

MS Approved



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

ACUERDO DE LICENCIA DE TECNOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS

Entre:

La Universidad de la República (UdelaR o Licenciante) con domicilio en Avenida 18 de Julio 1824, Montevideo representada por su Rector, Rodrigo Miguel Arim Ihlenfeld,

Y

Swansea University con su oficina administrativa en Singleton Park, Swansea SA12 8PP Reino Unido representada por Ceri D Jones, Director del Servicio de Investigación, Innovación y vinculación (Swansea o el licenciatario).

Y

SWANSEA INNOVATIONS Limited,

una empresa constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales con el número de empresa 03494913, con domicilio en Finance Building, Swansea University, Singleton Park, Swansea SA2 8PP (Innovations) representada por Gerry Ronan; (representante de la sociedad)

(Individualmente se denominará una Parte, colectivamente, se denominarán las Partes).

ANTECEDENTES

1. El 7 de junio de 2016 fue firmado un Acuerdo Marco entre las dos instituciones y en virtud de ese acuerdo se realizaron varias actividades de colaboración en abril de 2016, abril y octubre de 2017.
2. Con fecha 12 de octubre de 2017, se firmó un acuerdo posterior entre las dos instituciones en el que se identificaban ciertas esferas de colaboración, incluida la promoción de actividades conjuntas de investigación y la explotación conjunta de la propiedad intelectual.
3. UdelaR ha inventado una tecnología conocida como el "TISSUE -ELASTO-METER", que desea desarrollar y comercializar en proyectos colaborativos de investigación y comercialización.
4. Swansea University, una institución de investigación líder en el Reino Unido, es reconocida por su experiencia especializada en investigación y comercialización de tecnologías de vanguardia que se han desarrollado en la Universidad de Swansea.
5. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Gobierno de Gales han proporcionado importantes fondos a la Universidad de Swansea para establecer el Proyecto AgorIP para ayudar en la investigación y comercialización de la propiedad intelectual, ya sea desarrollada dentro de dicha Universidad o de otro modo.
6. SWANSEA INNOVATIONS es una subsidiaria de total propiedad de la Universidad de Swansea, para la cual comercializa la propiedad intelectual.

004010-002508-18



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

7. El 23 de noviembre de 2017 UdelaR firmó un Acuerdo de Licencia exclusiva a nivel mundial con ITP SRL. Dicha licencia tiene carácter exclusivo de fabricación y comercialización para explotar el objeto de la solicitud de patente y/o de la patente/s concedida/s sobre la invención, para su uso exclusivo en procesos de carnes y derivados para uso alimentario, no se incluye uso en humanos, ni en animales u otros seres vivos.

En consecuencia, las instituciones han aceptado este Acuerdo de Licencia de Tecnología y Participación en los Ingresos.

1. DEFINICIONES

1.1 Las definiciones de esta cláusula se aplican en este Acuerdo.

Periodo anual

significa un (1) año calendario desde el 1 de enero al 31 de diciembre.

Fecha efectiva

significa la fecha de la firma por la Parte que lo firme en último lugar.

Campo de uso

todos los campos de uso, excepto la industria de la carne (mayorista y minorista), uso ya licenciado en exclusividad a ITP Ltd.

Mejora (s)

significa cualquier invención que mejore, incremente o modifique la Tecnología.

Periodo inicial

significa el período de 18 meses a partir de la Fecha de entrada en vigencia.

Derechos de propiedad intelectual o

Propiedad Intelectual (IP) relativos a la Tecnología significa todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos, entre otros, derechos de diseño (ya sean registrados o no), solicitudes públicas y registradas para cualquiera de los anteriores, derechos de autor, invenciones, información confidencial, secretos comerciales y derechos de base de datos registrados, incluidas todas las solicitudes para los mismos, todas las extensiones y renovaciones de cualquiera de ellos, y las solicitudes públicas y registradas para cualquiera de ellos, y cualquier derecho o forma de protección de naturaleza similar y que posea un efecto equivalente o similar a cualquiera de ellos que pueda subsistir en cualquier parte del mundo.

Know-How relativo a la Tecnología

significa información, datos, conocimientos técnicos o experiencia, ya sea patentable o no, incluyendo pero no limitada a todas las técnicas de diseño o fabricación, instrucciones de funcionamiento, materias primas o especificaciones del producto, cualquier otra información técnica y comercial relacionada con la investigación, diseño, desarrollo, fabricación,



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

ensamblaje, uso o venta de la Tecnología dentro del campo de uso.

Producto bajo licencia

significa un producto que se desarrolla utilizando la Tecnología Licenciada y/o el know-how bajo licencia suministrados por UdelaR para el Proyecto de Desarrollo de Investigación.

Beneficio neto

el beneficio obtenido por Swansea de la venta o arrendamiento de los Productos bajo Licencia después de restar los costos directos del propio bolsillo de Swansea incurridos en el Proyecto de Desarrollo de Investigación, lo que incluye, por ejemplo, los costos de protección de la propiedad intelectual, consultores de mercado externos y similares, siempre que se trate de costos razonables y documentados y que en forma semestral sean informados a UdelaR.

Mejora no divisible

significa cualquier Mejora, incremento o modificación de la Tecnología que no pueda ser explotada sin infringir la patente o la solicitud de patente.

Mejora divisible

significa cualquier mejora, incremento o modificación de la Tecnología que pueda explotarse sin infringir la patente o la solicitud de patente.

Patentes y Solicitudes de Patente

son todas aquellas solicitudes de patentes o patentes concedidas relativas a la Tecnología y cuyo detalle surge del Anexo 1.

Proyecto de desarrollo de investigación

significa un proyecto de investigación y desarrollo que es necesario o deseable para desarrollar la Tecnología Licenciada hacia un producto comercial y para desarrollar un plan de comercialización, que puede ser desarrollado directamente por Swansea o en colaboración con UdelaR.

Tasa de regalías

significa el 50% del beneficio neto.

Tecnología

significa la tecnología inventada por UdelaR y que es conocida como el "TISSUE -ELASTO-METER".

Tecnología licenciada

significa toda la Propiedad Intelectual y el Know-how relativos a la Tecnología que son licenciados en el marco de este Acuerdo según se define en el Anexo 1.



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Plazo

a partir de la fecha de vigencia y mientras los derechos de propiedad intelectual tengan validez, excepto que sea terminado antes de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 13.

Territorio

significa en todo el mundo.

Por escrito

significa cualquier forma de comunicación escrita, incluido el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación comparable.

2. OTORGAMIENTO DE LICENCIA

Durante el plazo en el cual este Acuerdo se encuentre vigente, y sujeto a sus términos y al cumplimiento por parte de Swansea, UdelaR otorga a Swansea:

(a) una licencia exclusiva sobre la PI relativa a la Tecnología para desarrollar la Tecnología en el Campo de Uso y colaborar con terceros para fabricar y comercializar un Producto bajo Licencia en el Campo de Uso y en el Territorio;

(b) un derecho no exclusivo para utilizar el Know-how relativo a la Tecnología con el propósito de desarrollar la Tecnología y fabricar y comercializar un Producto bajo licencia en sí mismo dentro del campo de uso y en el territorio, ya sea por sí mismo o en colaboración con un tercero.

2.2 Cada Parte es una institución educativa y, en consecuencia, cada una puede utilizar la Tecnología Licenciada y el Know-how bajo licencia y las Mejoras para sus fines académicos incluyendo publicaciones e investigación interna.

3. CESIÓN A SWANSEA INNOVATIONS

3.1 UdelaR entiende que cuando la Tecnología Licenciada esté lista para ser comercializada, Swansea cederá sus derechos y obligaciones en virtud de este Acuerdo a Swansea Innovations en los mismos términos y condiciones que figuran en este Acuerdo. Swansea deberá notificar a UdelaR sobre cuándo considera que la Tecnología Licenciada esté lista, por lo menos con 30 días en forma previa a dicha cesión.

3.2 UdelaR acepta la cesión especificada en la Cláusula 3.1 y no se requerirá de otra aprobación por parte de UdelaR. Sin perjuicio de lo anterior, Swansea deberá notificar a la UdelaR la fecha de tal cesión. Swansea Innovations asume todas las obligaciones de Swansea y no habrá obligaciones restantes para Swansea.

4. LICENCIAS EXISTENTES

4.1 La Universidad de Swansea reconoce que UdelaR ha firmado una licencia con ITP Ltd. por



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

la cual esa empresa tiene los derechos exclusivos para usar la Tecnología en la industria de la carne (tanto mayorista como minorista).

4.2 A solicitud de Swansea, UdelaR facilitará conversaciones con ITP Ltd si es necesario para aclarar o resolver cualquier problema relacionado con el uso de la Tecnología o de las mejoras.

4.3 Si se rescinde la Licencia con ITP Ltd., UdelaR considerará en buena fe a Swansea, si Swansea estuviera interesada en adquirir el uso de la Tecnología para la industria de la carne.

5. OBLIGACIONES DE UDELAR

5.1 UdelaR proporcionará a Swansea información relevante relacionada con la Tecnología Licenciada y el Know-How bajo Licencia, en lo que sea razonablemente necesario para el Proyecto de Desarrollo de Investigación y para el diseño, fabricación y venta de Productos bajo Licencia.

5.2 UdelaR hará todos los esfuerzos razonables para garantizar la disponibilidad razonable del inventor de la Tecnología y del Know-How bajo licencia como consultor para el Proyecto de Desarrollo de Investigación. A menos que se acuerde lo contrario, este costo correrá a cargo de UdelaR Este costo no supondrá más de tres horas semanales para el inventor ni abarcará gastos extraordinarios

5.3 UdelaR no garantiza que el inventor pueda asegurar que el Producto bajo licencia pueda llevarse a un estado de calidad comercial.

6. OBLIGACIONES DE SWANSEA

6.1 Swansea utilizará esfuerzos razonables en el Proyecto de Desarrollo de Investigación para llevar la Tecnología a un estado en la que pueda incorporarse a Productos bajo Licencia, y para licenciar la Tecnología Licenciada y el Know-how bajo Licencia a un sublicenciario para fines de comercialización.

6.2 Swansea asumirá todos los costos de investigación y desarrollo incurridos en el Proyecto de Investigación de Desarrollo, excepto a lo indicado en la cláusula 5.2

6.3 Swansea consultará con UdelaR respecto a si y cómo se incorporan las Mejoras en los Productos bajo Licencia.

6.4 En su caso, Swansea hará todos los esfuerzos razonables para garantizar que UdelaR esté debidamente identificado en los Productos bajo Licencia y en otros materiales como inventor de la Tecnología.

6.5 Swansea hará todos los esfuerzos razonables y procurará que cualquier sublicenciario haga todos los esfuerzos razonables para promover y ampliar el suministro de productos bajo licencia en todo el territorio a través de la publicidad y difusión que razonablemente pueda esperarse que lleve el producto licenciado a la atención de posibles compradores como sea posible.



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

7. TÉRMINOS FINANCIEROS

7.1 Swansea pagará a UdelaR regalías calculadas en base a la Tasa de Regalías a partir de la venta o arrendamiento de Productos bajo Licencia.

7.2 Las regalías se pagarán en virtud de este Acuerdo, incluso si la fabricación, el suministro, la venta o la puesta en servicio del Producto bajo licencia tiene lugar en un área geográfica no cubierta por las Patentes.

7.3 Las regalías se pagarán en libras esterlinas.

7.4 Las regalías se pagarán sin la deducción del impuesto sobre la renta u otros cargos o impuestos, excepto cuando se exija a Swansea deducir el mismo para cumplir con las leyes aplicables. Si se requiere que Swansea haga tal deducción, proporcionará a UdelaR dichos certificados u otros documentos para permitir que UdelaR obtenga una exención apropiada de la doble imposición del pago en cuestión.

7.5 Al mismo tiempo que vence el pago de las regalías, Swansea presentará a la UdelaR una declaración por escrito que registre la forma de cálculo del beneficio neto obtenido así como el cálculo de dichas regalías pagaderas y en particular:

(a) El tipo y la cantidad de cada uno de los Productos bajo Licencia a los que se aplica la tasa de regalías que se vendieron o se eliminaron durante el año anterior

(b) EL monto de las regalías adeudadas y pagaderas y el monto de cualquier impuesto deducido o que deba deducirse de dichas cifras.

7.6 Swansea producirá y conservará, y procurará que sus sublicenciatarios produzcan y conserven la documentación necesaria para verificar la exactitud de la información provista de conformidad con esta Cláusula 7.

7.7 UdelaR tiene el derecho de designar un auditor independiente, razonablemente aceptable para Swansea, para inspeccionar dicha documentación y verificar que se haya calculado, informado y pagado la cantidad correcta de regalías.

8. MEJORAS

8.1 Cada Parte notificará con prontitud a la otra Parte por escrito sobre cualquier Mejora en la Tecnología Licenciada y / o el Know-how bajo licencia.

8.2 Salvo lo dispuesto en la Cláusula 8.4, cada Parte será el único propietario de las Mejoras que desarrolle por separado de la otra Parte y decidirá si solicitará los Derechos de Propiedad Intelectual asociados.

8.3 Salvo lo dispuesto en la Cláusula 8.4, si las Partes desarrollan conjuntamente un Mejoramiento de la Tecnología Licenciada y / o el Know-How bajo licencia, la mejora será propiedad de UdelaR, y cualquier solicitud de registro de Derechos de Propiedad Intelectual deberá ser presentada a nombre de UdelaR.



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

8.4 Si Swansea desarrolla una Mejora No Divisible de la Tecnología Licenciada y / o Know-How bajo Licencia, la Mejora No Divisible será propiedad de UdelaR.

8.5 En caso de que una Parte decida no solicitar los Derechos de Propiedad Intelectual para una Mejora que posea, ya sea única o conjuntamente, deberá informar por escrito de esta decisión a la otra Parte, la otra Parte tendrá derecho a solicitar tales Derechos de Propiedad Intelectual en su propio nombre y por cuenta propia, y las Partes negociarán de buena fe cualquier modificación de la Cláusula 7 que resulte de la aplicación de ésta Cláusula 8.5.

8.6 Cada Parte aquí y por el presente otorga a la otra Parte una licencia irrevocable, no exclusiva, libre de regalías y totalmente pagada por el uso de las mejoras que posee que son necesarias o deseables para explotar la Tecnología Licenciada.

9. PATENTES

9.1 Sujeto al cumplimiento de Swansea de este Acuerdo, UdelaR mantendrá durante el Período Inicial los aspectos patentados de la Tecnología licenciada.

9.2 Si UdelaR decide permitir que cualquiera de las Patentes caduque o se abandone, brindará una oportunidad razonable para que Swansea obtenga dichas patentes por una tarifa nominal.

En caso que UdelaR no tenga recursos para mantener la patente o solicitud de patente, Swansea podrá, a su sola discreción, pagar los costos, que serán reembolsados cuando se abonen los beneficios netos a UdelaR.

9.3 Cada Parte tendrá en cuenta, pero no estará obligada por, las opiniones y el asesoramiento de la otra Parte con respecto a la estrategia de patentamiento relacionada con la Tecnología.

10. INFRACCIÓN

En el caso de que un tercero presente un reclamo, sea amenaza o real, basado en la infracción de cualquiera de los Derechos de Propiedad Intelectual en relación con la Tecnología y los Derechos de Propiedad Intelectual asociados, las Partes acordarán una acción apropiada.

11. REGISTRO DE LICENCIA

11.1 Swansea tendrá el derecho discrecional, a su propio costo, de registrar la licencia otorgada en la cláusula 2.1 en los registros pertinentes en el Territorio.

11.2 UdelaR proporcionará asistencia razonable, a costa de Swansea, para permitir que Swansea registre el cumplimiento de la cláusula 11.1.

12. BUENA FE

12.1 Cada Parte actuará siempre de buena fe con respecto a la otra en el cumplimiento de sus



obligaciones en este Acuerdo y en particular (pero sin limitarse a la generalidad de lo anterior) actuará razonablemente con relación a la otra con respecto a cualquier asunto que esté dentro de su discreción, incluso cuando se brinda o se requiere que el otro brinde asistencia o cooperación.

12.2 Las Partes deberán negociar entre sí de buena fe para tratar de resolver cualquier disputa, y en relación con cualquier variación de este Acuerdo necesaria o razonablemente deseable para tratar asuntos relacionados con el cumplimiento de este Acuerdo de Licencia de Tecnología que puedan surgir después de la fecha de este Acuerdo que no hayan sido abordados, contemplados o anticipados en la Fecha Efectiva

13. FINALIZACIÓN

13.1 El Acuerdo comenzará en la Fecha Efectiva y será revisado después del Período Inicial.

13.2 En un plazo de dos meses luego del Período inicial, las Partes revisarán los resultados del Proyecto de Desarrollo de Investigación (Anexo 2) y discutirán los niveles de maduración tecnológica y comercial. Las Partes negociarán de buena fe los hitos firmes que deben lograrse, y el incumplimiento de esos hitos puede dar lugar a la terminación.

13.3 Luego del establecimiento de hitos de conformidad con la Cláusula 13.2, UdelaR tendrá derecho a rescindir este Acuerdo mediante notificación por escrito a Swansea si no se cumplen los hitos.

13.4 Si Swansea infringe una disposición material de este Acuerdo, y no se remedia el mismo dentro de los 90 días posteriores a la presentación de la Notificación por escrito de UdelaR, UdelaR podrá rescindir este Acuerdo.

13.5 Swansea puede en cualquier momento rescindir este Acuerdo mediante notificación escrita a UdelaR en caso de que Swansea determine que, por razones científicas, tecnológicas o comerciales, debe interrumpir sus esfuerzos para desarrollar la Tecnología Licenciada o comercializar Productos bajo licencia.

13.6 Independientemente de cualquier otra disposición establecida en este Acuerdo en caso de vencimiento o terminación de este Acuerdo por el motivo que sea:

(a) todas las sumas pendientes pagaderas por Swansea a UdelaR devendrán inmediatamente vencidas y pagaderas;

(b) Todos los derechos y licencias otorgados a Swansea cesarán;

(c) Swansea suspenderá toda y cualquier explotación de la Tecnología y los Derechos de Propiedad Intelectual asociados;

(d) Swansea cooperará con UdelaR en la cancelación o novación de todas y cualquiera de las sublicencias suscritas de conformidad con este Acuerdo y suscribirá todos los documentos y actos y cosas que sean necesarios para cancelar dichas licencias;



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
URUGUAY

14. GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

14.1 Nada en este Acuerdo se interpretará como una declaración, garantía o promesa por parte de Swansea o UDELAR sobre la probabilidad de éxito en el desarrollo de la Tecnología o en su comercialización.

14.2 Ninguna de las Partes otorga ninguna garantía o declaración en cuanto a que se infringen Derechos de propiedad intelectual de ningún tercero.

14.3 Ninguna de las Partes otorga ninguna garantía o declaración de que la solicitud de patente o las solicitudes se otorgarán en ningún territorio.

15. CESIÓN Y SUB-LICENCIAS

15.1 Los derechos otorgados por este acuerdo se otorgan de manera exclusiva y personal a Swansea y, salvo lo dispuesto en la Cláusula 3, no pueden cederse ni transferirse a ningún tercero sin el previo consentimiento por escrito de UdelaR.

15.2 Swansea o Swansea Innovations puede ingresar en una sublicencia solo en la medida en que sus términos no sean incompatibles con los términos de este Acuerdo y solo si el sublicenciatario queda obligado a cumplir con los términos de este acuerdo de licencia.

A tales efectos, UdelaR deberá autorizar a Swansea el otorgamiento de dicha sub-licencia. Este requerimiento no aplica para la cesión de derechos entre Swansea y Swansea Innovations.

15.3 Swansea o Swansea Innovations, según corresponda, se asegurará de que sus sublicenciatarios conozcan los términos materiales de este Acuerdo y se asegurará que el sublicenciatario cumpla con ellos.

16. NOTIFICACIONES

16.1 Salvo que se indique expresamente lo contrario en el presente, todas las notificaciones y otras comunicaciones requeridas o permitidas para ser otorgadas bajo este Acuerdo se harán por escrito y se entregarán a la dirección del destinatario previsto de la siguiente manera:

(a) Por la Universidad de Swansea:

Ceri D Jones, Director
REIS, Talbot Building
Universidad de Swansea
Singleton Park
Swansea SA2 8PP
United Kingdom



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

(b) Por UdelaR

Rodrigo Miguel Arim Ihlenfeld, Rector
Universidad de la Republica
Avendia 18 de Julio 1824
Montevideo
Uruguay

(c) Por Swansea Innovations después de la cesión

Gerry A Ronan
Director general
Swansea Innovations
Finance Building
Swansea University
Singleton Park
Swansea SA2 8PP
United Kingdom

16.2 Cualquier notificación se considerará como recibida el día de la entrega efectiva en la dirección de cada parte.

17. DISPOSICIONES GENERALES

17.1 El incumplimiento por cualquiera de las Partes para hacer cumplir o ejercer, en cualquier momento o por un período de tiempo, cualquier término o cualquier derecho que surja de conformidad con este Acuerdo no constituye ni se interpretará como una renuncia a dicho término o derecho y de ninguna manera afectará el derecho de la Parte para aplicarlo o ejercerlo más tarde.

17.2 En caso de una disputa, las Partes negociarán de buena fe para resolverla. No se iniciarán acciones legales en tanto no hayan transcurrido 90 días de negociaciones. Las Partes considerarán si se deben usar mecanismos alternativos de disputa.

17.3 Ninguna variación o enmienda de este Acuerdo obligará a ninguna de las Partes a menos que se haga por escrito y sea debidamente firmada por ambas Partes.

17.4 Este Acuerdo se deberá podrá suscribir en tres ejemplares, cada uno de los cuales se considerará una copia original del Acuerdo, y todos, cuando se consideren en conjunto, se considerarán como un solo instrumento. Las firmas de este Acuerdo transmitidas por fax o por correo electrónico en "formato de documento portátil" (".pdf") tendrán el mismo efecto que la entrega física del documento en papel que lleva las firmas originales. Para UdelaR, los ejemplares deberán ser suscriptos en formato papel y en idioma inglés y español.



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

17.5 Si se determina que algún término u otra disposición de este Acuerdo es inválido o inaplicable, las demás disposiciones de este Acuerdo permanecerán en pleno vigor y efecto siempre que la sustancia económica o legal de las transacciones contempladas en el presente no afecten de ninguna manera materialmente adversa a cualquier parte. Tras dicha determinación de que cualquier término u otra disposición es inválida o inaplicable, las Partes deberán negociar de buena fe para modificar este Acuerdo a fin de dar efecto a la intención original de las partes lo más cerca posible de una manera aceptable para lograr la intención original de las partes.

18. ACUERDO COMPLETO

Este Acuerdo contiene todos los términos acordados entre las partes con respecto a su objeto y reemplaza cualquier acuerdo previo, entendimiento o arreglo entre las Partes, ya sea oral o por escrito. No se considerará que se haya otorgado o implicado ningún compromiso de representación a partir de lo dicho o escrito en las negociaciones entre las Partes antes de este Acuerdo, excepto según lo establecido en este Acuerdo.

Este convenio entrará en vigencia una vez suscripto, en la fecha indicada al comienzo del mismo, a cuyo efecto se extenderán seis ejemplares (tres en español y tres en inglés), siendo dichos textos igualmente auténticos.

Rodrigo Miguel Arim Ihlenfeld

Rector

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Montevideo, 27 de 11 de 2018

Ceri D Jones,

Director de los Servicios de Investigación,
Desarrollo y Vinculación.

SWANSEA UNIVERSITY

Swansea, 6 de Nov de 2018

Gerry Ronan

Director General

SWANSEA INNOVATIONS Ltd.

Swansea, 6 de Nov de 2018



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

ANEXO 1 - TECNOLOGÍA LICENCIADA (confidencial)

PARTE 1: SOLICITUDES DE PATENTES BAJO LICENCIA

Provisional Application USPTO

Application Number: 62579262

Filing date: 31-OCT-2017

Antes del 31 de octubre de 2018 se realizarán las solicitudes de patentes en los siguientes territorios:

- Uruguay
- Argentina
- Paraguay
- Internacional PCT (via brasil)

PARTE 2: KNOW-HOW BAJO LICENCIA

El know-how es licenciado en forma no exclusiva



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

ANEXO 2 - PROYECTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN

Las siguientes actividades serán llevadas a cabo con el objetivo de desarrollar la tecnología en un producto comercial y de elaborar un plan de comercialización.

1. Realizar un estudio de mercado.
2. Construcción de uno o más prototipos.
3. Luego de cumplir los pasos anteriores, las Partes discutirán la necesidad de realizar actividades adicionales con el objetivo de mejorar la madurez tecnológica o comercial de la Tecnología licenciada.

MS Approved



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

TECHNOLOGY LICENCE AND REVENUE SHARING AGREEMENT

Entered into by and between:

The Universidad de la República (UdelaR or Licensor) with registered office in Avendia 18 de Julio 1824, Montevideo represented by its Rector, Rodrigo Miguel Arim Ihlenfeld,

And

Swansea University with its administrative Office in Singleton Park, Swansea SA12 8PP United Kingdom represented by Ceri D Jones, Director of Research Engagement and Innovation Services (Swansea or the Licensee).

And

SWANSEA INNOVATIONS Limited, a company formed under the laws of England and Wales with Company Number 03494913 with its registered address at Finance Building, Swansea University, Singleton Park, Swansea SA2 8PP (Innovations) represented by Gerry Ronan;

(Individually a Party; collectively, the Parties).

BACKGROUND

1. On the 7th of June 2016 a Framework Agreement was signed between the two institutions and pursuant to that agreement various collaborative activities were performed in April 2016 and April and October 2017.
2. On the 12th of October 2017, a subsequent agreement was signed between the two institutions identifying certain areas for collaboration including the promotion of joint research activities and the joint exploitation of intellectual property.
3. UdelaR has invented a technology known as the "TISSUE -ELASTO-METER", that it wishes to further develop and commercialise in collaborative research and commercialisation projects.
4. Swansea University, a leading research institution in the United Kingdom is recognized for its specialised expertise in research and commercialisation of leading edge technologies that have been developed at Swansea University.
5. The European Regional Development Fund and the Welsh Government have provided significant funding to Swansea University to establish the AgorIP Project to assist in the research and commercialisation of intellectual property, whether developed within the University or otherwise.
6. SWANSEA INNOVATIONS is a wholly owned subsidiary of Swansea University by which



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

intellectual property is commercialized.

7. On the 23rd of November 2017 UdelaR signed an Exclusive world-wide License Agreement with ITP Ltd. Said licence is exclusive for manufacturing and commercialization to exploit the object of the patent application and / or the patent (s) granted on the invention, for its exclusive use in processes of meat and derivatives for food use, it does not include use in humans, animals or other living beings.

Accordingly, the institutions have agreed to this Technology License and Revenue Sharing Agreement.

1. DEFINITIONS

1.1 The definitions in this clause apply in this Agreement.

Annual Period

means one (1) calendar year from 1 January to 31 December.

Effective Date

means the date of signature by the Party that signs it last.

Field of Use

all fields of use except the meat industry (wholesale and retail), which use has been licensed exclusively to ITP Ltd.

Improvement(s)

means any invention that improves, enhances or modifies the Technology.

Initial Period

means the period of 18 months from the Effective Date.

Intellectual Property Rights OR

Intellectual Property (IP) relative to the Technology

means all intellectual property rights including, but not limited to, design rights (whether registered or unregistered), publicly available and registered applications for any of the

foregoing, copyrights, inventions, confidential information, trade secrets, and registered data base rights including all applications for the same, all extensions and renewals to any of them, and publicly available and registered applications for any of them and any right or form of protection of a similar nature and having equivalent or similar effect to any of them which may subsist anywhere in the world.

Know-How relative to the Technology

means information, data, know how or experience whether patentable or not including but not



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

limited to all design or manufacturing techniques, operating instructions, raw material or product specifications, any other technical and commercial information relating to the research, design, development, manufacture, assembly, use or sale of the Technology within the Field of Use.

Licensed Product

means a product that is developed using the Licensed Technology and/or Licensed Know How supplied by UdelaR for the Research Development Project.

Net Profit

the profit realized by Swansea from the sale or lease of the Licensed Products after Swansea's direct out of pocket costs incurred in the Research Development Project, including for example, costs for the protection of intellectual property, external market consultants and the like, provided that they are reasonable and documented and reported to UdelaR on a semi-annual basis.

Non-Severable Improvement

means any Improvement, enhancement or modification to the Technology that cannot be exploited without infringing the patent or patent application.

Severable Improvement

means any improvement, enhancement or modification to the Technology that can be exploited without infringing the patent or patent application.

Patent or Patent Applications

means all those applications for patents or patents granted relating to Technology and whose detail arises from the Annex 1.

Research Development Project

means a project of research and development that is necessary or desirable to develop the Licensed Technology into a commercial product and to develop a commercialisation plan, and may be carried out directly by Swansea or jointly in collaboration with UdelaR.

Royalty Rate

Means 50% of Net Profit

Technology

means the technology invented by UdelaR and that is known as the "TISSUE -ELASTO-METER"

Licensed Technology



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

means all Intellectual Property and Know How relative to the Technology that are licensed under this Agreement as defined in Schedule 1.

Term

from the effective date until the Intellectual property rights have validity unless terminated earlier in accordance with clause 13.

Territory

means world-wide

Written

means any form of written communication including electronic mail or any other comparable means of communication.

2. LICENSE GRANT

2.1 During the term in which this Agreement is in effect, and subject to its terms and compliance by Swansea, UdelaR grants to Swansea:-

(a) an exclusive license on the intellectual property relative to the Technology to develop the Technology in the Field of Use, and to collaborate with third parties to make, manufacture and market a Licensed Product in the Field of Use in the Territory;

(b) a non-exclusive right to use the know-How relative to the Technology for the purposes of developing the Technology and either making, manufacturing and marketing a Licensed Product in the Field of Use in the Territory either by itself or in collaboration with a third party.

2.2 Each Party is an educational institution and accordingly each Party may use the Licensed Technology and Licensed Know-how and Improvements for its academic purposes including publications and internal research.

3. ASSIGNMENT TO SWANSEA INNOVATIONS

3.1 UdelaR understands that when the Licensed Technology is ready to be commercialised, Swansea will assign its rights and obligations under this Agreement to Swansea Innovations on the same terms and conditions as contained in the Agreement. Swansea must notify UdelaR when it considers that the Licensed Technology is ready, at least 30 days prior to said transfer.

3.2 UdelaR consents to the assignment specified in Clause 3.1 and no further approval by UdelaR is required. Despite no further approval is required, Swansea must notify UDELAR the date of such assignment.

Swansea Innovations assumes all obligations of Swansea and there will be no remaining



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

obligations on Swansea.

4. EXISTING LICENSES

4.1 Swansea University acknowledges that UdelaR has entered into a license with ITP Ltd by which that company has exclusive rights to use the Technology in the meat industry (both wholesale and retail).

4.2 Upon Swansea's request, UdelaR shall facilitate discussions with ITP Ltd if necessary to clarify or resolve any issues regarding the use of the Technology or of improvements.

4.3 If the License is terminated with IPT Ltd, UdelaR will give good faith consideration to Swansea if Swansea is interested in acquiring use of the Technology in the meat industry.

5. OBLIGATIONS OF UDELAR

5.1 UdelaR shall provide Swansea with relevant information related to the Licensed Technology and Licensed Know-How which is reasonable necessary for the Research Development Project and for the design, manufacture and sale of Licensed Products.

5.2 UdelaR will use reasonable endeavors to secure the reasonable availability of the inventor of the Technology and Licensed Know-How as a consultant for the Research Development Project. Unless otherwise agreed, this cost shall be borne by UdelaR. This cost will not involve more than three hours per week for the inventor and it would not cover extraordinary expenses.

5.3 UdelaR does not warrant that the inventor will be able to ensure that the Licensed Product can be brought to a state of merchantable quality.

6. SWANSEA'S OBLIGATIONS

6.1 Swansea will use reasonable endeavors in the Research Development Project to bring the Technology to a state where it may be incorporated into Licensed Products, and to license the Licensed Technology and Licensed Know-How to a sub-licensee for the purposes of commercialisation.

6.2 Swansea shall bear all research and development costs incurred in the Research Development Project, except as provided in Clause 5.2 or unless otherwise agreed by Swansea and UdelaR.

6.3 Swansea will consult with UdelaR as to whether and how Improvements are incorporated into the Licensed Products.

6.4 Where applicable, Swansea shall use reasonable endeavours to ensure that UdelaR is appropriately identified on the Licensed Products and other materials as inventor of the Technology.

6.5 Swansea shall use reasonable endeavours and shall procure that any sub-licensees shall use reasonable endeavours to promote and expand the supply of Licensed Product(s)



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

throughout the Territory through advertising and publicity as may reasonably be expected to bring the Licensed Product(s) to the attention of potential purchasers as possible.

7. FINANCIAL TERMS

7.1 Swansea shall pay to UdelaR royalties calculated at the Royalty Rate from the sale or lease of Licensed Products.

7.2 Royalties shall be payable under this Agreement even if the manufacture, supply, sale or putting into use of the Licensed Product takes place in a geographic area not covered by the Patents.

7.3 Royalties shall be paid in pound sterling.

7.4 Royalties shall be paid without the deduction of income tax or other taxes charges or duties except when Swansea is required to deduct the same to comply with applicable laws. If Swansea is required to make any such deduction it shall provide UdelaR with such certificates or other documents to enable UdelaR to obtain appropriate relief from double taxation of the payment in question.

7.5 At the same time as payment of royalties falls due, Swansea shall submit to UdelaR a statement in writing recording the form of calculation of the net profit obtained as well as the calculation of such royalties payable and in particular:

(a) The type and the quantity of each Licensed Products to which the royalty rate applies which have been sold or otherwise disposed during the previous year

(b) The amount of royalties due and payable and the amount of any tax deducted or due to be deducted from such figures.

7.6 Swansea shall produce and retain, and shall procure that its sub-licensees produce and retain such documentation as is necessary to verify the correctness of the information provided pursuant to this Clause 7.

7.7 UdelaR has the right to appoint an independent auditor, reasonably acceptable to Swansea, to inspect such documentation to verify the correct amount of royalties has been calculated, reported and paid.

8. IMPROVEMENTS

8.1 Each Party shall promptly notify the other Party in writing of any Improvements in the Licensed Technology and/or Licensed Know-How.

8.2 Except as provided in Clause 8.4, each Party shall be the sole owner of the Improvements that it develops separately from the other Party and will decide whether to apply for associated Intellectual Property Rights.



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
URUGUAY

8.3 Except as provided in Clause 8.4, if the Parties jointly develop an Improvement to the Licensed Technology and/or Licensed Know-How, the improvement shall be owned by UdelaR any applications for registration of Intellectual Property Rights shall be filed in the name of UdelaR.

8.4 If Swansea develops a Non-severable Improvement of the Licensed Technology and/or Licensed Know-How the Non-Severable Improvement will be owned by UdelaR.

8.5 In the event a Party decides not to apply for Intellectual Property Rights for an Improvement it owns, either solely or jointly, and inform this decision by giving Written Notice to the other Party, the other Party shall be entitled to apply for such Intellectual Property Rights in its own name and at its own expense, and the Parties shall negotiate in good faith, any appropriate modification to Clause 7 resulting from this Clause 8.5.

8.6 Each Party herein and hereby grants to the other Party a non-exclusive, royalty free, and fully paid up irrevocable license for the use of the improvements that it owns that are necessary or desirable to exploit the licensed Technology.

9. PATENTS

9.1 Subject to Swansea's compliance with this Agreement, UdelaR shall maintain any patented aspect of the licensed Technology for the Initial Period.

9.2 If UdelaR decides to allow any of the Patents to lapse or become abandoned, it shall provide a reasonable opportunity for Swansea to obtain such patents for a nominal fee.

In case UdelaR does not have resources to maintain the patent or patent application, Swansea may, at its sole discretion, pay the costs, which will be reimbursed when the net benefits are paid to UdelaR

9.3 Each Party shall have regard to, but shall not be bound by, the opinions and advice of the other Party with respect to the patenting strategy related to the Technology.

10. INFRINGEMENT

In the event that any claim, threatened or actual, is brought by a third party based upon infringement of any of the Intellectual Property Rights in connection with the Technology and the associated Intellectual Property Rights, the Parties shall agree on an appropriate action.

11. RECORDAL OF LICENSE

11.1 Swansea shall have the discretionary right, at its own cost, to record the licence granted to it in clause 2.1 in the relevant registries in the Territory.

11.2 UdelaR shall provide reasonable assistance, at Swansea's cost, to enable Swansea to record the comply with clause 11.1.



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

12. GOOD FAITH

12.1 Each Party shall at all times act in good faith towards each other in the fulfilment of their obligations in this Agreement and in particular (but without limitation of the generality of the foregoing) shall act reasonably towards each other in respect of any matter which is within its discretion including when giving or requiring the other to provide any assistance or co-operation.

12.2 The Parties shall negotiate with each other in good faith to attempt to resolve any disputes, and in relation to any variation of this Agreement necessary or reasonably desirable

to address matters relating to the performance of this License Technology Agreement which may arise after the date of this agreement but which were not addressed, contemplated or anticipated at the Effective Date.

13. TERMINATION

13.1 The Agreement shall commence on the Effective Date and be reviewed after the Initial Period.

13.2 Within two months after the initial Period the Parties will review the results of the Research Development Project (Annex 2) and discuss the technology and commercial readiness levels. The Parties will negotiate in good faith firm milestones to be achieved, and the failure of achieving those milestones can result in termination.

13.3 Following the establishment of milestones established pursuant to Clause 13.2, UdelaR shall be entitled to terminate this Agreement by giving written notice to Swansea if the milestones are not met.

13.4 If Swansea is in breach of a material provision of this Agreement, and the same is not remedied within 90 days of UdelaR giving Written Notice, UdelaR may terminate this Agreement.

13.5 Swansea may at any time terminate this Agreement by Written Notice to UdelaR should Swansea determine that for scientific, technological or commercial reasons to discontinue its efforts to develop the Licensed Technology or to commercialise Licensed Products.

13.6 Regardless of any other provisions set out in this Agreement in the event of expiry or termination of this Agreement for whatever reason:

- (a) all outstanding sums payable by Swansea to UdelaR shall immediately become due and payable;
- (b) All rights and licenses granted to Swansea shall cease;
- (c) Swansea shall cease all and any exploitation of the Technology and associated Intellectual



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Property Rights;

(d) Swansea shall co-operate with UdelaR in the cancellation or novation of all or any sub-licenses entered into pursuant to this Agreement and shall execute any and all such documents and do acts and things as may be necessary to cancel such licenses;

14. WARRANTIES AND LIABILITY

14.1 Nothing in this Agreement shall be construed as a representation, warranty or promise by Swansea or UDELAR as to the likelihood of success in developing the Technology or in its commercialisation.

14.2 Neither Party gives any warranty or representation as to infringement of Intellectual Property Rights of any third party.

14.3 Neither Party gives any warranty or representation that the patent application or applications will be granted in any territory.

15. ASSIGNMENT AND SUB-LICENSES

15.1 The rights granted by this agreement are granted exclusively and personally to the Swansea and, except as provided in Clause 3 may not be assigned or transferred to any third party without the prior written consent of UdelaR.

15.2 Swansea or Swansea Innovations may enter into a sub-license only to the extent that its terms are not inconsistent with the terms of this Agreement and only if the sub-licensee shall be required to comply with the terms of this license agreement. For this purpose, UdelaR must authorize Swansea to grant said sub-license. This requirement does not apply to the assignment of rights between Swansea and Swansea Innovations.

15.3 Swansea or Swansea Innovations, as appropriate, shall ensure that its sub-licensee(s) are made aware of material terms of this Agreement and procure that the sub-licensee complies with them.

16. NOTICES

16.1 Except as expressly stated herein to the contrary, all notices and other communications required or permitted to be given under this Agreement shall be in Writing and shall be delivered to the intended recipient's address as follows:

(a) For Swansea University:
Ceri D Jones, Director
REIS, Talbot Building
Swansea University
Singleton Park
Swansea SA2 8PP
United Kingdom



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

(b) For UdelaR

Rodrigo Miguel Arim Ihlenfeld, Rector
Universidad de la Republica
Avendia 18 de Julio 1824
Montevideo
Uruguay

(c) For Swansea Innovations following Assignment

Gerry A Ronan
Managing Director
Swansea Innovations
Finance Building
Swansea University
Singleton Park
Swansea SA2 8PP
United Kingdom

16.2 Any notice shall be treated as having been served on the day of the effective delivery at the address of each party.

17. GENERAL PROVISIONS

17.1 The failure of either Party to enforce or to exercise, at any time or for any period of time, any term of or any right arising pursuant to this Agreement does not constitute and shall not be construed as a waiver of such term or right and shall in no way affect the Party's right later to enforce or to exercise it.

17.2 In the event of a dispute, the Parties will negotiate in good faith to resolve the matter. No action at law shall be commenced until such negotiation has been conducted for at least 90 days. The parties will consider whether alternative dispute mechanisms should be used.

17.3 No variation or amendment of this Agreement shall bind either Party unless made in writing and duly signed by both Parties.

17.4 This Agreement shall be executed in six counterparts, each of which will be deemed to be an original copy of the Agreement, and all of which, when taken together, will be deemed to constitute one and the same instrument. Signatures to this Agreement transmitted by fax or by electronic mail in "portable document format" (".pdf") will have the same effect as physical delivery of the paper document bearing the original signatures. For UdelaR, the counterparts must be subscribed in paper format and in English and Spanish.

17.5 If any term or other provision of this Agreement is determined to be invalid or unenforceable, the other provisions of this Agreement shall nevertheless remain in full force and effect so long as the economic or legal substance of the transactions contemplated hereby



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

is not affected in any manner materially adverse to any party. Upon such determination that any term or other provision is invalid or unenforceable, the Parties shall negotiate in good faith to modify this Agreement so as to give effect the original intent of the parties as closely as possible in an acceptable manner to achieve the original intent of the Parties.

18. ENTIRE AGREEMENT

18.1 This Agreement contains all the terms agreed between the parties regarding its subject matter and supersedes any prior agreement, understanding or arrangement between the Parties, whether oral or in writing. No representation undertaking or promise shall be taken to have been given or be implied from anything said or written in the negotiations between the Parties prior to this Agreement except as stated in this Agreement.

This agreement shall take effect when signed, on the date stated at the beginning of it, the institutions will sign six identical documents (three in English and three in Spanish).

Rodrigo Miguel Arim Ihlenfeld

Ceri D Jones,

Rector

Director of Research Engagement and
Innovation Services

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

SWANSEA UNIVERSITY

Montevideo, 27 de 11 de 2018

Swansea, 6 of Nov 2018

Gerry Ronan

Managing Director

SWANSEA INNOVATIONS Ltd.

Swansea, 6 of Nov 2018



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

ANNEX 1 - TECHNOLOGY LICENCED

PART 1 – LICENSED PATENT APPLICATIONS

Provisional Application USPTO

Application Number: 62579262

Filing date: 31-OCT-2017

Before October 31st 2018 applications will be submitted in the following territories:

-Uruguay

-Argentina

-Paraguay

-international PCT (via Brasil)

PART 2 – LICENSED KNOW HOW

KNOW HOW is Licensed on a non-exclusive basis only.



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
URUGUAY

ANNEX 2 - RESEARCH DEVELOPMENT PROJECT

The following activities will be undertaken in order to develop the Technology into a commercial product and to develop a commercialisation plan.

1. Conduct a formal market assessment.
2. Construction of one or more prototypes.
3. Following the above steps, the Parties will discuss additional steps that may be taken to improve either the technology or commercial readiness levels of the Licensed Technology.