



ACORDO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA TECNOLOGIA “DISPOSITIVOS ELETRÓDICOS ADESIVOS PARA APLICAÇÕES ELETROQUÍMICAS E MÉTODO DE OBTENÇÃO - BR 1020190090570”, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ E A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCAR.

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR**, pessoa jurídica de direito público, nos termos da lei nº 1254 de 04 de dezembro de 1950, organizada sob a forma de autarquia de regime especial, com sede na Rua XV de novembro, nº 1.299, na cidade de Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.095.679/0001-49, neste ato representada pelo seu Reitor, **RICARDO MARCELO FONSECA**, portador da carteira de identidade nº 4.188.589-0 e CPF nº 729.663.519-34, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 30, inciso XII do estatuto da UFPR, doravante denominada “**UFPR**”,

A **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS**, fundação pública de direito público, criada pelo Decreto nº 62.758, de 22 de maio de 1968, alterado pelo Decreto nº 99.740, de 28 de novembro de 1990, com sede na Rodovia Washington Luís, Km 235, CEP 13565-905, em São Carlos (SP), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.358.058/0001-40, neste ato representado pela sua Reitora, **ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA**, portador da carteira de identidade nº 35.181.576-4 e CPF nº 214.458.668-38, doravante denominada “**UFSCar**”.

Doravante denominados isoladamente como **UFPR** e **UFSCar** e conjuntamente como **PARTES**.

Considerando que as **PARTES** desenvolveram em conjunto a tecnologia intitulada “**DISPOSITIVOS ELETRÓDICOS ADESIVOS PARA APLICAÇÕES ELETROQUÍMICAS E MÉTODO DE OBTENÇÃO**”.

Considerando que a tecnologia foi depositada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o número **BR 1020190090570**.

Considerando que a propriedade intelectual deve ser dividida entre as **PARTES**, na proporção do conhecimento pré-existente agregado e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas **PARTES**.

Considerando que LUIZ HUMBERTO MARCOLINO JUNIOR e MARCIO FERNANDO BERGAMINI são os inventores por parte da **UFPR** e que LUIZ OTÁVIO ORZARI, JÉSSICA ROCHA CAMARG, ISABELA APARECIDA DE ARAÚJO ANDREOTTI, BRUNO CAMPOS JANEGITZ e ALEXANDRE GATTI são os inventores por parte da **UFSCar**.

As **PARTES** firmam o presente ACORDO, o qual é regido, precipuamente, pela:

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

Lei nº 13.243/16, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação;

Lei nº 9.279/96, que regulam direitos e obrigações relativas à propriedade industrial;

Lei nº 10.973/04, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências;

Decreto nº 9.283/2018;

Resolução nº 16/08 – COPLAD que institui a Agência de Inovação UFPR;

Resolução nº 01/15 – COUN que regulamenta a proteção de direitos relativos à invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, cultivar e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, no âmbito da UFPR.

Portaria GR nº 627/03 – que institui o Programa de Proteção à Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia no âmbito da UFSCar, regulamenta os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e dá outras providências;

Portaria GR 823/08 – que dispõe sobre a política de inovação tecnológica e institui a Agência de Inovação da UFSCar.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre a propriedade intelectual, no Brasil e Exterior, do pedido de patente **BR 1020190090570**, intitulada “**DISPOSITIVOS ELETRÓDICOS ADESIVOS PARA APLICAÇÕES ELETROQUÍMICAS E MÉTODO DE OBTENÇÃO**”, desenvolvido em conjunto pela **UFPR** e pela **UFSCar**.

1.2. O presente contrato não tem por objeto o reconhecimento de acordos pretéritos sem a devida formalização de cooperação para pesquisa ou legitimar parcerias informais para pesquisa e desenvolvimento, no Brasil e no Exterior, tampouco abonar responsabilidades administrativas e legais dos mesmos.

CLÁUSULA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE, DIREITOS E OBRIGAÇÕES

2.1. A proteção legal da propriedade intelectual objeto deste instrumento será requerida em regime de cotitularidade entre as **PARTES**, ficando desde já acordado que cabe 28,56 % (vinte e oito inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) à **UFPR** e 71,44% (setenta e um inteiros e

quarenta e quatro centésimos por cento) à **UFSCar**, em decorrência do conhecimento pré-existente agregado e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas **PARTES**.

2.2. A **UFSCar** requererá perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial e, se necessário, outros órgãos competentes o pedido de proteção ou registro da tecnologia, em nome das **PARTES**, e realizará o acompanhamento do mesmo.

2.3. A **UFSCar** ficará obrigada a fornecer à **UFPR** cópia de todos os documentos que envolvam o pedido ou registro.

2.4. Os custos de depósito e manutenção do registro ou pedido de proteção intelectual no Brasil serão pagos pelas partes na proporção de sua titularidade.

2.4.1 Inicialmente os custos serão pagos pela **UFSCar** e posteriormente ressarcidos pela **UFPR**.

2.4.2 O ressarcimento poderá se dar mediante dedução sobre os valores de royalties pertencentes à **UFPR** provenientes de exploração econômica da tecnologia, ou a qualquer momento do processo por vontade das **PARTES**, devendo ser realizada até 60 (sessenta) dias após o término da vigência do registro ou proteção ou de seu indeferimento, através de depósito bancário em conta a ser indicada pela **UFSCar**.

2.5. As **PARTES** poderão ceder, total ou parcialmente, os direitos que lhe couberem sobre a propriedade intelectual, em especial aqueles relativos à sua exploração e obtenção dos resultados financeiros decorrentes, desde que respeitadas às disposições legais.

2.6. Quando da cessão de direitos a terceiros a parte cedente deverá comunicar às demais **PARTES** com o objetivo de celebrar, no prazo de 60 (sessenta) dias, termo aditivo ao presente contrato, no qual a cessionária deverá concordar com todos os termos e condições ora ajustados, sob pena de ineficácia e nulidade da cessão de direitos relativos a propriedade intelectual de tecnologia criada. As partes acordam que a celebração do termo aditivo anteriormente especificado constitui condicionante à validade e eficácia da cessão de direitos da tecnologia.

2.6.1. Todas e quaisquer despesas referentes ao depósito e manutenção de do registro ou pedido de proteção, em razão da cessão de direitos de que trata os itens 2.5 e 2.6 acima, serão de responsabilidade da parte cedente.

2.7. Caberá a cada uma das **PARTES** tomar as providências legais e judiciais no sentido de resguardar a propriedade e evitar a apropriação e o uso indevido por terceiros.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXPLORAÇÃO

3.1. É liberado o uso não comercial e interno da TECNOLOGIA pelos titulares para fins de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento, não cabendo neste caso, nenhum tipo de remuneração.

3.1.1. As **PARTES** somente poderão explorar comercialmente a TECNOLOGIA mediante comum acordo, expresso em termo escrito e assinado pelos titulares, especialmente em caso de licença, sublicença, cessão, venda e transferência de tecnologia, em sentido amplo, para terceiros.

3.1.2. No caso de licenciamento ou transferência da TECNOLOGIA a terceiro, o instrumento jurídico próprio deverá conter cláusulas de utilização, pagamento, gestão, uso de marcas e propriedade intelectual, inclusive acerca de aperfeiçoamentos realizados na TECNOLOGIA.

3.1.3. As obrigações supramencionadas retroagirão sobre os produtos eventualmente já comercializados antes da assinatura do presente contrato.

3.1.3.1. No caso de inadimplemento, decorre indenização e lucros cessantes diante dos benefícios que foram auferidos pela Parte, ou da remuneração que a PARTE teria pago à outra PARTE, na forma do artigo 210 da Lei n. 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

3.2. As **PARTES** se comprometem, durante o processo de transferência ou licenciamento da TECNOLOGIA, a adotar atas em reuniões de negociações, termos de sigilo, redação de contratos de licenciamento, editais de divulgação - quando necessário, e recebimento e repasse à outra PARTE dos royalties advindos da exploração da TECNOLOGIA.

3.2.1. As **PARTES** se comprometem a informar à outra PARTE acerca da existência de negociação que possa resultar na transferência de tecnologia, sendo que toda negociação deverá ser comunicada e acompanhada pelas **PARTES**, havendo manifestação de interesse.

3.2.2. Quando da transferência de tecnologia serão previstos no instrumento jurídico próprio, cláusulas de retribuição econômica, bases de cálculo, relatório de vendas, prestação de contas, correções e atualizações monetárias e multas.

3.2.3. Os ganhos advindos de licença, sublicença, cessão, venda e transferência da TECNOLOGIA, em sentido amplo, para terceiros, serão divididos entre as **PARTES**, na proporção especificada na Cláusula 2.1.

3.3. A recusa injustificada por qualquer das **PARTES** em licenciar a TECNOLOGIA, autoriza a outra PARTE a licenciar individualmente, respeitadas as disposições legais e contratuais. **3.4.** A PARTE interessada em explorar comercialmente a TECNOLOGIA ficará responsável por assinaturas de contrato de sigilo e confidencialidade, negociação dos acordos correspondentes, negociação de acordos para concessão, licenças – exclusivas ou não – nos termos que resulte mais conveniente para a TECNOLOGIA e/ou sua transferência, assim como qualquer outro negócio jurídico relacionado à TECNOLOGIA respeitados os termos do presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA PROMOÇÃO E/OU DIVULGAÇÃO E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

4.1. As **PARTES** serão responsáveis pela promoção e divulgação da criação, desde que sejam sempre citadas as demais partes e os criadores, observadas as recíprocas comunicações.

4.2. Caso o conteúdo da tecnologia resulte em obra científica, literária ou acadêmica a participação das **PARTES** e a eventual utilização da obra será regulada em termo específico, de acordo com a legislação vigente.

4.3. As **PARTES** comunicarão as demais partes em caso de aperfeiçoamentos e/ou pesquisas realizadas sobre o objeto deste contrato, mantendo o

sigilo necessário.

4.3.1. Caso resultem aperfeiçoamentos, realizados em conjunto, passíveis de proteção, nos termos da legislação brasileira, das convenções internacionais de que o Brasil é signatário ou ainda da legislação nacional dos países onde haja interesse de proteção, a participação de cada uma das **PARTES** será regulada em termo próprio, de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO/COORDENAÇÃO DO CONTRATO

5.1. Para constituir a fiscalização/coordenação do presente contrato ficam indicados:

Pela **UFPR**

Nome: Superintendência de Parcerias e Inovação - Agência de Inovação UFPR

A/C: Diretoria da Agência de Inovação UFPR

Rua João Negrão, 280

CEP: 80010-200 – Curitiba, PR

Tel: (41) 3360.7441

E-mail: ag.inovacao@ufpr.br

Pela **UFSCar**

Nome: Agência de Inovação UFSCar

A/C: Diretoria Executiva da Agência de Inovação UFSCar

Rodovia Washington Luís, km 235 - Caixa Postal 147

CEP: 13565-905 - São Carlos, SP

Tel: (16) 3351.9040

E-mail: inovacao@ufscar.br

5.2. Caberá à fiscalização/coordenação a responsabilidade pela solução e pelo encaminhamento de questões técnicas, administrativas e financeiras que eventualmente surgirem durante a vigência do presente instrumento, bem como realizar a supervisão e a gerência, obedecendo ao disposto na legislação aplicável.

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA

6.1. O presente instrumento vigorará pelo período de vigência dos objetos de proteção inseridos no âmbito do direito de Propriedade Intelectual, ou seja, 20 anos a partir da data do depósito do pedido de Patente, de forma que o prazo de vigência não seja inferior a 10 (dez) anos a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior, conforme a dicção do art. 40 da Lei 9.279/96.

6.2. No caso de indeferimento ou nulidade do pedido de proteção ou registro, o presente Instrumento terá validade de 10 (dez) anos, a contar da data de sua assinatura, permanecendo o conhecimento passível de fornecimento de tecnologia que não consta revelado.

CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES GERAIS

7.1. Alterações neste contrato acordadas entre as **PARTES** deverão ser obrigatoriamente descritas em termo aditivo.

7.2. A publicação do presente Instrumento e de suas alterações formalizadas por meio de Termo Aditivo ficará a cargo da **UFPR**, através de extrato no Diário Oficial da União - DOU.

7.3. Este contrato vinculará os eventuais sucessores e cessionários das **PARTES**, os quais se obrigam às mesmas responsabilidades e direitos as quais estavam submetidas as **PARTES** no âmbito do presente contrato.

7.4. Os eventuais sucessores e cessionários das **PARTES** somente poderão alterar ou transferir as responsabilidades e direitos a que estão submetidos havendo consentimento prévio, por escrito, das **PARTES** originais.

7.5. A tolerância de qualquer das **PARTES** na exigência do cumprimento das obrigações previstas neste contrato não exime a outra de responsabilidade, podendo ser exigido, a qualquer tempo, o adimplemento da obrigação.

7.6. 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.

7.7. Qualquer comunicação ou solicitação que ocorra no âmbito deste ACORDO será efetuada por carta e enviada entre as **PARTES** para os seguintes endereços:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR

SPIN - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO UFPR

A/C: Diretoria da Agência de Inovação UFPR

Rua João Negrão, 280, 2º andar – Centro – Curitiba, PR,

CEP 80.010-200

ag.inovacao@ufpr.br/coord.tt@ufpr.br

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCar

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO DA UFSCar

A/C: Diretoria Executiva da Agência de Inovação UFSCar

Rodovia Washington Luís, km 235 - Caixa Postal 147

CEP: 13565-905 - São Carlos, SP

inovacao@ufscar.br

7.8. Qualquer comunicação ou solicitação prevista neste contrato será considerada como tendo sido legalmente entregue e eficaz:

7.9 Quando entregue em mãos a algum diretor ou funcionário responsável da parte a quem foi dirigida;

7.10. Se enviada por correio e devidamente endereçada, quando recebida comprovadamente pelo destinatário através de aviso de recebimento (AR).

7.11. Se enviada por fax, quando recebida pelo destinatário.

7.12. Se enviada por correio eletrônico, desde que confirmado o recebimento pelo destinatário.

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

7.14. 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.

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

7.16. Nenhuma das **PARTES** será obrigada, por quaisquer termos referentes ao assunto deste contrato, que não seja ao contido neste instrumento ou conforme seja estabelecido posteriormente por escrito, assinados pelas **PARTES** com as mesmas formalidades aqui contidas e específica e explicitamente reconhecido como um aditivo ao presente contrato.

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

CLÁUSULA OITAVA – DA CONFIDENCIALIDADE

8.1. As **PARTES** reconhecem que todas as informações relacionadas à presente criação têm caráter confidencial.

- A confidencialidade das informações vigorará enquanto for possível a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual da tecnologia criada.
- As **PARTES** tomarão as providências para que as informações confidenciais tenham sua divulgação restrita àquelas pessoas estritamente necessárias ao desenvolvimento do presente contrato e que estejam sob a obrigação jurídica de manter a confidencialidade.

8.2. Não será considerada informação confidencial aquela:

1. disponível ao público sem a participação das partes envolvidas neste contrato, seja na facilitação ou fornecimento do acesso às informações;
2. recebida por uma parte através de um terceiro que não possua nenhuma obrigação de confidencialidade perante as outras partes;
3. desenvolvida de forma independente sem qualquer referência ou utilização das informações confidenciais transmitidas no âmbito deste contrato;
4. for expressamente liberada para divulgação.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1. No caso de litígio, o foro competente será o da Justiça Federal - Seção Judiciária de Curitiba/PR, excluído qualquer outro, por mais privilegiado

que seja ou venha a ser, para dirimir eventuais conflitos de interesse decorrentes deste contrato, não resolvidos na esfera administrativa.

E por estarem assim justas e acordadas, as **PARTES** assinam o presente contrato em via eletrônica, para fins de direito.



Curitiba, 12 de maio de 2023.

_____[assinado eletronicamente]____

Ana Beatriz de Oliveira
Reitora UFSCar

_____[assinado eletronicamente]____

Ricardo Marcelo Fonseca
Reitor UFPR

Rua XV de Novembro, 1299 – Centro | CEP 80.060-000 | Curitiba/PR