

MS Approved

004010-002356-18



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

TECHNOLOGY EVALUATION AGREEMENT

BETWEEN

SWANSEA UNIVERSITY

AND UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

ACUERDO DE EVALUACIÓN DE

TECNOLOGÍA ENTRE

SWANSEA UNIVERSITY

Y UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Universidad de la República, represented herein by Rodrigo Miguel Arim Ihlenfeld, in his capacity as Rector domiciled at Avendia 18 de Julio 1824, Montevideo, Uruguay, hereinafter referred to as UDELAR, and Swansea University represented herein by Ceri D. Jones, in his capacity as Director of Research, Engagement and Innovation Services domiciled at Singleton Park, Swansea, United Kingdom, SA2 8PP, hereinafter referred to as SWANSEA, agree on the following:

La Universidad de la República, representada por el Rodrigo Miguel Arim Ihlenfeld, en su carácter de Rector, domiciliado en Avendia 18 de Julio 1824, Montevideo, Uruguay, en adelante referida como UDELAR, y Swansea University representada por Ceri D. Jones, en su carácter de Director de Investigación, Compromiso e Innovación, domiciliado en Singleton Park, Swansea, Reino Unido, SA2 8PP, en adelante referida como SWANSEA, acuerdan lo siguiente:

I.- Background

I. Antecedentes

1) On the 7th of June 2016 a Framework Agreement was signed between the two institutions and pursuant to it various collaborative activities were carried out during 2016 and 2017. On the 12th of October 2017, a subsequent agreement was signed between the two institutions identifying certain areas for collaboration. In this agreement, it was also established that the parties will carry out collaborative activities at institutional level, to be coordinated by the Intellectual Property Unit (UDEPI) and the Intellectual Property Commission at UDELAR and by the unit of

1) El 7 de junio de 2016 se firmó un Acuerdo Marco entre las dos Instituciones y en virtud de este acuerdo se realizaron varias actividades de colaboración durante 2016 y 2017. El 12 de octubre de 2017 se firmó un acuerdo posterior entre las dos instituciones en el que se identificaban ciertas esferas de colaboración. En este acuerdo también se estableció que las partes llevarán a cabo actividades de colaboración a nivel institucional, las que en la UDELAR serán coordinadas por la Unidad de Propiedad Intelectual (UDEPI) y la Comisión de Propiedad Intelectual y en SWANSEA por el



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
URUGUAY

<p align="center">TECHNOLOGY EVALUATION AGREEMENT BETWEEN SWANSEA UNIVERSITY AND UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA</p>	<p align="center">ACUERDO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA ENTRE SWANSEA UNIVERSITY Y UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA</p>
<p>Universidad de la República, represented herein by Rodrigo Miguel Arim Ihlenfeld, in his capacity as Rector domiciled at Avendia 18 de Julio 1824, Montevideo, Uruguay, hereinafter referred to as UDELAR, and Swansea University represented herein by Ceri D. Jones, in his capacity as Director of Research, Engagement and Innovation Services domiciled at Singleton Park, Swansea, United Kingdom, SA2 8PP, hereinafter referred to as SWANSEA, agree on the following:</p>	<p>La Universidad de la República, representada por el Rodrigo Miguel Arim Ihlenfeld, en su carácter de Rector, domiciliado en Avendia 18 de Julio 1824, Montevideo, Uruguay, en adelante referida como UDELAR, y Swansea University representada por Ceri D. Jones, en su carácter de Director de Investigación, Compromiso e Innovación, domiciliado en Singleton Park, Swansea, Reino Unido, SA2 8PP, en adelante referida como SWANSEA, acuerdan lo siguiente:</p>
<p>I.- Background</p>	<p>I. Antecedentes</p>
<p>1) On the 7th of June 2016 a Framework Agreement was signed between the two institutions and pursuant to it various collaborative activities were carried out during 2016 and 2017. On the 12th of October 2017, a subsequent agreement was signed between the two institutions identifying certain areas for collaboration. In this agreement, it was also established that the parties will carry out collaborative activities at institutional level, to be coordinated by the Intellectual Property Unit (UDEPI) and the Intellectual Property Commission at UDELAR and by the unit of</p>	<p>1) El 7 de junio de 2016 se firmó un Acuerdo Marco entre las dos Instituciones y en virtud de este acuerdo se realizaron varias actividades de colaboración durante 2016 y 2017. El 12 de octubre de 2017 se firmó un acuerdo posterior entre las dos instituciones en el que se identificaban ciertas esferas de colaboración. En este acuerdo también se estableció que las partes llevarán a cabo actividades de colaboración a nivel Institucional, las que en la UDELAR serán coordinadas por la Unidad de Propiedad Intelectual (UDEPI) y la Comisión de Propiedad Intelectual y en SWANSEA por el</p>



<p>Research, Engagement & Innovation Services (REIS) at SWANSEA. One of the areas to be covered is the joint exploitation of the intellectual property rights that UDELAR or SWANSEA owns, promoting its transfer through licensing or other legal business.</p>	<p>Servicio de Investigación, Compromiso e Innovación (REIS). Una de las áreas a ser cubiertas es la explotación conjunta de derechos de propiedad intelectual que poseen UDELAR o SWANSEA, promoviendo su transferencia a través de licenciamiento u otros negocios legales.</p>
<p>2) UDELAR has developed a technology known as <i>DNA Repair Tech</i>, which allows the production of high purity and highly effective enzymes (Photolyases) for the repair of the most common and harmful DNA damage induced by UV light (CPDs and 6-4 photoproducts) (the Technology), and which will be subject of a patent application or other legal rights to UDELAR.</p>	<p>2) UDELAR ha desarrollado una tecnología conocida como <i>Tecnología de Reparación del ADN</i>, la que permite la producción de enzimas (Fotoliasas) para la reparación de la mayoría de las lesiones en el ADN producidas por la luz UV (CPDs y 6-4 fotoproductos), con elevada pureza y altamente efectivas (la Tecnología), las que serán sujeto de una solicitud de patente u otros derechos legales de UDELAR.</p>
<p>3) The European Regional Development Fund and the Welsh Government have provided funding to SWANSEA to establish the AgorIP Project to assist in the research and commercialisation of intellectual property, whether developed within the University or otherwise. The AgorIP Project would like to evaluate the Technology for its commercial potential.</p>	<p>3) El Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Gobierno de Gales han proporcionado fondos a 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. El proyecto AgorIP de SWANSEA quisiera evaluar la Tecnología en relación a su potencial comercial.</p>
<p>II.- AIM</p>	<p>II.- OBJETO</p>
<p>The purpose of this agreement is to establish the terms under which SWANSEA will evaluate the Technology.</p>	<p>El objeto de este acuerdo es establecer los términos bajo los cuales SWANSEA evaluará la Tecnología.</p>



III.- SWANSEA UNIVERSITY OBLIGATIONS	III.- OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SWANSEA
<p>1) Swansea University will evaluate the technology to determine whether it is a suitable technology for the University's research activities to improve technical and commercial readiness levels of the Technology (the Technology Evaluation). The Technology Evaluation may include a formal market assessment and must be carried out within a period no longer than 120 days counted since UDELAR sends to SWANSEA the information related to the Technology.</p>	<p>1) La Universidad de Swansea evaluará la tecnología para determinar si es una tecnología adecuada para las actividades de investigación de la Universidad a fin de mejorar los niveles de maduración tecnológica y comercial de la Tecnología (la Evaluación de Tecnología). La Evaluación de la tecnología podría incluir una evaluación formal del mercado y debería ser llevada a cabo en un período no mayor a 120 contados desde el momento en que UDELAR envíe a SWANSEA la información relativa a la Tecnología.</p>
<p>2) On completion of the Technology Evaluation, if Swansea University, in its sole and absolute discretion, determines to accept the Technology for the AgorIP Project, it will prepare a basic programme for developing the Technology forward in terms of technical and commercial readiness (the Development Programme). The Development Programme may include activities involving intellectual property protection, translational research activities to improve the technology readiness, and activities to improve the commercial readiness of the Technology including appointment of a commercial mentor or lead.</p>	<p>2) Al finalizar la Evaluación de Tecnología, si la Universidad de Swansea, a su exclusiva y absoluta discreción, determina aceptar el Proyecto de Tecnología para el Proyecto AgorIP, preparará un programa básico para desarrollar la Tecnología avanzada en términos de preparación técnica y comercial (el Programa de desarrollo). El Programa de Desarrollo puede incluir actividades relacionadas con la protección de la propiedad intelectual, actividades de investigación traslacional para mejorar la preparación tecnológica y actividades para mejorar la preparación comercial de la Tecnología, incluida la designación de un mentor o líder.</p>
<p>3) Information exchanged during the Technology</p>	<p>3) La información intercambiada durante el</p>



<p>Evaluation will be treated as confidential by SWANSEA pursuant to the Agreement. The information will not be used for any other purpose other than those defined herein. Therefore, such information will not be given, sold or transferred to any other individual, company or institution other than the signatories of this Agreement, except for employees and dependents who necessarily have to access them, and it must be guaranteed that said people undertake to keep them under strict confidentiality. This obligation will remain in force for five years after termination of this Agreement between the parties.</p>	<p>transcurso de la Evaluación de Tecnología será tratada como confidencial por SWANSEA de conformidad con el Acuerdo. La información no será usada para ningún otro propósito que aquellos definidos en este acuerdo. Por tanto, dicha información no será entregada, vendida o transferida a ninguna persona, compañía o Institución no comprendida en este Acuerdo, excepto por los empleados y dependientes quienes necesariamente deban tener acceso a ellos, los que los mantendrán bajo estricta confidencialidad. Esta obligación permanecerá en vigor durante cinco años después de la terminación de este Acuerdo entre las partes.</p>
<p>4) Within 30 days after the Technology Evaluation ends, SWANSEA will send UDELAR a final report describing the results of the evaluation carried out.</p>	<p>4) Dentro de los 30 días posteriores al final de la evaluación tecnológica, SWANSEA enviará a UDELAR un informe final que describa los resultados de la evaluación llevada a cabo.</p>
<p>IV.- UDELAR OBLIGATIONS</p>	<p>IV.- OBLIGACIONES DE UDELAR</p>
<p>In consideration for SWANSEA undertaking these activities, UDELAR has committed to the following:</p>	<p>Como contrapartida a que la Universidad de Swansea emprenda estas actividades, UDELAR se compromete a lo siguiente:</p>
<p>1) UDELAR will provide, at its cost, reasonable assistance for the evaluation of the Technology. Such activities may, for example, require UDELAR to permit its employees to discuss the technology with SWANSEA or its contractors, and providing information regarding the intellectual property status of the Technology.</p>	<p>1) UDELAR proporcionará, a su costo, asistencia razonable en la evaluación de la Tecnología. Tales actividades pueden, por ejemplo, requerir que UDELAR permita a sus empleados discutir la tecnología con SWANSEA o sus contratistas, y proporcionar información sobre el estado de la propiedad intelectual de la Tecnología.</p>



<p>2) On completion of the Technology Evaluation, the parties will enter into good faith negotiation to agree the Development Programme and the commercial terms necessary to exploit Technology based on the following terms:</p>	<p>2) Al finalizar la Evaluación de Tecnología, las partes entablarán una negociación de buena fe para acordar el Programa de Desarrollo y los términos comerciales necesarios para explotar la Tecnología basados en los siguientes términos:</p>
<p>a. A license agreement shall be negotiated in good faith between UDELAR and SWANSEA, which shall contain terms and conditions which are usual and customary in such agreements including appropriate intellectual property, liability, audit, and termination provision.</p>	<p>a. Se negociará de buena fe un acuerdo de licencia entre UDELAR y SWANSEA, el que contendrá los términos y condiciones usuales y habituales en dichos acuerdos, incluida la propiedad intelectual apropiada, la responsabilidad, la auditoría y la cláusula de rescisión.</p>
<p>b. The license agreement shall include a process to manage financial returns from subsequent commercialisation activity that are fair and reasonable and reflect the contributions and the resources both Parties may use in the Development Programme.</p>	<p>b. El acuerdo de licencia incluirá un proceso para gestionar los rendimientos financieros de la actividad de comercialización posterior, que sea justo y razonable, y refleje las contribuciones y los recursos que ambas Partes pueden utilizar en el Programa de Desarrollo.</p>
<p>c. Both Parties will carry out all reasonable actions, including the execution of documents, that are necessary for the commercialisation of the Technology.</p>	<p>c. Ambas Partes llevarán a cabo todas las acciones razonables, incluida la suscripción de documentos, que sean necesarias para la comercialización de la Tecnología.</p>
<p>V.- INTELLECTUAL PROPERTY</p>	<p>V.- PROPIEDAD INTELECTUAL</p>
<p>UDELAR will keep the ownership of the Technology. The present Agreement is not a license of any sort for any intellectual property rights regarding the Technology, nor does it grants SWANSEA any right regarding the Technology other than the right to carry out the</p>	<p>UDELAR mantendrá la titularidad de la Tecnología. El presente Acuerdo no consituye una licencia de ningún tipo para ningún derecho de propiedad intelectual con respecto a la Tecnología,</p>





evaluation herein referred to.	
VI.- OTHER PROVISIONS	VI.- OTRAS DISPOSICIONES
1) The breach by a party of the obligations assumed in this agreement will give right to the other to request its rescission. Any Party may terminate this Agreement at any time provided that there is a 30 day written notice given to the other party.	1) El incumplimiento por una parte de las obligaciones asumidas en este acuerdo dará derecho a la otra para solicitar su rescisión. Cualquiera de las Partes podría rescindir este Acuerdo en cualquier momento siempre que haya un aviso por escrito de 30 días a la otra parte.
2) In any scenario of termination of this Agreement, clauses related to confidentiality and intellectual property, will remain in force after its termination.	2) En cualquier escenario de terminación de este Acuerdo, las cláusulas relacionadas con la confidencialidad y la propiedad intelectual permanecerán vigentes después de la terminación de este Acuerdo.
3) The parties may not assign wholly or in part the obligations arising from this Agreement without previous written consent by the counterparty.	3) Las partes no pueden ceder total o parcialmente las obligaciones derivadas de este Acuerdo sin el previo consentimiento por escrito de la contraparte.
VII.- COMMUNICATIONS	VII.- COMUNICACIONES
All communications between the parties in relation to this agreement will be made in writing, by notice with return notice, and will be deemed fulfilled when the recipient has received them at the address reported at the preamble.	Todas las comunicaciones entre las partes referentes a este convenio se efectuarán por escrito, por nota con aviso de retorno, y se reputarán cumplidas cuando el destinatario las haya recibido en el domicilio denunciado en la comparecencia.
In witness whereof, four counterparts of this document (two in English and two in Spanish) are signed in the place and date indicated below.	En fe de lo cual, se firman cuatro contrapartes de este documento (dos en inglés y dos en español) en el lugar y la fecha que se indican a continuación.



Swansea University
Prifysgol Abertawe



UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
URUGUAY

Signed by Swansea University		Firmado por Swansea University	
Director of Research, Engagement and Innovation Services		Director de Investigación, Compromiso e Innovación	
Ceri D. Jones		Ceri D. Jones	
Date		Fecha	
Place		Lugar	
Signed by Udelar		Firmado por Udelar	
Rector UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA		Rector UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA	
Rodrigo Miguel Arim Ihlenfeld		Rodrigo Miguel Arim Ihlenfeld	
Date	27/11/2018	Fecha	27/11/2018
Place	Montevideo, Uruguay	Lugar	Montevideo, Uruguay