

Traducción nº 2007/26 - Acuerdo - - - - -

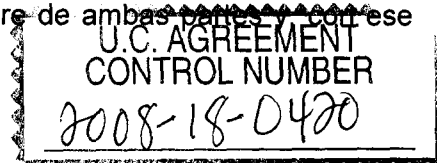
(Cubierta) – ACUERDO INTERINSTITUCIONAL entre LOS REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA y LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE QUÍMICA, referente a inmunoensayos no competitivos para detectar moléculas pequeñas - - - - -
Caso Nº 2005-644 de la U. de C - - - - -

(p. 1) Caso Nº 2005-664 de la U. de C. - - - - -
Acuerdo interinstitucional referente a inmunoensayos no competitivos para detectar moléculas pequeñas. - - - - -

El presente Acuerdo interinstitucional (el “Acuerdo”), celebrado el día __ de _____ de 200__ entre los Regentes de la Universidad de California, compañía de California, representada por su campus Davis, con domicilio en Technology Transfer Services, 1850 Research Park Drive, Suite 100, Davis, California 95618 (“Los Regentes”), y la Universidad de la República, Facultad de Química, con domicilio en la Av. Gral. Flores 2124, Montevideo, Uruguay (“UdelaR”), entra en vigencia el __ de _____ de 2007 (la “Fecha de vigencia”).- -

ANTECEDENTES - - - - -

1. Determinadas investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de California, Davis, y en UdelaR dieron por resultado la creación de las invenciones referidas en el Caso de la U.C. Nº 2005-664. - - - - -
2. La creación de las Invenciones fue patrocinada en parte por los Institutos Nacionales de Salud (“INS”), y el presente Acuerdo, las licencias que hubiere y las invenciones quedan sujetos a las obligaciones para con el Gobierno Federal de los Estados Unidos (“E.U.”) según dispone el Código de E.U. (U.S.C.) en §§ 200-212 y las reglamentaciones aplicables del gobierno de dicho país. - - - - -
3. Las Invenciones están cubiertas por Derechos de Patente (según se definen en el presente Acuerdo) y fueron creadas por el Dr. Bruce D. Hammock *et al.* en la Universidad de California, Davis, y por el Dr. Gualberto González Sapienza *et al.*, en UdelaR. (“los Inventores”). - - - - -
4. Es deseo mutuo de las partes que, a los fines del presente Acuerdo, las Invenciones sean administradas y comercializadas por los Regentes en nombre de ambas partes y con ese



Exp. 100011-001444-06

3768

objeto, UdelaR acuerda no otorgar a ninguna persona (fuera de los Regentes) ningún derecho, título o participación en o sobre las Invenciones o los Derechos de Patente. -

(p. 2). UdelaR y los Regentes acuerdan: - - - - -

1. DEFINICIONES - - - - -

1.1 "Licenciario" significa cualquier licenciario de un Acuerdo de Licencia. -

1.2 "Acuerdo de Licencia" significa cualquier Acuerdo de Licencia celebrado por los Regentes en virtud del presente Acuerdo y que otorga a un tercero el derecho de hacer, hacer hacer, utilizar, vender, ofrecer en venta o importar productos protegidos por los Derechos de Patente, o cualquier acuerdo que otorgue una opción a tal licencia. -

1.3 "Ingresos Netos" significa el producido bruto recibido por los Regentes de las licencias sobre los Derechos de Patente menos un 15% (quince por ciento) por gastos administrativos indirectos y menos todos los costos razonables y reales varios (con exclusión de sueldos, y costos administrativos o indirectos de otra índole) en que hayan incurrido los Regentes en la preparación, registro, tramitación y licenciamiento de Derechos de Patentes, y en juicios, salvo los costos de los juicios cubiertos por el Artículo 6 (Infracción de Patentes) y mantenimiento de las patentes resultantes. - - - - -

1.4 "Derechos de Patente" significa todo derecho, título e interés o participación en la Solicitud Provisional de Patente de E.U., Serie nº 60/750.921, denominada "Inmunoensayos no comparativos para detectar moléculas pequeñas", presentada el 12 de diciembre de 2005, y en cualesquiera divisiones, continuaciones o continuaciones parciales (pero solamente en la medida en que tales continuaciones parciales tengan Inventores de ambas instituciones) de la misma; y en cualesquiera solicitudes extranjeras correspondientes de la misma; y en cualesquiera patentes de E.U. o patentes extranjeras conjuntas expedidas al respecto o reexpediciones o ampliaciones o prórrogas de las mismas, cedidas por cada Inventor a su respectiva Institución. - - - - -

2. TRAMITACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PATENTES - - - - -

2.1 Los Regentes prepararán y presentarán las solicitudes apropiadas de patente que cubran las invenciones y proporcionarán a UdelaR, a solicitud, todos los números de serie y fechas de registro, junto con copias de todas las solicitudes, incluyendo, a solicitud de UdelaR, copias de todos los trámites de la Oficina de Patentes, respuestas y todas las demás comunicaciones de la Oficina de Patentes. Los Regentes proporcionarán sin demora a UdelaR copias de todas las patentes expedidas bajo los Derechos de Patente. -

2.2 Los Regentes notificarán a UdelaR dentro de los 8 (ocho) meses de cualquier registro en E.U., especificando si desean presentar solicitudes extranjeras de patente, indicando cuándo y en qué países. Si se presentan solicitudes extranjeras de patente, los Regentes proporcionarán a UdelaR todos los números de serie y (p. 3) fechas de registro. Los Regentes proporcionarán asimismo a UdelaR copias de las solicitudes extranjeras de patente y de tramitaciones de la Oficina de Patentes según UdelaR lo solicite en el curso de la tramitación. UdelaR podrá registrar y/o mantener solicitudes de patentes a su propio costo en cualquier país en el cual los Regentes opten por no presentar o mantener solicitudes de patente, y los costos en que incurra UdelaR por tal motivo serán tratados como reembolsables al calcularse los Ingresos Netos. - - - - -

2.3 Los Regentes registrarán las cesiones de Derechos nacionales (o locales) de Patente en la Oficina de Patentes y Marcas de E.U., y proporcionarán a UdelaR fotocopia de cada una de las cesiones registradas. Cada Inventor las cederá a su institución nacional. -

2.4 No obstante lo dispuesto por cualquier otra cláusula del presente, los Regentes no abandonarán o desistirán de la tramitación de ninguna solicitud de patente (salvo con el fin de presentar solicitudes de continuación o continuación en parte) o de mantenimiento de Derechos de Patente sin previa notificación por escrito a UdelaR. - - - - -

3. LICENCIAS - - - - -

3.1 UdelaR no otorgará a ninguna persona o entidad (fuera de los Regentes) ningún derecho, licencia, título o participación o interés en o sobre los Derechos de Patente. UdelaR otorga a los Regentes la exclusiva responsabilidad de administrar y comercializar las Invenciones, con sujeción a lo dispuesto por el presente Acuerdo. - - - - -

3.2 Los Regentes procurarán pronta y cuidadosamente hallar un Licenciatario para el desarrollo comercial de las Invenciones y con la misma prontitud proporcionarán a UdelaR copias de todos los Acuerdos de Licencia referentes a las Invenciones. - - - - -

3.3 Los Regentes no expedirán ninguna licencia completamente pagada o cederán Derechos de Patente a ningún tercero sin el previo consentimiento por escrito de UdelaR.

3.4 Los Acuerdos de Licencia reservarán expresamente a los Regentes y a UdelaR el derecho a utilizar las Invenciones y la tecnología conexas, y permitirán que otras instituciones educativas y sin fines de lucro hagan lo propio con fines educativos y de investigación.

(p. 4) 4. DISPOSICIONES FINANCIERAS - - - - -

4.1 A más tardar el 31 de julio de cada año los Regentes distribuirán a UdelaR ½ (la mitad) de los Ingresos Netos devengados durante el ejercicio fiscal más recientemente cerrado, que finaliza el 30 de junio. - - - - -

4.2 Cada una de las partes es en sí responsable del cálculo y distribución a sus respectivos Inventores de cualquier cuotaparte de los Ingresos Netos que se deban de acuerdo con la respectiva política de patentes. - - - - -

5. REGISTROS E INFORMES - - - - -

5.1 Los Regentes llevarán registros contables completos, verdaderos y exactos de todos los gastos y de todos los ingresos recibidos de cada Licenciatario, y permitirán que UdelaR autorice a sus propios representantes o a una firma de contadores públicos que resulte razonablemente aceptable a los Regentes, a examinar sus libros y registros a fin de verificar los pagos debidos o que se deban en virtud del presente Acuerdo. - - - - -
UdelaR abonará el costo de cada examen y no solicitará más de 1 (un) examen por año.

5.2 Los Regentes presentarán a UdelaR, a solicitud, un informe especificando el estado de toda tramitación de patentes, el desarrollo comercial y el otorgamiento de licencias referente a las Invenciones. - - - - -

6. INFRACCIÓN DE PATENTES - - - - -

6.1 En el caso de que los administradores de patentes responsables de los Derechos de Patente de los Regentes o de UdelaR tengan noticia de una infracción sustancial de cualquier patente cubierta por el presente Acuerdo, la parte que se haya enterado de la infracción llamará la atención de la otra parte acerca de la infracción y proporcionará prueba por escrito de la misma. UdelaR no notificará de dicha infracción a ningún tercero (incluyendo al infractor) ni enterará o notificará a tal parte de la existencia de Derechos de Patente sin obtener previamente autorización por escrito por parte de los Regentes. Los Regentes, en cooperación con UdelaR, harán todo lo que esté a su alcance para solucionar la infracción sin recurrir a un pleito. - - - - -

6.2 Si los esfuerzos de las partes resultaren vanos al procurar solucionar la infracción dentro de los 90 (noventa) días de notificársele la infracción al infractor, los Regentes podrán: - - - - -

6.2.1 comenzar un juicio por su cuenta; o - - - - -

(p. 5) 6.2.2 permitir a un Licenciatario exclusivo que comience un juicio por su cuenta o con los Regentes; o -- - - - -

6.2.3 solicitar que UdelaR se les incorpore como codemandante en un juicio por infracción de patente. - - - - -

UdelaR tendrá un plazo de 90 (noventa) días para comunicar a los Regentes su decisión de asociárseles o no en tal litigio. En ningún caso se podrá asociar a ellos con tal fin sin el previo consentimiento de los mismos expresado por escrito. En el caso de que los Regentes

opten por no iniciar juicio, o por permitir hacerlo a un Licenciatario exclusivo, UdelaR podrá iniciarlo, a su elección. - - - - -

6.3 Si UdelaR o los Regentes son partes en un juicio para solucionar una infracción o cobrar daños y perjuicios, tal acción judicial será costeadada en su totalidad por la parte que la inicia, y todas las sumas cobradas por tal concepto corresponderán a tal parte, disponiéndose, no obstante, que el juicio iniciado conjuntamente por UdelaR y los Regentes, y en que ambas partes participen plenamente, será costeadado conjuntamente por las mismas (en cuotapartes a ser mutuamente acordadas), y todas las sumas que se cobren serán compartidas conjuntamente por ellas en proporción directa al monto de los gastos efectuados por cada parte. - - - - -

6.4 Cada una de las partes cooperará con la otra en las actuaciones judiciales promovidas en virtud del presente Acuerdo. El litigio será controlado por la parte que lo inicia, salvo que cualquiera de las partes podrá estar representada por un abogado de su elección en todo juicio iniciado por la otra parte. - - - - -

6.5 UdelaR y los Regentes acuerdan obligarse a acatar todas las directivas referentes a la infracción de patentes, validez y ejecución (pero no otros asuntos) dispuestas por sentencia en un juicio iniciado de acuerdo con lo establecido en el presente Artículo 6 (Infracción de Patentes). - - - - -

7 NOTIFICACIONES - - - - -

7.1 Las notificaciones o los pagos que se requiera hacer a cualquiera de las partes se considerarán propiamente hechos si se entregan en los respectivos domicilios que figuran más abajo o en otros domicilios que puedan haberse indicado por escrito oportunamente por las partes durante la vigencia del presente Acuerdo, y tendrán vigencia: - - -

7.1.1 a la fecha de la entrega, si se entregan personalmente; - - -

7.1.2 a la fecha de su puesta en el correo, si se trata de correo certificado de primera clase, con porte pago; o - - -

(p. 6) 7.1.3 a la fecha de su puesta en el correo si se utiliza un servicio expreso de distribución que tenga un plan de entregas al día siguiente o al subsiguiente, que requiera que el receptor firme los documentos comprobando la entrega de tal noticia o pago. -

En el caso de los Regentes: University of California, David

Technology and Industry Alliances

Technology Transfer Services

1850 Research Park Drive, Suite 100

Davis, CA 95616-6134

USA

A cargo de: Executive Director
Technology and Industry Alliances
RE: UC Case No. 2005-644

En el caso de UDELAR: Universidad de la República
Facultad de Química
Av. Gral. Flores 2124
Montevideo – C.P. 11.800
URUGUAY

A cargo de: Decano de la Facultad de Química
Dr. Eduardo Manta
RE: Udelar Ref. Nº J 087/05

.....
8. RESCISIÓN - - - - -

8.1 El presente Acuerdo entra en pleno vigor y efecto a partir de la Fecha de Vigencia, y permanecerá vigente mientras subsista la última patente en vencer de los Derechos de Patente, o mientras subsista la última solicitud de patente que se abandone o de que se desista, según lo que ocurra último, a menos que de otro modo se rescinda de pleno derecho o por actos de las partes de acuerdo con lo dispuesto en el presente Acuerdo, o por mutuo acuerdo de las partes. - - - - -

8.2 Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente Acuerdo siempre que la parte que así desee hacerlo curse un preaviso por escrito de 30 (treinta) días a la otra parte, pero, de todos modos, un preaviso por escrito de no menos de 30 (treinta) días con anterioridad a la fecha en la cual hayan de adoptarse las respuestas a cualesquiera actuaciones pendientes de la Oficina de Patentes para preservar los Derechos de Patente:

a) con anterioridad a la conversión de la solicitud provisional de patente presentada el 12 de diciembre de 2005 en una solicitud no provisional de patente; - - -

b) si 2 (dos) años han transcurrido desde la Fecha de Vigencia y no existe ningún Acuerdo de Licencia en vigencia o no se ha celebrado ningún Acuerdo de Licencia en lo referente a todos los términos financieros materiales. - - -

(p. 7) Después de la rescisión concreta, cada una de las partes podrá separadamente otorgar licencia sobre su participación en cualesquiera Derechos de Patente, de acuerdo con su política. Aparte de las obligaciones individualizadas en el Artículo 10 (sic) (Confidencialidad) y las obligaciones específicas surgidas antes de la rescisión, las partes no tendrán otros derechos u obligaciones derivados del presente Acuerdo después de su definitiva terminación. - - -

.....

9. CONFIDENCIALIDAD - - - - -

9.1 Con sujeción a la Ley de Registros Públicos de California, UdelaR y los Regentes, respectivamente, mantendrán como información confidencial todo lo referente a los negocios protegidos por patente y la información sobre tramitaciones de patente de la otra parte, utilizando por lo menos el mismo grado de cuidado que tal parte emplea para proteger su propia información protegida por patente de naturaleza similar. La parte que revele información rotulará o marcará por escrito, o de otro modo que resulte adecuado, como confidencial, toda información protegida por patente. - - - - -

9.2. No obstante lo dispuesto en el Par. 10.1, nada de lo contenido en el presente restringirá u obstaculizará el derecho de los Regentes o de UdelaR a utilizar, revelar o de otro modo tratar alguna información o dato : - - - - -

9.2.1 cuyo receptor pueda demostrar mediante registros escritos que le era conocido de antemano; - - - - -

9.2.2 que actualmente es, o será en el futuro, de público conocimiento, y no por actos u omisiones del receptor; - - - - -

9.2.3 que se haya obtenido legítimamente sin restricciones por el receptor de fuentes independientes de la parte que lo divulga; - - - - -

9.2.4 que fuera habido independientemente sin el uso de información protegida por patente recibida en virtud del presente; - - - - -

9.2.5 que la ley requiere que se divulgue. - - - - -

9.3 Las obligaciones de confidencialidad del receptor según estos términos permanecerán en vigor durante 5 (cinco) años a partir de la fecha de terminación del presente Acuerdo.

.....

10. GENERALIDADES - - - - -

10.1 Uso de Nombres y Marcas Comerciales. El presente Acuerdo no confiere derecho alguno a ningún nombre, nombre comercial, marca comercial u otra designación de cualquiera de las partes de este Acuerdo (incluyendo contracciones, abreviaturas o simulaciones -imitaciones representativas- de cualquiera de los elementos precedentes) en publicidad, propaganda u (p. 8) otras actividades promocionales. Queda prohibido el uso del nombre "Los Regentes de la Universidad de California", así como el de cualquier campus de la Universidad. - - - - -

10.2 Inexistencia del derecho de renuncia. Ninguna renuncia de cualquiera de las partes a denunciar algún incumplimiento o infracción de lo acordado en el presente podrá ser entendida como renuncia a denunciar algún incumplimiento o infracción ulterior y/o similar. -

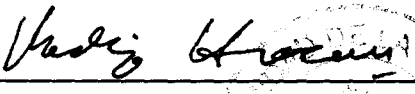
10.3 Inexistencia de licencias implícitas. El presente Acuerdo no confiere por implicación, impedimento o de otro modo licencias o derechos derivados de patentes de cualquiera de las partes fuera de los Derechos de Patente específicos, independientemente de si tales patentes son predominantes o subordinadas a los Derechos de Patente. - - -

10.4 Totalidad del Acuerdo. El presente Acuerdo constituye la totalidad de lo acordado, tanto en forma escrita como verbal, entre las partes, quedando cancelados todos los acuerdos precedentes, sean escritos o verbales, que digan relación con el contenido del presente. ~~En caso de conflicto entre las versiones en inglés y español de este Acuerdo, la versión en inglés contrala.~~

Las partes intervinientes han otorgado el presente Acuerdo en originales por duplicado. -

p. UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE QUÍMICA

p. THE REGENTS OF THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA


(firma)

Nombre: Dr. Rodrigo Arocena
Cargo: Rector de Udelar


(firma)

Nombre: David R. McGee
Cargo: Director Ejecutivo,
Technology Transfer Services
UC Davis Innovation Access

Fecha: 14/08/2007

Fecha: 2/27/08

El Traductor Público que suscribe declara que lo que antecede es traducción fiel y completa del documento adjunto, Acuerdo Interinstitucional (versión fotocopiada), redactado en inglés, y que de esta versión al español deja copia en su archivo con el número 2007/26.-
Montevideo, 6 de agosto de 2007.-

CONFIDENTIAL DRAFT

INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENT

between

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

and

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA FACULTAD DE QUIMICA

for

Non-Competitive Immunoassays To Detect Small Molecules

UC Case No. 2005-644

CONFIDENTIAL DRAFT

UC Case No. 2005-644

Inter-Institutional Agreement for Non-Competitive Immunoassays To Detect Small Molecules

This inter-institutional agreement ("Agreement") is effective this 20th day of October, 2006 ("Effective Date"), by and between The Regents of the University of California, a California corporation, as represented by its Davis campus, having an address at: Technology and Industry Alliances, Technology Transfer Services, 1850 Research Park Drive, Suite 100, Davis, CA 95616 ("The Regents") and Universidad de la República, Facultad de Química having an address at General Flores 2124 Montevideo - Uruguay ("UdelaR").

BACKGROUND

1. Certain research performed at the University of California, Davis, and at UdelaR resulted in the development of inventions disclosed in UC Case No. 2005-644.

2. The development of the Inventions was sponsored in part by National Institutes of Health ("NIH") and this Agreement, any licenses, and the Inventions are subject to obligations to the United States ("U.S.") Federal Government under 35 U.S.C. §§ 200-212 and applicable U.S. governmental regulations.

3. The Inventions are covered by Patent Rights (as defined in this Agreement) and were developed by Dr. Bruce D. Hammock et al., at the University of California, Davis and by Dr. Gualberto Gonzalez-Sapienza et al., at UdelaR (the "Inventors").

4. It is the mutual desire of the parties that, for the purposes of this Agreement, the Inventions be administered and commercialized by The Regents on behalf of both parties and, to that end, UdelaR agrees not to grant to any person (other than The Regents) any right, title or interest in and to the Inventions or the Patent Rights.

UdelaR and The Regents agree:

CONFIDENTIAL DRAFT

1. DEFINITIONS

1.1 "Licensee" means any Licensee to a License Agreement.

1.2 "License Agreement" means any License Agreement that is entered into by The Regents under this Agreement and grants to a third party the right to make, have made, use, sell, offer to sell, or import products covered by Patent Rights, or any agreement granting an option for such a license.

1.3 "Net Revenues" means gross proceeds received by The Regents from the licensing of Patent Rights less fifteen percent (15%) for administrative overhead and less all reasonable and actual out-of-pocket costs (exclusive of any salaries, administrative or other indirect costs) incurred by The Regents in the preparation, filing, prosecution, licensing of Patent Rights, litigation, except for those litigation costs covered by Article 6 (Patent Infringement), and maintenance of resulting patents.

1.4 "Patent Rights" means all right, title and interest in, US Provisional Patent Application Serial No. 60/750,921 titled "Non-Competitive Immunoassays To Detect Small Molecules," filed December 12, 2005, any divisions, continuations or continuations-in-part (but only to the extent such continuations-in-part have Inventors from both institutions) thereof; any corresponding foreign applications thereof; and any U.S. or joint foreign patents issued thereon or reissues or extensions thereof, assigned by each Inventor to its respective institution.

2. PATENT PROSECUTION AND PROTECTION

2.1 The Regents shall prepare and file appropriate U.S. patent applications covering the Inventions and shall provide to UdelaR, on request, all serial numbers and filing dates, together with copies of all the applications, including, upon request by UdelaR, copies of all Patent Office Actions, responses and all other Patent Office communications. The Regents shall promptly provide to UdelaR copies of all patents issued under Patent Rights.

2.2 The Regents shall notify UdelaR within eight (8) months of any U.S. filing, whether, when, and in what countries, it wishes to file foreign patent applications. If foreign patent applications are filed, then The Regents shall provide to UdelaR all serial numbers and filing dates. The Regents also shall provide to University copies of foreign patent applications and

CONFIDENTIAL DRAFT

Patent Office Actions as UdelaR may request in the course of prosecution. UdelaR may file and/or maintain patent applications at its own expense in any country in which The Regents elects not to file or maintain patent applications, and those costs incurred by UdelaR shall be treated as reimbursable expenses in calculating Net Revenues.

2.3 The Regents shall record assignments of domestic Patent Rights in the U.S. Patent and Trademark Office and shall provide UdelaR with a photocopy of each recorded assignment. Each Inventor shall assign to his or her home institution.

2.4 Notwithstanding any other provision of this Agreement, The Regents shall not abandon the prosecution of any patent application (except for purposes of filing continuation or continuations-in-part applications) or the maintenance of any Patent Rights without prior written notice to UdelaR.

3. LICENSING

3.1 UdelaR shall not grant to any person or entity (other than The Regents) any right, license, title or interest in, to or under the Patent Rights. UdelaR grants to The Regents the sole responsibility for administering and commercializing the Inventions, subject to the provisions of this Agreement.

3.2 The Regents shall diligently seek a Licensee for the commercial development of the Inventions and shall promptly provide to UdelaR copies of all License Agreements relating to the Inventions.

3.3 The Regents shall not issue any paid-up licenses or assign Patent Rights to any third party without the prior written consent of UdelaR.

3.4 License Agreements shall expressly reserve to The Regents and UdelaR, the right to use the Inventions and associated technology and allow other educational and non-profit institutions to do so for educational and research purposes.

4. FINANCIAL TERMS

4.1 On or before July 31 of each year, The Regents shall distribute to UdelaR one-half (1/2) of Net Revenues accrued during the most recently completed fiscal year, which ends June 30.

CONFIDENTIAL DRAFT

4.2 Each party is solely responsible for calculating and distributing to its respective Inventors any share of Net Revenues due in accordance with its respective patent policy.

5. RECORDS AND REPORTS

5.1 The Regents shall keep complete, true and accurate accounts of all expenses and of all proceeds received by it from each Licensee and shall permit UdelaR to allow its own agents or a certified public accounting firm, which is reasonably acceptable to The Regents, to examine its books and records in order to verify the payments due or owing under this Agreement. UdelaR shall pay the cost of each examination and shall request no more than one (1) examination per year.

5.2 The Regents shall submit to UdelaR, on request, a report, setting forth the status of all patent prosecution, commercial development and licensing activity relating to the Inventions.

6. PATENT INFRINGEMENT

6.1 In the event that patent administrators responsible for Patent Rights at The Regents or UDELAR learn of the substantial infringement of any patent covered by this Agreement, the party who learned of the infringement shall call the attention of the other party to the infringement and provide written evidence of infringement. UdelaR will not notify a third party (including the infringer) of infringement or put such third party on notice of existence of any Patent Rights without first obtaining written permission of The Regents. The Regents shall, in cooperation with UdelaR use its best efforts to terminate infringement without litigation.

6.2 If the efforts of the parties are not successful in abating the infringement within ninety (90) days after the infringer has been notified of the infringement, then The Regents may:

- 6.2.1 commence suit on its own account; or
- 6.2.2 permit an exclusive Licensee to commence suit on its own account or with The Regents; or
- 6.2.3 request that UdelaR join as a party plaintiff in a patent infringement litigation.

UdelaR has ninety (90) days to inform The Regents of its decision to join or not to join in such litigation. In no event may The Regents be joined in any suit without its prior written

CONFIDENTIAL DRAFT

consent. In the event that The Regents chooses not to commence suit, or to allow an exclusive Licensee to do so, UdelaR may do so at its own election.

6.3 If either UdelaR or The Regents is a party to legal action to terminate infringement or to recover damages, such legal action shall be at the full expense of the party bringing suit and all amounts recovered thereby shall belong to that party, provided; however, that legal action brought jointly by both UdelaR and The Regents, and fully participated in by both parties shall be at the joint expense of the parties (in shares to be mutually agreed upon), and all recoveries shall be shared jointly by them in direct proportion to the share of expense paid by each party.

6.4 Each party shall cooperate with the other in litigation proceedings instituted under this Agreement. The litigation shall be controlled by the party bringing the suit, except that either party may be represented by counsel of its choice in any suit brought by the other party.

6.5 UdelaR and The Regents agrees to be bound by all determinations of patent infringement, validity and enforceability (but no other issue) resolved by any adjudicated judgement in a suit brought in compliance with this Article 6 (Patent Infringement).

7. NOTICES

7.1 Any notice or payment required to be given to either party shall be deemed to have been properly given if delivered to the respective addresses given below or to such other addresses as may be designated in writing by the parties from time to time during the term of this Agreement and to be effective:

- 7.1.1 on the date of delivery if delivered in person;
- 7.1.2 on the date of mailing if mailed by first-class certified mail, postage paid; or
- 7.1.3 on the date of mailing if mailed by any global express carrier service utilizing a next or 2nd day delivery schedule that requires the recipient to sign the documents demonstrating the delivery of such notice or payment.

In the case of The Regents:	University of California, Davis Technology and Industry Alliances Technology Transfer Services 1850 Research Park Drive, Suite 100 Davis, CA 95616-6134
Attention:	Executive Director Technology and Industry Alliances

CONFIDENTIAL DRAFT

RE: UC Case No. 2005-644

In the case of the UdelaR:

Universidad de la República
Facultad de Química
Gral. Flores 2124
Montevideo C.P. 11.800
Attention: Decano de la Facultad de Química
Dr. Eduardo Manta
RE: UdelaR Ref. No. J 087/05

8. TERMINATION

8.1 This Agreement is in full force and effect from the Effective Date and remains in effect for the life of the last-to-expire patent in Patent Rights or life of the last-to-be-abandoned patent application, whichever is later, unless otherwise terminated by operation of law or by acts of the parties in accordance with the terms of this Agreement or by mutual agreement of the parties.

8.2 Either party may terminate this Agreement, provided that the terminating party has first provided at least thirty (30) days' written notice to the other party, but, in any event, not less than thirty (30) days' written notice prior to the date on which responses to any pending Patent Office Actions need to be taken to preserve Patent Rights:

- a) prior to the conversion of the provisional patent application filed on December 12, 2005, to a non-provisional patent application; or
- b) two (2) years have passed from the Effective Date and no License Agreement is in effect or has been agreed upon as to all material financial terms.

After effective termination, each party may separately license its interest in any Patent Rights according to its policy. Apart from obligations identified in Article 10 (Confidentiality) and specific obligations accrued prior to termination, the parties shall have not further rights or obligations under this Agreement after effective termination.

9. CONFIDENTIALITY

9.1 Subject to The California Public Records Act, UdelaR and The Regents, respectively, shall hold the other party's proprietary business and patent prosecution information in confidence using at least the same degree of care as that party uses to protect its own proprietary information

CONFIDENTIAL DRAFT

of a like nature. The disclosing party shall label or mark written material confidential, or as otherwise appropriate, all proprietary information.

9.2 Notwithstanding Paragraph 10.1, nothing in this Agreement in any way restricts or impairs the right of The Regents or UdelaR to use, disclose or otherwise deal with any information or data that:

- 9.2.1 recipient can demonstrate by written records was previously known to it;
- 9.2.2 is now, or becomes in the future, public knowledge other than through acts or omissions of recipient;
- 9.2.3 is lawfully obtained without restrictions by recipient from sources independent of the disclosing party;
- 9.2.4 was made independently without the use of proprietary information received hereunder; or
- 9.2.5 is required by law to be disclosed.

9.3 The confidentiality obligations of the recipient under these terms shall remain in effect for five (5) years from the termination date of this Agreement.

10. GENERAL

10.1 Use of Names and Trademarks. This Agreement does not confer any right to use any name, trade name, trademark or other designation of either party to this Agreement (including contraction, abbreviation or simulation of any of the foregoing) in advertising, publicity or other promotional activities. The use of the name, "The Regents of the University of California" or the name of any campus of the University of California is prohibited.

10.2 No Waiver. No waiver by either party hereto of any breach or default of any of the agreements herein set forth may be deemed a waiver as to any subsequent and/or similar breach or default.

10.3 No Implied License. This Agreement does not confer by implication, estoppel or otherwise any license or rights under any patents of either party other than the specific Patent Rights, regardless of whether such patents are dominant or subordinate to Patent Rights.

CONFIDENTIAL DRAFT

10.4 Complete Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement, both written and oral, between the parties, and all prior agreements respecting the subject matter of this Agreement, written or oral, expressed or implied, are canceled.

The parties hereto have executed this Agreement in duplicate originals.

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE QUÍMICA

By: _____

(Signature)

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

Date: _____

12 2 DEC 2007

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA

By: _____

(Signature)

David R. McGee
Executive Director
Technology and Industry Alliances

Date: _____