



UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
URUGUAY

Universidad de la República

CONVENIO ENTRE LABORATORIO CLAUSEN S.A. Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

En la ciudad de Montevideo, el quince de noviembre de dos mil dos, entre **POR UNA PARTE:** la Universidad de la República (Facultad de Medicina), representada por el Sr. Rector Dr. Ing. Rafael Guarga, constituyendo domicilio en Avda. General Flores 2125 (en adelante, la Universidad), y **POR OTRA PARTE:** Laboratorios Clausen S.A., representada por el Gerente General Sr. Gabriel Fernández Secco, con domicilio en Acevedo Díaz 1513, (en adelante Laboratorios Clausen), acuerdan la modificación de convenio que se indica a continuación:

PRIMERO (Antecedentes).

1.1 Con fecha 14 de junio de 1999 las partes suscribieron un convenio (en adelante "el CONVENIO") cuyo objeto es la ejecución de un proyecto tendiente al diseño del "Sistema de Expresión" definido en su cláusula segunda.

1.2. Como parte integrante de este documento, se adjunta copia certificada del CONVENIO extendida en los ocho papeles notariales precedentes (Seria a inclusive).

1.3. De las dieciséis cláusulas que componen el CONVENIO, las partes -luego de un reciente análisis conjunto sobre la evolución del mismo- han entendido necesario proceder, a sustituir sus cláusulas noveno y décima, e incorporar determinados agregados (numerales 2.3 a 2.9 del presente) en la forma que seguidamente se expresa:

SEGUNDO (Acuerdo) Por el presente ambas partes acuerdan expresamente que:

2.1. Dejan totalmente sin efecto la redacción original de las cláusulas **NOVENO Y DECIMO del CONVENIO.**

2.2. Sustituyen la redacción original de las dos cláusulas mencionadas, por la siguiente:

NOVENO (Titularidad).-

I) (Derechos morales de propiedad intelectual).

A- Las partes reconocen y acuerdan que, en caso de obtenerse el Sistema de Expresión, y/u otro resultado, producto o procedimiento (en adelante denominado "el Resultado Alternativo"), susceptibles de amparo jurídico y/o patentabilidad como tales, los derechos morales de propiedad intelectual de los mismos pertenecerán a los miembros del "Equipo investigador de la Facultad de Medicina" (en adelante el "Equipo Investigador"), representado por su "Responsable Científico", en calidad de autores (inventores) del Sistema de Expresión y/o del Resultado Alternativo, de conformidad con lo previsto en la "Ordenanza de los Derechos de Propiedad Intelectual de la Universidad de la República" adoptada por su Consejo Directivo Central con fecha 8 de marzo de 1994 (en adelante "la Ordenanza").-

B- En adelante, cuando se haga referencia en forma individual, indistinta o conjunta al “Sistema de Expresión” y/o al “Resultado Alternativo”, se les denominará genéricamente el “Resultado Final”.-

C- La nómina de los componentes del “Equipo Investigador”, incluido su “Responsable Científico”, surge del “Anexo II” que se adjunta al presente, el que -firmado por los comparecientes- se considera parte integrante del mismo.-

II) (Derechos exclusivos de explotación comercial del “Resultado Final” por vía de licencia).

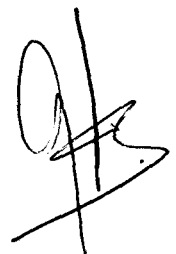
Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el artículo 1671 del Código Civil (y con la debida notificación, ratificación y consentimiento expresos del “Equipo Investigador” en su aludida calidad de autores o inventores: cláusula décima, Numeral V), la Universidad - desde ya y a fin de conferirle los derechos indicados en el acápite de este Numeral II- por medio del presente CONCEDE a Laboratorios Clausen (libre de obligación, embargo, gravamen o impedimento alguno), quien en tal concepto adquiere, la siguiente licencia (en adelante “LICENCIA”), para explotar el objeto de la solicitud de patente y/o de la patente del Resultado Final (en adelante el “Objeto Patentable”):

A- Extensión.- La LICENCIA se extiende a todos los actos de explotación y/o comercialización del Objeto Patentable, en todo el territorio nacional y en el exterior, y con respecto a cualquier aplicación de dicho Objeto (salvo, como única excepción, la “aplicación académica y científica” establecida en favor de la Universidad en la cláusula décimo primera del CONVENIO). En consecuencia, esta LICENCIA comprende el uso, la producción, el almacenamiento, la oferta de enajenación y enajenación, la distribución, la importación, la exportación y cualquier otra actividad comercial o industrial sin excepción que se realice respecto al Objeto Patentable y/o a los productos que se obtengan por medio del Objeto Patentable en caso de ser éste un procedimiento.-

B- Cesión de licencia - sublicencias.- El titular de la LICENCIA podrá:

(Cesión). Ceder o transferir (o sea enajenar) la LICENCIA a cualquier título, en el país o en el exterior, total o parcialmente con el consentimiento de la Universidad. No obstante si esa cesión se otorgare antes de solicitar dicho consentimiento la cesión estará sujeta a condición de que la Universidad la consienta expresa o fictamente de acuerdo al procedimiento que se indica a continuación:

- a) una vez otorgada la cesión o transferencia de la licencia, los Laboratorios Clausen o quien fuere titular de la licencia se obliga a comunicar dicha cesión a la Universidad dentro de los dos días hábiles siguientes.
- b) La notificación deberá efectuarse acompañando un testimonio notarial de la cesión así como todos los datos de cesionaria, acompañando referencias comerciales y técnicas que permitan valorar su solvencia patrimonial y técnica.
La notificación deberá hacerse en la persona del Rector mediante acta notarial que se labre al respecto.
- c) Una vez recibida la notificación la Universidad deberá manifestar dentro del plazo de treinta días a contar desde el siguiente al que notificada si acepta y consiente la cesión. Si no manifiesta su oposición fundada dentro del citado plazo la cesión se entiende tácitamente consentida.



Si la cesión no es aceptada y consentida expresa o tácitamente la misma no le será oponible a la Universidad.

- d) En todos los casos la cesión solo podrá efectuarse a empresas de reconocido prestigio a nivel nacional o internacional.

La oposición de la Universidad no podrá fundarse en el mero hecho de que Clausen cedió antes de solicitar el consentimiento de aquella.

En el contrato respectivo se deberá incluir preceptivamente la obligación del cesionario o adquirente de proceder conforme con lo establecido en la cláusula décima, numeral I, literal "F" del presente.

b) (Sublicencias). Otorgar, respecto de todos o cualesquiera de los actos que comprende su LICENCIA (Literal "A" precedente), en el país y/o en el exterior, todas las sublicencias que estime pertinentes. En el caso de la "situación 3" (cláusula décima, Numeral I, Literal "C - c"), cuando se conceda una sublicencia para actuar únicamente en el exterior, en el contrato respectivo se deberá incluir preceptivamente la obligación de ese sublicenciario de proceder conforme con lo establecido en la cláusula décima, Numeral I, Literal "F".-

C- Exclusividad.- La LICENCIA se concede con carácter exclusivo. En consecuencia, la UNIVERSIDAD (licenciante) en ningún caso podrá, ya sea en el país o en el exterior:

a) Explotar por sí o por intermedio de persona alguna la patente del Resultado Final (y/o su solicitud de patente).-

b) Otorgar a un tercero otra u otras licencias relativas directa o indirectamente a la explotación de la patente del Resultado Final (y/o su solicitud de patente).-

c) Realizar directa o indirectamente cualesquiera de los actos que comprende la LICENCIA (Literal "A" precedente).-


D- Plazo.- Esta LICENCIA se concede por el plazo de 20 años, contados a partir de la solicitud de patentación del "Resultado Final".-

E- Tradición.- En señal de tradición de los derechos concedidos por la LICENCIA, la Universidad coloca a Laboratorios Clausen (licenciario) en su mismo lugar, grado y prelación respecto a los mismos, sirviendo y entregándose el presente como título justificativo de sus derechos y como acto de notificación al "Equipo Investigador" (cláusula décima, Numeral V).-

En consecuencia se deja expresamente establecido por las partes que por el presente se confiere una licencia exclusiva a Laboratorios Clausen, y no una cesión de patente y/o de solicitud de patente.-

F- Defensa.- Las partes pactan expresamente que:

a) Sin perjuicio de la obligación de la Universidad establecida en el literal "b" siguiente, Laboratorios Clausen queda obligado a realizar, con la diligencia de un buen hombre de negocios, durante el período de 20 años aludido, todos los actos necesarios para la defensa o protección de los derechos que correspondan al "Resultado Final", a su solicitud de patente y/o patente y/o LICENCIA, tanto en el país como en el exterior.-



A tal efecto, la Universidad deberá cooperar con todo titular o cotitular de la LICENCIA, proporcionándole prestamente la información y demás elementos requeribles para ello.-

b) Sin perjuicio de la obligación de Laboratorios Clausen establecida en el literal anterior, la Universidad (en su calidad de titular de la solicitud de patente y/o patente) podrá realizar todos los actos necesarios para la defensa o protección de los derechos que correspondan al "Resultado Final", a su solicitud de patente y/o patente, tanto en el país como en el exterior.-

A tal efecto, Laboratorios Clausen deberá cooperar prestamente con todo titular o cotitular de la solicitud de patente y/o patente del "Resultado Final", comunicándole a éste todo presunto acto o hecho violatorio del "Resultado Final", de su solicitud de patente y/o patente, y proporcionándole la información y demás elementos requeribles para ello.-

c) Eventual cesión de la solicitud de patente y/o patente u otros actos a su respecto.- Se establece expresamente a favor de Laboratorios Clausen la siguiente opción: En caso de que la Universidad (ante una oferta fehaciente que reciba al respecto) manifieste su intención de, a cualquier modo, total o parcialmente, ceder o transferir (o sea enajenar), y/o preñar la solicitud de patente y/o patente del "Resultado Final", así como celebrar con terceros algún otro contrato o acto jurídico referente a éstas y sus respectivos derechos, la Universidad deberá celebrar inmediatamente dicho negocio con Laboratorios Clausen (y por ende formalizarlo a su favor), si éste le comunicase por escrito que iguala los términos de la oferta antedicha.-

c- i) La Universidad deberá comunicar en forma fehaciente a Laboratorios Clausen, la intención indicada en el párrafo anterior.-

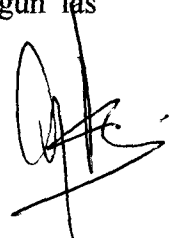
c- ii) Laboratorios Clausen, dentro de los setenta días de recibida la comunicación antedicha, deberá responder en forma fehaciente a la Universidad si ejerce o no esta opción.-

Si no la ejerciere, la Universidad, en ese negocio que celebre con un tercero (el que deberá ajustarse estrictamente a los términos de la oferta no igualada por Laboratorios Clausen), deberá pactar expresamente que ese tercero asume como propias las obligaciones que el literal "b" precedente y el Numeral III - B" de esta cláusula ponen de cargo de la Universidad.-

III- (Registración). Las partes, a fin de lograr y asegurar el cabal cumplimiento del presente, pactan expresamente:

A- Resulta imprescindible que, en forma simultánea se soliciten, tramiten y obtengan, en el país y/o en el exterior según corresponda, los siguientes registros: De los derechos morales de autor (inventor) del "Resultado Final" a favor del "Equipo Investigador"; de la cesión o transferencia (enajenación) total de la solicitud de patente y/o patente del "Resultado Final" con sus respectivos derechos patrimoniales sin excepción, a favor de la Universidad; y de la referida LICENCIA a favor de Laboratorios Clausen.-

En consecuencia, la Universidad se obliga a que las solicitudes, trámites y registros indicados en el párrafo anterior se efectúen de manera presta y diligente, y según las previsiones del artículo 3 de su citada Ordenanza en lo pertinente.-



B- La Universidad, desde ya y en forma irrevocable, abdica o desiste de ejercer el “derecho de renuncia” que como titular de la solicitud de patente y/o patente del “Resultado Final” le corresponda, ya sea a la totalidad de éstas o a una o más de sus reivindicaciones particulares.-

En consecuencia, la Universidad está absolutamente impedida de ejercer y efectivizar su referido “derecho de renuncia”, salvo que -para hacerlo- cuente con expresa autorización, previa y por escrito, de toda persona que -al momento de tal renuncia- sea titular o cotitular de LICENCIA.-

C- Los costos de los trámites de registro mencionados son de cargo exclusivo de Laboratorios Clausen. Se establece que no integra dichos “costos”, y por ende lo aportará honorariamente la Universidad, todo servicio profesional del “Equipo Investigador” y/o de su “Responsable Científico” requerido para elaborar la solicitud de registro pertinente, o las defensas administrativas y judiciales ante eventuales oposiciones y/o impugnaciones a tal registro.-

“DECIMO (Participación económica).- En caso de que el “Resultado Final” sea susceptible de explotación o producción comercial y/o industrial, la Universidad -como su beneficio o participación económica por todo concepto derivado del presente- percibirá los “pagos” que se reglamentan en los Numerales I, II y III de esta cláusula.-

I) (Pago por regalía).

A- Definiciones.- A los efectos de este Numeral las partes establecen expresamente las siguientes:

a) Regalía.- Significa los montos indicados en el Literal “C” próximo que, por las operaciones de venta ahí referidas, durante la vigencia de la LICENCIA, el “obligado al pago” (Literal “D” próximo) deberá abonar a la Universidad.-

b) Materia Prima.- Significa el o los diversos productos obtenidos del Sistema de Expresión y/o del Resultado Alternativo, en su estado natural u original (es decir previamente a ser utilizados en la fabricación de artículos farmacéuticos)-

c) Artículo(s) farmacéutico(s).- Todo artículo farmacéutico en cuya fabricación sea utilizada -en cualquier proporción- la materia prima.-

d) Precio neto final al cliente.- Significa el precio o valor que se factura por cada venta de “artículos farmacéuticos” y/o de “materia prima” referida en el Literal “C” siguiente que se realice a terceros (o sea a toda persona que no sea titular o cotitular de la LICENCIA o de una sublicencia de la misma), excluido todos los tributos actuales o futuros que graven -en forma directa- dicho precio o valor.-

e) “Venta” de artículo(s) farmacéutico(s) y/o de materia prima.- Significa la venta propiamente dicha de tales bienes, así como todo otro negocio jurídico a título oneroso en relación a los mismos.-



B- Su generación.- La regalía únicamente se generará por todas las operaciones de venta detalladas en el Literal "C" siguiente.-

C- Su monto.- Por concepto de regalía, el "obligado al pago" abonará a la Universidad el monto que para cada una de las cuatro situaciones o hipótesis siguientes se indica:

a) (Situación 1º: Laboratorios Clausen es único titular de la LICENCIA y no ha otorgado sublicencia de la misma). La regalía será equivalente al 3% (tres por ciento) del "precio neto final al cliente", correspondiente a cada venta que -durante el transcurso de esta situación- realice Laboratorios Clausen o alguna persona legítimamente autorizada por éste mediante convenio escrito, de todo "artículo farmacéutico" y/o "materia prima" que cualquiera de ellos fabrique (por sí y/o por intermedio de quien contraten para fabricarlos a su nombre y orden).-

b) (Situación 2º: Laboratorios Clausen cede (enajena) parcialmente la LICENCIA y/o otorga sublicencia de la misma, autorizando a ese cesionario y/o sublicenciatario a desarrollar su actividad únicamente en Uruguay). La regalía será el equivalente al 3% (tres por ciento) del "precio neto final al cliente", correspondiente a cada venta que realice Laboratorios Clausen, o ese sublicenciatario, o persona legítimamente autorizada por éstos mediante convenio escrito, de todo "artículo farmacéutico" y/o "materia prima" que cualquiera de ellos fabrique (por sí y/o por intermedio de quien contraten para fabricarlos a su nombre y orden).-

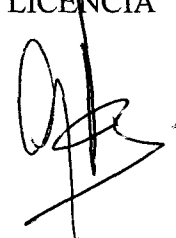
c) (Situación 3ª: Laboratorios Clausen cede (enajena) parcialmente la LICENCIA y/o otorga sublicencia de la misma, autorizando a ese cesionario y/o sublicenciatario a desarrollar su actividad únicamente en el exterior). Esta situación comprende los diferentes casos que se indican seguidamente:

c- i) Operaciones de Laboratorios Clausen.- La regalía será el equivalente al 3% (tres por ciento) del "precio neto final al cliente", correspondiente a cada venta que realice Laboratorios Clausen, o ese sublicenciatario, o persona legítimamente autorizada por éstos mediante convenio escrito, de todo "artículo farmacéutico" y/o "materia prima" que cualquiera de ellos fabrique (por sí y/o por intermedio de quien contraten para fabricarlos a su nombre y orden).-

c- ii) Operaciones del cesionario o sublicenciatario.- La regalía será, en forma excluyente, una u otra de las dos señaladas a continuación:

c- ii. a) (Regalía "básica"). Equivalente al 1,5 % (uno y medio por ciento) del "precio neto final al cliente", correspondiente a cada venta que realice el titular de la LICENCIA o de una sublicencia de la misma o persona legítimamente autorizada por éstos por convenio escrito, de todo "artículo farmacéutico" y/o "materia prima" que cualquiera de ellos fabrique (por sí y/o por intermedio de quien contraten para fabricarlos a su nombre y orden).-

c- ii. b) (Regalía "límite"). Equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) del importe que por concepto de "regalía" (excluido todo tributo que eventualmente lo grave en forma directa) le corresponda percibir a Laboratorios Clausen de ese cesionario y/o sublicenciatario, en cumplimiento de lo pactado en sus respectivos contratos de cesión parcial de LICENCIA



y/o otorgamiento de sublicencia, y de acuerdo a la definición del término "regalía" que expresamente estipulen en dichos contratos sus otorgantes.-

En este caso, Laboratorios Clausen deberá incluir explícitamente en tales contratos, que ese cesionario y/o sublicenciatario tendrán que abonar directamente a la Universidad esta "regalía límite", a cuyos efectos aquellos la descontarán automáticamente del 100% (cien por ciento) de la respectiva "regalía" que se obligaron a abonarle a Laboratorios Clausen.-

c- iii. c) Por la situación regulada en este literal "c", la regalía de la Universidad será la mayor que surja del cotejo de las cifras estipuladas en los literales ciia) y ciib). Por ende la Universidad percibirá la alternativa mayor que resulte entre la denominada regalía básica y regalía límite no pudiendo nunca ser inferior la regalía que perciba la Universidad a la regalía básica indicada.

d) (Situación 4º: Laboratorios Clausen cede íntegramente la LICENCIA). La regalía será, en forma excluyente, una u otra de las dos indicadas a continuación:

d- i) (Regalía "básica"). Equivalente al 1,5 % (uno y medio por ciento) del "precio neto final al cliente", correspondiente a cada venta que realice ese cesionario, o persona legítimamente autorizada por éste mediante convenio escrito, de todo "artículo farmacéutico" y/o "materia prima" que cualquiera de ellos fabrique (por sí y/o por intermedio de quien contraten para fabricarlos a su nombre y orden).-

d- ii) (Regalía "límite"). Equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) del importe que por concepto de "regalía" (excluido todo tributo que eventualmente lo grave en forma directa) le corresponda percibir a Laboratorios Clausen de ese cesionario, en cumplimiento de lo pactado en su respectivo contrato de cesión de LICENCIA, y de acuerdo a la definición del término "regalía" que expresamente estipulen en dicho contrato sus otorgantes.-

En este caso, Laboratorios Clausen deberá incluir explícitamente en tal contrato, que ese cesionario tendrá que abonar directamente a la Universidad esta "regalía límite", a cuyos efectos aquel la descontará automáticamente del 100% (cien por ciento) de la respectiva "regalía" que se obligó a abonarle a Laboratorios Clausen.-

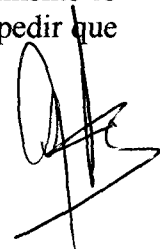
d- iii) Por la situación regulada en este literal "d", la regalía de la Universidad será la mayor que surja del cotejo de las cifras estipuladas en los literales diia) y diib). Por ende la Universidad percibirá la alternativa mayor que resulte entre la denominada regalía básica y regalía límite, no pudiendo nunca ser inferior la regalía que perciba la Universidad a la regalía básica indicada.

e) (Situación 5: Laboratorios Clausen cede (enajena) parcialmente la LICENCIA y/o otorga sublicencia de la misma autorizando a ese cesionario y/o sublicenciatario a desarrollar su actividad en el Uruguay y en el exterior). La regalía será:

ei) La indicada en el literal b) precedente cuando las ventas que la generen se realicen en Uruguay.

eii) La indicada en el literal c) precedente cuando las ventas que la generen se realicen en el exterior.

f) (Ventas no generadoras de regalía).- Es voluntad de las partes impedir totalmente lo que, a efectos del presente, denominan gráficamente "doble regalía", es decir: Impedir que



la "materia prima" que ya generó regalías según los Literales "a", "b", "c" y "d" precedentes, con posterioridad a ello, genere nuevamente cualesquiera de tales regalías por el hecho de que -esa misma "materia prima"- se use en la fabricación de "artículos farmacéuticos".-

En consecuencia, en cumplimiento de la voluntad antedicha, las partes pactan expresamente que: No generarán las regalías indicadas en los Literales "a", "b", "c", "d" y "e" precedentes, las operaciones de venta ahí referidas que tengan por objeto "artículos farmacéuticos" fabricados con "materia prima" cuya venta ya generó alguna de dichas regalías.-

D- Su obligado al pago.- El obligado al pago de la regalía de la Universidad:

a) En la regalía resultante de las referidas "situaciones 1 y 4", será: El titular de la LICENCIA.-

b) En la regalía resultante de la referida "situación 2", será: El titular de la LICENCIA, o -en su caso- aquel cotitular (cesionario parcial) o sublicenciario de la misma que haya realizado la venta generadora de esta regalía.-

c) En la regalía resultante de la referida "situación 3 y 5", será: El titular de la LICENCIA, o -en su caso- aquel cotitular (cesionario parcial) o aquel sublicenciario de la misma cuyas ventas hayan generado esta regalía.-

E- Su forma de pago por Laboratorios Clausen.- Laboratorios Clausen pagará la regalía a su cargo semestralmente, a semestre vencido, de la siguiente forma:

a) Cada período semestral se computará a partir de la fecha en que se obtuvo la efectiva registración de la LICENCIA a favor de Laboratorios Clausen.-

b) Cumplido cada período semestral antedicho, las partes liquidarán en conjunto el importe correspondiente a la regalía generada durante el mismo, el cual será abonado a la Universidad, en una sola partida, dentro de los treinta días subsiguientes a la terminación del semestre, y así sucesivamente.-

F- Su forma de pago por los demás "obligados" previstos en el Literal "D" precedente.- Estos deberán abonar directamente a la Universidad la regalía a su cargo, en igual forma y términos a los indicados en el Literal "E" anterior.-

II) (Pago por cesión -total o parcial- de la LICENCIA que eventualmente efectivice Laboratorios Clausen).

A- Su generación y exigibilidad.- Este pago (en adelante "rubro P.P.C") únicamente se generará y abonará en caso y toda vez que Laboratorios Clausen ceda o transfiera de cualquier modo a terceros (o sea enajene) la LICENCIA.-

En consecuencia, si Laboratorios Clausen efectuare "cesiones parciales" de la LICENCIA, el rubro P.P.C. se generará y abonará por cada una de dichas cesiones, y hasta aquella "cesión parcial" (inclusive) que complete la enajenación íntegra de la LICENCIA (o sea su 100%) por parte de Laboratorios Clausen.-



B- Su extinción.- El rubro P.P.C. deja de generarse para el futuro (o sea se extingue o caduca automática, íntegra e irreversiblemente), a partir que se efectivice la referida enajenación del 100% de la LICENCIA por parte de Laboratorios Clausen (si éste, después de tal enajenación, readquiriera de cualquier modo todo o parte de la LICENCIA, nada deberá abonar por sus eventuales nuevas cesiones o transferencias de la misma).-

C- Su monto.- Por concepto del rubro P.P.C. Laboratorios Clausen abonará a la Universidad:

a) Siendo una cesión a título oneroso, el importe equivalente al 3% (tres por ciento) del precio de esa cesión, más los tributos que eventualmente graven directamente dicho rubro, con la precisión que se formula en el Literal próximo.-

b) En caso de que Laboratorios Clausen ceda total o parcialmente la LICENCIA a título oneroso, deberá notificar fehacientemente a la Universidad el precio y demás términos de tal cesión, dentro de los cinco días posteriores a su efectivización.-

Si a criterio de la Universidad el precio de esa cesión resultara notoriamente inferior al "valor de mercado" antedicho (y pese a que ello en nada afectará la validez y eficacia de la cesión), aquella -dentro de los sesenta días de recibida la referida notificación- tendrá derecho a reclamar que Laboratorios Clausen le abone por esa cesión la diferencia "en más" que eventualmente corresponda para igualar el porcentaje señalado en el Literal "c" siguiente, el cual -de no mediar acuerdo de partes que ponga fin a tal diferendo- se determinará por el "Tribunal Técnico" indicado en el Numeral II - Literal "D" de esta cláusula.-

Si dentro de los sesenta días antes mencionados la Universidad no comunica fehacientemente a Laboratorios Clausen que ejercerá su aludido derecho de reclamo, se considerará que la Universidad y el Equipo Investigador estimaron razonable el precio de la cesión, y por ende ya no podrán ejercer en el futuro dicho derecho, el que desde entonces se tendrá por automática y absolutamente caducado para cualquiera de éstos.-

c) Siendo una cesión a título gratuito, el importe equivalente al 3% (tres por ciento) del "valor de mercado" (o sea de su valor razonable de comercialización) que, en el ámbito de su sector o industria, se pueda estimar para esa cesión de la LICENCIA al momento de tal operación, más los tributos que eventualmente graven directamente dicho rubro. Laboratorios Clausen deberá notificar fehacientemente a la Universidad la existencia de esa cesión, dentro de los cinco días posteriores a su efectivización. El "valor de mercado" referido, si las partes no lo puedan estimar de común acuerdo dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de la notificación antedicha, será determinado -en forma definitiva e inapelable- por el "Tribunal Técnico" que se indica en el Literal "D" siguiente.-

D- "Tribunal Técnico".- A los efectos expresados en los Literales "b" y "c" precedentes, se establece:

a) **Composición.-** Este Tribunal se compondrá de tres miembros: Uno designado por cada parte, quienes de común acuerdo designarán al miembro restante. En defecto de dicho acuerdo, su "tercer" miembro será designado por el "CONYCID" dentro de los



quince siguientes a que, cualquiera de las partes comparecientes, se lo requiera expresamente a esta institución por telegrama colacionada u otro medio fehaciente.-

b) Integración y dictamen.- En caso de que corresponda la actuación de este Tribunal (Literales “C- b - c” precedentes), el mismo deberá ser designado y efectivamente integrado dentro de los veinte días de la solicitud fehaciente que al efecto la Universidad le curse a Laboratorios Clausen, y deberá emitir y comunicar fehacientemente a las partes su dictamen dentro de los 60 días siguientes al de su integración.-

c) Costos.- Cada parte abonará los honorarios y gastos correspondientes al miembro del Tribunal por ella designado, y los correspondientes al de “tercer” miembro serán abonados por mitades por los comparecientes.-

E- Hipótesis excluidas.- Conforme con el Literal “A” precedente, ninguno de los actos que se indican a continuación implica “cesión, transferencia o enajenación (ni a título oneroso ni gratuito) de la LICENCIA”, y por ende no generan el pago del rubro P.P.C.:

a) La autorización que disponga Laboratorios Clausen -total o parcial- para que, a su nombre y orden (por intermedio del o los terceros que expresamente designe o contrate al efecto), se realice cualquiera de los actos comprendidos en la LICENCIA.-

b) La autorización que disponga Laboratorios Clausen a favor de terceros para que éstos, a título personal (y no como licenciarios), realicen cualquiera de los actos antedichos.-

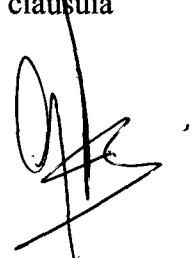
c) La realización -total o parcial- por parte de terceros de cualquiera de los actos antedichos, mediante el otorgamiento por parte de Laboratorios Clausen de la respectiva sublicencia (cláusula novena, Numeral II, Literales “B - b”).-

III) (Interés moratorio). Se establece que, en caso de atraso en cualquiera de los pagos indicados en los Numerales I y II precedentes, el monto adeudado generará, desde su exigibilidad hasta su efectiva cancelación, el siguiente interés moratorio mensual sobre el saldo deudor:

La tasa máxima de acuerdo a la legislación vigente en el lugar de pago para todo aquel pago que deba realizarse en mérito a operaciones (ventas y/o cesiones) cuyos precios hayan sido pactados originalmente, tanto en moneda extranjera o en cualquier tipo de valor periódicamente actualizable (unidades reajustables, etc.) como en moneda nacional.

IV (Distribución interna en el ámbito de la Universidad). La Universidad declara que el beneficio o participación económica que obtenga según los Numerales I, II y III de esta cláusula, se distribuirán de acuerdo a lo previsto en el artículo 4º de su citada Ordenanza. A dichos efectos, el “Servicio donde se genere la obra” será la Facultad de Medicina y las “dependencias” estarán representadas por sus Departamentos de Bioquímica y Básico de Medicina.-

V) (Notificación, ratificación y consentimiento del “Equipo Investigador”). La totalidad de los componentes del “Equipo Investigador, a quienes se les exhibe el presente documento,” suscriben el mismo como señal de su expresa notificación, ratificación y consentimiento de todo lo establecido y convenido en esta cláusula décima y en la cláusula



novena precedente, y -asimismo- como declaración que conocen, aceptan y asumen expresamente las obligaciones que pone a su cargo el citado artículo 3 de la Ordenanza.-

2.3.- Mora automática.- La mora se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos pactados o por el hecho de hacer o dejar de hacer algo contrario a lo estipulado.-

2.4.- Obligación de rendir cuentas.- La licenciataria se obliga a permitir que la Universidad realice todos los controles de las ventas efectuadas por ésta y por las sublicenciatarias o cesionarias de la LICENCIA en su caso, ya sea por medio de auditorías o por cualquier otro medio idóneo. A tales efectos se le deberá proporcionar toda la documentación necesaria para verificar la concordancia entre las regalías generadas y la percibidas.-

Sin perjuicio de esa potestad de control, la licenciataria deberá efectuar informes semestrales sobre todas las ventas generadoras de regalía efectuadas.-

En caso de cesión de la LICENCIA o de sublicencias de la misma se deberá incluir en el contrato respectivo estas obligaciones respecto de las cesionarias o de las sublicenciatarias en su caso.-

2.5.- Resolución.- En caso de incumplimiento, la parte incumplidora deberá abonar a la otra en concepto de multa una suma equivalente al 100% del monto de las regalías generadas en los doce meses anteriores a la fecha en que se verifico el incumplimiento, más los daños y perjuicios ocasionados. Si el incumplimiento proviene de la licenciataria las regalías, el "rubro P.P.C.", así como toda otra suma que haya percibido la Universidad quedarán a beneficio de ésta, sin derecho a restitución por la licenciataria.-

Se establece expresamente, conforme con lo dispuesto por el artículo 1367 inciso segundo del Código Civil, que las penas estipuladas en este contrato se podrán pedir conjuntamente con el cumplimiento de la obligación principal.-

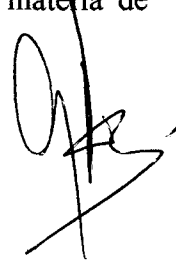
2.6.- Aceptación del riesgo.- Tratándose el presente de un negocio sobre una patente aún no otorgada Laboratorios Clausen acepta el riesgo de que la patente no sea concedida, por lo que en caso de verificarse dicha hipótesis nada tendrá que reclamar de la Universidad -

Lo anterior no exime a la Universidad de cumplir diligentemente su obligación de "defensa" indicada en la cláusula Novena, Numeral II, Literal "F a - b".-

2.7.- Obligación de explotar.- La licenciataria se obliga a explotar la LICENCIA concedida y a hacerlo diligentemente, y en forma ininterrumpida. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será causal de rescisión del contrato.-

2.8.- Alcance del contrato.- Conforme a lo estipulado en la cláusula Novena, Numeral II, Literal "E" párrafo final, se deja expresamente establecido que por el presente se confiere una licencia exclusiva a Laboratorios Clausen, no operándose una cesión de patente.-

2.9.- Control de calidad.- La licenciataria, ya sea que actúe por sí o a través de terceros, se obliga a cumplir las normas vigentes y que fije la autoridad competente en materia de



manufactura y control de calidad de los productos farmacéuticos inherentes al objeto de la LICENCIA.-

2.10.- La nueva redacción de las cláusulas NOVENO Y DECIMO establecida en el **2.2 precedente** y las estipulaciones de los numerales 2.3 al 2.9 **inclusive del presente**, se consideran retroactivamente incorporadas al **CONVENIO** desde el día de su celebración, el 14 de junio de 1999.

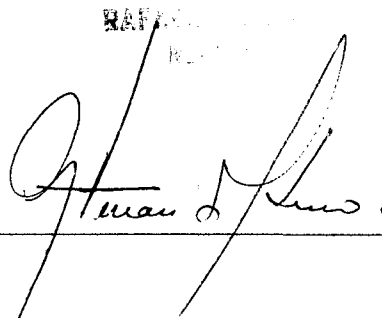
2.11.- Quedan enteramente vigentes todas y cada una de las estipulaciones del CONVENIO, con la modificación (sustitución y agregados) indicada en esta cláusula.

TERCERO. Para constancia y fiel cumplimiento, ambas partes otorgan y firman el presente convenio, en tres ejemplares de idéntico tenor en el lugar y fecha indicados.

Por Universidad de la República: _____



Por Laboratorios Clausen S. A. _____



*Notificación, ratificación y consentimiento del "Equipo investigador" conforme con lo establecido en la cláusula décima – Numeral V precedente.

1367

República Oriental del Uruguay
Universidad de la República

**CONVENIO ENTRE LABORATORIO CLAUSEN S.A. Y
LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA**

En la ciudad de Montevideo, el 14 de junio de 1999, entre **POR UNA PARTE** la Universidad de la República (Facultad de Medicina), constituyendo domicilio en Avda. General Flores 2125 (en adelante, la Universidad), y **POR OTRA PARTE** Laboratorios Clausen S.A., con domicilio en Gaboto 1091, (en adelante Laboratorios Clausen), acuerdan celebrar el presente convenio, el cual se regirá por las estipulaciones siguientes.

PRIMERO (Antecedentes). I) De acuerdo a la ley orgánica de la Universidad, compete a esta: impartir enseñanza superior en todos los planos de la cultura, así como el desarrollo y difusión de ésta; proteger e impulsar la investigación científica y tecnológica y las actividades artísticas; y contribuir al desarrollo en aspectos de interés general. II) Conforme a los estatutos de Laboratorios Clausen, las actividades de comercialización y promoción de productos farmacéuticos se encuentran comprendidos en su objeto. III) Los laboratorios del Departamento de Bioquímica y del Departamento Básico de Medicina de la Facultad de Medicina y Laboratorios Clausen han desarrollado actividades conjuntas en el pasado reciente en materia de determinación de actividades biológicas de productos farmacéuticos biotecnológicos.

SEGUNDO (Objeto). Mediante este convenio, ambas partes se proponen llevar adelante un proyecto conjunto tendiente al diseño de un Sistema de Expresión capaz de producir Trombopoyetina Recombinante Humana con estabilidad y actividad biológica demostrada (en adelante, el Sistema de Expresión), entendiéndose por tal la obtención de una cepa o clon celular (procariota o eucariota) que, mediante técnicas de ingeniería genética ha sido modificada para producir una proteína específica no sintetizada en cantidades significativas naturalmente por las mismas. Dicho producto protéico, denominado recombinante, deberá ser de estructura y actividad biológica similar a la proteína natural de origen humano.

TERCERO (Duración). La vigencia del presente convenio será de veinticuatro meses a contar de la fecha de su celebración, sin perjuicio de su posible prórroga por acuerdo de ambas partes, siempre que ello fuere necesario para alcanzar el objeto establecido. No obstante, si el objeto convenido se alcanzara antes del plazo previsto, ambas partes se comprometen a continuar con los procedimientos previstos, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula décima.



CUARTO (Ejecución). La ejecución del proyecto que motiva este convenio se cumplirá a través de dos etapas, de acuerdo al programa experimental propuesto que se adjunta como Anexo "A" y se considera parte integrante del presente convenio.

República Oriental del Uruguay
Universidad de la República

QUINTO (Obligaciones de la Universidad). Para el cumplimiento del encargo recibido, la Universidad se obliga a: I) aportar los recursos humanos y de infraestructura del Departamento de Bioquímica y del Departamento Básico de Medicina de la Facultad de Medicina; II) contribuir con la idoneidad de sus técnicos y las potencialidades de su equipamiento para brindar la mayor probabilidad de éxito al presente convenio; y III) garantizar la contratación de sus funcionarios en el marco de las labores comprendidas en el objeto de este convenio y financiadas conforme al mismo.

SEXTO (Obligaciones de Laboratorios Clausen). Para el cumplimiento del encargo cometido, Laboratorios Clausen se obliga a: I) aportar los recursos financieros necesarios para satisfacer los requerimientos operacionales de la investigación hasta un monto de U\$S 185.000.-, cuyo desembolso se realizará gradualmente de acuerdo al programa establecido de común acuerdo entre las partes del presente convenio; y II) mantener dicho aporte aún si el resultado convenido se alcanza antes de lo previsto y cuando aún no se hallan realizado todos los desembolsos.

SEPTIMO (Seguimiento). La realización de las actividades conducentes al buen fin de este convenio, será objeto de seguimiento permanente por los técnicos responsables que, a ese efecto, designe cada parte, comunicándolo a la otra. Sin perjuicio de ello, se realizarán evaluaciones científicas y financieras trimestrales a través de la celebración de reuniones y de la preparación de informes de avance.

OCTAVO (Rescisión anticipada). El presente convenio podrá extinguirse anticipadamente por acuerdo de partes o cuando razones de fuerza mayor debidamente probadas hagan imposible su ejecución por cualquiera de las partes. Sin perjuicio de ello, Laboratorios Clausen podrá rescindir unilateralmente, sin responsabilidad, el presente convenio en caso de que no pueda cumplir el cronograma de desembolsos o en caso de que se verifique un incumplimiento de sus obligaciones por parte de la Universidad, en cuyo caso deberá intimarla previamente con plazo, en forma fehaciente, bajo apercibimiento de proceder a la rescisión anticipada.



NOVENO (Titularidad). Las partes acuerdan que, en caso de obtenerse el Sistema de Expresión objeto de este convenio u otro resultado, producto o proceso susceptibles de amparo jurídico como tales, los derechos morales de propiedad intelectual de los mismos pertenecerán al Equipo investigador de la Facultad de Medicina, representado por su Responsable

República Oriental del Uruguay
Universidad de la República

científico, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza sobre Derechos de Propiedad Intelectual adoptada por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República con fecha 8 de marzo de 1994. Sin perjuicio de lo antedicho, quedan cedidos desde ya a Laboratorios Clausen los derechos exclusivos de explotación comercial de dicho Sistema, por el término de 50 años, quedando facultado a realizar durante dicho período todos los actos necesarios para la protección de los derechos que correspondan, tanto en el país como en el exterior.

DECIMO (Participación económica). I) Para el caso de que el resultado obtenido de la ejecución de este convenio sea susceptible de explotación comercial por Laboratorios Clausen, éste se obliga a abonar a la Universidad el 3% de sus beneficios netos específicos en concepto de regalía. II) Para el caso de que Laboratorios Clausen cediera o de cualquier modo transfiriera a un tercero el producto objeto de este convenio, deberá abonar a la Universidad el 1% del valor de dicha transacción. III) En cualquier caso de cesión o transferencia, Laboratorios Clausen deberá incluir en el contrato respectivo, la obligación del cesionario o adquirente de abonar a la Universidad el 3% de los beneficios netos específicos pactados precedentemente. IV) Los beneficios obtenidos por la Universidad según esta cláusula, se distribuirán de acuerdo a lo previsto en el artículo 4° de la Ordenanza sobre Derechos de Propiedad Intelectual adoptada por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, con fecha 8 de marzo de 1994. A dichos efectos, el Servicio donde se genere la obra será la Facultad de Medicina y las dependencias estarán representadas por sus Departamentos de Bioquímica y Básico de Medicina.

DECIMO PRIMERO (Aplicación académica y científica). Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas precedentes, la Universidad se reserva toda aplicación del resultado obtenido, exclusivamente con fines académicos o científicos. Por su parte, Laboratorios Clausen se reserva para sí toda utilización comercial en forma exclusiva.

DECIMO SEGUNDO (Responsabilidades). Queda establecido que: a) Laboratorios Clausen no tendrá responsabilidad de especie alguna respecto de los recursos humanos involucrados en la ejecución de este convenio; y b) la Universidad no tendrá responsabilidad de especie alguna respecto a cualquier consecuencia emergente de la comercialización que pueda realizarse de los resultados emergentes de este convenio.

DECIMO TERCERO (Confidencialidad). La información resultante de la ejecución de este convenio será manejada por las partes en forma confidencial, no pudiendo publicarse sus resultados sin la previa conformidad escrita de ambas.

DECIMO CUARTO (Colaboración recíproca). Ambas partes se obligan a colaborar entre sí para el logro de los propósitos que motivan la celebración de este convenio y, de modo particular, a realizar todos los actos jurídicos y operaciones



República Oriental del Uruguay
Universidad de la República

materiales que fueran necesarias para ajustarse a los requerimientos de FINTEC (Financiamiento para la Innovación Tecnológica), dado que el CONICYT (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) ha aprobado la financiación parcial de este convenio mediante la cesión de un préstamo retornable a nombre de Laboratorios Clausen.

DECIMO QUINTO (Domicilios especiales). A todos los efectos a que diere lugar este contrato, las partes constituyen domicilios especiales en los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia de modo que no mediando comunicación formal a la otra parte de cualquier variación que se produzca al respecto será considerada válida toda comunicación, notificación, intimación o similares que se practiquen mediante telegrama colacionado u otro medio idóneo que se dirija a los señalados domicilios.

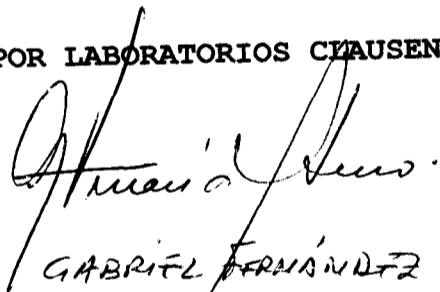
DECIMO SEXTO (Otorgamiento). Para constancia y fiel cumplimiento, ambas partes otorgan y firman el presente contrato en dos ejemplares de idéntico tenor en el lugar y fecha indicados al principio.

POR LA UNIVERSIDAD



RAFAEL GUARGA
RECTOR

POR LABORATORIOS CLAUSEN



GABRIEL FERNÁNDEZ
C.I. 1.712.772-8.

