

MINUTA

**TERMO SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMPROMISSO DE
COMPARTILHAMENTO DE RESULTADOS – PD&I/CT&I**

**TERMO SOBRE PROPRIEDADE
INTELECTUAL E COMPROMISSO DE
COMPARTILHAMENTO DE
RESULTADOS DE PD&I E DE CT&I.**

**ANEXO AO TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA N.º XXX/20XX
QUE ENTRE SI ESTABELECEM A
XXXXXX, NA CONDIÇÃO DE UNIDADE
DESCENTRALIZADORA E A XXXXXX,
NA CONDIÇÃO DE UNIDADE
DESCENTRALIZADA, VISANDO À
DESCENTRALIZAÇÃO DO
ORÇAMENTO PROGRAMADO PARA A
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE
INTERESSE RECÍPROCO
REFERENTES AO XXXXXXX.**

A [NOME DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA], localizada na [ENDEREÇO], inscrita no CNPJ/MF sob nº [XXXX], doravante denominada **UNIDADE DESCENTRALIZADORA**, neste ato representada por seu [CARGO, NOME] portador do RG nº [XXXX] e do CPF sob nº [XXXX], e a [NOME DA UNIDADE DESCENTRALIZADA], localizada na [XXXX], inscrita no CNPJ/MF sob nº [XXXX], doravante denominada **UNIDADE DESCENTRALIZADA**, neste ato representada por seu [CARGO, NOME], portador do RG nº [XXXX] e do CPF sob nº [XXXX], considerando o disposto no Decreto Estadual nº 11.180, de 2022, bem como nas demais normas aplicáveis à espécie, resolvem firmar o presente **TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA**, sem repasse de recursos financeiros ou descentralização de cota financeira do Tesouro entre unidade descentralizadora e descentralizada, de acordo com o contido no protocolado nº [XXXX] e mediante

as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Propriedade Intelectual resultante do desenvolvimento do projeto, objeto do presente Termo de Execução Descentralizada, incluídos todos os direitos, os resultados, as metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos, know-how, privilegiáveis ou não, que forem obtidos em virtude da tecnologia depositada, objeto da pesquisa/projeto do presente instrumento, serão de propriedade da **DESCENTRALIZADORA** e da **DESCENTRALIZADA**, na proporção de **XX% (xxxxxx por cento)** para a **DESCENTRALIZADORA** e de **XX% (xxxxxxx por cento)** para a **DESCENTRALIZADA**, de acordo com a quantidade do valor de conhecimento adicionado desde o início da cooperação até o seu fim, considerando os recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelos partícipes, inclusive eventual(is) patente(s) resultante(s), conforme o que dispõem sobre o direito à co-titularidade na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelos partícipes contratantes.

Nota explicativa 1: (Manter a presente cláusula se aplicável)

As cláusulas de Propriedade intelectual dependem das políticas de inovação das instituições envolvidas. Nesse contexto, compete a cada ICT estabelecer as regras, as possibilidades, os percentuais e as formas de gerir seu patrimônio intelectual (art. 17, § 1º, II e art. 18, § 1º, II, do Decreto nº 1.350/2023).

No entanto, deve ser observado que, segundo o art. 24, § 2º, do Decreto nº 1.350/2023,

(...) “a propriedade intelectual e a participação nos resultados serão asseguradas aos partícipes, nos termos avençados, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados, assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia.”

Orienta-se, de forma não obrigatória, a utilização dos seguintes critérios para fins de transferência e licenciamento: a) maturidade do objeto de pesquisa e do produto final, em caso de desenvolvimento; b) maturidade do produto final, ainda que não gerada propriedade intelectual; c) impacto social; d) campo e mercado.

1.1 A titularidade da **DESCENTRALIZADORA** sobre os direitos de propriedade intelectual será mantida, nos percentuais pactuados, ainda que haja extinção antecipada deste TED.

1.1.1. Independentemente da proporção da titularidade da PI cedida ao parceiro privado, o Estado do Paraná e suas entidades retenham o direito ao licenciamento da criação para uso exclusivo da Administração Pública sem o pagamento de royalties ou qualquer outro tipo de remuneração, atendendo ao disposto no art. 65, § 1º, do Decreto Estadual nº 1.350/2023 e art. 13, § 3º da Lei Estadual nº 20.541/2021.

1.2 No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

1.3 Os custos para a proteção da propriedade intelectual, incluídos acompanhamento, cumprimento de exigências, defesa, processos administrativos, ações judiciais, entre outros, relativos à propriedade intelectual, no Brasil ou no exterior, serão suportados conjuntamente pelos partícipes na proporção de sua titularidade conforme descrito no caput desta cláusula.

1.4 Os demais termos específicos para a proteção da propriedade intelectual serão firmados em contrato de ajuste de propriedade intelectual em específico, que se torna parte do presente Termo de Execução, nos termos da Lei Estadual 20.541/2021.

1.5 Não se entende como cessão da propriedade intelectual ou outro tipo de concessão de direitos a troca de informações entre as partícipes, seus pesquisadores e pesquisador independente em razão da execução do projeto.

1.6 Os partícipes declaram que o presente projeto de pesquisa não tem qualquer tipo de acesso ao patrimônio genético.

Nota explicativa 2:

Em caso de projeto de pesquisa com acesso ao patrimônio genético será necessário realizar os trâmites previstos na lei e a elaboração e inclusão de cláusulas específicas sobre o tema.

A elaboração dessas cláusulas e esclarecimento acerca dos desdobramentos relacionados ao acesso ao patrimônio genético fazem parte da expertise dos NITs das Instituições Estaduais de Ensino Superior.

1.7. Os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) das ICTs deverão divulgar permanentemente, em dados abertos, ressalvado o sigilo industrial, extrato de oferta

tecnológica da Propriedade Intelectual desenvolvida, funcionando como uma vitrine para atrair outras empresas interessadas no licenciamento e transferência de tecnologia, conforme amparo no art. 21, inciso VII, e art. 13, § 1º da Lei Estadual nº 20.541/2021, e art. 28, § 1º do Decreto Estadual nº 1.350/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO

2.1 Considerando o caráter de co-titularidade neste instrumento, na proporção descrita na PRIMEIRA, os direitos de propriedade intelectual obtidos na pesquisa/projeto deste Termo de Execução poderão ser licenciados para industrialização e comercialização para terceiros, mediante contrato de licenciamento específico que conterà, entre outros, os valores relativos ao pagamento de royalties para os PARTÍCIPES.

2.2 Havendo interesse para o licenciamento da tecnologia por terceiros, ainda que empresas subsidiárias ou coligadas do parceiro, o partícipe interessado deverá avisar à(s) outra(s), mediante comunicação formal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

3.1 Caberá aos partícipes a participação nos resultados de possível industrialização e comercialização de produtos obtidos por meio da execução do projeto, objeto deste TED, mediante pagamento de royalties por aquele que vier a explorá-los, firmado em contrato específico de licenciamento.

3.2 Havendo a exploração da patente pela **DESCENTRALIZADA**, as condições da exploração comercial e pagamento dos royalties e/ou eventuais benefícios financeiros à **DESCENTRALIZADORA** serão estipuladas em instrumento específico.

CLÁUSULA QUARTA – DOS CRIADORES

A identificação dos criadores, no caso de o projeto resultar em algum tipo de propriedade intelectual, será realizada pelos PARTÍCIPES, ouvidos os coordenadores do projeto e o NIT competente, quando for o caso.

4.1. DOS CRIADORES – O pesquisador/inventor público pessoa física terá direito a uma participação nos ganhos econômicos, royalties e licenciamentos, auferidos pela

ICT com a exploração da Propriedade Intelectual gerada, conforme art. 25, § 1º e § 2º da Lei Estadual nº 20.541/2021 e art. 42 do Decreto Estadual nº 1.350/2023.

CLÁUSULA QUINTA – DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES E PROTEÇÃO DE DADOS

A **DESCENTRALIZADA** e a **DESCENTRALIZADORA** se comprometem a manter sigilo de informações classificadas como sigilosas ou relacionadas a dados pessoais obtidos no desenvolvimento do objeto do TED, não podendo transferi-las a terceiros, seja a título oneroso ou gratuito, ou de qualquer forma divulgá-las, ressalvadas as exceções e respeitados os procedimentos previstos na Lei Federal nº 13.709, 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e Decreto Estadual nº 6.474, de 2020.

5.1 A **DESCENTRALIZADA** e a **DESCENTRALIZADORA** se comprometem a cumprir as disposições da Lei Federal nº 12.527, de 2011 - Lei de Acesso à Informação e da Lei Federal nº 13.709, de 2018 – LGPD e seus respectivos regulamentos, notadamente em relação à utilização e tratamento de dados pessoais.

5.2 Os dados pessoais eventualmente tratados pela **DESCENTRALIZADA** e pela **DESCENTRALIZADORA** somente poderão ser utilizados na execução das ações especificadas neste TED e em hipótese alguma poderão ser utilizados para outros fins.

5.3 O eventual acesso, pela **DESCENTRALIZADA**, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos comerciais ou industriais implicará, para ela e para seus servidores devida e formalmente instruídos nesse sentido, o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente TED e após o seu encerramento.

5.4 O encarregado da **DESCENTRALIZADA** manterá contato formal com o encarregado da **DESCENTRALIZADORA**, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para adoção das providências devidas e na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

5.5 A critério do controlador e do encarregado de dados da **DESCENTRALIZADORA**, a **DESCENTRALIZADA** poderá ser provocada a preencher um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste termo de TED.

5.6 A **DESCENTRALIZADA** responde pelos danos que tenha causado em virtude da violação da segurança dos dados ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 da LGPD, destinadas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

5.7 A **DESCENTRALIZADORA** poderá, a qualquer tempo, requisitar informações acerca dos dados pessoais confiados à **DESCENTRALIZADA**, bem como realizar inspeções e auditorias, inclusive por meio de auditores independentes, a fim de zelar pelo cumprimento dos deveres e obrigações aplicáveis.

5.8 Encerrada a vigência do TED ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a **DESCENTRALIZADA** providenciará o descarte de todos os dados pessoais e as cópias existentes, atendido o princípio da segurança.

5.9 Os partícipes se comprometem, por si e seus servidores, a manter sigilo com relação às informações, aos conhecimentos técnicos específicos, aos resultados ou outros dados particulares, obtidos ou adquiridos no desenvolvimento dos objetivos do presente instrumento e de seus termos aditivos, sendo vedada, sem autorização por escrito dos PARTÍCIPES, sua divulgação a terceiros.

5.10 Os partícipes se comprometem a firmar termo de sigilo e confidencialidade com seus pesquisadores, sócios, diretores, administradores, empregados, servidores, colaboradores e partícipes que terão acesso às “informações confidenciais” necessárias para a execução do projeto objeto deste TED, sob pena de responsabilização jurídica, com efeitos de ordem penal, civil e administrativa contra seus transgressores.

5.11 Entende-se como “informações confidenciais”, mas não se limita a: toda a informação, know-how, técnica, designs, especificações, diagramas, fluxogramas, configurações, soluções, fórmulas, modelos, desenhos, cópias, amostras, cadastro

de clientes, preços e custos, contratos, planos de negócios, processos, projetos, fotografias, programas de computador, conceitos de produto, especificações, amostras de ideias, definições e informações mercadológicas, invenções, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, entre outros, relativos às pesquisas, processos ou conhecimento do projeto “**NOME DO PROJETO**”, a que os PARTÍCIPES tenham acesso, direta ou indiretamente, por meio de captação de imagens, vídeos ou de áudio, documentos físicos ou digitais, ou lhe sejam entregues ou cheguem ao seu conhecimento sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios de comunicação, inclusive eletrônicos ou ainda armazenada em computadores ou na internet ou em quaisquer dispositivos de armazenamento como pendrives, CDs, DVDs, máquinas fotográficas, celulares, tablets, entre outros.

5.12 Não serão consideradas “informações confidenciais” aquelas que estiverem sob domínio público antes de ser revelada ou disponibilizada aos PARTÍCIPES ou a que for de conhecimento anterior do pesquisador ou funcionário do PARCEIRO, ou a que for tornada pública pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI ou pelo órgão competente em âmbito internacional.

5.13 Exclui-se do vedado nesta cláusula a divulgação de conhecimentos técnicos que, embora atinentes ao objeto deste instrumento ou de seus termos aditivos, sejam utilizados em cursos regulares de graduação e pós-graduação da (das universidades envolvidas na pesquisa e desenvolvimento).

5.14 As disposições de sigilo constantes nesta cláusula não se aplicam quando qualquer informação, no todo ou em parte, estiver sob domínio público antes de ser revelada ou divulgada ou a que for tornada pública pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou pelo órgão competente em âmbito internacional.

5.15 As vedações também não se aplicam quando a informação for, comprovadamente e de forma legítima, do conhecimento dos partícipes, dos partícipes e pesquisadores do projeto, objeto deste instrumento, em data anterior à assinatura do presente instrumento e/ou de seus termos aditivos, resguardando-se aos mesmos o direito de desenvolvimento deste conhecimento após o transcurso de vigência do presente TED.

5.16 O descumprimento desta cláusula enseja a rescisão deste instrumento e de seus

termos aditivos e o pagamento, ao(s) partícipes inocente(s), de indenização pelos danos efetivamente sofridos; além de sujeitar o infrator às medidas administrativas e judiciais cabíveis.

5.17 É reservado à **DESCENTRALIZADORA** não divulgar informações protegidas pelo sigilo de quaisquer outros projetos em que participe, administre ou fiscalize, bem como não constitui inadimplemento de quaisquer cláusulas deste instrumento a negativa em fornecer dados, de qualquer natureza, que possam colocar em risco o interesse público ou a segurança pública.

5.18 As obrigações de confidencialidade decorrentes do presente instrumento, assim como as demais responsabilidades e obrigações derivadas, vigorarão durante o período para a elaboração e desenvolvimento do projeto e permanecerão em vigor entre os PARTÍCIPES pelo prazo de 5 (cinco) anos após a assinatura deste instrumento ou até que os direitos de propriedade intelectual resultantes do projeto estejam devidamente protegidos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI ou junto ao órgão competente em âmbito internacional.

Curitiba, datado eletronicamente.

NOME,

NOME

CARGO

CARGO

UNIDADE DESCENTRALIZADORA

UNIDADE DESCENTRALIZADA

