assinatura do contrato, ficando isenta do pagamento deste valor caso tenha sido iniciada a exploração comercial ao tempo em que se tornar devido o pagamento (a ser comprovada mediante pagamento de royalties).

Passa a constar a seguinte redação:

4.2. Tendo em vista a parceria ora celebrada, a VETRA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS CERÂMICOS DE ALTA TECNOLOGIA LTDA - declara explicitamente, seu interesse pela exploração da PATENTE, assumindo publicamente seu interesse em viabilizar e explorar comercialmente a tecnologia. Para tanto, compromete-se a pagar o importe de **R$ 2.000,00 (dois mil reais)**, em **2 parcelas iguais de R$ 1.000,00 (mil reais) cada**, sendo a primeira parcela paga após a assinatura do presente termo aditivo e a segunda parcela paga no prazo estabelecido na cláusula 2.2.1, ou seja, no prazo de 32 meses a contar do dia 25 de agosto de 2021, com prazo fatal até dia 25 de abril de 2024.

CLÁUSULA 1.8. As Partes concordam em alterar a Cláusula 6.9 e a inclusão de parágrafo único, com a finalidade de abranger novos desenvolvimentos e patentes desenvolvidas em conjunto entre as partes, desde que firmado acordo, sendo que, onde consta:

6.9 Se durante a vigência deste contrato qualquer uma das partes deste contrato, desenvolver isoladamente novos processos e/ou produtos patenteáveis, relacionados com PATENTE, estará obrigada a informar a outra parte imediatamente acerca dos mesmo sendo que a parte que desenvolveu o novo processo e/ou produto patenteável será a única titular.

Passa a constar a seguinte redação:

6.9 Se durante a vigência deste contrato forem realizados futuros desenvolvimentos sobre as tecnologias ou aperfeiçoamentos descritos na PATENTE, poderão ser realizados conjuntamente com a LICENCIANTE desde que regularmente formalizados por meio de contrato específico entre as Partes.

Parágrafo único. Caso os aperfeiçoamentos e futuros desenvolvimentos sobre as tecnologias descritas na PATENTE sejam desenvolvidos unicamente pela VETRA, serão de propriedade da LICENCIADA, podendo englobar a LICENCIANTE e outras Partes que participarem de tal desenvolvimento em proporção adequada aos esforços de cada Parte envolvida, salvo se disposto de forma diferente no contrato específico firmado.

CLÁUSULA 1.9. As Partes concordam em acrescentar ao originário Contrato de Licença e Exploração de Patentes a Cláusula 7.7 no que se refere à confidencialidade que assim dispõe:

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP: 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
Telefone: (16)3351-9000 · Fax: (16)3351-9008 · E-mail: fai@fai.ufscar.br · Site: www.fai.ufscar.br
07/02/2024 08:54:32 (BRT/UTC-3) 2946-215B-0805 https://assina.fai.ufscar.br/app/Documento/Protocolo/2946-215B-0805

7.7. Nenhuma das PARTES poderá, durante a vigência deste contrato ou depois dela, salvo consentimento prévio e expresso da outra parte, direta ou indiretamente, revelar ou usar em seu próprio benefício, informações econômicas ou qualquer informação confidencial relativa aos negócios ou operações da outra parte, e que, porventura, possua ou tome conhecimento em função deste contrato, antes ou durante sua vigência. Ficam desde já definidos como informação econômica, dados de quantidades e valores de venda do PRODUTO.

CLÁUSULA 2 – DA RATIFICAÇÃO

2.1. Permanecem válidas e inalteradas as demais disposições do Contrato, não alteradas por este Termo Aditivo, sendo neste ato ratificadas pelas Partes como válidas, exequíveis e sem reparos.

2.2 As Partes, inclusive suas testemunhas, reconhecem a forma de contratação por meios eletrônicos e digitais como válida e plenamente eficaz, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito. Tratando-se de vias impressas, estando as Partes de acordo, para o mesmo efeito de direito, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e subscritas.

2.3 Em caso de assinatura digital, quer de todas as assinaturas, quer de parte das assinaturas, as PARTES, neste ato, declaram admitir e concordar, para todos os fins e efeitos de direito, com a assinatura digital através da plataforma de assinatura digital, e, em caso de assinatura digital apenas de parte das assinaturas, admitem e concordam, também, com este modelo híbrido de assinaturas - assinatura(s) digital(is) e manuscrita(s), pelo que reconhecem, desde já, a autoria, validade, eficácia, integridade e autenticidade deste instrumento assinado da forma como se completar, ainda que sem a aplicação de certificado digital.

2.4. Deverá ser considerada para início da vigência do presente instrumento, a data da última assinatura dos representantes legais das PARTES.

São Carlos, na data da assinatura eletrônica.

ASSINADO DIGITALMENTE
ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VETRA	**UFSCar**

FAI·UFSCar

Testemunhas:

1._____ 2. _____

Nome: Nome:

RG: RG:

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP: 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
Telefone: (16)3351-9000 · Fax: (16)3351-9008 · E-mail: fai@fai.ufscar.br · Site: www.fai.ufscar.br

07/02/2024 08:54:32 (BRT/UTC-3) 2946-215B-0805 https://assina.fai.ufscar.br/app/Documento/Protocolo/2946-215B-0805

PROCESSO DE ASSINATURA DE DOCUMENTO

08/02/2024 11:20:39 (BRT/UTC-3)

Documento

15378_VETRA_UFSCar_Termo_Aditivo_Vetra_2013_002

Arquivo:
Volume_000011\449e4f4d18fa4018861ea49385197c59.pdf

Data de envio para o processo de assinatura digital:
07/02/2024 08:54:32 (BRT/UTC-3)

Código de verificação:
2946-215B-0805

Validação e status atual do documento:
https://assina.fai.ufscar.br/app/Documento/Protocolo/2946-215B-0805

Status

Processo de assinatura do documento finalizado em **08/02/2024 10:40:34 (BRT/UTC-3)**

Sincronizado com a Horal Legal Brasileira - Projeto NTP.br Observatório Nacional e NIC.br

Este processo de assinatura de documento está em consonância com a MP 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, garantindo sua validade jurídica em todo território brasileiro.

Assinaturas

[360.063.238-85] Luan Ariel de Oliveira
luan.oliveira@fai.ufscar.br
Assinou (Eletrônico AC AssinaWeb) em: 07/02/2024 09:18:02 (BRT/UTC-3)

[364.292.738-65] Marina Trevelin Souza
marina.trevelin@gmail.com
Assinou (Eletrônico AC AssinaWeb) em: 07/02/2024 10:31:43 (BRT/UTC-3)

[445.721.548-13] Natalia Carolina dos Santos
natalia.carolina@fai.ufscar.br
Assinou (Eletrônico AC AssinaWeb) em: 08/02/2024 08:53:43 (BRT/UTC-3)

[020.111.718-57] Targino de Araújo Filho
targino.araujo@fai.ufscar.br
Assinou (Eletrônico AC AssinaWeb) em: 08/02/2024 10:40:34 (BRT/UTC-3)

Eventos

07/02/2024 08:54:32 [360.063.238-85] Luan Ariel de Oliveira **publicou.**

[062.010.605-02] MICAELE SILVA NASCIMENTO **não visualizou.**

[405.949.298-14] Eike Matheus Campanini **não visualizou.**

[] Mariana **não visualizou.**

[218.243.888-29] Marcio Henrique Okusu **não visualizou.**

[272.037.598-57] Patricia Villar Martins **não visualizou.**

07/02/2024 08:56:27 [309.842.818-00] Daniel Roza de Moraes (IP: 191.13.168.121) **autorizou** o processo de assinatura. Visualizou em 07/02/2024 08:56:23.

07/02/2024 09:17:13 [218.555.388-73] Marcelo Ferro Garzon (IP: 186.219.82.227) **autorizou** o processo de assinatura. Não visualizou.

07/02/2024 09:18:02 [360.063.238-85] Luan Ariel de Oliveira (IP: 200.133.233.101) **assinou.** Visualizou em 08/02/2024 11:20:00.

07/02/2024 10:31:43 [364.292.738-65] Marina Trevelin Souza (IP: 201.26.101.221) **assinou.** Visualizou em 07/02/2024 10:31:46.

08/02/2024 08:53:43 [445.721.548-13] Natalia Carolina dos Santos (IP: 200.133.233.101) **assinou.** Visualizou em 08/02/2024 08:53:26.

08/02/2024 10:40:34 [020.111.718-57] Targino de Araújo Filho (IP: 179.154.143.215) **assinou.** Visualizou em 08/02/2024 10:40:27.