



CONTRATO PARA AJUSTE DE PROPRIEDADE INTELLECTUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS E A UNIVERSIDADE TIRADENTES E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA.

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 Professor Doutor Valter Joviniano de Santana Filho**, doravante denominada **UFS** e de outro lado a **UNIVERSIDADE TIRADENTES**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/ME nº 13.013.263/0001-87 com sede na Av. Murilo Dantas, nº 300, Bairro Farolândia, Aracaju, Sergipe, Brasil mantida pela SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA, neste ato representada por seu Magnífico Reitor Jouberto Uchôa De Mendonça, doravante denominada **UNIT**, de outro lado o **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA**, inscrita no CNPJ nº 02886.710/0001-96 com sede na Av. Murilo Dantas, nº 300, Bairro Farolândia, Aracaju, Sergipe, Brasil, neste ato representado por seu Presidente Dr. Diego Silva Menezes, doravante denominada **ITP**, de outro lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS** pessoa jurídica de direito público, autarquia federal, inscrita no CNPJ sob nº 17.217.985/0001-04, com sede na Av. Antônio Carlos, 6627, Pampulha - Belo Horizonte - MG, neste ato representado pelo Diretor da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica o Prof. Gilberto Medeiros Ribeiro, doravante denominada **UFMG**, resolvem



celebrar o presente **CONTRATO PARA AJUSTE DE PROPRIEDADE INTELECTUAL** mediante cláusulas e condições a seguir:

CONSIDERAÇÕES

I – **DO DESENVOLVIMENTO CONJUNTO:** as instituições UFS, UNIT , ITP e UFMG através de um intercâmbio de conhecimentos realizaram atividades de pesquisa e desenvolvimento, sendo que destas atividades foi desenvolvida conjuntamente a Tecnologia intitulada “Filme Bioativo para Lesões, processo de obtenção de um filme bioativo contendo ácido úsnico, Composições Farmacêuticas e uso ”, 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, UNIT , ITP e UFMG** 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto estabelecer as condições , direitos e obrigações entre a **UFS, UNIT , ITP e UFMG** sobre a PROPRIEDADE INTELECTUAL, no Brasil e



Exterior, da Tecnologia “ Filme Bioativo para Lesões, processo de obtenção de um filme bioativo contendo ácido úsnico, Composições Farmacêuticas e uso ” a ser depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

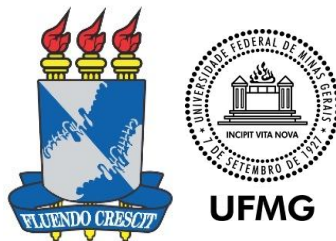
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

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 **12,5% (doze vírgula cinco por cento)** para a UNIT e **12,5 % (doze vírgula cinco por cento)** para o ITP e **25% (vinte e cinco por cento)** para a UFMG.

2.2 A UFS ficará responsável pela realização do procedimento administrativo necessário para proteção da TECNOLOGIA junto ao(s) órgão(s) competente(s) no Brasil e no exterior, se for o caso, bem como pelo seu acompanhamento.

2.3 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 conjuntamente pela **UFS, UNIT , ITP e UFMG**, na proporção da titularidade descrita no item 2.1.

2.4 A UFS efetuará o pagamento dos custos previstos no subitem 2.3, devendo ser reembolsada pela UFMG e UNIT e ITP, observada a proporção estabelecida no item 2.1,



mediante a devida comprovação, através de Guia de Recolhimento da União – GRU, a ser emitida na época do respectivo pagamento.

2.5 Caso uma das partes deixe de pagar os custos de proteção e manutenção da TECNOLOGIA, a parte inocente deverá notificá-la por escrito para que regularize o pagamento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos. Permanecendo a inadimplência após esse prazo, a parte inocente poderá realizar todos os atos necessários para comercialização da tecnologia, sem autorização da cotitular inadimplente e fará jus aos resultados econômicos provenientes dessa exploração comercial por prazo igual ao do inadimplemento. Regularizada a situação, a parte inadimplente fará jus, novamente, à participação prevista no subitem 3.4, da Cláusula Terceira.

2.6 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).

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

2.8 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 “Filme Bioativo para Lesões, processo de obtenção de um filme bioativo contendo ácido úsnico, Composições Farmacêuticas e uso ”, 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, UNIT, ITP e UFMG** 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.

3.4 Os resultados econômicos auferidos em qualquer exploração comercial da TECNOLOGIA, inclusive na hipótese de transferência do direito de exploração a terceiros, serão partilhados na proporção do item 2.1, na mesma proporção das titularidades, evidenciando-se a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do rateio.



3.5 As cotitulares terão direito de preferência no licenciamento da tecnologia, devendo manifestar formalmente o seu interesse em exercer tal direito, no prazo de 1 (um) ano, a contar da assinatura do contrato.

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.

a) Caso os cotitulares desejem prosseguir com o processo de proteção e manutenção da patente, partilharão entre si a parcela de titularidade da parte desistente, assumindo todas as suas obrigações contratuais.

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.

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 estabelecidas na Cláusula Nona, 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 inexecutável, tal declaração não afetará a validade e/ou executabilidade 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 às outras partes quaisquer alterações atinentes ao(s) seus(s) representante(s) legal(is), endereço(s), e demais dados necessários para contatos e notificações.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES.

9.1. A parte inadimplente sujeitar-se-á às seguintes penalidades:

I- Advertência;

II- Multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor devido pelo não pagamento dos valores previstos nas Cláusulas Terceira e Quinta, sem prejuízo da aplicação do disposto no subitem 3.4, da Cláusula Terceira;

III- Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido pelo atraso no pagamento dos valores previstos na Cláusula Quinta;

IV- Multa de 100% (cem por cento) sobre o valor de mercado da Tecnologia pelo descumprimento do disposto na Cláusula Sexta.

Parágrafo único: Quando não houver acordo entre as partes, o valor de mercado será apurado por um terceiro especialista, indicado em comum acordo entre as partes, no momento da aplicação da multa, devendo a parte culpada arcar com os respectivos custos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE.



10.1 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 DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO.

11.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal da Capital de Sergipe, nos termos do inciso I do art. 109 da Constituição Federal, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.2 E, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento digitalmente, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, que também o assinam.

São Cristóvão , data da última assinatura digital dos representantes.

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Prof. Gilberto Medeiros Ribeiro
Diretor da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica - CTIT



UNIVERSIDADE TIRADENTES
Prof. Jouberto Uchôa de Mendonça –
Reitor - UNIT

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA
Dr. Diego Silva Menezes
Presidente - ITP

Testemunhas:

1. _____

2. _____