# CONTRATO PARA AJUSTE DE PROPRIEDADE INTELECTUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE E O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

Pelo presente instrumento particular, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE**, inscrita no CNPJ n° 130315470001-04 com sede na Av Marechal Rondom s/n, Conjunto Jardim Rosa Elze, Campus Universitário Prof. José Aloísio de Campos, São Cristóvão, Sergipe, Brasil, doravante denominada **UFS** neste ato representada por seu **Magnífico Reitor Professor Doutor Valter Joviniano de Santana Filho** e de outro lado o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**, autarquia federal inscrita no CNPJ nº 10.728.444/0001-00 com sede na Avenida Jorge Amado, 1551 - Loteamento Garcia Bairro Jardins| Aracaju - SE , CEP: 49025-330 – Brasil, doravante denominada **IFS**, neste ato representada por sua Magnífica Reitora Professora Doutora Ruth Sales Gama de Andrade resolvem celebrar o presente **CONTRATO PARA AJUSTE DE PROPRIEDADE INTELECTUAL** mediante cláusulas e condições a seguir:

## CONSIDERAÇÕES

I – **DO DESENVOLVIMENTO CONJUNTO**: as instituições **UFS e IFS** através de um intercâmbio de conhecimentos realizaram atividades de pesquisa e desenvolvimento, sendo que destas atividades foi desenvolvida conjuntamente a Tecnologia intitulada "**RODO UVC PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES"**, a ser depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

II - **DA DIVISÃO DOS DIREITOS PROPRIEDADE INTELECTUAL:** a propriedade da tecnologia supracitada será dividida entre as partes, sendo que o percentual previsto na cláusula segunda, item 2.1, foi acordado entre as partes, considerando a contribuição intelectual de cada parte no desenvolvimento da tecnologia em questão.

III – DO **FINANCIAMENTO:** as instituições **UFS e IFS** aportaram recursos financeiros (infraestrutura), humanos (pesquisadores internos) e materiais alocados (matérias e equipamentos do laboratório analítico, hardware e software) para a pesquisa e desenvolvimento da Tecnologia supracitada.

V – **DOS INVENTORES**: São considerados inventores, para fins deste contrato, aqueles que foram ou forem definidos no momento dos protocolos da TECNOLOGIA no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, quando de sua proteção.

Por parte da **UFS:** Victor Gabriel Barreto dos Santos, Divanizia do Nascimento Souza, Susana de Souza Lalic

Por parte do **IFS:** Adeilson Pessoa de Melo, Edvaldo José dos Santos, Paulo Cesar Lima Santos

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto estabelecer as condições, direitos e obrigações entre a **UFS e IFS** sobre a PROPRIEDADE INTELECTUAL, no Brasil e Exterior, da

Tecnologia **"RODO UVC PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES"** a ser depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

2.1 Todos os direitos de propriedade intelectual, ou seja, os resultados, metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos, "know-how", privilegiáveis ou não, que foram obtidos em virtude da tecnologia a ser depositada, objeto do presente contrato, serão de propriedade das Partes na seguinte proporção: **50% (cinquenta por cento)** para a **UFS** e : **50% (cinquenta por cento)** para o **IFS**

2.2 As despesas decorrentes da elaboração, depósito, acompanhamento, cumprimento de exigências, manutenção, defesa, processos administrativos, ações judiciais, entre outras, relativas à patente, no Brasil ou no exterior, serão arcadas pela **UFS e IFS,** na proporção da titularidade descrita no item 2.1.

2.3 Havendo licenciamento da tecnologia para terceiros, todas e quaisquer despesas referente ao depósito e manutenção de pedido(s) de patente(s) ou patente(s) de que trata o presente acordo serão de responsabilidade da(s) empresa(s) licenciada(s).

2.4. As despesas decorrentes dos itens 2.2 acima poderão ser transferidas para eventuais empresas que demonstrem interesse na tecnologia.

2.5 As partes em comum acordo e se julgarem conveniente, designarão os países onde pretendem obter a proteção.

2.6 A partes se obrigam mutuamente a fornecerem cópias, de todos os documentos que envolvam o(s) pedido(s) de patente(s) bem como a ceder procuração para registro de privilégio de patente(s), sempre que se faça necessário

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO**

3.1 Considerando o caráter de cotitularidade da referida tecnologia, todos os direitos de propriedade intelectual, ou seja, os resultados, metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos, "know-how", privilegiáveis ou não, decorrentes da tecnologia a ser depositada junto ao INPI sob o título **"RODO UVC PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES"**, em que poderão ser licenciados para industrialização e comercialização para terceiros**,** mediante contrato de licenciamento específico que fixará, entre outros, os valores relativos ao pagamento de "*royalties"* para as partes.

3.2 Fica acordado que a **UFS e IFS** serão as responsáveis pelo licenciamento da Tecnologia em questão, a terceiros para uso e exploração comercial mediante contrato específico de licenciamento de tecnologia a ser firmado entre as partes.

3.2.1 Havendo o interesse para o Licenciamento da Tecnologia por terceiros, a Parte interessada deverá avisar a outra, mediante comunicação formal, que ficará como responsável e manterá a outra informada dos atos praticados, devendo sempre ao final de tais negociações haver o consenso para sua validação.

3.3 Aplica-se o disposto nas condições de confidencialidade estabelecidas na cláusula quinta deste Contrato a todos os que participarem da negociação para o licenciamento referido nos itens anteriores.

**CLÁUSULA QUARTA - DA PATENTE**

4.1 - Caso uma das partes resolva não mais prosseguir com o processo de proteção ou com a manutenção da patente, poderá alienar ou ceder a terceiros, total ou parcialmente, o seu percentual de titularidade sobre os direitos de propriedade intelectual relativos à tecnologia, após ciência prévia e por escrito às outras partes, sendo-lhes assegurado o direito de preferência.

4.2 A parte que tiver conhecimento de qualquer ato que possa representar infração à patente, deverá comunicar imediatamente à outra, fornecendo as informações necessárias para a condução de eventuais ações.

4.3 Na hipótese de infração por terceiros à patente, as partes irão tomar, conjunta ou isoladamente, as providências necessárias à defesa judicial cível e/ou criminal contra eventual uso não autorizado, do produto ou processo decorrente da TECNOLOGIA, com compartilhamento das respectivas despesas na mesma proporção das titularidades, conforme estipulado no item 2.3.

**CLÁUSULA QUINTA - DO SIGILO**

5.1 As partes comprometem-se a manter sob estrito sigilo dados e informações intercambiadas em decorrência da TECNOLOGIA, não podendo, de qualquer forma, direta ou indiretamente, dar conhecimento a terceiros das informações consideradas confidenciais trocadas entre as partes ou com terceiros, exceto quando as informações se enquadrarem nos seguintes casos:

5.1.1 Em que as partes anuírem expressamente, por escrito, pela revelação;

5.1.2 que tenha caído em domínio público antes de sua divulgação ou mesmo após, desde que não tenha qualquer culpa de uma das Partes;

5.1.3 tornar-se de conhecimento público, no futuro, sem que caiba a qualquer das partes, a responsabilidade por sua divulgação;

5.1.4 forem comprovadamente e de forma legítima do conhecimento da outra Parte em data anterior à assinatura deste Contrato;

5.1.5 forem reveladas por terceira pessoa que não esteja obrigada à confidencialidade de que trata esta cláusula;

5.1.6 por determinação judicial e/ou governamental para conhecimento das informações, desde que as Partes, sejam notificadas imediatamente e sendo requerido segredo no seu trato judicial e/ou administrativo.

5.2 Serão consideradas informações confidenciais para fins deste contrato, todas e quaisquer informações ou dados classificados ou classificáveis como sigilosos, associados à TECNOLOGIA, em qualquer forma ou meio físico que se apresentem, inclusive durante as negociações ou pesquisas antecedentes à assinatura do presente Contrato.

## CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1 O termo inicial de vigência do presente Contrato será contado da data de sua assinatura e o termo final corresponderá ao término de vigência da patente (15 anos após concessão, contados a partir da data do depósito)

6.2 Caso não seja concedida a carta-patente da TECNOLOGIA pelos órgãos competentes, as partes definirão em instrumento específico as condições relativas ao know-how.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXTINÇÃO

7.1 Constituem motivos para a extinção do presente Contrato:

a) o vencimento do prazo de vigência, previsto na Cláusula Sétima;

b) o acordo entre as partes, por meio de distrato;

c) a renúncia de uma das partes ao direito de propriedade, que deve ser, necessariamente, em favor da outra parte;

d) a rescisão, sem prejuízo da aplicação das penalidades, no caso de descumprimento de cláusulas e/ou condições contratuais. Ocorrendo a rescisão do Contrato, a parte culpada perderá, em favor da(s) parte(s) inocente(s) ou a quem essa(s) última(s) indicar(em), o seu direito de propriedade, mediante indenização do valor da sua quota-parte, deduzidas as perdas e danos causados à(s) parte(s) inocente(s).

**CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES GERAIS**

8.1 Alterações neste instrumento acordadas entre as partes, com exceção de seu objeto, deverão ser obrigatoriamente descritas em um novo termo aditivo.

8.2 Este instrumento vinculará e reverterá em benefício dos sucessores e dos beneficiários da transferência do mesmo pelas partes, as quais não terão direito de transferir o mesmo ou quaisquer de seus poderes, funções ou obrigações sem o consentimento prévio, por escrito, da outra parte.

8.3 Os valores devidos por ambas às partes não se extinguem em nenhum momento, mesmo após o término do prazo de execução deste contrato, a não ser quando do efetivo pagamento em moeda nacional plenamente corrigido.

8.4 A tolerância de qualquer das partes na exigência do cumprimento das obrigações previstas neste contrato não exime as outras partes de responsabilidade, podendo ser exigido o adimplemento da obrigação.

8.5 Fica claro e expressamente convencionado que o não exercício por qualquer das partes de direito a ela conferido pelo presente contrato ou tolerância em impor estritamente seus direitos incluída a eventual aceitação de uma das partes, do atraso ou não cumprimento de quaisquer das obrigações das outras partes, serão considerados como mera liberalidade não implicando em novação, renúncia ou perda dos direitos oriundos desse inadimplemento.

8.6 Qualquer das partes poderá, mediante comunicação por escrito às outras partes, alterar o endereço para o qual as comunicações ou solicitações devem ser enviadas.

8.7 No caso de mudança de endereço de uma das partes, sem comunicação formal à outra, e comprovada a impossibilidade de localização do seu representante legal mediante notificação judicial ou extrajudicial, o cotitular fica autorizado, desde já, a realizar todos os atos necessários à comercialização da TECNOLOGIA perante terceiros.

8.8 O presente instrumento, juntamente com eventuais anexos e aditivos, que rubricados, fazem parte integrante do presente instrumento, contém o acordo integral entre as partes e substituirá todo e qualquer entendimento feito anteriormente, quer por escrito, quer verbalmente.

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

8.10 Os casos omissos relativos a este contrato serão resolvidos pelas partes, que se comunicarão para definir as providências a serem tomadas.

8.11 As partes obrigam-se a:

a) Comparecer às reuniões que se fizerem necessárias para tratar de assuntos relacionados à TECNOLOGIA, especialmente àqueles atinentes aos procedimentos de proteção e exploração comercial.

b) Manterem-se mutuamente informadas sobre os depósitos de pedidos de proteção e etapas subsequentes, bem como outras informações pertinentes ao objeto do presente Contrato.

c) Comunicar imediatamente à outra parte quaisquer alterações atinentes ao(s) seu(s) representante(s) legal(is), endereço(s) e demais dados necessários para contatos e notificações.

**CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE.**

9.1 A UFS providenciará a publicação do extrato do presente Contrato no Diário Oficial da União no prazo estabelecido no Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DEZ – DO FORO.**

10.1 Para dirimir quaisquer dúvidas na Execução deste instrumento, 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, para dirimir dúvidas ou litígios oriundos deste Contrato as partes elegem o Foro da Justiça Federal da Capital de Sergipe, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2 E, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, que também os assinados

São Cristovão, ..... de.....de 2021.

ROSALVO FERREIRA SANTOS:46800646415

Assinado de forma digital por ROSALVO FERREIRA SANTOS:46800646415
Dados: 2021.12.29 15:12:58 -03'00'

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE**
**Prof. Dr. Valter Joviniano de Santana Filho**
**Reitor – UFS**

RUTH SALES GAMA DE ANDRADE:53289730549

Assinado de forma digital por RUTH SALES GAMA DE ANDRADE:53289730549
Dados: 2022.05.24 16:53:46 -03'00'

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**
**Profª. Dra. Ruth Sales Gama de Andrade**
**Reitora - IFS**

**Testemunhas:**

| | |
|---|---|
| ..... | ……..... |
| Nome: | Nome: |
| RG: | RG: |