

## ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 5/2013-CD, DE 4 DE ABRIL DE 2013

### CONTRATO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, POR MEIO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E O AUTOR/INVENTOR, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

A **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN)**, instituição de ensino superior, mantida pela Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), fundação pública estadual, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Almino Afonso, n.º 478, Centro, Mossoró, CEP 59.610-210, Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ n.º 08.258.295/0001-02, doravante denominada simplesmente **UERN**, por meio do seu **NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NIT)**, criado por meio da Portaria n.º 3.170/2012-GR/UERN, o qual é vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UERN, na qualidade de **titular** da referida Propriedade Intelectual, neste ato representada pelo seu Magnífico Reitor, \_\_\_\_\_, brasileiro, casado, professor, CPF n.º \_\_\_\_\_, CI n.º \_\_\_\_\_ SSP/\_\_\_\_, residente e domiciliado na Rua \_\_\_\_\_ n.º\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_, Cidade, UF, CEP \_\_\_\_\_, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 2º, do Estatuto da **UERN**, e (**Nome do Autor/Inventor/Coordenador do Projeto**), matrícula/UERN n.º \_\_\_\_\_, brasileiro(a), casado(a), professor(a), portador(a) da Carteira de Identidade n.º \_\_\_\_\_ SSP/\_\_\_\_ e do CPF/MF n.º \_\_\_\_\_, residente e domiciliado na Rua \_\_\_\_\_, n.º \_\_\_\_\_, Bairro, Cidade, UF, CEP, doravante denominado simplesmente **AUTOR/INVENTOR**, diretamente responsável pela criação e o desenvolvimento da Propriedade Intelectual “\_\_\_\_\_”, resolvem, de comum acordo, firmar o presente **CONTRATO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**, nos termos da legislação vigente aplicável, mediante as seguintes cláusulas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a concessão de licença de direitos de propriedade intelectual, visando:

- a) Possibilitar a produção de invenções, descobertas, aperfeiçoamentos e inovações tecnológicas que resultem na geração de novos conhecimentos, como a criação de um produto e/ou processo, modelo de utilidade, marca, desenho industrial, registro, sequências, genes, cultivares, programas de computador ou serviço de modo que os privilégios pertinentes à propriedade intelectual pertençam à UERN (titular da propriedade sobre aqueles inventos);
- b) Resguardar os direitos do autores/inventores, nos termos estabelecidos no Projeto de Pesquisa/Invento referido acima, bem como os conhecimentos científicos, inventos, aperfeiçoamentos e processo de qualquer natureza, resultantes direta ou indiretamente, completa ou parcialmente, das atividades de pesquisa e de extensão desenvolvidas no projeto, dentro ou fora do espaço físico da UERN;
- c) Assegurar que todas as informações escritas ou orais decorrentes do Projeto de Extensão, como teses, dissertações, monografias, artigos científicos e demais informações sejam

publicadas pelos autores/inventores, independentemente da utilização dos recursos, dados, materiais, meios, instalações ou equipamentos da UERN.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DA AUTORIA**

Os pesquisadores nominados neste instrumento assumem a autoria e a invenção dos objetos sujeitos à propriedade intelectual, responsabilizando-se por todas as informações prestadas e comprometendo-se a envidar todos os esforços, tanto na análise técnica dos documentos de patente resultantes da busca de anterioridade, quanto na transferência do conhecimento gerado, nas hipóteses de licenciamento ou cessão da referida tecnologia protegida.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES DOS AUTORES/INVENTORES**

- a) Transferir, em favor da UERN, os direitos sobre a titularidade da propriedade intelectual dos seus inventos, para todos os fins, inclusive de divulgação, transferência e comercialização dos conhecimentos gerados, reconhecendo-se a autoria dos inventores e visando à utilização do conhecimento gerado por meio de transferência de tecnologia ou licenciamento para o setor produtivo ou terceiros interessados, como direito de exploração exclusivo da UERN;
- b) O compromisso de não divulgar ou repassar qualquer material para terceiros, sob qualquer forma, sobre o conhecimento gerado a partir do Projeto de Pesquisa/Invento, salvo por autorização escrita e documentada do Coordenador do Projeto/Criador do Invento, com a concordância de cada pesquisador envolvido e da UERN, desde que haja compromisso escrito e formal de sigilo e confidencialidade por parte do destinatário das informações;
- c) Mencionar sempre o nome da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, quando da utilização dos conhecimentos da pesquisa, por completo ou por partes;
- d) O autor/inventor se compromete a realizar o pedido de patente ou registro, para adoção de sua criação pela UERN, por intermédio do NIT, apresentando os formulários necessários, devidamente preenchidos, incluindo no projeto, entre outros, ensaios de conformidade, construção de protótipo, projeto de engenharia e análises de viabilidade econômica e de mercado, cabendo ao autor/inventor a responsabilidade sobre a redação dos projetos de suas criações.

## **CLÁUSULA QUARTA – DAS QUOTAS DAS PARTES**

- a) Dos recursos pecuniários advindos sob a forma de cessão de direitos, royalties, lucros de exploração, direta ou indireta, decorrentes da comercialização, transferência de tecnologia, licenciamentos, contratos, convênios ou qualquer outro mecanismo previsto em lei, que envolva a propriedade intelectual de titularidade da UERN, 1/3 (um terço) daqueles valores líquidos será destinado aos autores/inventores, como incentivo e premiação, durante toda a vigência da patente ou do registro, sem se incorporar, a qualquer título, à remuneração daqueles, distribuindo-se de acordo com a participação de cada inventor no desenvolvimento da propriedade intelectual, idealização e geração, sendo um mínimo de 60% (sessenta por cento) para os inventores principais e um máximo de 40% (quarenta por cento) para os outros inventores, definida, por meio de Termo Aditivo a este contrato, o qual definirá, a categoria de cada autor/inventor;

- b) Os ganhos econômicos supracitados, retirada a parte que cabe aos autores/inventores, serão aplicados pela UERN exclusivamente na consecução de seus projetos de inovação e de pesquisa científica e tecnológica.

## **CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS DOS AUTORES/INVENTORES**

- a) O autor/inventor que quiser fazer uso do conhecimento gerado, para fins puramente científicos, terá o seu direito assegurado, mediante, somente, a aprovação expressa e por escrito de todos os outros autores envolvidos, e desde que não prejudique a titularidade da propriedade intelectual em favor da UERN;
- b) Na hipótese de desenvolvimento de invenções, descobertas, aperfeiçoamentos, inovações ou geração de novos conhecimentos que resultem em desenvolvimento de produto, processo, modelo de utilidade, marca, desenho industrial, registro ou serviço, passíveis de privilégios pertinentes à propriedade intelectual, resultantes de atividades de pesquisa desenvolvidas pelos sujeitos que assinam este documento, sem relação com o contrato de trabalho ou com a prestação de serviços à UERN, os autores/inventores se comprometem a procurar o NIT-UERN para estabelecer parceria na obtenção da patente ou registro, constando a UERN como titular e o pesquisador como inventor, salvo se já realizado o depósito ou a existência de contrato firmado que obrigue ao contrário;
- c) Toda pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que contribuir financeiramente para o processo de criação ou invenção, será co-titular da propriedade intelectual, desde que expressamente fixado em contrato ou convênio realizado entre as partes envolvidas e com anuência inequívoca da UERN;
- d) O NIT-UERN, ao dar suporte aos pesquisadores, no processo de patenteamento e de registro, obriga-se a avaliar e a emitir parecer sobre o pedido de adoção de patente ou registro do autor/inventor, informando aos interessados a decisão tomada, bem como de todas as etapas do processo, quando solicitado;
- e) Havendo licenciamento da tecnologia para terceiros, todas e quaisquer despesas referentes ao depósito e manutenção de pedido (s) de patente (s) ou à patente (s), de que trata o presente acordo, serão de responsabilidade da (s) empresa (s) licenciada(s);
- f) O titular da propriedade intelectual possui autonomia para contratar ou não, mediante justificativa em caso de negativa, o licenciamento e outras formas de transferência e exploração da propriedade intelectual para terceiros.

## **CLÁUSULA SEXTA - DO RESPONSÁVEL PELOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA**

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UERN será responsável pela divulgação, apresentação e comercialização do conhecimento gerado pelo Pesquisador/Inventor, assim como pelos contratos de transferência de tecnologia e licenciamento, visando à comercialização do objeto contratual.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE**

- a) Os participantes do Projeto de Pesquisa/Criação, os membros do NIT-UERN e os terceiros destinatários de informações e dados sobre o referido Projeto/Criação assumem o compromisso de guardar sigilo e confidencialidade imprescindíveis à tramitação dos pedidos de proteção da propriedade intelectual, de modo a impedir que terceiros se

apoderem de forma ilegítima da intelectualidade gerada na UERN e/ou façam uso indevido de possíveis resultados da pesquisa, razão pela qual todos aqueles se comprometem a manter sigilo, escrito, eletrônico e verbal, de todos os dados, informações científicas e sobre todos os materiais obtidos na pesquisa, inclusive sobre todos os documentos, como o caderno de protocolo, seja de propriedade da UERN ou de participantes da pesquisa, assim como todos os materiais genéticos, modelos, protótipos e/ou outros de quaisquer natureza, sob pena de responsabilização jurídica, com efeitos de ordem penal, civil e administrativa contra seus transgressores;

- b) As informações, os direitos relativos à propriedade intelectual, depósitos de patentes, registros, contratos, convênios, os produtos ou processos de qualquer natureza, resultantes direta, indireta, completa ou parcialmente de atividades realizadas em consequência dos projetos e planos de trabalho decorrentes de toda e qualquer ação do NIT-UERN serão objeto de sigilo, inclusive as obtidas durante as negociações ou pesquisas antecedentes à assinatura do presente contrato, sendo informação restrita toda aquela relativa ao conhecimento novo gerado a partir das pesquisas desenvolvidas na UERN;
- c) Qualquer informação restrita relativa ao Projeto de Pesquisa/Criação e às ações ou em que, de qualquer forma haja a participação do NIT-UERN, somente poderá ser objeto de divulgação ou publicação, após aprovação expressa e por escrita das partes envolvidas, obrigando-se, em caso de publicação, a consignar destacadamente o NIT-UERN e todos os participantes diretamente envolvidos no objeto, incluindo-se, nestas restrições, declarações, palestras e conferências, independentemente de suas finalidades, forma ou meio de veiculação;
- d) Em contratos, acordos, convênios, ajustes, termos de compromissos e instrumentos afins, os partícipes deverão prever cláusula de sigilo e confidencialidade de modo a preservar os resultados passíveis de proteção, resguardando-se de influência externa ao NIT-UERN e aos autores/criadores, tais como sabotagem, apropriação indevida de processo, fórmula, programa de computador ou qualquer outra produção que seja alvo de estudos e participação do NIT-UERN ou de terceiros, na qualidade de inventores, criadores, melhoristas e assemelhados;
- e) Quaisquer participantes ou parte deste termo que tiver conhecimento de qualquer ato que possa representar infração à propriedade intelectual ou ao invento que se visa proteger deverá comunicar, imediatamente, ao NIT-UERN e aos demais interessados, fornecendo as informações necessárias para a condução de eventuais ações.

## **CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA**

O presente instrumento vigorará durante o período de vigência da proteção à propriedade intelectual. No caso de indeferimento ou nulidade do pedido de patente ou registro, o presente instrumento terá validade de 10 (dez) anos, a contar da data de sua assinatura.

## **CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

- a) As despesas decorrentes da elaboração, depósito, acompanhamento, cumprimento de exigências, manutenção, defesa, processos administrativos, ações judiciais, entre outras, relativas à patente ou registro, no Brasil ou no exterior, serão arcadas pela titular da propriedade intelectual;

- b) A titular da propriedade intelectual, se julgar conveniente, designará os países onde pretendem obter a proteção;
- c) A titularidade da propriedade intelectual poderá ser renunciada ou abandonada mediante comunicação formal aos interessados, com antecedência mínima de 3 (três) meses antes do vencimento de qualquer prazo estipulado pelos órgãos internacionais ou nacionais, hipótese em que deixará de arcar com as despesas diretas e indiretas oriundas da manutenção da propriedade intelectual;
- d) As partes se obrigam mutuamente a fornecerem cópias, de todos os documentos que envolvam o (s) pedido (s) de patente (s) ou registro;
- e) Alterações neste instrumento, acordadas entre as partes deverão ser, obrigatoriamente, descritas em um novo termo aditivo;
- f) 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;
- g) Após o depósito de patente ou registro ser protocolizado no órgão competente, deve-se anexar a respectiva documentação comprobatória, de modo que passa a ser parte integrante deste termo, identificando os elementos essenciais da inovação;
- h) Este instrumento vinculará e reverterá em benefício dos sucessores e dos beneficiários da transferência ou cessão dos direitos feita pelas partes, as quais não terão direito de transferir os direitos, poderes, funções ou obrigações sem o consentimento prévio, por escrito, dos demais interessados;
- i) Caso, 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;
- j) Cabe à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, por meio do NIT-UERN, prescrever outras diretrizes referentes à concessão e à manutenção dos direitos relativos à propriedade intelectual, bem como requerer a proteção da propriedade intelectual perante as entidades competentes e sua averbação, formalização e registro de contratos e convênios que envolvam as partes interessadas, orientando e conduzindo todos os trâmites legais relativos à proteção dos direitos de propriedade intelectual de interesse da UERN, sujeitando-se os interessados àquelas orientações;
- l) O NIT-UERN manterá o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação informado quanto à política de propriedade intelectual da instituição, às criações desenvolvidas no âmbito da instituição, às proteções requeridas e concedidas e aos contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia firmados, fornecendo as informações de forma consolidada, em periodicidade anual, com vistas à sua divulgação, ressalvados os dados sigilosos;
- m) Os casos omissos relativos a este contrato serão resolvidos pelas partes, que se comunicarão para definir as providências a serem tomadas;
- n) Para fins do presente contrato, o autor/inventor e/ou Coordenador do Projeto nomeia e constitui a UERN como sua bastante procuradora perante terceiros, os órgãos e entidades competentes para tratar sobre propriedade intelectual, nacional ou internacionalmente, conferindo a titular UERN plenos e amplos poderes para o fim de obter concessão de privilégios de invenção, de modelos de utilidade, certificado de adição e desenhos industriais, bem como o registro e a prorrogação de registros de marcas, desenhos industriais, de frases, direitos autorais, registro e a prorrogação de registros de programas de computador, bem como ainda a averbação de transferência e alterações de nome, de endereços, de localidade e outros, de contratos de transferência de tecnologia, oferecer

licenças podendo ainda requerer a declaração de caducidade de patentes ou de registros, requerer e/ou contestar o pedido de nulidade administrativa de patentes ou registros, apresentar oposições, manifestações, esclarecimentos, impugnações, interpor recursos e oferecer defesa a esses, receber e dar quitação, desistir, renunciar, cumprir exigências e contestar pareceres, defender oralmente, juntar e retirar documentos e outras provas, pagar taxas e anuidades, comprovar o uso efetivo de patentes e/ou registros, notificar extrajudicialmente os infratores e receber notificações e, enfim, praticar a bem dos interesses do outorgante, perante qualquer instância administrativa e/ou judicial, incluindo poderes para receber citações e demais atos previstos em normas vigentes, e os demais em direito admitidos, para o cabal desempenho deste mandato, que poderá substabelecer, em todo ou em parte, ratificando os atos eventualmente já praticados.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO**

As partes elegem o Foro da Comarca de Mossoró/RN como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam este, em tantas vias de igual teor quantos forem os contratantes, juntamente com as duas testemunhas abaixo identificadas.

Mossoró/RN, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Reitor da UERN

\_\_\_\_\_  
Pró-Reitor da PROPEG

\_\_\_\_\_  
Autor/Inventor / Coordenador do Projeto

\_\_\_\_\_  
Coordenador do NIT-UERN

#### **TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF: