MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
REITORIA
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
COORDENADORIA DE CONVENIOS
DIVISAO DE CELEBRACAO DE CONVENIOS

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE PEDIDO DE PATENTE DE INVENÇÃO

São partes no presente contrato, de um lado, como licenciantes,

1. **VALE S.A.**, sociedade com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Torre Oscar Niemeyer, Praia de Botafogo, 186, sala 701, 1101, 1601, 1701, 1801 e 1901 – Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil, CEP 22250-145, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 33.592.510/0001-54, doravante denominada "**VALE"**, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus representantes abaixo assinados;

2. **UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO,** pessoa jurídica de direito público, com sede na Cidade de Ouro Preto e Estado de Minas Gerais, na Rua Diogo de Vasconcelos, nº 122, Pilar, Cidade de Ouro Preto e Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP 35400-000, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 23.070.659/0001-10, doravante denominada "**UFOP**", neste ato representada por sua Reitora, Prof.ª Claudia Aparecida Marliére de Lima;

com a interveniência da

3. **FUNDAÇÃO GORCEIX**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Cidade de Ouro Preto e Estado de Minas Gerais, na Rua Carlos Walter Marinho Campos, nº 57, Vila Itacolomy, Cidade de Ouro Preto e Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP 35400-000, inscrita no CNPJ-MF 23.063.118/0001-64, doravante denominada "**FUNDAÇÃO**", neste ato representada pelo Sr. Cristovam Paes de Oliveira;

sendo VALE e UFOP indistinta e individualmente denominadas "**LICENCIANTE**" e, em conjunto, "**LICENCIANTES**"; e, de outro lado, como licenciada,

4. **ÉPSILON AUTOMAÇÃO LTDA,** sociedade com sede na cidade de Ouro Preto e estado de Minas Gerais, na Rua Arthur Versiani Machado, nº 600, Lagoa, CEP: 35.400-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.706.215/0001-47, doravante denominada "**LICENCIADA"**, neste ato devidamente representada na forma de seus atos constitutivos por seus representantes abaixo assinados;

LICENCIANTES e LICENCIADA indistinta e individualmente denominadas "Parte" e, em conjunto, "Partes".

Considerando que a VALE e UFOP são cotitulares, no Brasil, dos pedidos de patente de invenção nº BR 10 2019 016715 7, BR 10 2020 000082 9 e BR 10 2020 005819 3 (doravante "**PATENTES**"), relativo aos

processos intitulados, respectivamente: “Sistema e método para medição de umidade de uma amostra de solo ou minério”, “Sistema de medição de umidade de minério aplicado a um transportador de correia” e “Método real-dual-frequency para medição de impedância capacitiva utilizando circuito conversor tensão-corrente” (doravante denominadas “**TECNOLOGIAS**”).

Considerando que a LICENCIADA deseja obter autorização para explorar comercialmente as TECNOLOGIAS, objeto das reivindicações das citadas PATENTES, e que as LICENCIANTES estão dispostas a conceder tal licença,

RESOLVEM

as Partes na melhor forma de direito celebrar o presente Contrato de Licença de Exploração de Pedido de Patente de Invenção (doravante “**CONTRATO**”), que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 As LICENCIANTES, pelo presente CONTRATO, concedem à LICENCIADA uma licença não exclusiva, no Brasil (doravante “**TERRITÓRIO**”), para exploração das TECNOLOGIAS, objetos dos seguintes processos de PATENTES:

Nº do Processo	**Data de Depósito**	**Título**
BR 10 2019 016715 7	13/08/2019	Sistema e método para medição de umidade de uma amostra de solo ou minério
BR 10 2020 000082 9	03/01/2020	Sistema de medição de umidade de minério aplicado a um transportador de correia
BR 10 2020 005819 3	24/03/2020	Método real-dual-frequency para medição de impedância capacitiva utilizando circuito conversor tensão-corrente

1.2 A produção ou exploração comercial das TECNOLOGIAS fora do TERRITÓRIO somente poderá ser realizada mediante permissão das LICENCIANTES, que deverá ocorrer por meio de formalização entre as Partes de Termo Aditivo determinando as condições aplicáveis ao uso em questão.

1.3 Os documentos abaixo relacionados integram e constituem parte inseparável do presente CONTRATO, prevalecendo, em caso de contradição, as disposições deste instrumento em relação às dos Anexos, que obedecerão a seguinte ordem de prevalência:

Anexo I	Política de Direitos Humanos, Política de Diversidade e Inclusão e Código de Ética e Conduta de Fornecedores[1] da VALE (Disponíveis no website www.vale.com)
Anexo II	Pedidos de Patente de Invenção nº BR 10 2019 016715 7, BR 10 2020 000082 9 e BR 10 2020 005819 3.

1.4 Fica certo e ajustado que o presente CONTRATO e os documentos nele mencionados constituem os únicos documentos que regulam o relacionamento das Partes e que pautarão a execução e a gestão da contratação ora formalizada, juntamente com os documentos que eventualmente sejam formalizados entre as Partes no decorrer de sua vigência.

1.5 Fica ainda certo e ajustado que este CONTRATO não gera à LICENCIADA qualquer expectativa de fornecimento das TECNOLOGIAS e/ou de quaisquer produtos desenvolvidos com base na exploração das TECNOLOGIAS para a VALE durante a sua vigência e de forma alguma estabelece uma obrigação para a VALE contratar uma quantidade mínima de fornecimento das TECNOLOGIAS e/ou de quaisquer produtos desenvolvidos com base na exploração das TECNOLOGIAS junto à LICENCIADA, não devendo a LICENCIADA realizar qualquer investimento com base em qualquer expectativa de demanda da VALE.

1.6 A LICENCIADA será informada sobre a existência de terceiros interessados na exploração comercial das TECNOLOGIAS, bem como do licenciamento a outros interessados, desde que esta comunicação não configure descumprimento de obrigações de confidencialidade assumidas pela VALE em outros contratos.

1.7 As TECNOLOGIAS serão utilizadas para fabricação e comercialização dos seguintes equipamentos: (1). Equipamento automático de bancada para medição de umidade de minérios; (2). Circuito de medição de impedância complexa de amostra de minério; (3). Equipamento automático de medição de umidade de minérios sobre transportador de correia. Caso a LICENCIADA tenha interesse na exploração de outra(s) aplicação(ões) das TECNOLOGIAS, deverá informar, por escrito, as LICENCIANTES 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.

1.8 O presente instrumento não implica em transferência da titularidade dos direitos relativos às TECNOLOGIAS, que permanecem, para todos os fins, de propriedade das LICENCIANTES.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 Este CONTRATO permanecerá em vigor pelo período de 5 (cinco) anos contados a partir de sua assinatura , a menos que resolvido anteriormente por quaisquer das Partes, conforme Cláusula de Resolução. O prazo poderá ser alterado ou renovado de comum acordo entre as Partes envolvidas mediante assinatura de Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 Em contrapartida à licença de exploração das TECNOLOGIAS no TERRITÓRIO, a LICENCIADA pagará às LICENCIANTES, o percentual de *royalties* conforme abaixo descrito:

3.2 Durante o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do início da exploração comercial das TECNOLOGIAS, o percentual de royalties sobre as Vendas Líquidas das TECNOLOGIAS será de 3% (três por cento).

3.3 Do 25º (vigésimo quinto) mês até o fim do prazo de vigência do CONTRATO, o percentual de royalties sobre as Vendas Líquidas das TECNOLOGIAS será de 5% (cinco por cento).

3.3.1 As vendas das TECNOLOGIAS realizadas em proveito das LICENCIANTES deverão também ser incluídas na base de cálculo dos *royalties*, conforme previsão da cláusula 3.1 acima.

3.4 Consideram-se vendas líquidas, o valor do faturamento baseado nas vendas efetivas, deduzidos os impostos, taxas, insumos, comissões, créditos por devoluções, além de outras deduções que sejam previamente convencionadas entre as Partes, por escrito ("Vendas Líquidas").

3.5 Os preços de comercialização das TECNOLOGIAS serão de responsabilidade da LICENCIADA.

3.6 Os *royalties* deverão ser computados semestralmente, até o último dia de cada semestre, respectivamente, nos meses de junho e dezembro, de cada ano, durante o período de vigência do CONTRATO.

3.7 A LICENCIADA deverá, ao fim de cada semestre, elaborar relatório contábil o qual deverá especificar a quantidade total de vendas das TECNOLOGIAS no período, o valor bruto das vendas, a especificação e o valor das deduções permitidas, conforme item 3.1.2, o valor líquido das vendas e os montantes de royalties devidos referente ao semestre.

3.8 O relatório da contábil deverá ser entregue às LICENCIANTES até 15 (quinze) dias após o final de cada semestre.

3.9 Sob o montante de *royalties* calculado no relatório contábil serão acrescidos os valores correspondentes a Contribuição para o PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) incidentes no licenciamento, à alíquota então vigente. Serão adicionados também os acréscimos legais relativos a estas contribuições, caso ocorram alterações na legislação pertinente.

3.10 As LICENCIANTES emitirão Notas de Débito que deverão ser pagas no prazo de 15 (dias), contados a partir da sua emissão.

3.11 A nota de débito relativa a UFOP devera ser emitida pela Fundação Gorceix.

3.12 Os pagamentos mencionados na cláusula anterior, deverão ser realizados pela LICENCIADA, em Reais (R$) e de forma simultânea às LICENCIANTES, conforme descrito a seguir:

3.13 50% (cinquenta por cento) para a VALE, vinculados a uma nota de débito a ser emitida pela VALE, por meio de depósito em conta bancária em nome da VALE, conforme dados bancários descritos a seguir, devendo a LICENCIANTE enviar à VALE a comprovação de efetivação do pagamento no prazo de 15 (quinze) dias após o ato:

Vale S.A.

CNPJ: 33.592.510/0001-54

Banco do Brasil

Agência: 3180-1

Conta Corrente: 102.039-0

3.14 50% (cinquenta por cento) para a UFOP, por meio da FUNDAÇÃO, conforme previsto na Cláusula Sexta deste CONTRATO.

3.15 A LICENCIADA deverá manter registros verdadeiros e minuciosos, arquivos e livros de contabilidade de acordo com os princípios geralmente aceitos de contabilidade consistentemente aplicados, contendo todos os dados razoavelmente requisitados para a computação e verificação dos pagamentos a serem efetuados. A LICENCIADA deverá permitir que as LICENCIANTES ou os seus Representantes devidamente autorizados, tenham acesso adequado a tais registros, arquivos e livros de contabilidade, a qualquer tempo, durante o expediente comercial, com o propósito de inspeção.

3.16 Caso não ocorra o pagamento, pela LICENCIADA às LICENCIANTES, dos valores acordados neste CONTRATO, na forma e no prazo ajustados nesta cláusula, a LICENCIADA ficará sujeita ao pagamento da importância em atraso acrescida de multa de mora de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito atualizado, considerado o período compreendido entre a data de vencimento da nota de débito emitida e a data do efetivo pagamento, e juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária com base na variação do IGP-M ou outro índice legal que o substitua, incidentes a partir da data de vencimento e até a data do efetivo pagamento, calculados *pro rata die*.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA LICENCIADA

4.1 Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO, constituem obrigações da LICENCIADA:

4.2 observar as recomendações e instruções técnicas das LICENCIANTES, bem como a legislação relacionada às TECNOLOGIAS, a fim de preservar sua qualidade industrial, assumindo, exclusivamente, quaisquer responsabilidades oriundas de ações ou omissões suas, de seus Representantes e/ou de quaisquer terceiros atuando em seu nome, independente da natureza, incluindo, sem se limitar, aquelas decorrentes de vícios, defeitos, eventuais ilícitos ou danos decorrentes da não observância dos procedimentos técnicos adequados ao desenvolvimento, fabricação e comercialização;

4.3 responsabilizar-se pelos tributos e encargos exigíveis em decorrência da execução do presente CONTRATO;

4.4 realizar o desenvolvimento das TECNOLOGIAS necessário para que seja disponibilizada ao mercado;

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

4.6 comunicar às LICENCIANTES por escrito os motivos que impeçam a LICENCIADA de desenvolver, de produzir e de explorar comercialmente os produtos ou serviços obtidos das TECNOLOGIAS;

4.7 providenciar o registro do(s) produto(s) desenvolvidos com base na exploração da TECNOLOGIA junto aos órgãos competentes, quando necessário, informando as LICENCIANTES, de imediato e por escrito, sobre a sua emissão/obtenção;

4.8 fornecer às LICENCIANTES relatórios semestrais das vendas das TECNOLOGIAS realizadas no TERRITÓRIO durante o prazo deste CONTRATO;

4.9 prestar às LICENCIANTES quaisquer esclarecimentos e informações que se fizerem necessários para o acompanhamento da execução do CONTRATO;

4.10 ao explorar comercialmente as TECNOLOGIAS, observar integralmente os requisitos mínimos de qualidade para realização de tal exploração, que não poderão ser inferiores aos exigidos pelas LICENCIANTES, na eventualidade das LICENCIANTES efetuarem a aquisição das TECNOLOGIAS, em estrita

conformidade com o disposto na legislação aplicável, respondendo diretamente por sua qualidade e adequação perante os adquirentes das TECNOLOGIAS;

4.11 comunicar às LICENCIANTES a data de início da exploração comercial das TECNOLOGIAS, de forma a determinar o início do prazo estabelecido no item "i" da Cláusula 3.1 deste CONTRATO;

4.12 informar às LICENCIANTES caso alguma melhoria, desenvolvimento ou aperfeiçoamento seja realizada em relação às TECNOLOGIAS;

4.13 notificar imediatamente às LICENCIANTES caso a LICENCIADA receba quaisquer autuações, citações ou notificações relacionados as PATENTES/TECNOLOGIAS e responder exclusivamente por eventuais condenações que vierem a ser cominadas em decorrência do presente licenciamento, por seu ato e/ou omissão relacionado a este CONTRATO que possa gerar responsabilidade de natureza civil, criminal, tributária, ou de qualquer outra natureza, com expressa exclusão de toda a responsabilidade das LICENCIANTES, ainda que subsidiária, arcando a LICENCIADA com todos os custos, indenizações e compensações decorrentes de sua responsabilidade;

4.14 não adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses da VALE;

4.15 levar ao conhecimento das LICENCIANTES, eventuais violações de terceiros com relação as PATENTES/TECNOLOGIAS;

4.16 não ceder ou sublicenciar a terceiros, no todo ou em parte, a outorga de direito de uso e exploração das PATENTES/TECNOLOGIAS, a menos que seja previamente autorizado por escrito pelas LICENCIANTES;

4.17 realizar tempestivamente em proveito das LICENCIANTES os pagamentos estabelecidos no presente CONTRATO, na forma e condições aqui acordadas;

4.18 não praticar quaisquer atos não explicitamente autorizados por este CONTRATO em nome das LICENCIANTES, a menos que a LICENCIADA receba prévia autorização por escrito das LICENCIANTES;

4.19 cumprir o disposto na Política de Direitos Humanos, Política de Diversidade e Inclusão, Guia de SSMA para Fornecedores e Código de Ética e Conduta de Fornecedores da VALE, que foram levados ao conhecimento da LICENCIADA previamente à formalização deste CONTRATO, e que são parte integrante e inseparável, e permanecerão disponíveis no website www.vale.com durante toda a sua vigência;

4.20 observar e fazer com que seus empregados e/ou terceiros atuando em seu nome no âmbito deste CONTRATO respeitem a legislação aplicável relativa à saúde e segurança e/ou meio ambiente, bem como adotar as medidas necessárias à proteção ambiental, devendo estar, portanto, plenamente habilitada e em conformidade com as exigências legais e as licenças ambientais aplicáveis e suas condicionantes;

4.21 obter todas as licenças, autorizações, permissões e qualificações necessárias para cumprir os seus deveres sob este CONTRATO, incluindo contratação de terceiros para viabilizar a exploração das TECNOLOGIAS, caso necessário; e

4.22 providenciar e arcar com as despesas para averbação do presente CONTRATO no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conforme previsão do Art. 62 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), caso seja de interesse da LICENCIADA.

4.23 A LICENCIADA concorda que, se a VALE souber ou tiver motivos justificados para suspeitar de que a LICENCIADA, suas Coligadas ou seus respectivos Titulares ou Intermediários estão envolvidos ou estiveram envolvidos em conduta que viole a Política de Direitos Humanos, Política de Diversidade e Inclusão, Guia de SSMA para Fornecedores e Código de Conduta de Fornecedores, a VALE poderá rescindir este CONTRATO mediante comunicação por escrito à LICENCIADA, com efeito imediato a partir do seu recebimento, sem que caiba, em decorrência da resolução, qualquer reclamação, indenização ou compensação em benefício da LICENCIADA, sem prejuízo da satisfação dos demais direitos da VALE.

4.24 A LICENCIADA em todas as suas atividades relacionadas a este CONTRATO e em nome da VALE cumprirá, a todo tempo, com todos os regulamentos, leis e legislações aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a, o *Foreign Corrupt Practices Act* (15 U.S.C. §78-dd-1, et seq., conforme alterado) e a Lei Anticorrupção brasileira (Lei nº 12.846/2013), bem como a qualquer outra lei antissuborno, lei anticorrupção ou lei sobre conflitos de interesses aplicável à LICENCIADA ou à VALE.

4.25 A LICENCIADA declara que nem a LICENCIADA e nem qualquer indivíduo e/ou pessoa jurídica ("Pessoa") que atue, de forma direta ou indireta, em nome ou em benefício da LICENCIADA no âmbito deste CONTRATO, é (i) uma Pessoa com as quais transações são restritas e/ou proibidas com base em qualquer sanção econômica, comercial ou qualquer outra restrição semelhante imposta pelos Estados Unidos da América, pelo Reino Unido, pela União Europeia, pelas Nações Unidas, pelo Canadá, pela Suíça e/ou por Cingapura ("Sanções"); (ii) uma Pessoa indicada e/ou de outra forma incluída em uma lista de Pessoas sujeitas à Sanções; (iii) uma Pessoa localizada, organizada ou residente em países ou territórios sujeitos à Sanções que proíbam ou restrinjam exportações para, importações de ou outras transações com os referidos países ou territórios (em conjunto, "Países Sancionados"); ou (iv) uma Pessoa controlada, de forma direta ou indireta, ou agindo em benefício de Pessoas Sancionadas ou localizadas em Países Sancionados.

4.26 A LICENCIADA declara, ainda, que nenhum produto, tecnologia e/ou serviço, conforme o caso, que a LICENCIADA venha a produzir e/ou comercializar utilizando as TECNOLOGIAS (i) não foi e nem será produzido ou outra forma obtido por Pessoa Sancionada, (ii) não será destinado, vendido ou transferido para Pessoa Sancionada; (iii) não envolveu ou envolverá ou ainda beneficiará qualquer Pessoa Sancionada e/ou País Sancionado. A celebração deste instrumento e a performance das atividades aqui descritas não violam nenhuma Sanção e não são sujeitas à limitação por nenhuma Sanção.

4.27 A LICENCIADA confirma e garante (i) que a assunção e cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO não viola quaisquer Sanções vigentes; e (ii) que desconhece a existência de quaisquer alegações, intimações, notificações, requisições de informações ou documentos e procedimentos administrativos ou judiciais relacionados a Sanções, envolvendo a LICENCIADA, ou quaisquer Pessoas, que tenham ocorrido nos últimos 5 (cinco) anos ou estejam pendentes de julgamento perante qualquer órgão governamental, tribunal ou corte arbitral.

4.28 Caso quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela LICENCIADA no âmbito desta Clausula sejam imprecisas ou falsas ou ainda, após a assinatura do CONTRATO, se tornem incorretas, avaliação esta a ser realizada pelas LICENCIANTES, de acordo com seus critérios, as LICENCIANTES poderão, sem que isso caracterize descumprimento contratual e sem prejuízo dos remédios legais cabíveis, suspender o licenciamento da PATENTE objeto deste CONTRATO ou rescindi-lo unilateralmente, sem prejuízo da satisfação dos demais direitos das LICENCIANTES.

4.29 Na hipótese de a LICENCIADA apresentar, durante qualquer momento da vigência deste CONTRATO, níveis de risco relacionados à Sanções que sejam considerados inaceitáveis pelas LICENCIANTES, estas poderão, a qualquer tempo, e sem que isso caracterize descumprimento contratual, suspender o licenciamento da patente objeto deste CONTRATO ou rescindi-lo unilateralmente, sem prejuízo de qualquer remédio legal cabível.

4.30 O descumprimento referido nas cláusulas 4.6 e 4.7 acima resultará na responsabilização civil da LICENCIADA por todos os danos e custos incorridos pelas LICENCIANTES em função da suspensão do licenciamento da PATENTE e/ou da rescisão contratual.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DAS LICENCIANTES

5.1 Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO, constituem obrigações das LICENCIANTES:

5.2 fornecer à LICENCIADA todas as informações necessárias, inclusive cópia integral das PATENTES, para que a LICENCIADA possa fabricar e comercializar as TECNOLOGIAS no TERRITÓRIO;

5.3 fornecer todos os elementos técnicos contidos nas PATENTES, que eventualmente se fizerem necessários à proteção contra infrações a direitos de terceiros em que a LICENCIADA possa incorrer pela fabricação e comercialização das TECNOLOGIAS no TERRITÓRIO;

5.4 arcar com as despesas relativas à proteção das PATENTES, bem como sua manutenção durante todo o processo administrativo até o final da vigência das PATENTES;

5.5 praticar todos os atos que se fizerem necessários para a obtenção das PATENTES, objeto dos PEDIDOS DE PATENTE a que se refere o CONTRATO em questão;

5.6 praticar todos os atos que se fizerem necessários, e na medida do possível, administrativa e judicialmente, para garantir o uso e exploração das TECNOLOGIAS pela LICENCIADA;

5.7 colaborar com a LICENCIADA na eventualidade desta necessitar interpor, ou em que for parte passiva, em qualquer procedimento administrativo, judicial ou extrajudicial envolvendo as TECNOLOGIAS, fornecendo as informações relacionadas às TECNOLOGIAS necessárias para defesa da LICENCIADA e/ou interposição do procedimento pela LICENCIADA;

5.8 comunicar prontamente a LICENCIADA o recebimento de quaisquer autuações, citações e comunicações administrativas, judiciais e extrajudiciais relacionadas às TECNOLOGIAS ou ao produto obtido desta por meio de exploração realizada pela LICENCIADA, bem como quaisquer infrações às TECNOLOGIAS ou ao produto obtido desta por meio de exploração realizada pela LICENCIADA de que tome conhecimento.

5.9 Cada LICENCIANTE, em todas as suas atividades relacionadas a este CONTRATO, cumprirá, a todo tempo, com todos os regulamentos, leis e legislações aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a, o *Foreign Corrupt Practices Act* (15 U.S.C. §78-dd-1, et seq., conforme alterado) e os aspectos relacionados à corrupção e suborno de agentes públicos da Lei Anticorrupção brasileira (Lei nº 12.846/2013), bem como a qualquer outra lei antissuborno, lei anticorrupção ou lei sobre conflitos de interesses a ela aplicável.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO

6.1 Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO, constituem obrigações da FUNDAÇÃO:

6.2 realizar, em nome da UFOP, a cobrança do valor de remuneração a ser pago pela LICENCIADA à UFOP pela exploração comercial das TECNOLOGIAS licenciadas e por eventual sublicenciamento;

6.3 apresentar à UFOP, dentro dos prazos previstos na Cláusula Terceira, documento que formalize a cobrança dos valores devidos pelo licenciamento e por eventual sublicenciamento;

6.4 prestar contas à UFOP dos recursos recebidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização da respectiva cobrança;

6.5 apresentar relatórios anuais à UFOP com a demonstração dos valores recebidos;

6.6 informar à UFOP sobre eventuais atrasos no pagamento das remunerações pela LICENCIADA, para permitir que sejam tomadas as medidas cabíveis e previstas no presente CONTRATO; e

6.7 providenciar o repasse dos valores equivalentes às porcentagens dos criadores pertencentes à UFOP conforme Resolução CUNI 2174, de forma direta aos interessados.

6.8 O repasse dos valores pertencentes à UFOP serão utilizados no desenvolvimento de projeto institucional, conforme plano de trabalho e instrumento contratual específico.

6.9 Caso o projeto institucional não seja desenvolvido dentro do prazo de um ano, os recursos serão repassados à UFOP mediante guia de recolhimento da união (GRU).

6.10 A Fundação reterá 20% (vinte por cento) dos valores que couberem à UFOP a título de despesas operacionais.

6.11 A FUNDAÇÃO em todas as suas atividades relacionadas a este CONTRATO cumprirá, a todo tempo, com todos os regulamentos, leis e legislações aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a, o *Foreign Corrupt Practices Act* (15 U.S.C. §78-dd-1, et seq., conforme alterado) e os aspectos relacionados à corrupção e suborno de agentes públicos da Lei Anticorrupção brasileira (Lei nº 12.846/2013), bem como a qualquer outra lei antissuborno, lei anticorrupção ou lei sobre conflitos de interesses aplicável.

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO

7.1 As LICENCIANTES poderão fiscalizar e vistoriar, a qualquer tempo, a exploração das TECNOLOGIAS ora licenciadas, bem como o cumprimento das demais obrigações do presente CONTRATO, inclusive nas instalações da LICENCIADA. Sempre que solicitado pelas LICENCIANTES, a LICENCIADA deverá comprovar o cumprimento de tais obrigações.

7.2 Toda e qualquer fiscalização, verificação ou inspeção da exploração das TECNOLOGIAS realizada pelas LICENCIANTES e/ou por terceiros prévia e expressamente indicados por estas deverá ser acompanhada pela LICENCIADA, e não a eximirá das responsabilidades decorrentes da exploração das TECNOLOGIAS.

7.3 Em caso de descumprimento dos requisitos mínimos de qualidade estabelecidos para a produção das TECNOLOGIAS, nos termos do item 4.1 (x), as Partes se comprometem a elaborar um plano de ação a fim de sanar o descumprimento mencionado.

CLÁUSULA OITAVA - CONFIDENCIALIDADE

8.1 As Partes se obrigam a não divulgar ou revelar a terceiros as Informações Confidenciais às quais venham a ter acesso em razão deste CONTRATO e/ou da performance e execução das obrigações e atividades nele contempladas, e a não usar tais Informações Confidenciais, sem o prévio consentimento por escrito das outras Partes, exceto para o cumprimento de suas obrigações decorrentes deste CONTRATO. A Parte Receptora poderá revelar as Informações Confidenciais para seus Representantes e/ou Afiliadas que tenham necessidade de conhecê-las para fins de execução de suas respectivas obrigações no âmbito do CONTRATO, que tenham sido informados acerca de sua natureza confidencial. Para dirimir quaisquer dúvidas, a Parte Receptora será responsável por qualquer violação da presente obrigação de confidencialidade por seus Representantes e/ou Afiliadas. As obrigações de confidencialidade assumidas nesta cláusula permanecerão em vigor por um período de 5 (cinco) anos após o término deste CONTRATO.

8.2 A LICENCIADA se absterá de divulgar a existência do presente CONTRATO, o nome e a marca da VALE para qualquer finalidade, exceto quando obtida a expressa autorização da VALE neste sentido.

8.3 As obrigações de confidencialidade ora estabelecidas não se aplicam às informações que a Parte Receptora possa comprovar que (i) sejam requeridas em decorrência de leis e/ou normas aplicáveis, processo judicial, ordem ou requisição de tribunais ou órgãos governamentais competentes; (ii) estejam ou se tornem disponíveis ao público em geral, de outra forma que não a divulgação pela Parte Receptora, ou quaisquer de seus Representantes e/ou Afiliadas em violação ao presente Contrato; e/ou (iii) que já eram conhecidas, ou foram independentemente desenvolvidas, pela Parte Receptora, sem violação de obrigação de confidencialidade, antes de sua divulgação pela Parte Reveladora, seus Representantes e/ou Afiliadas.

8.4 No caso da cláusula 8.1.2 (i) acima, a Parte Receptora deverá notificar por escrito a Parte Reveladora, fornecendo detalhes sobre a necessidade de divulgação das Informações Confidenciais, a fim de que a Parte Reveladora possa buscar meios apropriados de impedir a revelação das Informações Confidenciais. A Parte Receptora deverá cooperar com a Parte Reveladora a fim de que esta possa obter tutela eficaz capaz de impedir a revelação das Informações Confidenciais. Se a Parte Reveladora não obtiver tal tutela ou permitir a divulgação das Informações Confidenciais, a Parte Receptora deverá revelar apenas a porção das Informações Confidenciais solicitada legalmente e utilizar todos os meios necessários a fim de assegurar que as Informações Confidenciais prestadas sejam tratadas confidencialmente e que não sejam divulgadas a terceiros.

8.5 A LICENCIADA não deverá informar que as TECNOLOGIAS são decorrentes de PATENTES licenciadas das LICENCIANTES, e não poderá de nenhuma forma vincular suas vendas ou qualquer promoção ao nome ou marca das mesmas, no intuito de angariar maior interesse de seus clientes. Caso quaisquer das LICENCIANTES tenham conhecimento de que a LICENCIADA está descumprindo tal condição, incluindo mas não se limitando à associação indevida de seu nome ou marca à fabricação, venda e/ou qualquer

outra atividade relacionada à exploração das TECNOLOGIAS, as LICENCIANTES, em comum acordo e livre critério, poderão encerrar a relação contratual com a LICENCIADA, mediante notificação por escrito com efeito imediato, sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos que as LICENCIANTES possam sofrer e quaisquer outros remédios contratuais e/ou legais cabíveis.

8.6 Se o CONTRATO for encerrado, independentemente do motivo, a LICENCIADA deverá prontamente após a solicitação (i) apagar as Informações Confidenciais fornecidas, removendo-as de seus sistemas de computador e bases de dados, (ii) devolver ou destruir, conforme solicitação das LICENCIANTES quaisquer documentos e outros materiais (assim como todas as cópias) fornecidas à LICENCIADA ou seus representantes, contendo Informações Confidenciais, sem reter cópias. Esta obrigação de apagar, remover, destruir ou devolver as Informações Confidenciais inclui quaisquer documentos preparados pela LICENCIADA que reflitam ou contenham, no todo ou em parte, Informações Confidenciais. O cumprimento do disposto nesta cláusula deverá ser certificado, por escrito, por um representante legal regularmente constituído da LICENCIADA.

8.7 Para os fins deste CONTRATO, os termos abaixo terão os seguintes significados:

8.7.1 plantas e desenhos de engenharia e construção, dentre outros; estudos de viabilidade realizados e em andamento; sejam estas informações orais, escritas ou eletrônicas, incluídas as informações obtidas por meio de inspeção visual dos bens ou ativos das LICENCIANTES e/ou de suas Afiliadas, ainda que não haja, na oportunidade, advertência acerca da confidencialidade de tais informações, fornecidas direta ou indiretamente, pelas LICENCIANTES, suas Afiliadas e/ou seus respectivos Representantes, à LICENCIADA, aos seus Representantes e/ou Afiliadas, após a assinatura deste CONTRATO; e (b) análises, compilações, dados, estudos e outros documentos ou registros preparados pela LICENCIADA, seus Representantes e/ou Afiliadas, contendo ou baseados em, no todo ou em parte, quaisquer das Informações Confidenciais.

8.8 Na hipótese de infração da obrigação de confidencialidade ora estabelecida, ficará a Parte infratora obrigada a pagar à(s) outra(s) Parte(s), além da multa de natureza não compensatória estabelecida neste CONTRATO, conforme item 11.2 e subitens, a eventual indenização pelas perdas e danos apurados, se aplicável.

CLÁUSULA NONA - PROPRIEDADE INTELECTUAL

9.1. As LICENCIANTES declaram que, na extensão dos seus conhecimentos e até o momento de celebração do presente CONTRATO, as PATENTES não infringem quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros.

9.2. A LICENCIADA será a única responsável por infrações que cometer a direitos de propriedade intelectual de terceiros, durante a exploração das TECNOLOGIAS respondendo diretamente por quaisquer reclamações, indenizações, taxas ou comissões que forem devidas.

9.3. As LICENCIANTES não conferem à LICENCIADA qualquer direito que não esteja expressamente mencionado no presente CONTRATO. A LICENCIADA não iniciará nenhuma ação administrativa e/ou legal contra terceiros relacionada as PATENTES sem o consentimento prévio e por escrito das LICENCIANTES.

9.4. As Partes reconhecem, ainda, que a LICENCIADA poderá usar de seus próprios conhecimentos ou técnicas para incremento, adaptação ou desenvolvimento das PATENTES/TECNOLOGIAS, e as LICENCIANTES deverão ser comunicadas em caso de qualquer melhoria, ficando garantido às LICENCIANTES o direito de uso gratuito, irrevogável e em prazo indeterminado dos aperfeiçoamentos e melhorias realizadas.

9.5. Não obstante o disposto no item 9.4 acima, todos os direitos de propriedade intelectual de resultados futuros, metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos, patentes e “know-how”, privilegiáveis ou não, obtidos em virtude desse licenciamento, serão de propriedade comum das Partes, ficando desde já estabelecido que a titularidade será dividida entre a VALE, UFOP e a LICENCIADA com percentual de titularidade igual para cada, o que deverá ser formalizado em instrumento jurídico específico.

9.5.1. As Partes concordam que a VALE será a responsável pela proteção dos resultados, estando autorizada a realizar todos os trâmites para a proteção dos direitos de propriedade intelectual

decorrentes dos aperfeiçoamentos e melhorias da TECNOLOGIA.

9.5.2. As Partes deverão definir em instrumento específico sobre o compartilhamento de custos oriundos da proteção dos direitos de propriedade intelectual decorrentes dos aperfeiçoamentos e melhorias da TECNOLOGIA, sendo certo que cada Parte será responsável pelos custos na proporção de sua cotitularidade.

9.6. Caso alguma das Partes não manifeste interesse, de forma expressa e por escrito, pelo depósito do pedido de patente relativo aos eventuais novos processos e/ou produtos, a Parte interessada ficará liberada para requerer o depósito exclusivamente em seu nome.

9.7. A manifestação de interesse prevista no item 9.6 acima deverá ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da comunicação formal.

9.8 A LICENCIADA não está autorizada a sublicenciar as PATENTES em proveito de terceiros, a menos que seja previamente autorizada por escrito pelas LICENCIANTES, e ainda após prévia aprovação das LICENCIANTES quanto aos termos e condições do sublicenciamento, que deverá ser formalizado através de um termo aditivo.

9.9 Caso as LICENCIANTES, por qualquer motivo, venham a ser acusadas ou processadas por infringir quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros relacionados com o presente CONTRATO, em virtude de ato e/ou omissão da LICENCIADA e/ou de seus Representantes, a LICENCIADA, às suas expensas, se obriga a intervir em qualquer processo, procedimento ou demanda judicial, em seu próprio nome, bem como a se responsabilizar por quaisquer prejuízos causados em consequência de decisão judicial contra as LICENCIANTES, desde que:

9.10 as LICENCIANTES notifiquem à LICENCIADA, por escrito, antes do transcurso de 1/3 do prazo legal para a apresentação da manifestação que lhe couber no processo;

9.11 as LICENCIANTES não tenham contribuído para essa infração; e

9.12 as LICENCIANTES não façam qualquer admissão de responsabilidade e nem se comprometam ou concordem em liquidar qualquer reivindicação sem o consentimento prévio e por escrito da LICENCIADA.

9.13 A VALE poderá, a seu exclusivo critério, defender a LICENCIADA, nas ações ajuizadas contra a LICENCIADA por qualquer terceiro, cujo objeto da lide seja uma alegação de que o uso das PATENTES/TECNOLOGIAS pela LICENCIADA, de acordo com os termos e condições deste CONTRATO, constitui infração direta ou apropriação indébita de patente, direito autoral ou direitos de segredo comercial, desde que a LICENCIADA não tenha contribuído para tanto. Caso a VALE assuma a defesa da LICENCIADA e esta venha a ser condenada, a VALE pagará o valor da condenação determinada em última instância contra a LICENCIADA (ou o valor de qualquer acordo celebrado pela VALE, com notificação prévia para ciência da LICENCIADA) com relação a estas reclamações. Esta obrigação da VALE não deve ser aplicável se a infração ou apropriação indébita alegada resultar de (i) modificação das PATENTES/TECNOLOGIAS pela LICENCIADA ou do uso dessa para finalidades distintas das quais ela originalmente se propõe pela LICENCIADA; (ii) da combinação, operação ou venda pela LICENCIADA a partir das PATENTES/TECNOLOGIAS objeto deste CONTRATO com produtos, dados ou equipamentos não fornecidos pelas LICENCIANTES; ou (iii) do uso pela LICENCIADA das PATENTES/TECNOLOGIAS em outro país que não o TERRITÓRIO. Esta obrigação da VALE também não se aplica se a LICENCIADA deixar de notificar a VALE no prazo estipulado no item 9.10.3 abaixo, por escrito, com relação à ação.

9.14 Na hipótese de demanda judicial face à LICENCIADA, mediante solicitação expressa da VALE, a LICENCIADA requisitará, em contestação, o ingresso da VALE no litígio bem como a exclusão da LICENCIADA do polo passivo da respectiva ação. As Partes concordam que a tese de defesa será fornecida pela VALE no que não conflitar com os interesses da LICENCIADA, incluindo a concessão de documentos que se fizerem necessários para instruir a fase processual probatória da respectiva demanda. A VALE tem autorização para definir integralmente a defesa e qualquer acordo de qualquer reclamação, desde que o acordo não inclua obrigação financeira para a LICENCIADA. Se a LICENCIADA recusar a tese de defesa oferecida pela VALE, ou deixar de seguir orientações e/ou estratégias processuais para a condução do processo, a LICENCIADA renuncia a todos os direitos e indenizações resultantes da obrigação da VALE nos termos do item 9.10 acima.

9.15 Caso a VALE assuma a defesa da LICENCIADA, a LICENCIADA deve cooperar com a defesa desta reclamação, que será conduzida por escritório de primeira linha a ser indicado pela VALE. A VALE se reserva expressamente o direito de concordar com a desistência de qualquer acusação de infração ou apropriação indébita em relação as PATENTES/TECNOLOGIAS se o terceiro desistir deste pedido ou se o juiz considerar que não houve violação ou apropriação indébita de direitos de terceiros. A LICENCIADA não deve tomar qualquer medida em resposta a qualquer alegação de infração ou apropriação indébita com relação as PATENTES/TECNOLOGIAS que seja prejudicial aos direitos da VALE.

9.16 Para que o procedimento do item 9.10 seja levado a cabo, a LICENCIADA deverá (i) notificar a VALE, por escrito, antes do transcurso de 1/3 do prazo legal para a apresentação da manifestação que lhe couber no processo, e (ii) cooperar na defesa. A LICENCIADA poderá, a seu critério, participar, mas não controlar, a defesa de tal reclamação e poderá ser representada, às suas próprias custas, por advogado de sua escolha.

9.17 As disposições do item 9.10 estabelecem a única, exclusiva e integral responsabilidade da VALE para com a LICENCIADA, sendo o único recurso cabível à LICENCIADA quanto a ações ajuizadas por terceiros aqui previstas e violação ou apropriação indébita de direitos de propriedade intelectual de terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA - INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÕES E DE EXCLUSIVIDADE

10.1. As LICENCIANTES reservam-se o direito de explorar as TECNOLOGIAS em qualquer país, inclusive no TERRITÓRIO, sendo que a licença aqui concedida à LICENCIADA não contém qualquer restrição à industrialização e comercialização das TECNOLOGIAS protegidas pelas PATENTES licenciadas no TERRITÓRIO, que poderá ser explorada de acordo com a livre conveniência das LICENCIANTES, seja diretamente, seja por meio de licenciamento para terceiros.

10.2. Caso seja de interesse das LICENCIANTES a contratação do fornecimento das TECNOLOGIAS, tal contratação será tratada em instrumento jurídico próprio.

10.3. O presente CONTRATO tampouco cria qualquer direito de exclusividade de fabricação e fornecimento das TECNOLOGIAS para a LICENCIADA, podendo as LICENCIANTES licenciar as PATENTES para terceiros, bem como adquirir de terceiros produtos idênticos e/ou similares as TECNOLOGIAS.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIAS, RESPONSABILIDADES E PENALIDADES

11.1. A LICENCIADA será a única responsável por todo e qualquer ato ou omissão relacionado a este CONTRATO atribuíveis à LICENCIADA e/ou a seus Representantes, que possa gerar responsabilidade de natureza civil, criminal, tributária, ambiental ou de qualquer outra natureza em decorrência do presente CONTRATO, com expressa exclusão de toda a responsabilidade das LICENCIANTES, ainda que subsidiária, arcando a LICENCIADA com todos os custos, indenizações e compensações decorrentes de sua responsabilidade.

11.2. Caso a LICENCIADA deixe de cumprir qualquer obrigação para a qual não haja penalidade específica, as LICENCIANTES notificarão, mediante simples comunicação por escrito à LICENCIADA, a respeito do referido não-cumprimento, indicando qual obrigação não foi cumprida, devendo a LICENCIADA cumprir as respectivas obrigações dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou outro prazo que venha a ser acordado entre as Partes, contados do recebimento da comunicação das LICENCIANTES.

11.2.1. Na hipótese de a LICENCIADA não sanar a obrigação prevista no item 11.2 acima, a LICENCIADA estará sujeita ao pagamento da multa diária de natureza não compensatória correspondente a 1% (um por cento) do valor apurado de *royalties* do último semestre anterior ao da data do descumprimento em questão, até o cumprimento da referida obrigação. Caso (i) o descumprimento ocorra antes que a apuração de *royalties* de ao menos um semestre tenha sido concluída; (ii) o valor apurado de *royalties* do semestre seja inferior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); ou (iii) por qualquer outro motivo, não seja

possível apurar o valor dos *royalties*, a multa diária de natureza não compensatória será, de forma alternativa, correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais).

11.2.2. Caso a obrigação descumprida não seja considerada sanável pela(s) LICENCIANTE(S), a LICENCIADA estará sujeita ao pagamento de multa de natureza não compensatória correspondente a 10% (dez por cento) do valor apurado de *royalties* do último semestre anterior ao da data do descumprimento em questão, que será exigível a partir de comunicação, por escrito, da(s) LICENCIANTE(S), neste sentido. Caso (i) o descumprimento ocorra antes que a apuração de *royalties* de ao menos um semestre tenha sido concluída; (ii) o valor apurado de *royalties* do semestre seja inferior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); ou (iii) por qualquer outro motivo, não seja possível apurar o valor dos *royalties*, a multa de natureza não compensatória será, de forma alternativa, correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

11.3. Sem prejuízo de quaisquer outras obrigações e responsabilidades previstas neste CONTRATO, caberá exclusivamente à LICENCIADA a reparação de eventuais perdas e danos porventura causados por seus Representantes às LICENCIANTES ou a terceiros na execução deste CONTRATO.

11.4. Se as LICENCIANTES e/ou quaisquer de seus Representantes forem autuados, notificados, citados, intimados ou condenados em razão do não cumprimento, em época própria, de qualquer obrigação atribuível à LICENCIADA e/ou seus Representantes, independentemente da natureza, a LICENCIADA tomará todas as medidas necessárias para que as LICENCIANTES e/ou quaisquer de seus Representantes sejam excluídos do polo passivo da autuação, notificação, citação, intimação ou condenação, mediante decisão irrecorrível.

11.4.1. A LICENCIADA ressarcirá às LICENCIANTES e/ou quaisquer de seus Representantes, independentemente do resultado dos processos judiciais ou administrativos, os valores e despesas incorridos pela VALE e/ou quaisquer de seus Representantes na defesa dos referidos processos, incluindo, sem se limitar, despesas judiciais e administrativas e custos com advogados.

11.4.2. Assistirá às LICENCIANTES o direito de cobrar judicialmente tais obrigações da LICENCIADA, servindo, para tanto, o presente CONTRATO como título executivo extrajudicial.

11.5. As multas e penalidades previstas neste CONTRATO serão aplicadas cumulativamente, conforme a ocorrência dos eventos que ensejam a sua incidência, estando limitadas ao maior valor entre (i) 20% (vinte por cento) dos valores de *royalties* pagos em razão do presente CONTRATO; ou (ii) R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com exceção expressa à multa resolutória prevista no item 12.4 abaixo, que deverá ser cumulada ao limite ora estabelecido.

11.6. As Partes acordam que a cobrança de todas as penalidades estabelecidas neste CONTRATO será realizada mediante simples comunicação por escrito, não havendo necessidade de notificação para a constituição da outra Parte em mora, nos termos do Art. 397 do Código Civil.

11.7. Nenhuma das Partes será responsável perante a outra Parte por lucros cessantes e/ou danos indiretos, com exceção das disposições do item 11.8 abaixo.

11.8 As limitações e exclusões de responsabilidade estabelecidas neste CONTRATO não serão aplicáveis às hipóteses de:

1. Violação de direito de propriedade intelectual;
2. Fraude ou dolo;
3. Infração às cláusulas de anticorrupção e sanções;
4. Danos ao meio ambiente;
5. Violação à legislação trabalhista, previdenciária e tributária;
6. Quebra de confidencialidade;
7. Descumprimento da legislação de saúde e segurança;
8. Acidentes dos quais resultem lesão corporal ou morte;
9. Utilização de mão de obra infantil ou escrava ou condição análoga que atente contra a dignidade humana; e/ou

10. Violação ao disposto na cláusula de proteção de dados pessoais.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESOLUÇÃO

12.1 Sem prejuízo da satisfação de seus demais direitos, cada Parte poderá resolver este CONTRATO mediante comunicação por escrito à outra Parte, com efeito imediato, sem que caiba qualquer reclamação, indenização ou compensação em benefício da Parte que recebe o comunicado de resolução, em decorrência da resolução, nos seguintes casos:

1. pedido ou decretação de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da outra Parte;
2. na hipótese de as multas aplicadas à outra Parte atingirem o limite disposto no item 11.5;
3. fraude ou dolo cometidos pela outra Parte de forma relacionada ao cumprimento de suas obrigações contratuais, nos termos deste CONTRATO; e
4. decisão judicial transitada em julgado mantendo a decisão do INPI pelo indeferimento de pedido de patente ou decisão judicial transitada em julgado mantendo a nulidade de patente concedida.

12.2. Sem prejuízo da satisfação de seus demais direitos, as LICENCIANTES poderão, a seu exclusivo critério, resolver este CONTRATO, mediante prévia e expressa comunicação à LICENCIADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que caiba à LICENCIADA o direito a qualquer reclamação, indenização ou compensação, em razão da resolução, nos seguintes casos:

1. descumprimento de qualquer das obrigações do presente CONTRATO, que deixe de ser sanado no prazo de 10 (dez) dias ou em outro prazo acordado entre as Partes, após o recebimento da notificação por escrito enviada pela(s) Parte(s) inocente(s), neste sentido;
2. cessão, subcontratação e/ou transferência parcial ou total para terceiros das obrigações assumidas neste CONTRATO pela LICENCIADA, sem prévia e expressa autorização das LICENCIANTES;
3. violação de propriedade intelectual;
4. atrasos injustificados de pagamentos por período superior a 60 (sessenta) dias;
5. não atendimento de eventual plano de ação relacionado ao descumprimento dos requisitos mínimos de qualidade na produção das TECNOLOGIAS, após prazo acordado em tal plano de ação;
6. violação ao disposto na(s) cláusula(s) anticorrupção e de sanções; e
7. descumprimento do disposto no item 8.1.4 deste CONTRATO.

12.3 Fica certo e ajustado que a adoção pela LICENCIADA de mão-de-obra escrava e/ou infantil ou de quaisquer outras condições de trabalho que atentem contra a dignidade humana ensejará a resolução deste CONTRATO por motivo atribuível à LICENCIADA, mediante notificação prévia pelas LICENCIANTES com efeito imediato, sem prejuízo da denúncia às autoridades competentes e de todos os demais remédios legais e contratuais cabíveis.

12.4 Fica certo e ajustado que o descumprimento material da legislação aplicável relativa à saúde e segurança do trabalho ou meio ambiente, em especial as normas internas da VALE, bem como as licenças ambientais aplicáveis e suas condicionantes ensejará a resolução deste CONTRATO por motivo atribuível à LICENCIADA, mediante notificação prévia pelas LICENCIANTES com efeito imediato, sem prejuízo de todos os demais remédios legais e contratuais cabíveis.

12.5 Sem prejuízo da satisfação de seus demais direitos, a LICENCIADA poderá, a seu exclusivo critério, resolver este CONTRATO, mediante prévia e expressa comunicação às LICENCIANTES, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que caiba às LICENCIANTES o direito a qualquer reclamação, indenização ou compensação, em razão da resolução, no seguinte caso:

12.6 atrasos injustificados, por parte das LICENCIANTES, na disponibilização de informações que comprovadamente comprometam a regular exploração das TECNOLOGIAS, que deixem de ser sanados no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento de notificação por escrito da LICENCIADA neste sentido.

12.5 Ocorrendo resolução motivada por qualquer das Partes, ressalvadas as hipóteses dos itens 12.1 (i) e 12.1 (iv), a Parte que lhe der causa responderá por multa resolutória de 10% (dez por cento) dos valores de *royalties* pagos em razão do presente CONTRATO, atualizado conforme variação do IGP-M/FGV – Índice Geral de Preços do Mercado, desde a data de início de vigência deste CONTRATO até a data do efetivo pagamento da referida multa, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Fica desde já estabelecido que a presente penalidade é cumulativa às demais penalidades do CONTRATO, não se sujeitando ao limite estabelecido no item 11.5 acima.

12.6 Observadas as ressalvas dos itens 12.1, 12.2 e 12.3, é facultado a qualquer das Partes denunciar o presente CONTRATO, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem que caiba qualquer reclamação, indenização ou compensação em benefício da Parte que receber a notificação de resolução. Neste caso, não será devida a multa resolutória prevista no item 12.4 deste CONTRATO em razão da denúncia.

12.6.1 No caso de resolução do CONTRATO, ressalvadas as hipóteses dos itens 12.1 (iii), 12.2 (ii), 12.2 (iii), 12.2 (vi), 12.2.1 e 12.2.2, as Partes se comprometem a realizar um inventário do estoque da LICENCIADA, em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação pela respectiva Parte, a fim de averiguar a quantidade de produtos fabricados com base na exploração das TECNOLOGIAS até aquela data. A LICENCIADA terá o direito de comercializar todo o estoque de produtos em questão levantados no inventário em até, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de conclusão do inventário.

12.6.2 As Partes deverão firmar um novo instrumento para o repasse dos *royalties* relativos à venda do estoque dos produtos, conforme indicado no item 12.6 acima.

12.6.3. A proposta acordada no item 12.6 acima não se aplicará na hipótese em que a resolução for motivada pelos itens 12.1 (iii), 12.2 (ii), 12.2 (iii), 12.2 (vi), 12.2.1 e 12.2.2 sendo que neste caso a LICENCIADA não poderá comercializar quaisquer produtos contidos em seu estoque, devendo destruí-los, não cabendo qualquer indenização ou outro ressarcimento por parte das LICENCIANTES.

12.7. Por ocasião da resolução do CONTRATO, independentemente do motivo, a LICENCIADA devolverá às LICENCIANTES qualquer documentação que tenha sido disponibilizada para o cumprimento do presente CONTRATO e interromperá imediatamente a produção das TECNOLOGIAS, observando o disposto no item 12.6.

12.8. As Partes acordam que as LICENCIANTES poderão proceder com o encerramento ou cancelamento de qualquer averbação ou pedido de registro de qualquer direito relacionado ao uso das TECNOLOGIAS que tenha sido formalizado perante as autoridades competentes no Brasil, incluindo, mas não se limitando à averbação ou pedido de registro de tais direitos no INPI, em caso de término deste CONTRATO, sem que caiba qualquer reclamação, indenização ou compensação em benefício da LICENCIADA.

12.9 Caso os PEDIDOS DE PATENTE tenham seu arquivamento definitivo publicado pelo INPI, a LICENCIADA terá o direito a resolver o CONTRATO, a seu exclusivo critério e mediante prévia comunicação às LICENCIANTES com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ficando desde já certo e ajustado entre as Partes que todo e qualquer pagamento já realizado a título de *royalties* pela LICENCIADA em favor das LICENCIANTES se dará como recebido e quitado, não cabendo às LICENCIANTES nenhuma responsabilidade na devolução de qualquer valor à LICENCIADA, seja a que título for, e sem que caiba à LICENCIADA o direito a qualquer reclamação, indenização ou compensação.

12.9.1 Caso os PEDIDOS DE PATENTE tenham seu arquivamento definitivo publicado pelo INPI, a LICENCIADA terá o direito de resolver parcialmente o CONTRATO com relação ao licenciamento dos PEDIDOS DE PATENTE, a seu exclusivo critério e mediante prévia comunicação às LICENCIANTES, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mantendo somente o uso e exploração de know-how, sem que caiba à LICENCIADA o direito a qualquer reclamação, indenização ou compensação. A previsão em questão deverá ser objeto de Termo Aditivo.

12.10. Caso as LICENCIANTES decidam instaurar ação judicial para questionar a decisão do INPI mencionada no item 12.9 acima, e a LICENCIADA decida, a seu livre critério, por não exercer o seu direito de resolver o CONTRATO, nos termos do item 12.9 acima e por manter o CONTRATO em regular execução até que eventual decisão judicial transite em julgado, fica desde já certo e ajustado entre as Partes que todo e qualquer pagamento já realizado a título de *royalties* pela LICENCIADA em favor das LICENCIANTES durante esse período, se dará como recebido e quitado, não cabendo às LICENCIANTES nenhuma responsabilidade na devolução ou indenização de qualquer valor à LICENCIADA, seja a que título for.

12.11. Sem prejuízo da satisfação de seus demais direitos, as LICENCIANTES poderão, a seus exclusivos critérios, resolver este CONTRATO e/ou qualquer outro CONTRATO firmado entre as LICENCIANTES e/ou suas controladas e/ou coligadas, direta ou indiretamente, e a LICENCIADA e/ou sua controladora, controladas e/ou coligadas, direta ou indiretamente, mediante prévia e expressa comunicação à LICENCIADA, com efeito imediato, sem que caiba à LICENCIADA e/ou sua controladora, suas controladas e/ou coligadas, direta ou indiretamente, o direito a qualquer reclamação, indenização ou compensação em razão da resolução, seja a qualquer título for, no caso de:

12.11.1 fraude ou dolo cometidos pela LICENCIADA de forma relacionada ao cumprimento de suas obrigações contratuais;

12.11.2 utilização de mão de obra escrava ou infantil ou de quaisquer outras condições de trabalho que atentem contra a dignidade humana;

12.11.3 descumprimento material da legislação aplicável relativa à saúde e segurança do trabalho ou meio ambiente, em especial as normas internas da VALE, bem como as licenças ambientais aplicáveis e suas condicionantes;

12.11.4 violação de propriedade intelectual;

12.11.5 violação ao disposto na clausula de proteção de dados pessoais; e/ou

12.11.6 violação ao disposto nas cláusulas de anticorrupção e sanções.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

13.1 As Partes deverão, nos termos deste CONTRATO, cumprir com suas respectivas obrigações que lhes forem impostas de acordo com as diretrizes estabelecidas nas “Leis de Proteção de Dados Pessoais” que, para fins desta cláusula, significam todas as leis, regras, regulamentos, ordens, decretos, orientações normativas e autorregulamentações aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo em especial, sem limitação, a Lei nº 13.709/2018 (“LGPD”).

13.2 Fica desde já acordado que cada Parte será a única responsável por garantir a sua própria conformidade com as Leis de Proteção de Dados Pessoais aplicáveis, sendo cada uma delas responsável pela suficiência de suas políticas e salvaguardas de proteção de dados pessoais, incluindo quanto ao dever de sigilo e segurança destes dados em consonância com as Leis de Proteção de Dados Pessoais, sem prejuízo à cooperação entre as Partes para auxilio no cumprimento de suas obrigações, nos limites legais aplicáveis.

13.3 Caso as LICENCIANTES considerem, por sua livre discricionariedade e a qualquer tempo, que são necessárias medidas adicionais para regular a proteção de dados pessoais relacionadas ao cumprimento das obrigações do presente CONTRATO, em conformidade com as Leis de Proteção de Dados Pessoais, as Partes se comprometem, desde já, a executar acordos adicionais e/ou a celebrar termo aditivo ao presente instrumento para cumprir tal finalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Todas as notificações, comunicações ou informações entre as Partes deverão ser feitas por escrito e dirigidas aos endereços eletrônicos indicados abaixo, a menos que outro tenha sido indicado por escrito,

mediante aviso prévio com antecedência mínima de 10 (dez) dias:

a) VALE S.A.

Aos cuidados de: Fabiano Tonucci

Gerência de Propriedade Intelectual e Prospecção Tecnológica

E-mail: fabiano.tonucci@vale.com com cópia para pi.online@vale.com

b) UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo – NITE, *Campus* Universitário Morro do Cruzeiro – 35400-000 – Ouro Preto/MG;

E-mail: nite@ufop.edu.br

c) FUNDAÇÃO GORCEIX

Aos cuidados do Prof. Reinaldo Pinheiro

Rua Carlos Walter Marinho Campos, nº 57, Vila Itacolomy, 35400-000 - Ouro Preto/MG

E-mail: reinaldo@gorceix.org.br

Telefone: (31) 3559-7100

d) ÉPSILON AUTOMAÇÃO LTDA

Aos cuidados de Érica da Silva Pinto

Rua Arthur Versiani Machado, n. 600, apto 101, Lagoa, Ouro Preto, MG, 35400-000;

Tel: (31) 98836-4880;

E-mail: epsilon@epsilon.ind.br

14.2. O não exercício pelas Partes de quaisquer dos direitos ou prerrogativas previstas neste CONTRATO, ou na legislação aplicável será tido como ato de mera liberalidade, não constituindo alteração ou novação das obrigações ora estabelecidas, cujo cumprimento poderá ser exigido a qualquer tempo, independentemente de comunicação prévia à outra Parte.

14.3. Se quaisquer das disposições do presente CONTRATO forem consideradas, parcialmente ou totalmente, nulas, inválidas ou inexequíveis, tais disposições não afetarão as demais disposições ou cláusulas deste CONTRATO.

14.4. É vedada à LICENCIADA a cessão, total ou parcial, dos direitos e obrigações oriundos e/ou decorrentes deste CONTRATO, sem a prévia e expressa autorização das LICENCIANTES, ficando a VALE desde já autorizada a ceder ou transferir, no todo ou em parte, para empresas do mesmo grupo ou em função de reestruturação societária, sem a prévia e expressa anuência da LICENCIADA.

14.5. A cessão autorizada pelas LICENCIANTES não afasta nem dilui a responsabilidade da LICENCIADA pelo integral cumprimento de todas as obrigações assumidas neste CONTRATO, mantendo a LICENCIADA a total responsabilidade perante as LICENCIANTES pelos atos e omissões de terceiros em decorrência da cessão.

14.6. Este CONTRATO só poderá ser alterado em qualquer de suas disposições mediante celebração, por escrito, de termo aditivo contratual, devidamente assinado por todas as Partes.

14.7. O presente CONTRATO não tem caráter exclusivo e não estabelece vínculo empregatício entre as Partes ou qualquer relação de subordinação pessoal entre seus administradores, empregados, prepostos

e/ou terceiros sob a responsabilidade das Partes.

14.8. O presente CONTRATO substitui todos os entendimentos anteriores havidos entre as Partes com relação ao ora pactuado, tenham sido escritos ou verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – LEI APLICÁVEL E ARBITRAGEM

15.1 Este CONTRATO e qualquer disputa e/ou arbitragem relacionada a este serão regidos e interpretados pelas leis da República Federativa do Brasil.

15.2 Todas as disputas decorrentes do presente CONTRATO ou a ele relacionadas serão definitivamente resolvidas de acordo com o Regulamento do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá ("CCBC") ("Regulamento CCBC"), por três árbitros. Cada uma das Partes deverá nomear um árbitro, na forma do Regulamento CCBC. Os árbitros nomeados pelas Partes deverão nomear, em conjunto e por acordo mútuo, o terceiro árbitro, que deverá presidir o Tribunal Arbitral.

15.3 A arbitragem será uma arbitragem de direito, sendo vedado aos árbitros decidir por equidade.

15.4 O local da arbitragem será a Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, onde será proferida a sentença arbitral. O idioma da arbitragem será o português.

15.5 A sentença arbitral deverá determinar em que medida a Parte perdedora deverá suportar as despesas decorrentes da arbitragem, tais como os honorários dos árbitros e dos peritos, custas devidas à câmara de arbitragem, estenotipia, aluguel de salas para audiências, entre outros.

15.6 Cada Parte suportará individualmente os honorários dos advogados, pareceristas e assistentes técnicos que contratar e fica expressamente acordado que a sentença arbitral não poderá condenar as Partes ao pagamento de honorários de sucumbência ou de honorários advocatícios de qualquer espécie.

15.7 As Partes concordam em tratar o procedimento arbitral, informações e documentos correlatos como confidenciais nos termos da Cláusula Oitava.

15.8 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 de Ponte Nova-MG, para dirimir os conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, as Partes, por meio de seus representantes legais, assinam o presente CONTRATO, na presença das testemunhas abaixo, obrigando as Partes e seus cessionários ou sucessores a qualquer título.

Em caso de assinatura física, o CONTRATO será assinado em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito. Como alternativa à assinatura física do CONTRATO, as Partes declaram e concordam que a assinatura mencionada poderá ser efetuada em formato eletrônico. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste CONTRATO e seus termos, incluindo seus anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ("MP nº 2.200-2").

Belo Horizonte, xx de xx de 202X.

_____	_____
VALE S.A.	**VALE S.A.**
XXXXXX	XXXXXX

_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Profa. Cláudia Aparecida Marliére de Lima
Reitora

_____

FUNDAÇÃO GORCEIX
Prof. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente

_____

ÉPSILON AUTOMAÇÃO LTDA
Erica da Silva Pinto
Sócia-Administradora

Testemunhas:

_____	_____
xxxx	xxxx
CPF: xxxx	CPF: xxxx

[1]Ainda que a LICENCIADA neste instrumento não se classifique como Fornecedor, deverá observar todos os termos contidos no Código de Conduta de Fornecedores, ao que for aplicável em sua relação com a Vale.

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Pacheco da Silveira**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 19/02/2024, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Claudia Aparecida Marliere de Lima**, **REITOR(A)**, em 19/02/2024, às 13:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Érica Silva Pinto**, **Usuário Externo**, em 26/02/2024, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Maurício Pereira Vasconcelos**, **Usuário Externo**, em 06/03/2024, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **FABIANO SOUZA TONUCCI**, **Usuário Externo**, em 08/03/2024, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Cristovam Paes de Oliveira**, **Usuário Externo**, em 20/03/2024, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0668737** e o código CRC **78520A75**.

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 23109.013537/2023-21

SEI nº 0668737

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35402-163
Telefone: (31)3559-1197 - www.ufop.br