

## JOINT INVENTION AGREEMENT

Between  
**Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der  
angewandten Forschung e. V.**

Hansastraße 27 c  
D- 80686  
München (Alemanha)  
- hereinafter called **FhG** -

for its  
**Fraunhofer Institut für Molekularbiologie  
Und angewandte Oekologie**  
Forckenbeckstraße 6  
D-52074 Aachen

-hereinafter called **IME** -

And

**Universidade Federal do Ceará**

Av. da Universidade 2853  
Benfica, 60020-181  
Fortaleza - CE  
Brasil  
- hereinafter called **UFC** -

And

**The Australian National University  
Research School of Chemistry**

Canberra  
ACT 0200  
Australia  
- hereinafter called **ANU** -

### Preamble

WHEREAS, during a co-operation between employees of FgH/IME, UFC and ANU an invention with the title "Process for producing pterocarpanes, cytomodulatory composition comprising pterocarpanes and use of pterocarpanes" was made jointly by these employees;

AND WHEREAS, the share of the inventors of UFC and ANU each to the above mentioned joint invention is 40%, the share of the FhG-inventors is 20%;

AND WHEREAS, FhG, UFC and ANU have claimed rights to the invention according to the relevant laws and the shares of their employees to the above mentioned joint

## ACORDO DE INVENÇÃO CONJUNTA

Entre  
**Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der  
angewandten Forschung e. V.**

Hansastraße 27 c  
D- 80686  
Munique (Alemanha)  
- Doravante denominado **FhG** -

por seu  
**Fraunhofer Institut für Molekularbiologie Und  
angewandte Oekologie**  
Forckenbeckstraße 6  
D-52074 Aachen

- Doravante denominado **IME** -

e

**Universidade Federal do Ceará**

Av. da Universidade 2853  
Benfica, 60020-181  
Fortaleza - CE  
Brasil  
- Doravante denominada **UFC** -

e

**The Australian National University  
Research School of Chemistry**

Canberra  
ACT 0200  
Australia  
- Doravante denominada **ANU** -

### Preâmbulo

CONSIDERANDO que, durante uma cooperação entre funcionários da FhG/IME, da UFC e da ANU, uma invenção com o título "Processo para produção de pterocarpanos, composição citomoduladora compreendendo pterocarpanos, e uso de pterocarpanos " foi feita conjuntamente por esses funcionários;

E CONSIDERANDO que, a participação dos inventores da UFC e da ANU na invenção conjunta acima mencionada é de 40% cada, a parcela dos inventores da FhG é de 20%;

E CONSIDERANDO que a FhG, a UFC e a ANU reivindicaram direitos à invenção de acordo com as leis relevantes e a participação dos seus funcionários na invenção conjunta acima

<p>invention;</p> <p>AND WHEREAS, on June 30, 2011 UFC has filled for the joint invention a patent application in Brazil, receiving the reference-number PI 1103116-6;</p> <p>AND WHEREAS, on the 2nd of July 2012 UFC filled, by claiming the priority of the said Brazilian patent application, an International patent application with the title "Processo de produção de pterocarpanos, composição citomoduladora compreendendo pterocarpanos, e uso de pterocarpanos", in the name of FhG; UFC and ANU, which has received the international filing number PCT/ BR2012/000228.</p> <p>AND WHEREAS FhG, UFC and ANU wish to use or exploit the said invention and the intellectual property rights, filed and granted thereon;</p> <p>NOW, THEREFORE, in view of the invention already made, UFC; ANU and FhG have agreed on the terms and conditions set out herein below.</p> <p><b>1. Definitions</b></p> <p>1.1 <b>"INVENTION"</b> is the joint invention "Process for producing pterocarpanes, cytomodulatory composition comprising pterocarpanes and use" (FhG's references F53476-IME).</p> <p>1.2 <b>"Intellectual Property Rights - IPR"</b> shall mean the Brazilian patent application PI 1103116-6, the international patent application PCT/ BR2012/000228 as well as any corresponding patent applications and granted patents in any country of the world arising under this Agreement.</p> <p>1.3 <b>"Contract Products"</b> are all types of Pterocarpanos, produced as described in IPR.</p> <p>1.4 <b>"Exploitation"</b> shall mean to use and have used the IPR and the INVENTION for any purpose (e.g. to manufacture, have manufactured, utilize, sell, export, import, etc.).</p> <p>1.5 <b>"Net Sales Price"</b> is the amount invoiced for every Contract Product less shipping, packaging, insurance, taxes.</p>	<p>mencionada;</p> <p>E CONSIDERANDO que, em 30 de junho de 2011 a UFC entrou com um pedido de patente no Brasil para a invenção conjunta, recebendo o número de referência PI 1103116-6;</p> <p>E CONSIDERANDO que, em 2 de julho de 2012 a UFC, reivindicando a prioridade do dito pedido de patente brasileiro, apresentou um pedido internacional de patente com o título "Processo de produção de pterocarpanos, composição citomoduladora compreendendo pterocarpanos, e uso de pterocarpanos", em nome da FhG, da UFC e da ANU, que recebeu o número de depósito internacional PCT/ BR2012/000228.</p> <p>E CONSIDERANDO que a FhG, a UFC e a ANU desejam usar ou explorar a dita invenção e os direitos de propriedade intelectual, depositados e concedidos;</p> <p>AGORA, PORTANTO, tendo em vista a invenção já feita, a UFC, a ANU e a FhG acordaram os termos e condições aqui estabelecidos a seguir.</p> <p><b>1. Definições</b></p> <p>1.1 <b>"INVENÇÃO"</b> é a invenção conjunta "Processo de produção de pterocarpanos, composição citomoduladora compreendendo pterocarpanos e uso" (referências da FhG F53476-IME).</p> <p>1.2 <b>Direitos de Propriedade Intelectual - DPI"</b> significará o pedido de patente brasileira PI 1103116-6, o pedido de patente internacional PCT/ BR2012/000228, assim como quaisquer pedidos de patente correspondentes e patentes concedidas em qualquer país do mundo no âmbito do presente Acordo.</p> <p>1.3 <b>"Produtos Contratuais"</b> são todos os tipos de Pterocarpanos, produzidos conforme descrito nos DPI.</p> <p>1.4 <b>"Exploração"</b> significará usar ou ter usado os DPI e a INVENÇÃO para quaisquer fins (ex.: para fabricar, ter fabricado, utilizar, vender, exportar, importar, etc.).</p> <p>1.5 <b>"Preço Líquido de Vendas"</b> é o montante faturado para cada produto Contratual subtraídos transporte, embalagem, seguros, impostos.</p>
--	--

 MCAH TR



<p>1.6. <b>"Effective Date"</b> is the date, when this Agreement is signed by both parties.</p> <p><b>2. Filing and Maintaining the IPR and Costs</b></p> <p>2.1. UFC shall prosecute and maintain the IPR in accord with FhG and ANU. UFC may employ outside counsels herewith. UFC respectively the outside counsel will obtain consent from FhG and ANU with regard to the preparation, prosecution and maintenance of the IPR. FhG and ANU shall not unreasonably withhold consent.</p> <p>2.2. UFC, ANU and FhG shall principally be registered as the co-applicants and co-owners of the IPR.</p> <p>2.3. UFC and ANU each shall bear 40% and FhG shall bear 20% of the costs for filing, adaptation and the maintenance of the IPR.</p> <p>UFC shall send to FhG and ANU appropriate invoices according to their shares in these costs for the filing, adaptation or maintenance of the IPR. UFC may ask the outside counsel to invoice the respective party's share in this costs directly to this party.</p> <p>Each party shall pay the invoices from UFC respectively from the outside counsel in a commercially reasonable time.</p> <p>2.4. The parties shall, so far as possible, reasonably and promptly assist each other, without demand for consideration but at their own expense, in prosecuting and maintaining IPR.</p> <p>2.5 In the case one party is not interested in obtaining rights in particular states, this party is not obligated to bear costs according to clause 2.3. The other parties shall be free to prosecute the international patent application in such states on its own behalf and at its own costs. Such national patents do not belong to the IPR. The not interested party is not entitled to exploit such patents.</p> <p><b>3. Use of the IPR and Payments</b></p> <p>3.1 All parties are entitled to use the INVENTION and the IPR for research purposes.</p> <p>3.2 UFC, ANU and FhG are entitled to the Exploitation of the IPR and the INVENTION without the prior consent of the other parties.</p>	<p>1.6. <b>"Data de Vigência"</b> é a data em que este Acordo for assinado por ambas as partes.</p> <p><b>2. Apresentação e manutenção dos DPI e Custos</b></p> <p>2.1 A UFC prosseguirá e manterá os DPI em concordância com a FhG e a ANU. A UFC pode usar os consultores externos em anexo. O consultor externo da UFC obterá o consentimento da FhG e da ANU respectivamente com relação à preparação, prosseguimento e manutenção dos DPI. A FhG e a ANU não negarão o consentimento justificadamente.</p> <p>2.2 A UFC, a ANU e a FhG serão registradas principalmente como co-requerentes e co-proprietárias dos DPI.</p> <p>2.3 A UFC e a ANU arcarão com 40% cada, e a FhG arcará com 20% de todos os custos de depósito, adaptação e manutenção dos DPI.</p> <p>A UFC enviará à FhG e à ANU as faturas apropriadas de acordo com suas quotas nestes custos de depósito, adaptação ou manutenção dos DPI. A UFC pode solicitar ao consultor externo para faturar a quota da parte respectiva nestes custos diretamente para esta parte.</p> <p>Cada parte pagará respectivamente as faturas do consultor externo da UFC em tempo comercialmente razoável.</p> <p>2.4. As partes ajudarão umas às outras de forma razoável e prontamente, tanto quanto possível, sem demanda por compensação mas às suas próprias custas, no processamento e manutenção dos DPI.</p> <p>2.5 No caso de uma das partes não estar interessada em obter direitos em determinados estados, esta parte não é obrigada a assumir os custos de acordo com a cláusula 2.3. As outras partes estarão livres para prosseguir com o pedido de patente internacional em tais estados em seu próprio nome e às suas próprias custas. Tais patentes nacionais não pertencem aos DPI. A parte não interessada não tem o direito de explorar tais patentes.</p> <p><b>3. Uso dos DPI e Pagamentos</b></p> <p>3.1 Todas as partes estão autorizadas a usar a INVENÇÃO e os DPI para fins de pesquisa.</p> <p>3.2. A UFC, a ANU e a FhG estão autorizadas à Exploração dos DPI e da INVENÇÃO sem o consentimento prévio das outras partes.</p>
---	--



3.3 In case of an Exploitation according to section 3.2. a compensation fee of 5% relating to the Net Sales Price shall be deemed agreed upon. From this compensation fee UFC and ANU each shall receive 40%, FhG shall receive 20%. The respective exploiting shall pay to each of the other parties. No compensation fees shall result from research and development projects based on the IPR.

3.4 UFC, ANU and FhG are entitled to grant non-exclusive licenses to the IPR to third parties, but only with the prior written consent of the other parties. The parties shall not unreasonably withhold this consent.

The parties asked to give consent shall reply to such a request within 3 weeks. If consent is withheld, the party withholding consent shall provide full reasons for this decision. If either party fails to respond to any request for consent within the 3 week period allocated, consent shall automatically be said to have been given.

3.5 From all royalties, license fees or other payments, one party obtains according to clause 3.4, the active party, that means, the party giving the license, shall at first obtain 15%. From the remaining value FhG shall receive 20%, UFC and ANU each shall receive 40%.

3.6 The parties will account for the fees and payments obtained according to sections 3.3 and 3.5 per calendar year by March 31 of the following calendar year towards the respective other parties and pay them their share after having received an invoice.

Payments shall be non-refundable.

3.7 Each party shall keep complete books and records of all Exploitation of the Contract Products, all licensing of the IPR and the fees, royalties and other payments obtained so.

Each party is entitled to hire a certified accountant who is bound by professional secrecy to inspect the other parties' books and electronic accountancy to the extent relevant and necessary, for such accountant to determine the amount that may be due to this party under this Joint Invention Agreement. These costs will be covered by the inspecting party. If errors are detected that surpass EURO 1.000 in one of the checked reporting period to the disadvantage of the inspecting party, the inspected party shall

3.3 No caso de uma Exploração em conformidade com a seção 3.2, uma taxa de compensação de 5% relativa ao Preço Líquido de Vendas será considerada acordada. Desta taxa de compensação, a UFC e a ANU receberão 40% cada uma, e a FhG receberá 20%. A parte respectiva da exploração pagará a cada uma das outras partes. Nenhuma taxa de compensação baseada nos DPI resultará de projetos de pesquisa e desenvolvimento.

3.4 A UFC, a ANU e a FhG estão autorizadas a conceder licenças não exclusivas a terceiros para os DPI, mas somente com o consentimento prévio por escrito das outras partes. As partes não negarão o consentimento injustificadamente.

As partes assim solicitadas a dar consentimento responderão a tal solicitação no prazo de 3 semanas. Se o consentimento for negado, a parte que negar o consentimento fundamentará devidamente esta decisão. Se qualquer das partes falhar em responder a qualquer solicitação de consentimento no prazo fixado de 3 semanas, o consentimento será automaticamente dito como tendo sido dado.

3.5 De todos os royalties, taxas de licença ou outros pagamentos que uma das partes obtiver em conformidade com a cláusula 3.4, a parte ativa, ou seja, a parte que dá a licença, obterá 15% a princípio. Do valor restante, a FhG receberá 20%, e a UFC e a ANU receberão 40% cada uma.

3.6 As partes serão responsáveis pelas taxas e pagamentos obtidos em conformidade com as seções 3.3 e 3.5 por ano civil até 31 de março do ano civil seguinte com relação às outras partes respectivas, e pagar-lhes-á as suas quotas após ter recebido uma fatura.



Os pagamentos não serão reembolsáveis.

3.7 Cada parte manterá livros e registros completos de toda a Exploração dos produtos Contratuais, todos os licenciamentos dos DPI, e as taxas, royalties e outros pagamentos assim obtidos.

Cada parte está autorizada a contratar um contador certificado, que está sujeito a sigilo profissional, para inspecionar os livros e contabilidade eletrônica das outras partes na medida do relevante e necessário, para tal contador determinar o montante que pode ser devido a esta parte nos termos deste Acordo de Invenção Conjunta. Estes custos serão cobertos pela parte que inspeciona. Se forem detectados erros que ultrapassem 1000 EUROS em um dos períodos de relatório verificados para desvantagem da parte que inspeciona, a parte



<p>cover these accountancy costs.</p> <p>3.8 Every party pays the inventor's bonus for its own inventors only.</p> <p><b>4. Abandon</b></p> <p>4.1 IPR can only be abandoned through the common agreement of all parties. If one party is no longer interested in an IPR, it shall offer the free transfer of its share to the other parties duly in advance.</p> <p>4.2 if no other party declares its wish to take over the offered share within three months, the offering party is not obligated any more to bear costs according to clause 2.3 and the respective IPR can be abandoned.</p> <p>If the other parties take over the offered share and maintain the respective IPR at their own expenses, the offering party does not have any rights to exploit the respective IPR anymore.</p> <p>Licenses that have by this time already been granted to third parties, however, persist. The party that takes over the other party's share then receives all the royalties resulting from such licenses.</p> <p><b>5. Infringement of the IPR</b></p> <p>5.1 In the event that either party hereto becomes aware of an infringement of the IPR by a third party in any countries, it shall promptly inform the other parties accordingly.</p> <p>5.2 The parties shall mutually discuss and agree upon actions against the infringement of the IPR and financing of the costs incurred therefore.</p> <p>5.3 In the event that either party hereto declines to take action against an infringement of the IPR, the other parties may proceed alone at their own costs and expenses. The damages resulting from such infringement claim against the third party shall then accrue to the parties which have acted alone.</p> <p>5.4 Clauses 5.1 to 5.3 are also valid in the case of any third party's oppositions to the IPR.</p>	<p>inspecionada cobrirá estes custos de contabilidade.</p> <p>3.8 Cada parte paga o bônus do inventor somente aos seus próprios inventores.</p> <p><b>4. Abandono</b></p> <p>4.1 Os DPI somente podem ser abandonados através de comum acordo entre as partes. Se uma das partes não estiver mais interessada em um DPI, oferecerá a transferência gratuita da sua quota para as outras partes com a devida antecedência.</p> <p>4.2 Se nenhuma das outras partes declarar sua intenção de assumir a quota oferecida no prazo de três meses, a parte ofertante não é mais obrigada a arcar com os custos em conformidade com a cláusula 2.3 e os DPI respectivos podem ser abandonados.</p> <p>Se as outras partes assumirem a quota oferecida e mantiverem os respectivos DPI às suas próprias custas, a parte ofertante não tem mais quaisquer direitos de explorar os respectivos DPI.</p> <p>Licenças que já tiverem sido concedidas a terceiros até este momento, no entanto, permanecem. A parte que assume a quota da outra parte então recebe todos os royalties resultantes de tais licenças.</p> <p><b>5. Violação dos DPI</b></p> <p>5.1 No caso de qualquer uma das partes do presente acordo tomar conhecimento de uma violação dos DPI por terceiros em quaisquer países, informará imediatamente as outras partes adequadamente.</p> <p>5.2 As partes discutirão e acordarão mutuamente sobre ações contra a violação dos DPI e sobre o financiamento dos custos incorridos como consequência.</p> <p>5.3 No caso de qualquer uma das partes do presente acordo se recusar a tomar medidas contra uma violação dos DPI, as outras partes podem prosseguir sozinhas às suas próprias custas e despesas. Os prejuízos resultantes de tal reivindicação de violação contra terceiros reverterão então para as partes que atuaram sozinhas.</p> <p>5.4 As cláusulas 5.1 e 5.3 também são válidas no caso de quaisquer oposições de terceiros aos DPI.</p>
---	--

## 6. Representations and Warranties

6.1 The parties that make no representation that the INVENTION and the IPR are free of deficiency, infringement of third party intellectual property rights, or are otherwise fit for a particular purpose. The parties make no representation that a patent will be granted for the INVENTION. the parties will use reasonable efforts and their own discretion for the registration of such patents.

6.2 The parties shall exercise their obligations under this Agreement with care as usual in the ordinary course of business.

6.3 The liability of the partners in fulfillment of this Agreement is limited to cases of intent gross negligence or to the cases of infringement of life, body or health irrespective of the legal ground.

6.4 Each Party must make every effort to mitigate any loss, damage or expense that it may suffer arising out of or in connection with this Agreement or the relationship between the Parties.

## 7. Term and termination

This Agreement shall be in full force and effect commencing on the Effective Date and shall continue to be effective for five (5) years. This Agreement shall be renewed upon request of the Parties. This Agreement shall be terminated at the latest by either Party giving six months' notice to the other Parties or if all IPR have been waived, abandoned or have expired.

## 8. Applicable law, jurisdiction

This Agreement is based on mutual trust. The parties hereto shall endeavor to settle any disputes on an amicable basis. In cases when no such amicable settlement is possible, any disputes arising in connection with the present Agreement shall be decided by the competent court of the defendant party.

## 9. Amendments, Succession

Any amendments or additions to this Agreement shall be mutually made in writing. Any waiver of this requirement of written form shall also be mutually made in writing.

## 6. Representações e Garantias

6.1 As partes não declaram que a INVENÇÃO e os DPI estão livres de deficiências, violações dos direitos de propriedade intelectual de terceiros, ou de outra maneira estão aptos para uma finalidade específica. As partes não declaram que será concedida uma patente para a INVENÇÃO. As partes envidarão esforços razoáveis e a seus critérios exclusivos para o registro de tais patentes.

6.2 As partes exercerão suas obrigações nos termos deste Acordo com cuidado como de costume no curso normal dos negócios.

6.3 A responsabilidade dos parceiros no cumprimento deste Acordo está limitada a casos de intenção, negligência grave, ou a casos de violação da vida, do corpo ou da saúde independente do fundamento jurídico.

6.4 Cada Parte deve empreender todos os esforços para mitigar qualquer perda, dano ou despesa que ela possa sofrer a partir ou por vinculação com este Acordo ou com o relacionamento entre as Partes.

## 7. Vigência e rescisão


Este Acordo estará em pleno vigor e efeito com início na Data de Vigência e continuará em vigor por cinco (5) anos. Este Acordo poderá ser renovado mediante solicitação das Partes. Este Acordo poderá ser encerrado em definitivo por qualquer das Partes por meio de comunicação às outras Partes com antecedência de seis meses ou se todos os DPI tiverem sido renunciados, abandonados ou tiverem expirado.

## 8. Legislação aplicável, jurisdição

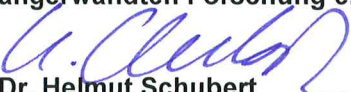

Este Acordo é baseado na confiança mútua. As partes do presente Acordo se esforçarão para resolver quaisquer litígios de forma amigável. Nos casos em que tal solução amigável não for possível, todos os litígios decorrentes em relação ao presente Acordo serão decididos pelo tribunal competente pela parte acusada.

## 9. Alterações, Sucessão

Quaisquer alterações ou adições a este Acordo serão feitas mutuamente por escrito. Qualquer renúncia a este requisito de forma escrita também será feita mutuamente por escrito.

Handwritten signature and initials in blue and red ink.



<p><b>10. Assignment</b></p> <p>Shares of the INVENTION and the rights and obligations resulting from this Agreement are only assignable to third parties by prior written consent of the other party. This consent will not unreasonably be withheld.</p> <p><b>11. Salvatorian Clause</b></p> <p>The ineffectiveness of one or more provisions of this agreement does not affect the validity of the others. Each party to this Agreement can in this case demand that a new valid provision be agreed which best achieves the economic purpose of the ineffective provision.</p> <p>IN WITNESS THEREOF, the parties have caused their respective authorized signatories to sign at the place and date herein below written.</p> <p>München, ..... <b>12. Jan. 2015</b></p> <p><b>Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V</b></p>  <p><b>Dr. Helmut Schubert</b> (Head of the Patent- and License Department)</p> <p><del>Martina Reiter</del> — <del>Melanie Schwarzhof</del> <del>Lawyer</del> — <del>Lawyer</del></p> <p>Canberra, .....</p> <p><b>The Australian National University Research-School of Chemistry-</b></p>  <p><b>Dr. Martin Banwell</b> (Research Team Leader)</p> <p>Professor Michael Cardew-Hall Pro Vice-Chancellor (Innovation and Advancement) The Australian National University Canberra ACT 0200 Australia</p>	<p><b>10. Atribuição</b></p> <p>Quotas da INVENÇÃO e dos direitos e obrigações resultantes deste Acordo somente são transferíveis a terceiros mediante consentimento prévio por escrito da outra parte. Este consentimento não será negado injustificadamente.</p> <p><b>11. Cláusula Salvatoriana</b></p> <p>A ineficácia de uma ou mais disposições deste acordo não afeta a validade das outras. Neste caso, cada parte deste Acordo pode requerer que seja acordada uma nova disposição válida que atenda melhor o objetivo econômico da disposição ineficaz.</p> <p>EM TESTEMUNHO DO QUE, as partes fizeram com que seus respectivos signatários autorizados assinassem no local e data escrito abaixo.</p> <p>Fortaleza, .....</p> <p><b>Universidade Federal do Ceará</b></p>  <p><b>Dr. Jesualdo Pereira Farias</b> (Reitor)</p> <p><i>Prof. Dr. Henry de Holanda Campos</i> <i>Vice-Reitor no exercício da Reitoria</i></p>
--	---

TH