



CONTRATO DE CESSÃO CONFIRMATÓRIA E CO-PROPRIEDADE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, A FIDIS E O PROF. DR. JAMES ALMADA DA SILVA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE**, inscrita no CNPJ nº 130315470001-04 com sede na Av Marechal Rondon s/n, Conjunto Jardim Rosa Elze, Campus Universitário Prof. José Aloísio de Campos, São Cristóvão, Sergipe, Brasil, neste ato representada por seu Magnífico Reitor, Prof. Dr. Valter Joviniano de Santana Filho, doravante denominada **UFS** e a Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela - **FIDIS**, entidade pública constituída e existente de acordo com as leis da Espanha, com sede no Hospital Clínico Universitario, C/Choupana, s/n 15706, Santiago de Compostela (Espanha) e representada neste acordo por sua Diretora, Isabel Lista García, com o número de identificação 44812997G, espanhola, Espanha, doravante denominados Cessionários, de outro lado o Prof. Dr. James Almada da Silva, inscrito no CPF nº 8687894334 e RG nº 94002065760, com passaporte brasileiro número de identificação FS033636 domiciliado em Av. Gov. Marcelo Déda, 13, CEP 49400-000, Lagarto, SE, Brasil, doravante denominado Cedente, resolvem celebrar o presente **CONTRATO DE CESSÃO CONFIRMATÓRIA E CO-PROPRIEDADE**, mediante cláusulas e condições a seguir:

CONSIDERAÇÕES

I – O Cedente, por boa e valorosa consideração, cujo recebimento é aqui reconhecido, contribuiu para a Invenção (A Invenção) resultante da pesquisa realizada no projeto intitulado: "Propriedades anti-TLR4, anti-IL1R e anti-COX de ingredientes ativos isolados de *Hyptis Pectinata* "explicada em mais detalhes no Anexo I, durante o curso e escopo de sua relação de emprego ou serviço com

(1) Fundação Instituto de Investigação Sanitária de Santiago de Compostela (FIDIS), e (2) Universidade Federal de Sergipe (Brasil) (UFS); e em virtude de tal relação de emprego ou serviço, ele confirma ter cedido e transferido para a FIDIS e UFS (as Cessionárias), todos os seus direitos, títulos e interesses na e para a invenção que serão descritos e protegidos por um pedido de patente a ser preenchido em nome dos Cessionários.

II Esta atribuição cobre todos os países do mundo, incluindo, mas não se limitando aos Estados Unidos da América, e os Cessionários têm o direito de manter os pedidos de patente citados e também apresentar pedidos de modelo de patente / utilidade relacionados à invenção citada em qualquer país, a seu critério, e abster-se de buscar proteção de patente em todo e qualquer país, se assim o desejarem.

Esta atribuição também inclui o direito de reivindicar prioridade sob a Convenção de Paris ou quaisquer outros tratados multilaterais ou bilaterais.

III - A Cedente concorda em executar, a qualquer momento, qualquer cessão adicional e outros documentos necessários em conexão com qualquer pedido de modelo de patente / utilidade, bem como realizar quaisquer atos adicionais necessários para permitir que as Cessionárias gozem de todos os direitos desta Cessão.

Os lucros obtidos pela FIDIS derivados da exploração comercial da A Invenção serão distribuídos entre os inventores de acordo com seus próprios regulamentos internos. No âmbito deste acordo, a FIDIS aplicará ao Prof. Dr. James Almada da Silva os mesmos benefícios que aos restantes inventores pertencentes a esta entidade.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto estabelecer as condições, direitos e obrigações entre a **UFS, FIDIS E PROF. JAMES ALMADA DA SILVA** sobre a **CESSÃO CONFIRMATÓRIA E CO-PROPRIEDADE** da invenção resultante da pesquisa realizada no projeto intitulado: "Propriedades anti-TLR4, anti-IL1R e anti-COX de ingredientes ativos isolados de *Hyptis Pectinata*.

CLÁUSULA SEGUNDA – GESTÃO DE IP

2.1 Sujeito aos termos e condições deste Contrato, a FIDIS será a responsável pelo depósito, manutenção e gerenciamento da proteção de patentes para a PATENTE FAMÍLIA. Conseqüentemente, sujeito aos termos e condições deste Contrato, a UFS autoriza a FIDIS a realizar os procedimentos administrativos pertinentes com os Escritórios Autorizados que tratam de DIREITOS DE IP DE PATENTE FAMÍLIA em qualquer país onde a proteção seja solicitada.

Todas as despesas razoáveis incorridas para a preparação, apresentação e manutenção dos DIREITOS de IP serão pagas pela FIDIS e/ou qualquer outra pessoa física ou jurídica que tenha contribuído para a presente invenção.

2.2 A FIDIS fornecerá à UFS cópias de todos os documentos de inscrição que façam parte dos DIREITOS DE IP DE PATENTE FAMÍLIA em tempo hábil antes do depósito. Para o processamento e gestão dos DIREITOS DE IP DE PATENTE FAMÍLIA, a FIDIS é a única responsável pela seleção de uma Firma de Advogados de Patentes, que faturará diretamente à FIDIS.

2.3 A FIDIS é a única responsável por qualquer decisão de proteção e manutenção em qualquer país; se a FIDIS não estiver interessada em nenhum país específico, deverá notificar a UFS pelo menos (30) dias antes do próximo prazo de processamento de propriedade intelectual, e a UFS pode continuar seu nome, adquirindo todos os direitos e obrigações sobre os DIREITOS DE IP DA PATENTE FAMÍLIA nos países para os quais fez o pedido em seu próprio nome. As partes concordam em fornecer todas as assinaturas necessárias e tomar todas as medidas administrativas necessárias para efetuar o que foi acima exposto.

2.4 A UFS concorda em executar, a qualquer momento, qualquer cessão adicional e outros documentos exigidos em conexão com a PATENTE FAMÍLIA, bem como realizar quaisquer atos adicionais necessários para habilitar o FIDIS e / ou qualquer outra pessoa física ou jurídica que tenha contribuído para que presente Invenção possa desfrutar de todos os direitos desta Cessão.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS DIREITOS DE EXPLORAÇÃO E USO

3.1 Os Cessionários serão livres para usar os DIREITOS DE IP DA PATENTE FAMÍLIA apenas para fins de pesquisa interna não comercial, sozinhos ou em colaboração com terceiros, sujeito à aprovação por escrito do outro Cessionário antes de qualquer colaboração com terceiros e do acordo desses terceiros estar sujeito a obrigações de confidencialidade.

3.2 As atividades comerciais no que se refere aos DIREITOS DE IP DE PATENTE FAMÍLIA serão administradas exclusivamente pela FIDIS, devendo a UFS ser mantida razoavelmente informada sobre os desenvolvimentos relacionados aos mesmos. A FIDIS notificará a UFS de qualquer oportunidade de licenciamento que esteja relacionada a quaisquer reivindicações presentes ou futuras em quaisquer patentes e pedidos de patentes derivados da PATENTE.

3.3 A UFS reconhece e confirma aqui que, uma vez que tem uma pequena porcentagem de qualquer direito, título ou interesse em ou para quaisquer reivindicações presentes em quaisquer patentes e pedidos de patentes derivados da PATENTE, a FIDIS é livre para negociar, ceder, licenciar, sublicenciar ou realizar quaisquer outros atos em conexão com quaisquer reivindicações presentes em quaisquer patentes e pedidos de patentes derivados da PATENTE. Salvo acordo em contrário pelos Cessionários, qualquer contrato de licença sob os DIREITOS DE PATENTE FAMÍLIA terá todas as receitas distribuídas de acordo com as ações estabelecidas acima.

CLÁUSULA QUARTA- DA PATENTE

4.1 - A FIDIS será a única responsável pela elaboração do anteprojeto e pelo depósito do pedido de patente (Patente) referente à Invenção. Pelo presente Contrato, as Cessionárias concordam com a propriedade conjunta da PATENTE, e de todas as demais patentes e pedidos de patentes derivados da PATENTE (PATENTE FAMÍLIA).

4.2 A propriedade de cada PATENTE da PATENTE FAMÍLIA será dividida na seguinte proporção, incluindo os direitos e obrigações inerentes à INVENÇÃO:

-5% para a UFS, os 95% restantes serão distribuídos pelo FIDIS de acordo com a contribuição do

FIDIS ou de qualquer outra pessoa física ou jurídica que tenha contribuído, de qualquer forma, para a presente invenção.

4.3 Este Acordo constitui todo o acordo e entendimento entre as partes deste Acordo e substitui todas as negociações e entendimentos anteriores e contemporâneos entre as partes, sejam orais ou escritos, expressos ou implícitos.

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 seutrato 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.

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 Sexta;
- 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. 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, querverbalmente.

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.

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 DÉCIMA – DO FORO.

9.1 As partes elegem o Foro da Justiça Federal da Espanha, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com a exclusão de qualquer outro.

9.2 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 o assinam.

São Cristovão, dede 2021.

**VALTER JOVINIANO
DE SANTANA
FILHO:79927505515**

Assinado digitalmente por VALTER JOVINIANO DE SANTANA
FILHO:79927505515
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=09461647000195, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO:79927505515
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.12 13:52:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

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

**FIDIS
Prof. Isabel Lista Garcia
Diretora**

**Prof. Dr. James Almada da Silva
Pesquisador Cedente**

**James
Almada da
Silva**

Assinado de forma
digital por James
Almada da Silva
Dados: 2021.11.17
10:19:35 -03'00'

Testemunhas:

.....
Nome:
RG:

.....
Nome:
RG:

.....
Nome:
RG:

.....
Nome:
RG: