



Exp. 10.1160.002406-12

**CONVENIO ESPECÍFICO
ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA-FACULTAD DE QUÍMICA
Y
LABORATORIO VIRBAC MÉXICO S.A.**

POR UNA PARTE: la Universidad de República-Facultad de Química (en adelante: "Facultad de Química"), con domicilio en la calle Gral. Flores N° 2124, Montevideo, Uruguay, quien es representada en este acto por su Decano, Dr. Eduardo Manta, C.I. 1.495.554-4, según Resolución de Delegación de firma del Rector de la Universidad de la República, de fecha 18 de setiembre de 2008; Y POR OTRA PARTE: Laboratorios VIRBAC México S.A. de C.V., Sucursal Argentina, representado en este acto por el Dr. Thierry Gozlan, según certificado notarial expedido por el Esc. Mario Humberto Torres Verdín, con domicilio en Juan José Díaz N° 629 San Isidoro, Provincia de Buenos Aires, Argentina, en adelante: "EMPRESA", y teniendo en consideración el Convenio Marco suscrito entre la Universidad de la República y dicha EMPRESA, acuerdan celebrar el presente convenio:

PRIMERO. Antecedentes:

La Universidad de la República y la Empresa han firmado un Acuerdo Marco de cooperación en las áreas de interés común, en el desarrollo y aplicación de productos para medicina veterinaria.

- lt
R
- La Facultad de Química, a través del Laboratorio de Carbohidratos y Glicoconjugados del Departamento de Química Orgánica, y bajo la supervisión del Prof. Dr. Fernando Ferreira ha logrado el desarrollo de un adyuvante de vacunación de potencial uso comercial, en adelante el "PRODUCTO".
 - La Empresa es filial de VIRBAC S.A., un laboratorio farmacéutico dedicado a la Salud Animal con sede en Carros, Francia y con presencia en más de cien países que ofrece una amplia gama de productos y servicios para los veterinarios, criadores y dueños de mascotas, ha manifestado su interés en la aplicación y desarrollo comercial de dicho producto en vacunas veterinarias.

SEGUNDO. Objeto:

El objeto de este convenio es la realización por parte de Facultad de Química y la Empresa, de un acuerdo para establecer los términos por lo cual se van a ceder a ésta los derechos de explotación a nivel mundial del producto para uso veterinario a cambio de una contraprestación, por parte de la EMPRESA, así como permitir la colaboración entre las partes en aspectos relacionados con el desarrollo y puesta a punto de formulaciones que permitan la aplicación del PRODUCTO en específicos veterinarios.

TERCERO. Plazo:

1. El plazo del presente convenio será de cinco años contado a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de la posibilidad de renovación que se indica a continuación.
2. Una vez finalizado dicho plazo, el presente convenio se renovará automáticamente por un plazo adicional de cinco años, excepto que alguna de las partes indique su voluntad de no renovarlo, dentro de un plazo de treinta (30 días) anteriores a su vencimiento.
3. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, las partes podrán acordar otras prórrogas de la vigencia del presente convenio para cumplir con las etapas del plan de trabajo propuesto.

CUARTO. Obligaciones de las partes:

1. La Facultad de Química se compromete a:

- a. Iniciar los trámites de una solicitud de patente en Uruguay del PRODUCTO dentro de un plazo de doce (12) meses de la vigencia del presente convenio.
- b. Facilitar la tramitación para que la empresa inicie los trámites de una solicitud de patente en un tercer país y dentro del año de prioridad de la solicitud presentada en Uruguay, asumiendo la empresa todos los costos de la presentación de la solicitud, y de seguimiento de la patente, manteniendo la titularidad de la misma a nombre de la Universidad de la República.
- c. Conceder exclusividad del uso veterinario del PRODUCTO a la EMPRESA, quedando la Facultad de Química en libertad de negociar con terceras partes su uso humano, y el desarrollo de nuevos productos. Esta prioridad de uso será válida siempre y cuando la empresa comience el desarrollo de al menos un producto veterinario, que incluya el PRODUCTO, dentro de un plazo de treintaiséis (36) meses de firmado el presente convenio; en caso contrario Facultad de Química quedará en libertad de negociar con terceras partes su uso para fines veterinarios.
- d. La Facultad de Química procurará suministrar a la EMPRESA información del producto, incluyendo identidad, pureza, técnica de producción y de control a nivel de laboratorio e información de seguridad.
- e. La Facultad de Química procurará facilitar la transferencia de la técnica de producción del PRODUCTO a nivel industrial a la EMPRESA, o a un fabricante validado por las PARTES quien automáticamente recibirá de parte de la Facultad de Química el derecho (*Licence*) de fabricación

2) Por su parte, la Empresa se obliga a:

- a. Presentar dentro del año de prioridad de la solicitud de patente presentada en Uruguay una solicitud de patente en un tercer país elegido por la EMPRESA asumiendo todos los costos de dicha presentación y posterior tramitación, manteniendo la titularidad de la misma a nombre de la Facultad de Química.
- b. Suministrar apoyo técnico para la redacción y presentación de la solicitud de patente a la Facultad de Química.
- c. Abonar las cantidades detalladas en el artículo quinto del presente convenio.

- d. Brindar a quien la Facultad de Química designe, la información necesaria para verificar el cumplimiento del presente convenio.
- e. Desarrollar un producto de uso veterinario, dentro de un plazo máximo de treinta y seis (36) meses a contar desde la firma de este convenio, que contenga el PRODUCTO, ya sea que haya sido patentado o no en dicho período.
- f. En caso que para la ejecución del punto anterior sea necesaria la participación en las actividades de desarrollo u otro tipo de actividad del Laboratorio de Carbohidratos de la Facultad de Química, se acordará entre las partes los planes de trabajo respectivos.
- g. La EMPRESA financiará las actividades descritas en el punto anterior a ser realizadas por el Laboratorio de Carbohidratos de la Facultad de Química; debiendo firmarse acuerdos específicos a tales efectos.
- h. La Empresa se compromete a apoyar a la Facultad de Química en la solicitud de financiamiento con fines del cumplimiento de dichas actividades, frente a agencias o programas estatales o no, de apoyo a la investigación y desarrollo, siempre y cuando ello no implique la violación de otras cláusulas del presente convenio, como por ejemplo, la cláusula de confidencialidad.

QUINTO.

1. Precio: La empresa abonará la suma de U\$S 30.000 (dólares americanos treinta mil) dentro de un plazo de quince (15) días de firmado el presente convenio.
2. El precio será depositado en la cuenta de la Facultad de Química, cuenta corriente en dólares del Banco de la República Oriental del Uruguay N° 1840015249, acordándose otorgar eficacia acreditante de los pagos a la documentación que el Banco expida a la empresa.
3. Derecho de comercialización: Si como resultado del objeto del presente convenio la EMPRESA introdujera un producto al mercado, la misma abonará a Facultad de Química el 0,5 % (cero punto cinco por ciento) sobre las ventas netas del mismo por concepto de *royalties*. La recaudación de los montos percibidos por concepto de *royalties* se hará de acuerdo con lo establecido con el Reglamento para la recaudación de los Ingresos generados por la explotación de los derechos de Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.
4. Si el producto fuese comercializado por la EMPRESA no formando parte de una vacuna, la EMPRESA abonará a la Facultad de Química un 5% (cinco por ciento) sobre las ventas netas del mismo, por concepto de *royalties*. Dicho monto se pagará de la forma indicada en el Reglamento mencionado en el numeral tercero.
5. A los efectos del contralor del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la EMPRESA, la Facultad de Química estará facultada a solicitar de la empresa certificados contables relativos a la venta de productos que contengan el PRODUCTO, así como para solicitar auditorías contables.

SEXTO. Confidencialidad y publicación de resultados:

1. Cada una de las partes y terceros involucrados, se comprometen a no difundir, bajo ningún concepto, las informaciones científicas o técnicas

- pertenecientes a la otra parte, a las que haya podido tener acceso en el desarrollo del presente convenio, siempre que esas informaciones no sean de dominio público.
2. Los datos e informes relativos al proceso objeto del presente convenio, tendrán carácter confidencial. A tales efectos las partes garantizan dicha confidencialidad respecto del personal que trabaje para la misma en oportunidad del presente contrato.
 3. Este deber de confidencialidad caducará en caso de que la empresa decida rescindir el contrato. En este último caso, la Facultad de Química quedará liberada de todos los compromisos asumidos con la EMPRESA en el presente contrato.

SÉPTIMO.

En toda circunstancia o hecho que derive de este acuerdo, las partes involucradas mantendrán individualidad y autonomía técnicas y asumirán las responsabilidades consiguientes. Para el caso de que la empresa tenga interés en el desarrollo del producto contando con la infraestructura y el equipo docente de la Facultad de Química, se firmará un acuerdo a efectos de regular las actividades de las partes.

OCTAVO. Derecho de Exclusividad de uso veterinario del PRODUCTO:

1. El derecho de exclusividad de la empresa para la explotación del PRODUCTO para su uso en vacunas veterinarias tendrá una duración igual a la vigencia de la patente/s obtenida/s. En caso de no lograr patentar el PRODUCTO la duración de la exclusividad será de 12 (doce) años contados a partir de la firma del presente convenio.
2. La exclusividad de uso comercial abarcará cualquier desarrollo de vacunas veterinarias que esté comprendido en los *claims* de las patentes y referidas al uso veterinario
3. Dicha exclusividad no obstará a que Facultad de Química desarrolle nuevas investigaciones en el área.
4. Los derechos de exclusividad establecidos en la presente cláusula caducarán en las siguientes circunstancias:
 - a. En caso de que se rescinda el contrato por incumplimiento de la EMPRESA, según lo establecido en los artículos cuarto y quinto; y/o
 - b. en caso de que una vez adquirido el derecho exclusivo de explotación de la tecnología objeto del presente acuerdo para su uso en vacunas veterinarias, la EMPRESA no realice el desarrollo o comercialización de productos que la incluyan en un lapso de 36 meses a partir de firma del presente convenio.

En dichos casos, Facultad de Química quedará eximida del compromiso de exclusividad con la EMPRESA, y facultada para ofrecer el uso de la tecnología objeto del presente acuerdo a posibles terceros interesados.



NOVENO. Propiedad Intelectual de los resultados:

Ambas partes se comprometen a reconocer los derechos morales y patrimoniales de los autores o inventores intervinientes, sujeto a la legislación nacional referente en la materia, y a la particular de cada una de las instituciones involucradas.

DÉCIMO. Comisión de Seguimiento:

Se nombrará una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por un representante de cada parte, que tendrá como cometidos los siguientes:

- Proponer a sus respectivas autoridades, soluciones a las eventuales situaciones imprevistas que pudieren surgir en la ejecución del presente convenio.
- Vigilar la observancia de las obligaciones asumidas por las partes.
- Realizar informe de evaluación de todas las etapas.

DÉCIMO PRIMERO. Rescisión:

El presente convenio se resolverá de pleno derecho por el incumplimiento de alguna de las partes de las obligaciones respectivamente asumidas. Dicha rescisión no afectará los planes de trabajos que se encuentren en curso, los que deberán ser respetados hasta su culminación.

DÉCIMO SEGUNDO.

Las partes no podrán ceder total o parcialmente las responsabilidades emergentes del presente a terceros, sin el previo conocimiento y aprobación de la contraparte.

Se firman tres ejemplares del mismo tenor, en la fecha indicada.

Dr. Eduardo Manta
Decano
Universidad de la República-
Facultad de Química

Dr. Thierry Gozlan
Representante
VIRBAC S.A.

21 Nov. 2012