

Instrumento Particular de Reconhecimento de Direitos que entre si celebram a **SURFACE ENGENHARIA E SOLUÇÕES A PLASMA LTDA ME** e o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA)**, tendo em vista o Acordo de Parceria firmado entre si para a execução do projeto intitulado "Sistema para aplicação de plasma em odontologia".

O presente INSTRUMENTO PARTICULAR (o "Instrumento Particular")
é celebrado entre:

- **SURFACE ENGENHARIA E SOLUÇÕES A PLASMA LTDA ME**, sociedade empresarial limitada com sede na Rua Lauro Vannucci, nº 1020, sala 21, Santa Candida, Campinas- São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 15.733.075/0001-59, doravante denominada "**SURFACE**", neste ato representada na forma de seus atos constitutivos por seu Diretor, Sr. Bruno Bellotti Lopes, Cédula de Identidade nº 8451429-SSP/MG, CPF nº 061.870.346-27, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Adelino Martins, nº 500, apartamento 133 M, Mansões Santo Antônio – Campinas – SP.
- **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA**, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério de Educação/Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica com sede na Rua Araújo Pinho nº 39, Canela, Salvador - BA, CEP: 40110150, inscrito no CNPJ sob o nº 10.764.307/0001-12, doravante denominado "**IFBA**", neste ato representado por seu Reitor "pro tempore", Prof.º Renato da Anunciação Filho, Cédula de Identidade nº 0321999-55- SSP/BA, CPF nº 195.341.405-20, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Thomaz Gonzaga, nº 225 – Pernambuês - Salvador - Bahia - BA, nomeado pela Portaria MEC, nº 819, de 20 de agosto de 2018, publicado no Diário Oficial da União em 21/08/2018.

A **SURFACE** e o **IFBA** são, em conjunto, denominados como "Partícipes", e, individualmente, como "Partícipe", e tem entre si justo e acertado o que se segue, de acordo com as cláusulas e condições abaixo:

Considerando que:

A pesquisa desenvolvida no âmbito do projeto de "SISTEMA PARA APLICAÇÃO DE PLASMA EM ODONTOLOGIA", tendo o **IFBA** e a **SURFACE** como co-executores, no âmbito do ACORDO DE PARCERIA firmado entre os Partícipes, com a interveniência da **FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA (FEP) – Processo SEI**



23278.017736/2018-08, poderá resultar no desenvolvimento de produtos ou processos inovadores, doravante denominados de TECNOLOGIAS, apropriáveis na forma de patentes ou outras formas de Propriedade Intelectual, depositadas ou registradas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI ou a instituições congêneres de outros países ou regiões;

Resolvem os Partícipes, firmar o presente Instrumento Particular de Reconhecimento de Direitos, mediante as seguintes condições:

1. Os Partícipes reconhecem que todos os desenhos, patentes, marcas registradas, know-how, segredos de negócio e quaisquer outros dados e informações de quaisquer dos Partícipes, que porventura forem utilizados na execução das atividades objeto do presente Acordo de Parceria, são de exclusiva propriedade de seu respectivo titular, não podendo ser utilizados para quaisquer outros fins que não os expressamente previstos no presente Acordo de Parceria, sob pena de responsabilização do Partícipe infrator por todos os danos e prejuízos causados.
 - 1.1. O titular da propriedade intelectual pré-existente acima mencionada concede ao outro Partícipe desde já, uma licença não-exclusiva de uso, especificamente para o desenvolvimento das atividades objeto do ACORDO DE PARCERIA.
 - 1.2. O titular da propriedade intelectual pré-existente acima mencionada garante que a mesma tem origem em experiências e pesquisas próprias e, assim, obriga-se a proteger todos direitos do outro Partícipe decorrentes deste instrumento e de eventuais questionamentos de terceiros, seja em forma de processo ou de outra forma, responsabilizando-se pelo ressarcimento imediato ao outro Partícipe de todo e qualquer prejuízo causado em consequência de qualquer tal processo, procedimento, demanda judicial ou extrajudicial, incluindo, mas sem se limitar a, honorários advocatícios, custas judiciais, juros, penalidades e indenizações, incorridos pelo outro Partícipe.
2. Toda a Tecnologia gerada no âmbito deste Acordo de Parceria será de propriedade conjunta da SURFACE e do IFBA, na proporção de 20% (vinte por cento) para o IFBA e 80% para a SURFACE. Por meio deste instrumento, a SURFACE e o IFBA concedem, um ao outro, licença plena, gratuita, irrevogável e irrestrita de uso e exploração das Tecnologias resultantes deste Acordo de Parceria. Não obstante, por meio do presente instrumento, o IFBA garante e concede a SURFACE uma licença plena, gratuita, irrevogável e irrestrita de uso, produção e comercialização sobre toda Tecnologia resultante do Acordo de Parceria citado, sem qualquer limitação temporal, territorial ou quantitativa, exceto nos casos em que conflitem com quaisquer das cláusulas deste instrumento e/ou do Acordo de Parceria.
 - 2.1. Para fins deste Acordo de Parceria, "Tecnologia" significa toda e qualquer patente,



JURÍDICO
SURFACE

modelo de utilidade, tecnologia, registrável ou não, know how e/ou quaisquer outros dados e informações eventualmente resultantes da execução das atividades previstas neste instrumento.

- 2.2. Para fins desta cláusula, os Partícipes, por si e por seus funcionários (eventualmente os inventores da Tecnologia), desde já se comprometem a assinar quaisquer termos de cessão específicos para formalizar a titularidade em relação a Tecnologia, comprometendo-se ainda a cooperar com o outro Partícipe para o cumprimento de quaisquer exigências dos órgãos pertinentes, bem como a assinar os documentos necessários para a consecução deste fim.
- 2.3. A conveniência, o momento e o sistema de proteção jurídica da Tecnologia ("Patrimonialização") serão decididos em conjunto pela SURFACE e pelo IFBA, os quais ficam obrigados a colaborar mutuamente no sentido de praticar todos e quaisquer atos, administrativos ou judiciais, necessários para a proteção, defesa, obtenção e manutenção dos registros das Tecnologias.
- 2.4. As despesas concernentes à Patrimonialização da Tecnologia no âmbito nacional serão custeadas pelo IFBA, como parte da sua contrapartida. A seu exclusivo critério, a SURFACE poderá optar por arcar integralmente com as despesas concernentes a Patrimonialização da Tecnologia no país e fora da base de patentes do Brasil.
- 2.5. Os Partícipes poderão contratar os serviços especializados de instituição ou pessoa física, outorgando procuração específica com os poderes indispensáveis a prática dos atos necessários a apresentação de acompanhamento dos processos de proteção da Tecnologia junto aos organismos competentes, desde que seja observada a obrigação de confidencialidade constantes no Acordo de Parceria.
- 2.6. A licença de uso concedida pelo IFBA à SURFACE, mencionada no item 2. *supra*, engloba a faculdade de uso, exclusivamente pela SURFACE, para a produção e comercialização da Tecnologia da melhor forma que lhe convier, a seu exclusivo critério, em qualquer território, sem qualquer limitação, desde que cumpridas as condições descritas a seguir.
 - 2.6.1. A SURFACE deverá explorar comercialmente ou licenciar o objeto do pedido de proteção resultante do Acordo de Parceria, num período de 48 meses após o depósito do pedido no INPI, que deverá ocorrer ao final do acordo de parceria, salvo acordo entre as partes para antecipação. Caso não o faça no prazo estipulado, sem justificativa formal para análise e deliberação do IFBA, perderá os direitos de uso exclusivo.
 - 2.6.2. Após o encerramento do Acordo de Parceria, a SURFACE deverá repassar ao IFBA, a título de Royalties, o valor equivalente a 1% (um por cento) do valor de



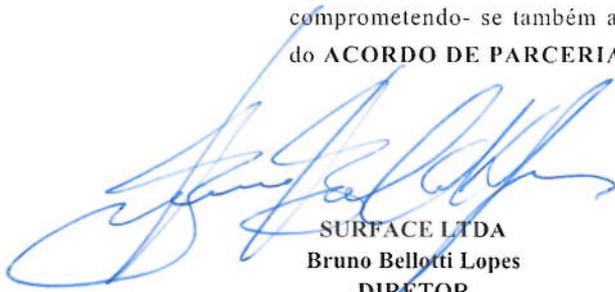
cada equipamento comercializado, excluindo-se os impostos, durante o período de 5 anos, após o início da comercialização, a ser apurado e recolhido, anualmente, na conta de recursos próprios do IFBA, através de Guia de Recolhimento da União (GRU) ou outro documento que possa vir a substituí-la.

- 2.7. Caso a SURFACE resolva ceder a terceiros a totalidade do seu direito de propriedade intelectual ou ceder os seus direitos de produção e/ou comercialização das tecnologias resultantes do Acordo de Parceria e seus termos aditivos, num prazo de até 5 (cinco) anos após o encerramento do mesmo, a título oneroso ou não oneroso, sem a devida anuência do IFBA, será devido ao IFBA o valor de 30% (trinta por cento) do valor da cessão, em caso oneroso e do valor do projeto, em caso não oneroso. Sendo 20% (vinte por cento) relativos ao direito de Propriedade Intelectual do IFBA e 10% (dez por cento) relativos ao ressarcimento pela perda de royalties presumíveis.
 - 2.7.1. Caso apenas um dos partícipes, a SURFACE, resolva ceder a terceiros a totalidade do seu direito de propriedade intelectual ou do seu direito de produção e/ou comercialização das tecnologias resultantes do Acordo de Parceria e seus termos aditivos, num prazo de até 5 (cinco) anos após o encerramento do mesmo, a título oneroso ou não oneroso, sem a devida anuência do IFBA, as obrigações com o IFBA, previstas nos itens 2.6.2 e 2.7 deverão ser assumidas integralmente pelo novo partícipe, inclusive deverá ser cláusula obrigatória do instrumento jurídico utilizado pela SURFACE para a cessão da totalidade do seu direito de propriedade intelectual ou de produção e/ou comercialização das tecnologias resultante
 - 2.7.2. Caso a SURFACE resolva ceder a título oneroso ou não oneroso, a terceiros, parte dos seus direitos de propriedade intelectual durante a vigência do Acordo de Parceria, o IFBA deverá ser consultado e avaliar a possibilidade de aceitação, mediante a apresentação de justificativas.
- 2.8. A SURFACE usufrui de licença incondicional para fins de desenvolvimento tecnológico, experimentação e testes das soluções tecnológicas, respeitadas as cláusulas supramencionadas.
3. Exceto se de outra forma previsto no Acordo de Parceria, e salvo o disposto nas cláusulas 2.6 e 2.7 acima, a decisão sobre o licenciamento da Tecnologia para terceiros será determinada pela SURFACE e pelo IFBA em conjunto.
 - 3.1. Em qualquer hipótese, quando o licenciamento para terceiros pretendido por um Partícipe contrariar os interesses comerciais do outro Partícipe, este, apresentando as devidas justificativas, poderá exercer a prerrogativa de não aceitá-lo.
 - 3.2. Os licenciamentos para terceiros realizados pelos Partícipes deverão ser feitos em

caráter não-exclusivo. Os casos de licenciamento exclusivo deverão ser justificados e aprovados pela SURFACE e pelo IFBA em conjunto.

4. Os Partícipes não mantem ou manterão obrigações de nenhuma espécie em relação aos dirigentes, servidores, empregados ou terceiros contratados pelos demais, cabendo a cada um a exclusiva responsabilidade por qualquer pretensão ou alegação relativa ao objeto contratado; a única obrigação perante tais terceiros é designar, sempre que solicitado e quando não prejudicar os legítimos interesses de confidencialidade quanto a identificação da solução técnica resultante, o nome das pessoas naturais que sejam criadoras ou inventoras da Tecnologia eventualmente gerada por meio deste Acordo de Parceria.
5. Se, para a execução das atividades no âmbito do **ACORDO DE PARCERIA** citado, os Partícipes utilizarem patente, projeto, marca registrada ou outros direitos de terceiros protegidos pela legislação de propriedade industrial ou propriedade intelectual, os Partícipes se obrigam a obter as devidas licenças e autorizações para tanto.
6. Por reconhecerem os Partícipes que a natureza das atividades e projetos em razão deste Acordo de Parceria importara no fato de (i) terem acesso a direitos de propriedade intelectual, propriedade industrial e segredos comerciais do outro Partícipe que (a) são fruto dos esforços intelectuais de seus dirigentes e empregados, (b) que muitas vezes não se encontram amparados por legislação específica, e (c) que constituem verdadeiros direitos e segredos estratégicos para o desenvolvimento de seu negócio; e (ii) contribuírem, durante a vigência deste instrumento, com criações que passarão a integrar esse acervo de direitos intelectuais e segredos comerciais do outro Partícipe, os Partícipes comprometem-se, por si e seus prepostos, funcionários e contratados, a não prestar, a jamais divulgar ou utilizar, durante ou após o término do presente Acordo de Parceria, de qualquer modo, no Brasil ou em qualquer outro país, tais direitos de propriedade intelectual, propriedade industrial e os segredos comerciais, bem como todo e qualquer material a que tiver acesso, comprometendo-se também a não divulgar informações confidenciais que detém em razão do **ACORDO DE PARCERIA**.

Salvador, de janeiro de 2019


SURFACE LTDA
Bruno Bellotti Lopes
DIRETOR

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA
Renato da Anunciação Filho
REITOR

Testemunhas:

1. 
Nome: Stephanie Gomes Mânica Lopes
RG: 44.704.182-8

2. 
Nome:
RG:

Prof. Renato da Anunciação Filho
Reitor do Instituto Federal da Bahia