



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

AUTOS USP Nº 18.1.290.75.0

INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS E ESTABELECIMENTO DE OBRIGAÇÕES EM PROPRIEDADE INTELECTUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP E A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCar, COM A INTERVENIÊNCIA DA FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FAI.

Pelo presente INSTRUMENTO,

a **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**, autarquia estadual de regime especial, regida por seu Estatuto, aprovado pela Resolução n. 3.461/88, e por seu Regimento Geral, aprovado pela Resolução n. 3.745/90, doravante denominada **USP**, com sede na Rua da Reitoria, n. 374, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 63.025.530/0001-04, neste ato por meio de seu representante legal na forma de seu Estatuto;

a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS**, fundação pública federal de regime estatutário, criada pelo Decreto nº. 62.758, de 22 de maio de 1968, com sede à Rodovia Washington Luís, km, 235 - São Carlos, Estado de São Paulo, CEP 13565-905, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 45.358.058/0001-40, doravante denominada apenas **UFSCar**, neste ato por meio de seu representante legal, na forma de seu Estatuto, com interveniência da,

a **FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO** fundação privada sem fins lucrativos, com sede à Rodovia Washington Luís, km, 235 - São Carlos, Estado de São Paulo, CEP 13565-905, Caixa Postal 147, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 66.991.647/0001-30, Inscrição Estadual nº. 637.148.460.118, neste ato por meio de seu representante legal, na forma de seu Estatuto, doravante denominada apenas **FAI**, conjuntamente



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

com a **UFSCar** denominadas **UFSCar/FAI**, com fundamento no artigo 116 da Lei Federal n. 8.666/93, têm entre si justo e acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente instrumento tem por objeto o reconhecimento mútuo de direitos, bem como o estabelecimento de obrigações, relativos à propriedade intelectual no Brasil, sob o título: “Material Nanocompósito Antimicrobiano com PH Ácido” desenvolvida entre a **USP** e a **UFSCar**, tendo como criadores, pela USP: UBIRAJARA PEREIRA RODRIGUES FILHO; HIDETAKE IMASATO e pela UFSCar: IRAN MALAVAZI; MARINA CAMPOS ROCHA.

1.1. No caso das PARTES definirem, em comum acordo, pela proteção da propriedade intelectual no exterior, o procedimento e a responsabilidade serão definidos por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE, DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

2.1 Os direitos relativos à propriedade intelectual objeto do presente ajuste pertencem aos signatários nas seguintes proporções: 58,33% (cinquenta e oito virgula trinta e três por cento) para a **USP**; 41,67% (quarenta e um virgula e sessenta e sete por cento) para a **UFSCar**; devendo só uma das partes efetuar o depósito do(s) pedido(s) de registro junto aos órgãos competentes, não deixando, contudo, de incluir todos os titulares e listar os criadores envolvidos.

2.2. A **USP** tem por obrigação requerer e manter perante os órgãos competentes no Brasil a proteção da propriedade intelectual, sempre em nome da **USP** e **UFSCar**, obedecendo à proporção especificada no subitem 2.1, nos prazos estabelecidos pela legislação vigente.

2.2.1. A **USP** fica obrigada a fornecer cópia, à **UFSCar-FAI** de todos os documentos que envolvam a propriedade intelectual.

2.2.2. A **UFSCar** fica obrigada a outorga de procuração concedendo poderes para a **USP** tomar as medidas necessárias à proteção legal da propriedade intelectual, bem como a fornecer outros



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

documentos necessários à proteção da propriedade intelectual, sempre que se for necessário e solicitado pela **USP**.

2.2.3. Os custos do registro, no Brasil, serão de responsabilidade das partes na proporção estabelecida no subitem 2.1., sendo que tais custos poderão ser transferidos para eventuais empresas licenciadas.

2.2.4. Caso os custos não sejam transferidos para empresas licenciadas, a parcela de custos de responsabilidade da **UFSCar-FAI** será cobrada pela **USP** em ato único, após a apuração de todos os gastos resultantes do depósito e da manutenção do registro da propriedade intelectual durante a sua vigência.

2.2.4.1. A **USP** enviará relatório dos pagamentos relativos às taxas e outras despesas incorridas para o correto acompanhamento do pedido de registro da propriedade intelectual à **UFSCar-FAI**.

2.2.4.2. A **UFSCar-FAI** deverá efetuar o pagamento, devidamente corrigido pelo IPC/FIPE, através de depósito bancário em conta a ser indicada pela **USP**, no prazo máximo de 60 (sessenta dias), contados da data de recebimento das cópias e da planilha com o valor devidamente corrigido.

2.2.4.3. Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento da obrigação estipulada na cláusula 2.2.4, incidirá multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido.

2.3. Cada parte poderá, com aprovação da outra, ceder, total ou parcialmente, os direitos que lhe couberem sobre a propriedade intelectual, obtendo para si os resultados financeiros decorrentes, garantidos aos cotitulares da propriedade intelectual o direito de preferência na aquisição, respeitadas as disposições contidas na legislação que regula a matéria.

2.4. No caso de transferência de direitos a terceiros, esses ficam obrigados a assumir o acordado neste instrumento, na proporção dos direitos estabelecida no subitem 2.1. Tal modificação da titularidade será consignada por meio de termo de aditamento ao presente instrumento.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

2.5. Em caso de litígio com terceiros que utilizem irregularmente a propriedade intelectual, a **USP** e a **UFSCar-FAI** arcarão com as custas e despesas processuais na proporção estabelecida no subitem 2.1.

2.5.1. A **USP** poderá, entretanto, livremente decidir pela tomada ou não de medidas no caso de utilização irregular por terceiros, tendo em vista critérios de conveniência e oportunidade, não respondendo perante a **UFSCar-FAI** caso decida não tomar providências a respeito. Neste caso, será facultado à **UFSCar-FAI** agir em seu próprio nome, não arcando a **USP** com as despesas correspondentes.

2.5.2. Também fica assegurado à **UFSCar-FAI** o direito de decidir livremente pela tomada ou não de medidas em caso de utilização irregular por terceiros, tendo em vista critérios de conveniência e oportunidade, não respondendo perante a **USP**, caso decida não tomar providências a respeito. Nesse caso, será facultado à **USP** agir em seu próprio nome, não arcando a **UFSCar-FAI** com as despesas correspondentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXPLORAÇÃO

3.1. Para a exploração comercial da propriedade intelectual por terceiros deverá ser firmado contrato de exploração de propriedade intelectual, contendo cláusulas de utilização, pagamento, controle, uso de marcas e propriedade intelectual.

3.2. Caberá à **USP** celebrar contrato de exploração com ou sem exclusividade com terceiros, obedecendo à legislação vigente e devendo os resultados ser repartidos na proporção definida no subitem 2.1.

3.2.1 A **UFSCar-FAI** autoriza a **USP** a realizar todos os procedimentos previstos na legislação vigente e assinar contratos de exploração isoladamente.

3.3. A **USP** deverá manter a **UFSCar-FAI** informada sobre todas as ações concernentes à contratação de terceiros para exploração de propriedade intelectual.





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

3.4. A USP deverá enviar uma via do contrato de exploração de propriedade intelectual assinado à UFSCar-FAI.

3.5. A UFSCar-FAI poderá divulgar a Propriedade Intelectual e manter contato com empresas interessadas na sua exploração, devendo encaminhar o contato da empresa à USP.

3.6. É liberado o uso não comercial e interno pelos titulares, não cabendo, neste caso, nenhum tipo de remuneração.

CLÁUSULA QUARTA – DA PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

4. As partes envolvidas ficarão responsáveis pela promoção e divulgação do objeto da propriedade intelectual, citando sempre todos os titulares e os criadores, devendo as partes manter comunicações recíprocas acerca das promoções/divulgações realizadas por cada uma delas.

CLÁUSULA QUINTA – DA COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

5. Para coordenar técnica e administrativamente a execução do presente ajuste ficam indicados, pela USP, o Coordenador da Agência USP de Inovação, pela UFSCar, a Diretoria da Agência de Inovação da UFSCar.

5.1. Caberá à coordenação técnica e administrativa a responsabilidade pela solução e pelo encaminhamento de questões técnicas, administrativas e financeiras que eventualmente surgirem durante a vigência do presente ajuste, bem como supervisionar e gerenciar a execução do ajuste, inclusive financeiramente, obedecendo-se, no que aplicável ao caso, às previsões da Lei Federal n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

6. O presente instrumento vigorará pelo período de vigência da proteção legal da propriedade intelectual.

6.1. No caso de indeferimento do(s) pedido(s) de registro da propriedade intelectual ou de nulidade do(s) registro da(s) propriedade(s) intelectual(is), o presente instrumento terá vigência pelo prazo de 5 (anos) anos, a contar da data da publicação da decisão de indeferimento ou de nulidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1. Eventuais alterações neste ajuste que se façam necessárias deverão ser objeto de termo de aditamento.

7.2. Este instrumento vinculará e reverterá em benefício dos sucessores das partes, sendo que as partes não poderão transferir seus direitos ou quaisquer de seus poderes, funções ou obrigações definidas neste instrumento sem o consentimento prévio, por escrito, da outra parte.

7.3. A obrigação de pagar os valores devidos por ambas às partes não se extingue com o término do prazo de vigência deste ajuste, mas apenas quando do efetivo pagamento do valor devidamente corrigido.

7.4. A tolerância de qualquer das partes quanto à falta de cumprimento das obrigações previstas neste ajuste não exime as outras partes de responsabilidade, podendo ser exigido o adimplemento da obrigação.

7.5. Fica claro e expressamente convencionado que o não exercício por qualquer das partes de direito reconhecido por meio do presente instrumento, bem como a falta de exigência estritamente de seus direitos, incluída a eventual aceitação de uma das partes do atraso ou do não cumprimento de quaisquer das obrigações das outras partes serão considerados como mera liberalidade, não implicando novação, renúncia ou perda dos direitos decorrentes desse instrumento.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

7.6. Quaisquer comunicações ou solicitações previstas neste ajuste serão efetuadas por carta ou e-mail e serão enviadas entre as partes nos seguintes endereços:

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP

Agência USP de Inovação

Av. Torres de Oliveira 76

CEP 05347-902 – São Paulo – SP

e-mail: dir-inovacao@usp.br

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCar

Agência de Inovação

Rodovia Washington Luís, km 235 - SP-310

São Carlos - São Paulo - Brasil

CEP 13565-905

Tel.: (16) 3351-9044

e-mail: inovacao@ufscar.br

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

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

II - Se enviada por correio, registrada ou certificada, com porte pago e destinada aos endereços mencionados acima;

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

7.8. Qualquer das partes poderá, mediante comunicação por escrito às outras partes, alterar os endereços para os quais as comunicações ou solicitações devem ser enviadas.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

7.9. O presente instrumento, juntamente com eventuais anexos e termos de aditamentos, contém o acordo integral entre as partes e substituirá todo e qualquer entendimento feito anteriormente, quer por escrito, quer verbalmente.

7.10. Nenhuma das partes está vinculada a quaisquer termos referentes ao assunto deste ajuste que não sejam os contidos neste instrumento e em eventuais termos de aditamento deste.

7.11. Se, durante a vigência do ajuste, 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.

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

CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO

8.1. Constituem motivos para a extinção do presente Instrumento:

- 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 observada a proporção estabelecida no subitem 2.1. da cláusula segunda.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE

9.1. O extrato do presente Instrumento será publicado na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DA – DÉCIMA - DO FORO

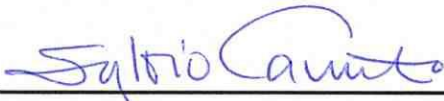
10.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Carlos-SP, com exclusão de qualquer outro, mesmo privilegiado.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

10.2. E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito.

São Paulo, ____ de _____.


UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Prof. Dr. Sylvio Canuto
Pró-Reitor de Pesquisa
Universidade de São Paulo
Por Delegação do M. Reitor
Portaria GR 6580/2014

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DE JESUS DUTRA DOS REIS
Data: 30/08/2023 08:59:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Fundação Universidade Federal de São
Carlos – UFSCar**

Diretoria Executiva – FAI•UFSCar

TESTEMUNHAS:

Documento assinado digitalmente
gov.br PATRICIA VILLAR MARTINS
Data: 14/11/2023 17:00:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

1. _____

Nome:

RG.:

2. _____

Nome:

RG.:

PARTE INTEGRANTE DO INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM PROPRIEDADE INTELECTUAL, FIRMADO ENTRE UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO e FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCar, COM INTERVINIÊNCIA DA FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FAI.



Documento

AIN_UFScar_USP_AcordoPI_UFSCar_2019-003assinado

Arquivo:

Volume_000011\f553c6f63ef94e17981d7d2546ff50a7.pdf

Data de envio para o processo de assinatura digital:

30/01/2024 10:20:47 (BRT/UTC-3)

Código de verificação:

C391-CC7C-0805

Validação e status atual do documento:

<https://assina.fai.ufscar.br/app/Documento/Protocolo/C391-CC7C-0805>



Status

Processo de assinatura do documento finalizado em **30/01/2024 17:47:09 (BRT/UTC-3)**

Sincronizado com a Horal Legal Brasileira - Projeto NTP.br
Observatório Nacional e NIC.br

Este processo de assinatura de documento
está em consonância com a MP 2.200-2, de
24 de agosto de 2001, garantindo sua
validade jurídica em todo território brasileiro.



Assinaturas



[445.721.548-13] Natalia Carolina dos Santos
natalia.carolina@fai.ufscar.br

Assinou (Eletrônico AC AssinaWeb) em: 30/01/2024 10:28:44 (BRT/UTC-3)



[020.111.718-57] Targino de Araújo Filho
targino.araujo@fai.ufscar.br

Assinou (Eletrônico AC AssinaWeb) em: 30/01/2024 17:47:09 (BRT/UTC-3)

Eventos

30/01/2024 10:20:47 [360.063.238-85] Luan Ariel de Oliveira **publicou**.

[360.063.238-85] Luan Ariel de Oliveira **não visualizou**.

[405.949.298-14] Eike Matheus Campanini **não visualizou**.

[] Mariana **não visualizou**.

[218.243.888-29] Marcio Henrique Okusu **não visualizou**.

[272.037.598-57] Patricia Villar Martins **não visualizou**.

30/01/2024 10:28:44 [445.721.548-13] Natalia Carolina dos Santos (IP: 200.133.233.101) **assinou**. Visualizou em 30/01/2024 10:26:21.

30/01/2024 10:43:48 [309.842.818-00] Daniel Roza de Moraes (IP: 179.94.150.244) **autorizou** o processo de assinatura. Visualizou em 30/01/2024 10:43:44.

30/01/2024 17:47:09 [020.111.718-57] Targino de Araújo Filho (IP: 200.136.198.89) **assinou**. Visualizou em 30/01/2024 17:47:01.

30/01/2024 18:05:24 [218.555.388-73] Marcelo Ferro Garzon (IP: 186.219.90.106) **autorizou** o processo de assinatura.

Não visualizou.

31/01/2024 11:59:50 [062.010.605-02] MICAELE SILVA NASCIMENTO **visualizou.**