



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS E ESTABELECIMENTO DE OBRIGAÇÕES EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

Pelo presente instrumento,

a **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**, autarquia estadual de regime especial, com sede na Rua da Reitoria, nº 374, Cidade Universitária, São Paulo/SP, CEP: 05508-220, inscrita no CNPJ sob nº 63.025.530/0001-04, neste ato representada por seus representantes legais, signatários, em consonância com seus atos constitutivos doravante denominada **USP** e

a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO**, com sede na Av. Fernando Ferrari, CNPJ/MF nº 32.479.123/0001-43, neste ato representada por seus representantes legais, signatários, em consonância com seus atos constitutivos, doravante denominada **UFES**,

quando em conjunto denominadas **PARTES**, e separadamente **PARTE**,

com fundamento na Lei nº 8.666/93, têm entre si justo e acertado o que segue, de acordo com as cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente instrumento tem por objeto o reconhecimento mútuo de direitos e o estabelecimento de obrigações relativas à propriedade intelectual no Brasil e exterior resultante da pesquisa realizada de forma conjunta entre as **PARTES**, sob título: **“BIOSENSOR PARA DETECÇÃO DE OCRATOXINA A E MÉTODO DE PREPARAÇÃO”**, conforme Informação Processual Consolidada, parte integrante deste instrumento na forma de seu anexo I.

1.1. Para fins deste acordo, considera-se como propriedade intelectual: patente, desenho industrial, marca, programa de computador, topografia de circuito integrado, cultivar ou qualquer outro desenvolvimento tecnológico, passível de registro ou não.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE, DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

2.1 Os direitos relativos à propriedade intelectual objeto do presente instrumento pertencem aos signatários na proporção indicada abaixo:

Parte	Percentual de Titularidade
USP	50 %
UFES	50 %

2.1.1. Somente uma das **PARTES** deve efetuar o depósito do(s) pedido(s) de registro junto aos órgãos competentes, não deixando, contudo, de incluir todas as cotitulares e listar os criadores envolvidos.





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

2.2. A **USP** tem por obrigação requerer e manter perante os órgãos competentes no Brasil e no exterior, i. e. nos países definidos em comum acordo entre as **PARTES**, a proteção da propriedade intelectual, sempre em nome das signatárias, nos prazos estabelecidos pela legislação vigente e fica obrigada a fornecer cópia, para as demais cotitulares, de todos os documentos que envolvam a propriedade intelectual.

2.2.1. As demais cotitulares ficam obrigadas a outorgar procuração concedendo poderes para a **PARTE** responsável por tomar as medidas necessárias à proteção legal da propriedade intelectual, bem como a fornecer outros documentos necessários à proteção da propriedade intelectual, sempre que for necessário e solicitado.

2.2.2. Os custos do registro, no Brasil e exterior, serão de responsabilidade das **PARTES** na proporção da cotitularidade citada no subitem 2.1, sendo que tais custos poderão ser transferidos para eventuais empresas licenciadas.

2.2.3. Os custos de registro no exterior devem ser informados a todas as **PARTES** antecipadamente a sua execução e em tempo hábil para que cada **PARTE** decida por sua execução ou abandono.

2.2.4. Caso os custos não sejam transferidos para empresas licenciadas, a parcela de custos de responsabilidade de cada **PARTE** será cobrada 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 ou parcialmente quando do recebimento de uma notificação enviado pela **PARTE** identificada no caput às demais **PARTES**.

2.2.4.1. As **PARTES** receberão relatório dos pagamentos relativos às taxas e outras despesas incorridas para o correto acompanhamento do pedido de registro da propriedade intelectual que obrigatoriamente devem ser justificadas e dentro das práticas de mercado.

2.2.4.2. As **PARTES** deverão efetuar o pagamento, devidamente corrigido pelo IPCA, através de depósito bancário em conta a ser indicada, no prazo máximo de 90 (noventa dias), contados da data de recebimento da notificação juntamente com o relatório e com o valor devidamente corrigido.

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

2.3. Cada **PARTE** poderá ceder, total ou parcialmente, os direitos que lhe couberem sobre a propriedade intelectual, obtendo para si os resultados financeiros decorrentes, garantido o direito de preferência na aquisição às cotitulares da propriedade intelectual, respeitadas as disposições contidas na legislação que regula a matéria.

2.3.1. A Cessão tratada no caput deverá ser previamente aprovada pelas demais **PARTES**, exceto no caso de cessão não onerosa aos inventores conforme previsto na legislação vigente, devendo neste caso a **PARTE** cedente comunicar as demais **PARTES**.





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

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

2.4. Em caso de litígio com terceiros que utilizem irregularmente a propriedade intelectual, as PARTES arcarão com as custas e despesas processuais na proporção citada no subitem 2.1.

2.4.1. Cada PARTE 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 as demais caso decida não tomar providências a respeito. Neste caso, será facultado a cada PARTE agir em seu próprio nome, não arcando as demais PARTES 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 sobre aperfeiçoamentos.

3.2. Caberá à **USP** celebrar contrato de exploração com ou sem exclusividade com terceiros, assinar contratos de exploração isoladamente e obedecer aos procedimentos descritos na legislação vigente, devendo os resultados serem repartidos na proporção citada no subitem 2.1.

3.2.1. As demais cotitulares deverão ser informadas sobre todas as ações concernentes à contratação de terceiros para exploração de propriedade intelectual e receberão uma via do contrato de exploração de propriedade intelectual assinado.

3.2.2. As demais cotitulares poderão divulgar a tecnologia e manter contato com empresas interessadas na exploração da propriedade intelectual, devendo encaminhar o contato da empresa para a PARTE identificada no caput.

3.3. É liberado o uso não comercial e interno pelas cotitulares, 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 todas as cotitulares e os criadores, devendo as PARTES manter comunicações recíprocas acerca das promoções/divulgações realizadas por cada uma delas.

4.1. Caso do projeto de pesquisa citado na cláusula primeira deste instrumento resultem direitos autorais diferentes daqueles que recaem sobre programas de computadores, tais como obras literárias, artísticas ou científicas, 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





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

participação de cada PARTE e sua eventual utilização será regulada em termo próprio, de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA – DA COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO

5. Para coordenar técnica e administrativamente a execução do presente instrumento ficam indicados os representantes abaixo:

Parte	Nome do(a) Coordenador(a)
USP	Valtencir Zucolotto
UFES	Jairo Pinto de Oliveira

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 instrumento, bem como supervisionar e gerenciar a execução do instrumento, inclusive financeiramente, obedecendo-se, no que aplicável ao caso, às previsões da Lei Federal n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1. Eventuais alterações neste instrumento 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 as PARTES não se extingue com o término do prazo de vigência deste instrumento, mas apenas quando do efetivo pagamento do valor devidamente corrigido.

7.4. A tolerância de quaisquer das PARTES quanto à falta de cumprimento das obrigações previstas neste instrumento 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 quaisquer 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 deste instrumento.





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

7.6. Quaisquer comunicações ou solicitações previstas neste instrumento serão efetuadas por carta ou e-mail e serão enviadas entre as PARTES nos endereços indicados abaixo:

Universidade de São Paulo – USP
Instituto de Física de São Carlos - IFSC
Prof.Dr.Valtencir Zucolotto
Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 – Centro
CEP. 13.566-590 - São Carlos/SP
e-mail: zuco@ifsc.usp.br

Com cópia para:

Agência USP de Inovação
Av. Torres de Oliveira, 76
CEP 05347-902 – São Paulo – SP
e-mail: pidireto@usp.br e auspin@usp.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS
DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA
Av. Mal. Campos, 1468 - Maruípe,
Cep: 29047-105 - Vitória – ES
e-mail: jairo.oliveira@ufes.br

Com cópia para:

Instituto de Inovação Tecnológica - INIT
PRPPG/Universidade Federal do Espírito Santo
Av. Fernando Ferrari, 514
Vitória, ES - Brasil
CEP: 29075-910
e-mail: init.ufes@gmail.com / +55 (27) 4009-7885

7.7. Qualquer comunicação ou solicitação prevista neste instrumento 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. Quaisquer 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 substitui 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 instrumento que não sejam os contidos neste instrumento e em eventuais termos de aditamento desse.

7.11. Se, durante a vigência do instrumento, 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.

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

CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO

8. Constituem motivos para a extinção do presente Instrumento:

- a) o vencimento do prazo da 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(s) outra(s) PARTE(S), observada a proporção estabelecida no subitem 2.1. da cláusula segunda.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICIDADE

9. 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 DÉCIMA – DO FORO

10. Para dirimir dúvidas ou controvérsias quanto à execução e interpretação do presente instrumento é competente e fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, em uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão de qualquer outro, mesmo privilegiado.

10.1. E por estarem assim justas e acordadas, as PARTES assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e para um só efeito.

Oswaldo Novais de O. Junior

São Paulo, ____ de _____
Paulo Sergio de Paula Vargas

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome:
RG.:

2. _____
Nome:
RG.:



Anexo I - Informação Processual Consolidada

1. Objeto do projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

A presente invenção refere-se a um sistema de detecção de Ocratoxina A em diferentes matrizes de alimentos e amostras ambientais, baseado no uso de anticorpos como elemento de reconhecimento e na impedância eletroquímica como sistema de detecção.

2. Justificativa de interesse acadêmico

De uma maneira geral, nota-se muitos esforços para o desenvolvimento de biossensores para detecção de ocratoxina A. No entanto, um imunossensor impedimétrico de configuração simples, livre de rótulos, seletivo, com boa reprodutibilidade em amostras complexas e ainda com limites de detecção que cobrem as principais legislações internacionais para Ocratoxina A não foram relatados. Nesse sentido, nossa equipe desenvolveu um biossensor simplificado, com possibilidade de miniaturização, portabilidade, baixo custo e a não necessidade de pessoal treinado para a utilização do mesmo.

3. Descrição das instituições envolvidas

Universidade de São Paulo

Universidade Federal do Espírito Santo

4. Metas planejadas e alcançadas

- Fabricação de eletrodos eletroquímicos com filme de Cromo e Ouro;
- Otimização da limpeza dos eletrodos (química e física com plasma de oxigênio);
- Formação de monocamadas auto-organizadas com cisteamina;
- Imobilização de anticorpos por meio de acoplamento covalente com sistema EDC/NHS;
- Caracterizações do sistema de detecção por AFM, Raman e EIS;
- Avaliação do sistema de detecção por espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS);
- Determinação dos limites de detecção;
- Testes de sensibilidade, seletividade reprodutibilidade e repetibilidade;
- Avaliação do sistema em amostras reais;
- Comparação do sistema desenvolvido com os métodos disponíveis comercialmente.



5. Etapas e fases executadas

- Fabricação de eletrodos eletroquímicos com filme de Cromo e Ouro;
- Otimização da limpeza dos eletrodos (química e física com plasma de oxigênio);
- Formação de monocamadas auto-organizadas com cisteamina;
- Imobilização de anticorpos por meio de acoplamento covalente com sistema EDC/NHS;
- Caracterizações do sistema de detecção por AFM, Raman e EIS;
- Avaliação do sistema de detecção por espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS);
- Determinação dos limites de detecção;
- Testes de sensibilidade, seletividade reprodutibilidade e repetibilidade;
- Avaliação do sistema em amostras reais;
- Comparação do sistema desenvolvido com os métodos disponíveis comercialmente.

5.1. Descrição da contribuição de cada Parte

Jairo Pinto de Oliveira – Conceitualização, experimentação, coleta de resultados, interpretação, redação.

Valtencir Zucolotto – Conceitualização, interpretação, redação.

5.2. Cronograma executado com datas de início e término das atividades

- 1 – Alinhamento das metas, compra de insumos e levantamento bibliográfico; (09/21 a 12/21)
- 2 – Fabricação e caracterização de eletrodos; (11/21 a 01/22)
- 3 – Imobilização direcionada dos anticorpos na superfície dos eletrodos; (01/22 a 03/22)
- 4 – Montagem do protótipo e avaliação de sensibilidade, limites de detecção, reprodutibilidade, repetibilidade e seletividade; (03/22 a 06/22)
- 5 – Testes de detecção em amostras reais; (05/22 a 06/22)
- 5 – Comparação com as metodologias tradicionais para validação do sistema; (06/22 a 07/22)
- 6 – Redação de Artigo e Patente. (07/22 a 08/22)

6. Justificativa para a divisão de propriedade intelectual no percentual proposto observando, inclusive, a proporção equivalente ao montante do valor agregado



do conhecimento já existente no início da parceria e os recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes

As partes contribuíram equitativamente para a conceitualização do ato inventivo e para a obtenção dos resultados que originaram o pedido de depósito de patente.

Universidade de São Paulo - USP – 50%

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES – 50%

7. Declaração de ciência do pesquisador responsável pelo projeto

"Declaro estar ciente de que parcerias com entidades externas que envolvam o intercâmbio de tecnologia ou recursos (financeiros, humanos etc.) ou o uso compartilhado de instalações devem ser precedidas da assinatura de convênio, contendo plano de trabalho detalhado, justificativa do interesse acadêmico, a definição das obrigações e responsabilidades dos partícipes, incluindo os recursos necessários à execução do projeto, observando-se a Lei Federal n. 8.666/93, art. 116, e as Resoluções vigentes da USP."





Termo de propriedade intelectual UFES e USP. Proc. 23068.084013/2022-68

Data e Hora de Criação: 10/02/2023 às 13:23:53

Documentos que originaram esse envelope:

- Termo propriedade intelectual Ufes e USP.pdf (Arquivo PDF) - 7 página(s)
- anexo.pdf (Arquivo PDF) - 3 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: f0d325a62ff17258cba8073e87c309c515ba87509429748a0c076e570af8dd92

[SHA512]: d6e4342e0a71c5b47c0c9ba0f1f3271c43afe6d7b2d42957208597e5e1436a64a6bff7ad0177a623ec104e249531aa67ff0302c23d3d811fa1daed48e4b34850

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Osvaldo Novais de Oliveira Junior (dirifsc@ifsc.usp.br)

Data/Hora: 10/02/2023 - 14:27:25, IP: 143.107.180.232, Geolocalização: [-22.015614, -47.899564]

[SHA256]: 82682893fcacd50898c5097c5a81ed8e13a861422691f2c2673757ef00e37928



ASSINADO - Jairo Pinto de Oliveira (jairo.oliveira@ufes.br)

Data/Hora: 10/02/2023 - 15:41:29, IP: 201.62.39.145

[SHA256]: a62ba5ec9807bf11520773b3e41730579d8e50056e3410002bc33d8ff565cc21



ASSINADO - Paulo Sergio de Paula Vargas (paulo.s.vargas@ufes.br)

Data/Hora: 14/02/2023 - 16:25:53, IP: 200.137.67.51, Geolocalização: [-20.276443, -40.302919]

[SHA256]: 8beab978e2a8babe46850f2f926ea98370cec4bfe270247aef0729b6099f39b



ASSINADO - Valtencir Zucolotto (zucu@ifsc.usp.br)

Data/Hora: 10/02/2023 - 13:57:48, IP: 143.107.228.164

[SHA256]: 8bd179ce8d14fb885ba9dbc80b9d5bc6f24444501b2955e5e127dc5756b22478

Histórico de eventos registrados neste envelope

14/02/2023 16:25:54 - Envelope finalizado por paulo.s.vargas@ufes.br, IP 200.137.67.51

14/02/2023 16:25:53 - Assinatura realizada por paulo.s.vargas@ufes.br, IP 200.137.67.51

14/02/2023 16:25:31 - Envelope visualizado por paulo.s.vargas@ufes.br, IP 200.137.67.51

14/02/2023 16:25:28 - Envelope autenticado com Certificado Digital por paulo.s.vargas@ufes.br, IP 200.137.67.51

10/02/2023 15:41:29 - Assinatura realizada por jairo.oliveira@ufes.br, IP 201.62.39.145

10/02/2023 14:27:25 - Assinatura realizada por dirifsc@ifsc.usp.br, IP 143.107.180.232

10/02/2023 14:22:13 - Envelope visualizado por dirifsc@ifsc.usp.br, IP 143.107.180.232

10/02/2023 13:57:48 - Assinatura realizada por zucu@ifsc.usp.br, IP 143.107.228.164

10/02/2023 13:32:59 - Envelope registrado na Blockchain por alan.souza@ufes.br, IP 200.137.67.51

10/02/2023 13:32:56 - Envelope encaminhado para assinaturas por alan.souza@ufes.br, IP 200.137.67.51

10/02/2023 13:23:58 - Envelope criado por alan.souza@ufes.br, IP 200.137.67.51