AGREEMENT ON INTELLECTUAL PROPERTY FOR RESEARCH

This Agreement is made by and between

The UNIVERSITY OF MARYLAND (UMD), a public research institution in the United States, whose main place of business is 1204 Marie Mount Hall, 7814 Regents Drive, College Park, MD 20742, United States of America, herein represented by its Export Compliance Officer, Adam Grant,

And the NATIONAL INSTITUTE FOR SPACE RESEARCH (INPE), a research institute from the Brazilian Ministry of Science, Technology, Innovation and Communications, whose main place of business is at Av. dos Astronautas, 1758, Jd. Granja, São José dos Campos, São Paulo, Brazil, herein represented by its Director, Dr. Ricardo Magnus Osório Galvão,

Hereinafter also referred to as the Parties,

WHEREAS UMD and the São Paulo Research Foundation (FAPESP) entered into an Academic Research Cooperation Agreement on March 2015, and

WHEREAS UMD and INPE submitted a research proposal, which was approved, under the FAPESP SPRINT Call for Proposals 3/2015;

NOW, THEREFORE, UMD and INPE will conduct joint research and agree as follows:

I - PURPOSE

This agreement sets out the terms and conditions regarding intellectual property, publications and confidentiality that should apply to the research activities developed by the Parties under the Project entitled "Collaborative effort for biomass burning science exchange – CEBB" (FAPESP Process Number 2015/50454-3, submitted and approved by FAPESP under the SPRINT Call for Proposals 3/2015.)
II – INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

2.1. Each Party shall own all IP which is individually or collectively generated by its staff, students and agents pursuant to this Agreement.

2.2. The Parties agree to provide mutual licenses without costs for each one to make use of IP which is necessary for carrying out the research under this agreement, for non-commercial academic activities inside the respective institutions.

2.3. In the event that both Parties are responsible for jointly generating IP, such IP shall be jointly owned in accordance with the inventive contribution made by each Party. If such IP is capable of commercial exploitation, neither Party shall exploit it without the consent of the other, which shall not be unreasonably withheld, and should do so on fair and reasonable terms to be agreed by means of a specific separate Agreement.

III – PUBLICATION

3.1. The Parties shall jointly publish results arising from this co-operation in accordance with usual academic practice. Each Party shall be free to publish their results arising under clause 2.1 herein. In the event of publication by one Party of results arising under clause 2.3, the other Party should be acknowledged for its contribution to the Project.

3.2. Both Parties shall be free to use any scientific and technical information created or transferred in the course of this Agreement for their own research and development purposes within the Project. However, any use by either Party of the other Party’s background intellectual property* and/or confidential information for research and development purposes outside of the Project shall be the subject of a separate agreement.

*Background intellectual property (IP) is understood as any IP deemed to be relevant to the project and already owned by the Parties on the date of signature of the agreement.

IV – CONFIDENTIALITY

4.1. All documents and information, marked confidential, provided by one Party to the other Party under, or in connection with this Agreement, or any subsequent joint undertakings shall be treated as confidential (“the Confidential Information”). If the disclosing Party makes Confidential Information available through discussion or without marking it as confidential, they shall be required to identify the disclosure as being Confidential Information at the time of disclosure and notify the receiving Party in writing (email shall suffice), within ten business days of the confidential nature of the
exchange. The Confidential Information shall not be used except for the purposes for which it was made available and the Confidential Information shall not be disclosed to any other person without the prior written consent of the disclosing Party.

4.2. Neither Party will be in breach of any obligation to keep any Confidential Information confidential or not to disclose it to any other Party to the extent that it:

i. is known to the Party making the disclosure before its receipt and not subject to any obligation of confidentiality to another Party; or

ii. is or becomes publicly known without any breach of this Agreement or any other undertaking to keep it confidential; or

iii. has been obtained by the Party making the disclosure from a third Party in circumstances where the Party making the disclosure has no reason to believe that there has been a breach of an obligation of confidentiality; or

iv. has been independently developed by the Partner making the disclosure; or

v. is disclosed pursuant to the requirement of any law or regulation or the order of any Court of competent jurisdiction, and the Party required to make that disclosure has informed the other Party whose information it is, within a reasonable time after being required to make the disclosure, of the requirement to make the disclosure and the information required to be disclosed; or

vi. is approved for release in writing by an authorized representative of the Party whose information it is.

4.3. The obligations of confidentiality arising herein shall survive for five years after the termination of the agreement.

V-REGULATORY LEGISLATIVE FRAMEWORK

In the execution of this Agreement both Parties shall observe the legislative and regulatory framework in their respective countries.

VI - EFFECTIVE TERM

This Agreement shall commence upon signature by both Parties and be effective for 24 months. At all times this Agreement is subject to the availability of funding for each Party. Should either Party no longer have funding available, the Parties will in good faith discuss how to proceed.

The expiration of this Agreement shall not affect (i) any rights or liabilities of either Party which have accrued before the time of termination or (ii) the continuance in force of any provision of this Agreement which expressly or by implication is intended to
come into or continue in force after termination (including Clauses II, III, IV, and V of this Agreement).

VII- NOTICES

Any notice to be served under this Agreement shall be sent to the address listed above on the Preamble, via common courier. Service shall be enacted upon receipt or confirmation of delivery by common courier.

VIII- COUNTERPARTS

Having thus agreed, the Parties execute this agreement in four (4) duplicate originals, two in English and two in Portuguese, each of which when executed and delivered shall constitute a duplicate original, but all counterparts together shall constitute a single agreement”. In the eventuality of a discrepancy between the English and the Portuguese version, the English version shall prevail.

NATIONAL INSTITUTE FOR SPACE RESEARCH

Dr. Ricardo Magnus Osório Galvão
Director
Date: 01/30/17

UNIVERSITY OF MARYLAND

Adam Grant
Export Compliance Officer
Date: 11/8/2014
ACORDO SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE PESQUISA

O presente Acordo é firmado entre

A UNIVERSIDADE DE MARYLAND (UMD), uma instituição de pesquisa pública dos Estados Unidos, cuja localização principal está situada em 1204 Marie Mount Hall, 7814 Regents Drive, College Park, MD 20742, Estados Unidos da América, neste ato representada pelo seu Diretor de Conformidade de Exportação, Adam Grant,

E o INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE), um instituto de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, cuja localização principal está situada na Av. dos Astronautas, 1758, Jd. Granja, São José dos Campos, São Paulo, Brasil, neste ato representado pelo seu Diretor, Dr. Ricardo Magnus Osório Galvão,

Daqui por diante referidos como as Partes

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação para Pesquisa Acadêmica entre a UMD e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) celebrado em março de 2015, e

CONSIDERANDO a proposta de pesquisa apresentada pela UMD e pelo INPE aprovada na Chamada de Propostas FAPESP SPRINT 3/2015;

POR CONSEQUÊNCIA, a UMD e o INPE conduzirão pesquisas conjuntas e acordam o seguinte:

I - OBJETIVO

Este acordo estabelece os termos e condições relativos à propriedade intelectual, às publicações e a confidencialidade que devem ser aplicadas às atividades de pesquisa desenvolvidas pelas Partes no âmbito do Projeto intitulado “Esforço de Colaboração para Intercâmbio na Área de Ciência de Queima de Biomassa – CEBB” (número do processo FAPESP 2015/50454-3, submetido e aprovado pela FAPESP no âmbito da Chamada de Propostas SPRINT 3/2015).
II – DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

2.1. Cada Parte deverá possuir todas as Propriedades Intelectuais (PI) que forem individual ou coletivamente geradas pelos seus funcionários, alunos e agentes, nos termos do presente Acordo.

2.2. As Partes concordam em fornecer licenças mútuas, sem custos, para fazer uso da PI que for necessária para a realização de pesquisas que estejam no âmbito deste acordo, ou seja, para atividades acadêmicas não comerciais dentro das respectivas instituições.

2.3. No caso em que ambas as Partes são responsáveis por gerar conjuntamente uma PI, a propriedade desta PI será compartilhada, de acordo com a contribuição feita por cada Parte na respectiva invenção. Se tal PI for passível de exploração comercial, as Partes não poderão explorá-la sem o consentimento uma da outra, devendo fazê-lo em condições justas e razoáveis a serem acordadas por meio de um acordo específico separado.

III – PUBLICAÇÃO

3.1. As Partes devem publicar conjuntamente resultados decorrentes desta cooperação, em conformidade com a prática acadêmica usual. Cada Parte é livre para publicar seus resultados decorrentes dos termos da cláusula 2.1. Em caso de publicação por uma Parte de resultados decorrentes cláusula 2.3, a outra Parte deve ser reconhecida pela sua contribuição para o Projeto.

3.2. Ambas as Partes devem ser livres para usar qualquer informação técnica e científica criada ou transferida no decorrer do presente Acordo para os seus próprios fins de pesquisa e desenvolvimento dentro do Projeto. No entanto, qualquer utilização por uma Parte de propriedade intelectual anterior* da outra Parte e/ou de informações confidenciais para fins de pesquisa e desenvolvimento que estejam fora do âmbito do Projeto, deverá ser objeto de um acordo separado.

* Propriedade Intelectual Anterior deve ser entendida como qualquer PI considerada relevante para o projeto, que já era de posse das Partes na data da assinatura do acordo.

IV – CONFIDENCIALIDADE

4.1. Todas as informações e documentos considerados confidenciais fornecidos por uma Parte à outra Parte, ou que tenham conexão com este Acordo, ou quaisquer compromissos contratuais consequentes, serão tratados como confidenciais (“Informações Confidenciais”). Se uma Parte divulgar Informação Confidencial através
de discussões ou deixar de marcá-la como confidencial, essa Parte será obrigada a identificar, no momento da revelação, a informação como sendo uma Informação Confidencial e notificar à outra Parte por escrito (e-mail é suficiente), no prazo de dez dias úteis da natureza confidencial da troca. A Informação Confidencial não deve ser usada exceto para os fins para os quais foi disponibilizada e não deve ser divulgada a qualquer outra pessoa sem o consentimento prévio por escrito da Parte divulgadora.

4.2. Nenhuma das Partes cometerá infração pela obrigação de manter a confidencialidade da Informação Confidencial ou de não revelá-la a qualquer outra Parte na medida em que:

i. a Informação Confidencial seja conhecida pela Parte que está fazendo a divulgação antes de seu recebimento e ela não estiver sujeita a qualquer obrigação de confidencialidade pela outra Parte; ou

ii. a Informação Confidencial seja ou se torne conhecida publicamente sem a violação deste Acordo ou qualquer outro compromisso de confidencialidade; ou

iii. a Informação Confidencial tenha sido obtida pela Parte que a divulgue, de uma terceira Parte, em circunstâncias em que ela não tenha razões para crer que tenha havido violação da obrigação de confidencialidade; ou

iv. a Informação Confidencial tenha sido desenvolvida, de forma independente, pela Parte que a divulgue; ou

v. a Informação Confidencial seja revelada em conformidade com alguma lei, regulamento ou ordem de qualquer órgão judicial, de jurisdição competente, e que a Parte que venha a fazer a revelação tenha informado a outra Parte a quem pertença a Informação, dentro de um período razoável depois de ter recebido a solicitação para essa revelação, da obrigação de fazer a divulgação e também as informações que devem ser divulgadas; ou

vi. a informação Confidencial seja aprovada para divulgação, por escrito, por um representante autorizado da Parte a quem ela pertença.

4.3. As obrigações de confidencialidade decorrentes deste Acordo devem ser mantidas por cinco anos após o seu término.

**V- QUADRO LEGISLATIVO E REGULAMENTAR**

Na execução do presente Acordo, ambas as Partes devem observar o quadro legislativo e regulamentar dos seus respectivos países.

**VI – PRAZO DE VIGÊNCIA**

Este Contrato terá início quando da assinatura por ambas as Partes e vigorará por 24 meses. A qualquer tempo este Acordo está sujeito à disponibilidade de financiamento de
cada Parte. Se uma das Partes não tiver fundos disponíveis, as Partes, de boa fé, discutirão como proceder.

O termo do presente Acordo não afetará (i) quaisquer direitos ou obrigações de qualquer uma das Partes, que tenham sido obtidos antes da época da rescisão ou (ii) a continuação em vigor de qualquer disposição do presente Acordo, que expressa ou implicitamente se destina a entrar em ou continuar em vigor após a cessação (incluindo cláusulas II, III, IV e V do presente Acordo).

VII- AVISOS

Qualquer notificação a ser realizada sob os termos do presente Acordo deve ser enviada para o endereço listado no preâmbulo, via correio comum. A notificação será promulgada após o recebimento ou confirmação de entrega por correio comum.

VIII- CONTRAPARTES

Tendo assim acordado, as partes assinam o presente termo em quatro (4) originais duplicados, dois em inglês e dois em português, sendo que cada um dos quais quando executados e entregues constituirá um original em duplicado, mas todas as vias juntas constituem um único acordo. Na eventualidade de uma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português, a versão em inglês prevalecerá.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

Dr. Ricardo Magnus Osório Galvão
Diretor

Data: 01/30/17

UNIVERSIDADE DE MARYLAND

Adam Grant
Diretor de Conformidade de Exportação

Data: 11/8/2016