**CONTRATO Nº 000/2021 DE RECONHECIMENTO DE COTITULARIDADE, DIREITOS E DEVERES SOBRE TECNOLOGIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E A UNIVERSIDADE TAL E TAL.**

**Processo n° 00000.000000/2021-00**

Pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, a **UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA**, pessoa jurídica de direito público, autarquia federal, inscrita no CNPJ sob o nº 24.098.477/0001-10, doravante denominada simplesmente **UFPB**, com sua Reitoria na Cidade Universitária, s/n, Conjunto Castelo Branco, João Pessoa-PB, Brasil, CEP 58.051-900, representada por seu Reitor, **VALDINEY VELOSO GOUVEIA**, brasileiro, casado, servidor público federal, inscrito no CPF 442.051.554-68, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Antônio Miguel Duarte, Nº 50, Apto. 304, Bancários, João Pessoa-PB, CEP 58.051-125, neste ato representado por **KELLY CRISTIANE GOMES DA SILVA**, Diretora Presidente da Agência UFPB de Inovação Tecnológica, brasileira, casada, servidora pública federal, inscrita no CPF sob o nº 028.171.884-97, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Iolanda Eloy de Medeiros, nº 101, Apto. 904 C, Residencial Renascença, Bairro Água Fria, conforme Ato Administrativo Nº 01/2021 de 23 de fevereiro de 2021, e a **UNIVERSIDADE TAL E TAL**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00, doravante denominada simplesmente **UTT**, com sua Reitoria na Av. João Neves, nº 4010, Bairro Tal, em Tal Cidade, representada por seu Reitor, **SICRANO DE TAL E TAL**, brasileiro, casado, servidor público federal, inscrito no CPF sob o nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em tal cidade, na Avenida Tal, nº 00, apto. 000, Bairro Tal, neste ato representado por **FULANO DE TAL E TAL**, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, brasileiro, casado, servidor público federal, inscrito no CPF sob o nº 000.000.000-00, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Tal, nº 000, apto. 00, Bairro Tal, conforme Portaria nº 000, de 00 de xxxx de 2018, e, assim, referidas coletivamente como **“Partes”** ou individualmente como **“Parte”**;

***Considerando*** que da pesquisa desenvolvida em colaboração entre a **UFPB e a UTT** originou no Brasil a tecnologia inicialmente intitulada *“****Ultra dispositivo nano de redução eletrolítica****”*, a ser protegida por meio de depósito de Pedido de Patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), cujos inventores são, pela **UFPB**, os pesquisadores: listar os nomes e CPFs, e pela **UTT**: listar os nomes e CPFs.

**RESOLVEM** celebrar o presente **CONTRATO DE RECONHECIMENTO DE COTITULARIDADE, DIREITOS E DEVERES SOBRE TECNOLOGIA**, que será regido pelas Leis Federais no 13.243/2016 e no 10.973/2004, nº 9.610/1998, nº 9.276/1996, nº 8.666/1993; pelos Decretos nº 9.283/2018 e nº 7.423/2010; e pelas Resoluções CONSUNI-UFPB nº 018/2017 e nº 008/2014; e pela Lei nº 8.666/1993, no que couber, e pelas demais cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Contrato tem por objeto a regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre a tecnologia inicialmente intitulada **“*Ultra dispositivo nano de redução eletrolítica*”,** doravante denominada **TECNOLOGIA**, que deverão ser objeto de depósitos de Pedidos de Patentes junto ao INPI e agências internacionais.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DIREITOS DAS PARTES

São direitos das **PARTES**:

1. requerer a proteção legal da **TECNOLOGIA** em regime de cotitularidade, conforme decidido em comum acordo pelas **PARTES**, ficando desde já acordado que caberá à **UFPB** o percentual de 50% (cinquenta por cento) e à **UTT** o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a referida **TECNOLOGIA**;
2. requerer o pedido internacional de patente, via PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes), no caso de estarem de comum acordo, nos prazos estabelecidos pela legislação vigente;
3. receber os ganhos advindos do licenciamento da **TECNOLOGIA**, respeitada a proporção de 50% (cinquenta por cento) para a **UFPB** e de 50% (cinquenta por cento) para a **UTT**.

**SUBCLÁUSULA ÚNICA –** Quando da transferência de direitos a terceiros, estes ficam obrigados a assumir o pactuado neste Contrato, nas proporções dos direitos adquiridos, por meio de Termo Aditivo.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA –** Coube à **UFPB**, por intermédio do Núcleo de Inovação Tecnológica – **Agência UFPB de Inovação Tecnológica / Diretoria de Propriedade Intelectual**, efetuar a proteção da tecnologia descrita na Cláusula Primeira, por meio de registro da **TECNOLOGIA** perante o INPI, e acompanhar todo o processo, durante a vigência da patente no Brasil.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA –** Todos os custos referentes ao processo de proteção da **TECNOLOGIA** perante o INPI deverão ser rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a **UFPB** ede 50% (cinquenta por cento) para a **UTT**.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA –** A **UTT** deverá reembolsar a **UFPB**, na proporção dos percentuais estabelecidos na Cláusula Terceira, Subcláusula Segunda, pelos custos referentes ao processo de proteção da **TECNOLOGIA**, desde a data de depósito do pedido de patente no INPI, mediante a devida comprovação, através de Guia de Recolhimento da União – GRU, a ser emitida na época do respectivo pagamento.

**SUBCLÁSULA QUARTA –** 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 90 (noventa) 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 inciso III, da Cláusula Segunda.

**SUBCLÁUSULA QUINTA –** As **PARTES** ficam obrigadas a fornecer cópias de todos os documentos que envolvam os processos mencionados nos incisos I e II da Cláusula Segunda.

**SUBCLÁUSULA SEXTA –** Caberá às **PARTES** tomar as providências legais e judiciais no sentido de resguardar a propriedade, apropriação e o uso indevido por terceiros, do pedido de patente objeto deste contrato.

**SUBCLÁUSULA SÉTIMA –** Caberá às **PARTES** expedir instrumento de procuração destinada a possibilitar a manutenção dos pedidos de patente de que tratam os incisos I e II da Cláusula Segunda, sempre que se faça necessário e solicitado por uma das **PARTES**.

**SUBCLÁUSULA OITAVA –** Compete às **PARTES**, para realizar a exploração comercial da **TECNOLOGIA**, obter previamente autorização expressa e por escrito dos demais cotitulares.

# CLÁUSULA QUARTA – DA EXPLORAÇÃO DA TECNOLOGIA

É permitido o uso não comercial e interno da **TECNOLOGIA** pelos cotitulares para fins meramente didáticos e de pesquisa, não cabendo neste caso, nenhum tipo de remuneração ou contrapartida.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA** – A exploração comercial da **TECNOLOGIA** somente será permitida mediante autorização prévia e por escrito de todos os cotitulares.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA** – A transferência e licenciamento da **TECNOLOGIA** a terceiros somente poderá ser realizada mediante comum acordo dos cotitulares, observadas as seguintes condições:

1. a **UFPB** será a responsável pelo processo de transferência ou licenciamento e aplicação da **TECNOLOGIA**;
2. a **UFPB** elaborará as atas de reuniões, os termos de sigilo, os contratos e editais, quando necessário;
3. a **UFPB e a UTT** receberão os *royalties* advindos da exploração da **TECNOLOGIA**;
4. caso ocorra interesse de terceiro na transferência da **TECNOLOGIA**, a **UFPB** informará a **UTT** tal fato antes de abertas as negociações;

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA** – O licenciamento da **TECNOLOGIA** obriga a celebração do respectivo Contrato de Transferência de Tecnologia, que conterá dentre outras, cláusulas que regulem a utilização, pagamento, controle, uso de marcas e propriedade intelectual sobre aperfeiçoamentos.

**CLÁUSULA QUINTA – DA PROMOÇÃO OU DIVULGAÇÃO E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

As **PARTES** são responsáveis pela promoção e divulgação da **TECNOLOGIA**, sendo obrigatória a citação dos demais cotitulares, autores ou inventores, observadas as recíprocas comunicações.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA –** Caso a **TECNOLOGIA** tenha resultado ou resultar em obra científica, literária ou relativa a programas de computador, a participação de cada uma das **PARTES** e sua eventual utilização será regulada em termo próprio, de acordo com a legislação vigente.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA –** A ocorrência de aperfeiçoamentos e/ou pesquisas envolvendo a **TECNOLOGIA** obriga os cotitulares, autores ou inventores a comunicar o fato aos demais, mantendo-se o sigilo necessário à proteção do resultado.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA –** Caso o aperfeiçoamento da **TECNOLOGIA** resulte inventos ou inovações passíveis de obtenção de privilégio ou patentes, 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 das **PARTES** será regulada em termo próprio, de acordo com a legislação vigente.

**CLÁUSULA SEXTA – DO SIGILO**

Para garantir a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual porventura decorrente do objeto do presente Contrato, as **PARTES** se obrigam a manter sigilo das informações confidenciais inerentes a **TECNOLOGIA**, com exceção de cumprimento de ordem judicial, de determinação de autoridades públicas competentes ou em decorrência de legislação aplicável.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA –** A expressão “Informação Confidencial” abrange toda a informação que esteja associada à **TECNOLOGIA**, sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios de comunicação, inclusive eletrônicos, com exceção daquela que:

1. não seja apresentada como confidencial pela parte que a revelar;
2. já esteja em posse da parte receptora, tendo sido recebida de outra fonte à época de sua revelação, conforme comprovado por registro escrito;
3. seja recebida por terceiros que não tenham obrigação de confidencialidade para com a parte reveladora, desde que não tenha sido obtida de forma imprópria;
4. seja desenvolvida de forma independente pela parte receptora; ou
5. esteja, ou se torne, de domínio público, desde que a revelação não tenha sido feita pela parte receptora.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA** – As **PARTES** são responsáveis pelo sigilo dos processos e/ou produtos que possam advir do objeto deste Contrato, como também das inovações que poderão sobrevir, por parte de seus servidores, funcionários e prestadores de serviços.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA –** As informações e conhecimentos relativos aos processos e/ou produtos somente poderão ser revelados a seus servidores, funcionários e consultores que:

1. necessitem ter acesso a tais informações e conhecimentos para cumprir com o objeto deste Contrato; e
2. tenham firmado um compromisso por escrito de confidencialidade.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA COORDENAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO**

A Coordenação Técnica do presente Contrato será exercida, por parte da **UFPB**, pelo Diretor-Presidente do Núcleo de Inovação Tecnológica.

**SUBCLÁUSULA ÚNICA** – Caberá à Coordenação Técnica a responsabilidade pela solução e pelo encaminhamento de questões técnicas que porventura surjam durante a vigência do presente Contrato.

**CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA**

O presente Instrumento vigorará a partir da data da sua assinatura até o término de vigência da última patente ou do arquivamento definitivo do pedido de patente.

**SUBCLÁUSULA ÚNICA –** 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 NONA – DA DESISTÊNCIA**

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA –** Caso, por qualquer motivo, haja a desistência de alguma das partes em dar prosseguimento ao processo de pedido de patente referente à **TECNOLOGIA**, as demais partes deverão ser comunicadas por meio de documento escrito no qual constará a razão da desistência.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA –** A referida comunicação deverá ocorrer no prazo mínimo de 90 (noventa) dias antes do encerramento de qualquer prazo relativo ao processo de pedido de patente referente à **TECNOLOGIA**.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES**

Quaisquer acréscimos ou alterações no presente Contrato deverão ser realizados por intermédio de termos aditivos, os quais passarão a fazer parte integrante deste Instrumento, para todos os fins e efeitos de direito.

**SUBCLÁUSULA ÚNICA –** Não é permitida a celebração de termo aditivo a este Instrumento com a finalidade de alterar a natureza de seu objeto.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE**

O presente Instrumento será publicado na forma de extrato até o 5o dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para correr no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 6º da Lei no 13.243/2016, sendo feito em sítio eletrônico oficial (http://www.ufpb.br/inova) pela **UFPB**.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS**

* 1. Este Contrato vinculará e reverterá em benefício dos sucessores das **PARTES**, as quais não terão direito de transferir seus poderes, funções ou obrigações sem o consentimento prévio, por escrito, da outra parte.
  2. Os valores devidos pelas **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.
  3. A tolerância de uma parte na exigência do cumprimento das obrigações previstas neste Contrato não exime a parte inadimplente de responsabilidade, podendo ser exigido o adimplemento da obrigação.
  4. O não exercício de direito conferido à parte pelo presente Contrato ou a sua tolerância em impor estritamente seus direitos, independentemente de eventual aceitação da outra parte, ante ao atraso ou não cumprimento de quaisquer das obrigações pela outra parte, serão considerados como mera liberalidade não implicando em novação, renúncia ou perda dos direitos oriundos desse inadimplemento.
  5. Quaisquer comunicações ou solicitações previstas neste Contrato serão efetuadas por carta e serão enviadas entre as **PARTES** para os endereços de suas sedes:

**Universidade Federal da Paraíba – UFPB**

Agência UFPB de Inovação Tecnológica

Cidade Universitária, Campus I, s/n, Castelo Branco, - CEP: 58051-900 – João Pessoa / PB

Telefone: (83) 3216.7558

E-mail: inova@reitoria.ufpb.br

**Universidade Tal e Tal – UTT**

NIT - UTT

Endereço completo...

Telefone:

E-mail:

* 1. Qualquer comunicação ou solicitação prevista neste Contrato será considerada como legalmente entregue e eficaz:

1. quando entregue em mãos a algum coordenador, diretor, servidor ou funcionário responsável da parte a quem foi dirigida;
2. se enviada por correio, registrada ou certificada, porte pago e devidamente endereçada, quando recebida pelo destinatário ou no 5° (quinto) dia útil seguinte à data do despacho da mesma, a que ocorrer primeiro;
3. se enviada por fax, quando recebida pelo destinatário;
4. se enviada por correio eletrônico, desde que confirmado o recebimento pelo destinatário.
   1. A alteração de endereço para recebimento de comunicações deverá ser feita mediante comunicação por escrito.
   2. O presente Contrato, juntamente com eventuais anexos e aditivos deste Instrumento, contém o acordo integral entre as **PARTES** e substituirá todo e qualquer entendimento feito anteriormente, quer por escrito, quer verbalmente.
   3. As obrigações entre as **PARTES** referentes ao objeto deste Instrumento se restringem ao constante de seus termos, não estando estas obrigadas por quaisquer outros ajustes que não estejam contempladas neste Instrumento ou em seus termos aditivos.
   4. A declaração legal de que qualquer cláusula ou condição contida neste Instrumento é ilegal e/ou inexequível não afetará a validade e/ou exequibilidade do texto remanescente, que permanecerá em vigor e com todos os efeitos.
   5. Os casos omissos e qualquer questão derivada da aplicação e interpretação deste Instrumento serão submetidos, em primeira instância, ao arbítrio do Coordenador Técnico, que deverá envidar esforços para superar as diferenças suscitadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do Foro**

Por força no inciso I do artigo 109 da Constituição Federal, o foro competente para dirimir quaisquer controvérsias resultantes do presente Instrumento é o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Paraíba, subseção judiciária de João Pessoa, caso não sejam solucionadas administrativamente.

E, assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito e de Justiça, na presença das duas testemunhas instrumentárias abaixo nomeadas e subscritas.

João Pessoa-PB, de de 2019.

**KELLY CRISTIANE GOMES DA SILVA**

**Diretora Presidente da Agência UFPB de Inovação Tecnológica**

**(Ato Administrativo N. 01 de 23 de fevereiro de 2021)**

**FULANO DE TAL E TAL**

**Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação**

**(Portaria N 000, de 00 de xxxx de 2018)**

**TESTEMUNHAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome:** |  | **Nome:** |
| **CPF:** |  | **CPF:** |