

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 28/05/2021 | Edição: 100 | Seção: 3 | Página: 93

Órgão: Ministério da Educação/Universidade Federal de São Paulo/Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa/Núcleo de Inovação Tecnológica

## EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2021

### CHAMADA PÚBLICA PARA OFERTA TECNOLÓGICA

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP, autarquia federal de ensino superior, criada conforme Lei nº 8.957 de 15/12/1994, com sede na Rua Sena Madureira, nº 1.500, 5º Andar, Vila Clementino, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.453.032/0001-74, representada por seu Magnífico Reitor Prof. Dr. Nelson Sass, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 6.182.159 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 771.615.808-20, nomeado por Decreto de 03 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 04 de maio de 2021, seção 2, página 01, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimentos de quantos possam se interessar, que se encontra aberta a seleção de empresas para licenciamento de direito de uso e exploração, com exclusividade, e transferência de tecnologia de pedido de patente de titularidade da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no Processo Unifesp nº 23089.108107/2020-20. Adequação Legal: Este Edital se regerá pela Lei nº 10.973/2004, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 9.279/96 e Decreto nº 9.283/2018.

### CRONOGRAMA:

Etapa: Entrega dos envelopes - Por correio ou pessoalmente. Prazo e Local: Até o dia 04/06/2021, (pessoalmente às segundas, quartas e sextas-feiras) das 09:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:00. Local: Protocolo - Unifesp Rua Sena Madureira, 1500, Térreo, Vila Clementino, CEP 04021-001 São Paulo -SP.

Etapa: Sessão Pública - Prazo e Local: 14/06/2021, às 10 horas Local de divulgação: Site: <https://agits.unifesp.br/>

Etapa: Resultado Parcial - Prazo e Local: 23/06/2021. Site: <https://agits.unifesp.br/>

Etapa: Interposição de Recursos - Por correio ou pessoalmente. Prazo e Local: Até o dia 05/07/2021, (pessoalmente às segundas, quartas e sextas-feiras) das 09:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:00. Local: Protocolo - Unifesp Rua Sena Madureira, 1500, Térreo, Vila Clementino, CEP 04021-001 São Paulo - SP.

Etapa: Resultado após Recursos - Prazo e Local: 12/07/2021, através do Site: <https://agits.unifesp.br/>

Etapa: Resultado Final - Prazo e Local: 19/07/2021, através do Site: <https://agits.unifesp.br/>.

Integram o presente Edital, independentemente da transcrição:

Anexo I - Formulário de Proposta de licença de direito de uso e de exploração exclusiva de criação protegida e transferência de tecnologia de pedido de patente de titularidade da Unifesp.

Anexo II - Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Anexo III - Minuta de contrato de licenciamento de direito de uso e exploração e de transferência de tecnologia de pedido de patente de titularidade da Unifesp.

### 1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O objeto do presente Edital é o licenciamento de direito de uso e exploração, com exclusividade, e transferência de tecnologia do pedido de patente de titularidade da Unifesp, conforme listado na Tabela 1.

1.2. Documentos relativos à tecnologia protegida, depositada no INPI mas ainda em período de sigilo, poderão ser acessados nas dependências da Unifesp, mediante agendamento prévio de no mínimo 7 (sete) dias e assinatura de termo de confidencialidade.

1.3. O resumo da tecnologia protegida está disponível na Tabela 1 deste Edital.

1.4. A empresa interessada deverá atender aos critérios para a qualificação e contratação mais vantajosa, conforme estabelecido nos Itens 3, 4 e 5 deste Edital.

1.5. A empresa selecionada e contratada terá acesso aos conhecimentos e informações que resultaram na tecnologia licenciada. Os custos com deslocamento, hospedagem, alimentação e hora técnica dos pesquisadores da Unifesp para que seja efetuada a transferência da tecnologia ficarão a cargo da empresa contratada.

1.6. A empresa poderá contratar a Unifesp para realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento adicionais de forma a adequar, adaptar ou ampliar o grau de maturidade tecnológica da tecnologia licenciada ao processo produtivo e aos demais requisitos técnicos da empresa.

1.7. A licença será válida por um período de 10 (dez) anos, podendo ser renovada até o limite da vigência da patente.

1.8. Para todos os efeitos, ficam resguardados à Unifesp os direitos de utilização do pedido de patente para fins acadêmicos ou de pesquisa.

1.9. A empresa, ao atender o presente Edital, declara o seu interesse em obter a licença com exclusividade para explorar o pedido de depósito de patente (expectativa de direito), mesmo antes de uma manifestação por parte do INPI quanto ao deferimento ou não da carta patente, estando ciente de que o contrato de licenciamento não implica em qualquer garantia por parte da Unifesp neste sentido.

1.10. Empresas que tenham interesse em licenciar sem exclusividade a tecnologia listada na Tabela 1 não necessitam participar do presente Edital, podendo entrar em contato diretamente com a Unifesp para negociação. Porém, o licenciamento sem exclusividade ficará condicionado ao resultado final deste Edital, uma vez que dependerá da não seleção de empresa para licenciamento com exclusividade da tecnologia de interesse, ficando tal tecnologia disponível para licenciamento sem exclusividade.

Tabela 1: Relação de tecnologias protegidas de titularidade da Unifesp

- Protocolo INPI: BR102015 032289 5

- N° Id. Título e Resumo: Stent Válvula Expansível para implante por cateter em pacientes pediátricos

- Estágio de Desenvolvimento: TRL 7

- Lance Mínimo: 3%

## 2. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

2.1. O envelope, cujo conteúdo abrangerá a proposta e os documentos para habilitação de cada proponente, deverá ser entregue via correios ou pessoalmente para a COMISSÃO DE SELEÇÃO designada para este chamamento público até a data e horário de início da sessão no endereço informado no endereço informado no item 3.1 deste edital.

2.1.1. A Unifesp não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio ou atraso que impeça a chegada da documentação ao seu destino. Envelopes apresentados/remetidos à Unifesp após a data estabelecida no presente edital, serão devolvidos, ainda fechados, aos respectivos interessados.

2.1.2. O envio da documentação deve incluir no "assunto" do e-mail a indicação "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2021 - OFERTA TECNOLÓGICA/STENT"

2.2. Os envelopes contendo a proposta e os documentos para habilitação de cada proponente serão abertos para julgamento em sessão pública na data, hora e local informados no quadro do preâmbulo deste edital.

2.3. Na abertura das propostas será lavrada ata circunstanciada que será assinada por todos os presentes.

2.4. Os documentos e propostas serão, no ato da abertura, rubricados por um dos membros da COMISSÃO DE SELEÇÃO.

2.5. Os interessados em se manifestar durante a sessão poderão fazê-lo por meio dos seus representantes legais devidamente identificados nas seguintes condições:

a) Sendo sócio, através da última alteração do contrato/estatuto social da empresa, acompanhada de certidão simplificada da junta comercial que comprove o último arquivamento, bem como apresentação de documento de identificação com foto;

b) Sendo procurador ou representante, através de Instrumento Público ou Particular de Procuração dando poderes para participar de processos licitatórios, acompanhado da última alteração do contrato/estatuto social da empresa, e uma certidão simplificada da junta comercial que comprove o último arquivamento, bem como apresentação de documento de identificação com foto;

2.5.1. Caso haja opção pela sessão, também, de forma online, deve-se facultar o envio dos documentos a que se refere o subitem 2.5 da minuta de edital por e-mail (agits@unifesp.br), a fim de que sejam conferidos os documentos necessários até o início da sessão.

2.6. Após ter recebido e consignado em Ata todas as insurgências dos presentes, a sessão será encerrada para análise dos documentos.

2.7. O resultado parcial será publicado no site da Agits <https://agits.unifesp.br/>, ocasião em que passará a correr o prazo para interposição de recursos conforme cronograma no quadro do preâmbulo deste edital.

2.8. O não comparecimento dos interessados implicará na aceitação de todos os atos da COMISSÃO DE SELEÇÃO no momento da abertura dos envelopes, sem a possibilidade da interposição de recursos posteriores.

2.9. Não serão aceitas propostas enviadas por outros meios que não sejam as especificadas no preâmbulo deste edital.

### 3. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

3.1. Os documentos para habilitação e proposta deverão ser apresentados via correios ou pessoalmente, em envelope único, lacrado e inviolável, conforme art. 2.1.2, devidamente identificado, conforme quadro modelo abaixo:

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Agência de Inovação Tecnológica e Social - AGITS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2021 - OFERTA TECNOLÓGICA/STENT

Razão Social do Proponente

CNPJ

3.2. Todas as páginas dos documentos de habilitação e proposta deverão ser sequencialmente numeradas e rubricadas pelo signatário da proposta.

3.3. Os documentos de habilitação e propostas não poderão conter emendas, rasuras ou entrelinhas que obscureçam seu perfeito entendimento.

3.4. Os documentos poderão ser apresentados em original ou em cópia simples.

3.4.1. Para os documentos enviados em cópias simples, será obrigatória a apresentação de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Unifesp para as empresas declaradas vencedoras na ocasião da celebração do contrato. No caso de autenticação por servidor da Unifesp, a verificação deverá ocorrer na data de assinatura do contrato mediante apresentação dos originais.

3.5. O envelope deverá conter os documentos para análise da PROPOSTA, conforme itens 3.6 e 3.7, e para HABILITAÇÃO, conforme os itens 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12.

3.6. O envelope deverá conter o Anexo I - Formulário de Proposta, que deverá estar devidamente identificado, preenchido em português e assinado pelo representante legal da empresa proponente, autorizado a contrair obrigações em seu nome. Deverá constar neste formulário:

3.6.1. Identificação da Proponente, indicando a razão social, endereço completo, CNPJ, Inscrição Estadual e/ou Municipal, telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato, identificação do representante legal;

3.6.2. Indicar a tecnologia protegida de titularidade da Unifesp, listada na Tabela 1, à qual está sendo apresentada a proposta;

3.6.3. Informar o percentual que a Proponente pagará à Unifesp, a título de "royalties", pela Licença de Exploração Exclusiva da tecnologia protegida de titularidade da Unifesp, objeto deste edital;

3.7. Para atender os critérios de julgamento da proposta, poderão ser apresentados os documentos relacionados abaixo:

3.7.1. Declaração da empresa que comprove tempo de atuação, no Brasil, na atividade econômica relacionada a, ou que fará uso da tecnologia objeto deste Edital em que tem interesse. No caso de consórcio, tempo da empresa mais antiga nessa atividade econômica.

3.7.2. Comprovação do vínculo dos membros da equipe técnica e cópias dos títulos (apresentar apenas a maior titulação);

3.7.2.1. O vínculo a que se refere o subitem 3.7.2 pode ser demonstrado mediante demonstração de vínculo empregatício ou mediante contrato de prestação de serviço regido pela legislação civil comum;

3.7.3. Declaração de Microempresa ou Empresa de pequeno porte (Anexo II) se for o caso;

3.7.4. Documento de comprovação de participação em projetos, o que pode ser feito por meio de cópia parcial do contrato (apenas as páginas referentes à qualificação dos partícipes, objeto e da assinatura) ou atestado de capacidade técnica fornecido por empresas clientes, mencionando o projeto;

3.8. Para comprovação Regularidade Jurídica, devem ser apresentados os comprovantes de:

3.8.1. Registro comercial, para empresa individual;

3.8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;

3.8.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova do registro da ata da eleição da diretoria em exercício (Registro Civil de Pessoas Jurídicas);

3.8.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

3.8.5. No caso de consórcio de empresas deverá ser apresentado Termo de Formalização do consórcio, assinado pelos partícipes, bem como a eleição do representante para fins do presente Edital.

3.9. Para comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista, devem ser apresentados os seguintes documentos:

3.9.1. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal;

3.9.2. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual;

3.9.3. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, emitida por meio do endereço: <http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1>;

3.9.4. Certificado de Regularidade do FGTS, emitido por meio do endereço: <https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>;

3.9.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida por meio do endereço: <http://www.tst.jus.br/certidao>;

3.9.6. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitida por meio do endereço: <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>;

3.9.7. Para as empresas estrangeiras que não funcionem no país, está dispensada a:

3.9.7.1. Prova de regularidade fiscal, ou outro documento equivalente, do domicílio ou da sede do fornecedor;

3.9.7.2. Prova da regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor estrangeiro perante as autoridades de seu País; e

3.9.7.3. Autenticação de documentos pelos consulados e a tradução juramentada, desde que seja fornecida tradução para o vernáculo.

3.9.8. Serão consideradas regulares, para fins de atendimento ao disposto nos itens 3.9.1 a 3.9.5, as certidões positivas com efeito de negativas.

3.10. Para a comprovação da qualificação econômico-financeira, a empresa deverá apresentar Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que apresentarem resultado igual ou superior a 1 (um) nos índices de Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG e Liquidez Corrente - LC, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

3.10.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

3.10.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social;

3.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de LG, SG e LC, resultantes da aplicação das fórmulas:

3.10.3.1.  $LG = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

3.10.3.2.  $SG = (\text{Ativo Total}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

3.10.3.3.  $LC = (\text{Ativo Circulante}) / (\text{Passivo Circulante})$

3.11. A documentação de que trata os itens 3.8, 3.9 e 3.10 deste Edital poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pelo Sistema de Cadastramento Único de Fornecedores do Governo Federal - SICAF, disponível em [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) caso a empresa interessada esteja cadastrada ou venha a se cadastrar no referido sistema até a data de abertura dos envelopes.

3.11.1 A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso, dar-se-á por meio de consulta ao cadastro no SICAF, a ser realizada no dia da abertura dos envelopes.

3.11.2. É de inteira responsabilidade da empresa a realização do cadastramento dos documentos necessários aos níveis de cadastramento do SICAF, conforme preconiza a IN/SEGES/MPOG nº 03/2018.

3.12. Para comprovação da qualificação técnica para a exploração da tecnologia, a empresa deverá comprovar atuação em atividade econômica condizente com o objeto a ser licenciado.

3.12.1. A comprovação de que trata o item acima será realizada pela análise dos documentos de constituição da empresa apresentados para a habilitação jurídica.

3.12.2. Caso queira, a empresa poderá apresentar declaração contendo demais documentos que julgar pertinentes, de forma a corroborar e complementar as informações constantes dos documentos da habilitação jurídica.

#### 4. CRITÉRIOS TÉCNICOS OBJETIVOS PARA QUALIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSA

4.1. As empresas interessadas serão avaliadas de acordo com os critérios e pontuações abaixo:

- Critério: Tempo de atuação, no Brasil, na atividade econômica relacionada a, ou que fará uso da tecnologia objeto deste Edital em que tem interesse. No caso de consórcio, tempo da empresa mais antiga nessa atividade econômica. - Pontos: 1 ponto a cada 1 ano completo comprovado - Pontuação Máxima: 20 Pontos.

- Critério: Possuir equipe técnica envolvida em pesquisa e inovação para desenvolvimento da tecnologia objeto deste Edital em que tem interesse. - Pontos: Doutor 4 pontos por membro. Mestre 3 pontos por membro. Graduado 2 pontos por membro. Técnico 1 ponto por membro. - Pontuação Máxima: 10 pontos.

- Critério: Ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. No caso de consórcio, basta uma empresa apresentar declaração. - Pontos: 20 pontos - Pontuação Máxima: 20 pontos.

- Critério: Ter experiência em projetos relacionados à aplicação da tecnologia de interesse. Apresentar folha de rosto relacionando as comprovações e a devida explicação da relação entre o projeto e a tecnologia que a empresa deseja licenciar. - Pontos: 5 pontos para cada projeto comprovado - Pontuação Máxima: 40 pontos.

- Critério: Proposta de percentual de royalties após o lançamento do produto no mercado baseado nas vendas líquidas do produto, obtido com a comercialização dos produtos em razão do presente licenciamento. - Pontos: Percentual mínimo vide Tabela 1, percentual de royalties multiplicado por 05 pontos. - Pontuação Máxima: percentual de royalties multiplicado por 05 pontos.

## 5. DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO

5.1. O julgamento e habilitação das propostas serão feitos por uma Comissão de Seleção designada pela Agits Unifesp, composta de no mínimo três membros.

5.2. As propostas receberão pontuação de acordo com os critérios expostos na Cláusula 4.1 deste Edital. Na fase de julgamento, será aprovada a proposta que obtiver o maior número de pontos e que obtenha no mínimo 20 pontos no critério "Experiência em Projetos".

5.3. Em caso de empate, será considerada a vencedora empresa que obtiver melhor pontuação isolada no critério "Experiência em projetos relacionados à aplicação da tecnologia de interesse". Caso persistir o empate, será considerada a vencedora empresa que obtiver melhor pontuação isolada no quesito "Proposta de percentual de royalties".

5.4. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital.

5.5. Somente as propostas que atingirem o solicitado no Item 5.2. passarão para análise dos documentos para a fase de habilitação.

5.6. Para aprovação final, é obrigatório que os proponentes apresentem a documentação para habilitação conforme exige o Item 3.

5.7. Serão previamente desclassificadas as propostas de proponentes que: a) não apresentarem as informações solicitadas no Item 3.6; b) contiverem vícios insanáveis, emendas ou rasuras em lugar essencial; c) omitirem qualquer elemento solicitado; d) não atingirem a pontuação mínima exigida no item 5.2.

## 6. APRESENTAÇÃO DO RESULTADO

6.1. Este edital será integralmente publicado no site da Agits (<https://agits.unifesp.br/>) e seu extrato será publicado no Diário Oficial da União - DOU.

6.2. O resultado parcial será publicado no site do Agits (<https://agits.unifesp.br/>) conforme estabelecido no cronograma no preâmbulo deste edital.

6.3. Nos prazos estabelecidos, os recursos deverão ser interpostos dentro dos parâmetros exigidos no Item 7.

6.4. O resultado final constando as empresas vencedoras será publicado no site da Agits (<https://agits.unifesp.br/>) e no DOU conforme estabelecido no cronograma na primeira página deste edital.

6.5. A empresa vencedora será convocada a firmar o contrato que compõe o Anexo III no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da publicação do resultado, conforme o disposto no art. 64 da Lei nº 8.666/93.

6.6. A partir da convocação, a empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias para firmar o contrato.

## 7. DOS RECURSOS

7.1. De todos os atos praticados no curso deste Chamamento Público, caberá recurso nos termos de que dispõe o artigo 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

7.2. Admitir-se-á recurso, desde que devidamente fundamentado.

7.3. Do ato de classificação da melhor proposta caberão recursos administrativos, conforme cronograma estabelecido no preâmbulo deste edital.

7.4. Os interessados deverão interpor recursos por escrito, contendo a assinatura e identificação do emissor, devendo remetê-los para o e-mail [agits@unifesp.br](mailto:agits@unifesp.br).

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Agência de Inovação Tecnológica e Social - AGITS

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 1/2021 - RECURSO

Razão Social do Proponente

CNPJ

7.5. A análise recursal será realizada pela Comissão de Seleção designada para este chamamento público.

7.6. A decisão do recurso será dada a conhecer, coletivamente, por meio de publicação no site da Agits (<https://agits.unifesp.br/>).

7.7. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.

#### 8. VINCULAÇÃO DO EDITAL A MINUTA DE CONTRATO ANEXA

8.1. As condições gerais de contratação, que deverão ser acatadas pela proponente selecionada, são as estabelecidas na minuta (Anexo III) de contrato de licenciamento da patente, do qual o proponente, desde já, tem ampla ciência e anuência.

#### 9. DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO EDITAL

9.1. O presente Edital poderá ser anulado ou revogado, a critério da Agits, não cabendo ao mesmo indenizar ou compensar as empresas proponentes.

#### 10. EM CASO DE DESISTÊNCIA PELO PROPONENTE

10.1. A empresa tem 15 (quinze) dias a partir da convocação para assinar o contrato.

10.2. Caso a empresa proponente vencedora do presente Edital não formalize o contrato no prazo supracitado, será considerada como desistente e automaticamente será convocada a empresa seguinte da lista de classificação.

#### 11. DO LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES

11.1. As solicitações de esclarecimento e outros assuntos a respeito deste Edital poderão ser direcionadas a Agits através do e-mail [agits@unifesp.br](mailto:agits@unifesp.br), de segunda a sexta-feira, até no prazo máximo de 03 (três) dias úteis que antecederem a data marcada para a entrega dos Envelopes.

11.2. Todos os esclarecimentos complementares deverão conter o número deste edital, seguido pelo nome da empresa.

11.3. Não serão atendidas solicitações verbais.

#### 12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. O envio de proposta para seleção importa em irrevogável adesão do interessado aos termos deste Edital. Os participantes se obrigam ao integral cumprimento de sua proposta, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no contrato.

12.2. Nos termos do parágrafo 2º do art. 13 do Decreto 8538/2015, a empresa deverá emitir declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte. O modelo consta no Anexo II.

12.3. Pela elaboração da proposta, a proponente não terá direito a auferir qualquer vantagem, remuneração ou indenização.

12.4. Os erros materiais relevantes referentes as propostas poderão ser solucionadas a critério da Comissão de Seleção designada pela Agits.

12.5. A Comissão de Seleção poderá rejeitar as propostas em caso de não preenchimento correto das condições e especificações nesse Edital.

12.6 A Administração poderá, em qualquer fase do procedimento de escolha da contratada, promover diligência, a seu exclusivo critério, para obter esclarecimentos ou informações complementares.

12.7. Este Edital e seus anexos, bem como a proposta da proponente adjudicatária, farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição.

12.8. A empresa proponente deverá respeitar o prazo máximo de 18 (dezoito) meses para o início da produção comercial da criação referenciada na Tabela 1 do presente Edital, salvo mediante justificativa fundamentada e comprovada à LICENCIANTE para a não comercialização.

12.9. A empresa vencedora do certame será responsável por quaisquer danos materiais e ambientais que venham a ocorrer em virtude dos serviços realizados.

12.10. Os casos omissos serão solucionados nos termos da legislação federal e princípios gerais de direito e respondidos pela Comissão.

### 13. O FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir eventuais dúvidas decorrentes do Edital, não resolvidas na esfera administrativa, arcando a parte vencida com todos os ônus decorrentes da sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

São Paulo, 20 de maio de 2021

**NELSON SASS**

Reitor da Universidade Federal de São Paulo

### ANEXO I

Proposta de licenciamento para direito de uso e de exploração exclusiva de pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade de titularidade do UNIFESP protegidos no INPI.

A empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ/MF sob o nº \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, inscrição estadual e/ou municipal nº \_\_\_\_\_, neste ato representada por (NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA), RG nº \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_, situada na (ENDEREÇO COMPLETO), telefone (nº telefone), e-mail (e-mail), declara para os devidos fins, que possui interesse em participar do processo de licenciamento da(s) tecnologia(s) relacionada(s) e concorda com todos os termos e anexos deste Edital. Para o referido processo, apresenta a proposta abaixo, nos termos e condições estabelecidos no contrato de licenciamento exclusivo, Anexo III deste Edital.

A tecnologia referenciada na Tabela 1 do edital (constante nas disposições gerais - final do item 1) está dentro do prazo legal para extensão internacional, sendo tal ato facultado à LICENCIADA, respeitando o compaginado na Resolução 165 da Unifesp.

- Critério: Tempo de atuação, no Brasil, na atividade econômica relacionada a, ou que fará uso da tecnologia objeto deste Edital em que tem interesse. No caso de consórcio, tempo da empresa mais antiga nessa atividade econômica. - Comprovação: Declaração da empresa - Informação: (Informar o número de anos) - Nº da página do documento de comprovação:

- Critério: Possuir equipe técnica envolvida em pesquisa e inovação para desenvolvimento da tecnologia objeto deste Edital (Doutor, Mestre, Graduado ou Técnico). - Comprovação: Comprovação do vínculo dos membros da equipe e cópia dos títulos. Apresentar apenas maior titulação de cada membro. - Informação: Informar o número de membros para cada titulação - Nº da página do documento de comprovação:

- Critério: Ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. No caso de consórcio, basta uma empresa apresentar declaração. - Comprovação: Declaração conforme Anexo II - Informação: (Possui? Informar sim ou não) - Nº da página do documento de comprovação:

- Critério: Ter experiência em projetos relacionados à aplicação da tecnologia de interesse. Apresentar folha de rosto relacionando as comprovações e a devida explicação da relação entre o projeto e a tecnologia que a empresa deseja licenciar. - Comprovação: Comprovação dos projetos que pode ser cópia do contrato (apenas páginas da qualificação dos partícipes, objeto e da assinatura), ou atestado de capacidade técnica fornecida por empresas clientes, mencionando o projeto - Informação: (Informar o número de projetos de P&D comprovados e o número de licenciamentos com ICT comprovados) - Nº da página do documento de comprovação:

- Critério: Proposta de percentual de royalties após o lançamento do produto no mercado baseado nas vendas líquidas do produto, obtido com a comercialização dos produtos fabricados em razão do presente licenciamento. (Percentual mínimo vide Tabela 1) - Comprovação: Declaração da empresa (Anexo I) - Informação: (Informar acima o percentual de royalties e os outros dados solicitados) - N° da página do documento de comprovação:

## ANEXO II

### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, DECLARA, para fins de comprovação no Edital 797/2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data

\_\_\_\_\_

(Nome e assinatura do representante legal)

\*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da proponente

## ANEXO III

### CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE INVENÇÃO - COM EXCLUSIVIDADE POR PRAZO DETERMINADO

Pelo presente instrumento, a Universidade Federal de São Paulo, autarquia federal de ensino superior, criada conforme a Lei nº 8.957 de 15/12/94, CNPJ/MF sob o nº 60.453.032/0001-74, com sede nesta Capital, na Rua Sena Madureira, nº 1500, Vila Clementino, CEP 04021-001, representada por seu Magnífico Reitor Prof. Dr. Nelson Sass, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 6.182.159 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 771.615.808-20, nomeado por Decreto de 03 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 04 de maio de 2021, seção 2, página 01, doravante denominada LICENCIANTE, e, de outro lado, a Empresa XXXX, aqui doravante denominada LICENCIADA, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato de Licenciamento de Invenção da UNIFESP ao Inventor, 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 Industrial - INPI;

1.2 A UNIFESP é a única titular da criação descrita na Cláusula Segunda do presente contrato, com pedido de patente devidamente depositado perante o INPI, sob o nº BR 10 2015 032289 5 A2;

1.3 A LICENCIADA declara o seu interesse em obter uma licença, com exclusividade e sem ônus, pelo período determinado de 10 (dez) anos, para fabricação e comercialização do produto, mesmo antes de uma manifestação por parte do INPI quanto ao deferimento ou não do pedido de patente, estando ciente de que o presente contrato não implica em qualquer garantia da UNIFESP nesse sentido;

1.4 A LICENCIADA está ciente de que o licenciamento desta criação não poderá ser sublicenciado a terceiros, salvo disposição em contrário avençada por escrito pelas Partes;

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, da Lei de Inovação nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, e do Decreto nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018, que a regulamenta.

#### Cláusula Segunda - Do Objeto

2.1 Constituirá objeto do presente contrato o licenciamento, pela UNIFESP (LICENCIANTE) ao Inventor (LICENCIADO), dos direitos, a título exclusivo, não oneroso e pelo prazo de 10 (dez) anos, para, fabricação e comercialização, em todo o território nacional havendo possibilidade para expansão internacional, da criação intitulada "STENT VÁLVULA EXPANSÍVEL", doravante denominada "Produto", objeto do pedido de patente depositado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, em 22 de dezembro de 2015 sob nº BR 10 2015 032289 5 A2;

2.2 O presente instrumento tratará da outorga do direito de uso para os fins mencionados no item 2.1, não sendo cedida à LICENCIADA, direta ou indiretamente, a propriedade industrial da tecnologia que permanece para todos os fins de direito, sob titularidade da UNIFESP.

#### 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 enviados 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;

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 da UNIFESP:

a) Arcar com as despesas referentes à proteção intelectual do Produto, no Brasil;

b) Fornecer à LICENCIADA cópias de todos os documentos solicitados relativos ao depósito de pedido de patente, bem como de outros documentos que estejam sob sua guarda;

c) Publicar o extrato do contrato, na forma do artigo 61, parágrafo único da Lei 8666/93.

##### 3.3 Serão obrigações da LICENCIADA:

a) arcar com as despesas necessárias para a fabricação, venda e distribuição do PRODUTO;

b) arcar com despesas referentes à Proteção intelectual do Produto no exterior, respeitada a devida co-titularidade sob pena da Lei;

c) 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;

d) arcar com outras despesas, eventualmente necessárias em órgãos administrativos, que não sejam relativas à manutenção do pedido de patente junto ao INPI;

e) cumprir as exigências dos órgãos administrativos mencionados na alínea "d", nos estritos termos em que forem solicitadas;

f) prestar à UNIFESP, mediante envio de relatórios trimestrais, informações sobre fabricação e comercialização do Produto, apresentando dados técnicos, administrativos, legais, financeiros, ou quaisquer outras informações relevantes;

g) observar a legislação vigente sobre a industrialização e fabricação do Produto, a fim de não incorrer em ilegalidades, bem como preservar a qualidade industrial do Produto, assumindo exclusivamente a responsabilidade civil, penal e/ou administrativa por eventuais ilícitos e danos decorrentes da não observância da lei e dos procedimentos técnicos adequados, isentando a UNIFESP de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária;

h) dar imediata ciência à UNIFESP 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;

i) não adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva, contrária aos interesses da UNIFESP ou que extrapole os limites deste contrato, e ainda levar ao conhecimento da LICENCIANTE, eventuais violações de terceiros com relação ao objeto do licenciamento; j) não sublicenciar a terceiros, sob qual título for, no todo ou em parte, a outorga de direitos realizada por este instrumento;

j) Não utilizar, qualquer que seja a forma, marcas de propriedade da UNIFESP, exceto mediante prévia e expressa autorização da autoridade competente, conforme regramento específico.

#### Cláusula Quarta - Da Fiscalização e Auditoria

4.1 A LICENCIADA deverá permitir à LICENCIANTE, ou a terceiro por ela 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 10 (dez) dias úteis.

#### Cláusula Quinta - Dos Pagamentos

A partir da comercialização do PRODUTO, a LICENCIADA pagará à UNIFESP as seguintes quantias (doravante "ROYALTIES"):

5.1. As quantias de xxxx calculadas sobre as Vendas Líquidas do PRODUTO, a título de remuneração pela transferência de tecnologia relativa à produção do PRODUTO serão pagas à Unifesp respectivamente no primeiro ano de vigência do Contrato, no segundo ano de vigência do Contrato, do terceiro ao último ano de vigência do Contrato nos prazos e termos aqui avençados. Entende-se por Vendas Líquidas o faturamento da LICENCIADA em decorrência de todas as vendas do PRODUTO, deduzidas as vendas canceladas, as devoluções e os impostos incidentes sobre a venda do PRODUTO.

5.2. Os ROYALTIES serão pagos semestralmente pela LICENCIADA, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao semestre em que ocorrerem as Vendas Líquidas.

5.3. O início efetivo de produção e comercialização será comunicado por escrito pela LICENCIADA à UNIFESP.

Parágrafo único - Caso a LICENCIADA inicie a produção e comercialização do PRODUTO sem a efetiva comunicação à UNIFESP, caracterizando "quebra contratual" e ofensa à boa-fé entre as partes, a UNIFESP poderá rescindir o presente instrumento e proceder a novo licenciamento, além de exigir pagamento de perdas e danos e demais cominações legais.

5.4. A comercialização do PRODUTO deverá ter início no prazo máximo de 06 meses, contados a partir da assinatura do presente contrato, ressalvados casos de força maior e caso fortuito, os quais deverão ser devidamente fundamentados e notificados à UNIFESP pela LICENCIADA, sob pena de incidência do §3º do art. 6º da Lei de Inovação.

#### Cláusula Sexta - Da Propriedade Intelectual e das Inovações Técnicas

6.1 6.1 Qualquer invento, aperfeiçoamento ou inovação decorrente da execução do objeto deste contrato, pertencerá à UNIFESP;

#### Cláusula Sétima - Do Prazo de Vigência

7.1 O presente contrato entrará em vigor na data de sua publicação e terá duração de 10 (dez) anos, podendo ser renovado mediante expressa manifestação das partes por meio de termo aditivo;

#### Cláusula Oitava - Da Rescisão, da Resolução e da Resilição

8.1. Operar-se-á o término do contrato:

8.1.1. Pelo seu cumprimento espontâneo e regular pelas partes.

8.1.2. Pela resilição consensual do vínculo contratual, antes de seu termo.

8.1.3. Pela inviabilidade técnica ou econômica da Tecnologia objeto deste Contrato devidamente demonstrada pela LICENCIADA;

8.1.4. Pela resolução unilateral do contrato em decorrência de atos que infrinjam os dispositivos deste instrumento contratual, sem que haja necessidade de interpelação judicial. Nesta hipótese, a resolução unilateral ocorrerá quando a parte infratora for notificada e não sanar sua inadimplência dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da notificação comunicando a infração.

8.2. No caso da rescisão antes do prazo previsto para o término do contrato, cada parte compromete-se a manter a confidencialidade estabelecida na vigência deste instrumento referente ao Produto, devendo restituir à outra parte os documentos que lhe foram fornecidos e identificados como confidenciais;

8.3. A violação de quaisquer disposições aqui acordadas ensejará a imediata rescisão deste contrato, cabendo ação para apuração de responsabilidade por perdas e danos conforme o que reza a legislação vigente.

#### Cláusula Nona- Das Disposições Gerais

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

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

9.3. 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;

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

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

9.5. Se, durante a vigência deste contrato, qualquer disposição nele contida vier a ser declarada ilegal e/ou inexecutável, tal declaração não afetará a validade e/ou exequibilidade do texto remanescente, que permanecerá em pleno vigor e efeito.

#### Cláusula Décima - Da Publicação

10.1. Constitui encargo da UNIFESP a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial da União, dentro do prazo legal, na forma do artigo 61, parágrafo único da Lei 8666/93.

#### Cláusula Décima Primeira - Do foro

11.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de São Paulo, 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, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para surtir seus jurídicos e legais efeitos.

São Paulo, de de 2021.

-----  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

NOME: Prof. Dr. Nelson Sass

CARGO: Reitor da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

-----  
xxxxxxx

Testemunhas:

Nome:

RG:

CPF:

Nome:

RG:

CPF: