



14 APR. 2015

Nell'anno **duemilaquindici**, addì **14 aprile** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0025968 del 09.04.2015, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... O M I S S I S

Sono presenti: il **rettore**, prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott. Sergio Abrignani.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 17.39) e dott.ssa Alessandra De Marco.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S

DELIBERA
100/15
BREVETTI
9.1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

14 APR. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
V. D'Adda
D. Sabatini

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Valorizzazione
e Trasferimento Tecnologico
Il Capo dell'Ufficio
D. Di Stefano

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Valorizzazione
e Trasferimento Tecnologico
Il Capo del Settore Trasf. Tecnologico
Sandro Zicari

BREVETTO N. IT1406752 del 07.03.2014: CONTRATTO DI LICENZA CON LA SOCIETÀ LEICA GEOSYSTEMS

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dall'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell'Area Supporto alla Ricerca.

L'Università è titolare (100%) del brevetto n. IT1406752 del 07.03.2014 (priorità del 14.06.2010) e successivamente nazionalizzato in EUROPA con domanda n. 11735601.4, USA con domanda n. 13/704,325 e GIAPPONE con domanda n. 2013-514679, dal titolo: "Sistema di misura di movimenti in tempo reale, in particolare per movimenti cosismici e di vibrazioni di strutture" - inventori Mattia Giovanni Crespi, Augusto Mazzoni, Gabriele Colosimo.

Si porta a conoscenza di questo Consesso che il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Mattia Giovanni Crespi, afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, collabora già da alcuni anni sulla tematica di ricerca inerente la tecnologia in questione con la Società Leica Geosystems A.G., azienda operante nel campo misura geo-referenzata.

In conseguenza di quanto sopra Leica Geosystems A.G. ha dichiarato di essere interessata ad opzionare l'invenzione oggetto del brevetto di cui in narrazione, presentando una proposta contrattuale volta ad acquisire in licenza la tecnologia per la durata di un anno al fine di verificarne le possibilità applicative.

A tal fine si è giunti alla definizione del contratto di licenza, allegato parte integrante alla presente, che si sottopone all'approvazione di questo Consesso e di cui si riportano schematicamente le principali condizioni:

- concessione a Leica Geosystems A.G., in regime di licenza esclusiva della domanda di brevetto e relativo know how per la durata di un anno;
- corresponsione da parte di Leica Geosystems A.G., di una fee di Euro 10.000,00 da introitare in un'unica soluzione;
- impegno da parte di Leica Geosystems A.G., entro l'anno della stipula della licenza in oggetto, a sottoscrivere con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale un contratto di consulenza scientifica finalizzato allo sviluppo del brevetto, per un importo complessivo pari ad almeno Euro 12.000,00.

I corrispettivi derivanti dal Contratto saranno ripartiti in conformità a quanto previsto dal Regolamento Brevetti di Ateneo.

Su tale Contratto di Licenza, la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta 19.02.2015, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proposta di licenza allo schema contrattuale ed alla relativa offerta economica.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Bozza del contratto di licenza con Leica Geosystems A.G.

ALLEGATI IN VISIONE:

- Estratto del Verbale della Commissione Tecnica Brevetti del 19.02.2015



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

14 APR. 2015

DELIBERAZIONE N. 100/15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- Visto il D.lgs. n. 30/2005 (Codice di Proprietà Industriale);
- Visto il Regolamento Brevetti di Sapienza emanato con D.R. nr. 490 del 16.10.2009;
- Visto il brevetto n. IT1406752 del 07.03.2014 (priorità del 14.06.2010) e successivamente nazionalizzato in EUROPA con domanda n. 11735601.4, USA con domanda n. 13/704,325 e GIAPPONE con domanda n. 2013-514679, dal titolo: "Sistema di misura di movimenti in tempo reale, in particolare per movimenti cosismici e di vibrazioni di strutture" - inventori Mattia Giovanni Crespi, Augusto Mazzoni, Gabriele Colosimo;
- Esaminato il contratto di licenza, della durata di un anno, volto ad opzionare da parte di Leica Geosystems A.G., l'invenzione oggetto del brevetto al fine di verificarne le possibilità applicative, il quale prevede sinteticamente i seguenti obblighi:
 - corresponsione da parte di Leica Geosystems A.G., di una fee di Euro 10.000,00 da introitare in un'unica soluzione;
 - impegno da parte di Leica Geosystems A.G., entro l'anno della stipula della licenza in oggetto, a sottoscrivere con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale un contratto di consulenza scientifica finalizzato allo sviluppo del brevetto, per un importo complessivo pari ad almeno Euro 12.000,00;
- Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione Tecnica Brevetti nella seduta del 19.02.2015;
- Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Barbieri, Azzaro, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro

DELIBERA

- di approvare il testo e le condizioni economiche del contratto di licenza concordato con la Società Leica Geosystems A.G., per il brevetto n. IT1406752 del 07.03.2014 (priorità del 14.06.2010) e successivamente nazionalizzato in EUROPA con domanda n. 11735601.4, USA con domanda n. 13/704,325 e GIAPPONE con domanda n. 2013-514679, dal titolo: "Sistema di misura di movimenti in tempo reale, in particolare per movimenti cosismici e di vibrazioni di strutture";



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

14 APR. 2015

- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Contratto di Licenza di brevetto in premessa, dando mandato allo stesso, ove necessario, di apportare modifiche tecniche ma non sostanziali;
- di autorizzare la Ragioneria a introitare dalla Società Leica Geosystems A.G., sul conto in entrata A.R.05.02.050.010 "Royalties Brevetti di Ateneo", la somma prevista dal contratto di licenza, procedendo conseguentemente a ripartire le medesime, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Brevetti di Ateneo.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S

This Patent Licence Agreement (“Agreement”) is made on March 18th 2015 (“Effective Date”)

BETWEEN

- (1) Leica Geosystems AG, Division Geomatics, with registered offices at CH-9443 Heerbrugg, Switzerland (“LGS”); and
- (2) LA SAPIENZA UNIVERSITY, Rome, whose principal address is P.le Aldo Moro, 5 - 00185, Rome, Italy, fiscal code 80209930587, VAT No. 02133771002 (“University”),

(each a “Party” and together the “Parties”).

RECITALS

- A. LGS is a company engaged in the research, development, manufacture and commercialisation of products and solutions that capture, model, analyze, visualize and present geospatial information.
- B. The University is a leading academic institution at which Prof. Mattia Giovanni Crespi (“**Prof Crespi**”), and Dr Augusto Mazzoni (“**Dr Mazzoni**”), work in the Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (the “**Department**”) in their laboratory (“**Researchers Laboratory**”). Additionally also Dr. Gabriele Colosimo worked at the same academic institution. (Prof Crespi, Dr Colosimo and Dr Mazzoni together being (the “**Researchers**”))
- C. In 2010 Prof Crespi, Dr Colosimo and Dr Mazzoni conceived an invention concerning an algorithm able to perform real-time retrieval and estimation of displacement and waveforms based on high-frequency (1Hz or more) carrier phase observations collected by a stand-alone GNSS receiver, named “VADASE”. “VADASE” works with broadcast products (satellite clocks and orbits) and requires very simple hardware. These characteristics allow the solution to be directly embedded into receiver firmware and permit to estimate, in realtime and without any need for corrections from other sources, the receiver displacements. A patent application was filed in respect of this invention which has been assigned to and is owned by the University.

- D. The University wishes to grant LGS a license to reference to the invention and use the term of “VADASE” under the terms and conditions set forth in this Agreement.
- E. LGS also wishes to sponsor additional research work in the Researchers Laboratory for a minimum of one year. The University wishes the Researchers to carry out this research in the Researchers Laboratory and to assign to LGS a 50% co-ownership of all intellectual property rights in the results of such research sponsored by LGS and to grant to LGS equal rights to commercialise, productise or otherwise make use of the results of such research sponsored by LGS.

THE PARTIES HAVE NOW AGREED AS FOLLOWS:

1. DEFINITIONS

In this Agreement and in the Schedules to this Agreement the following words and phrases shall have the following meanings, unless the context requires otherwise:

- 1.1 “Affiliate” means any person or entity which directly or indirectly owns or effectively controls the outstanding voting securities of the Licensee, or is owned or effectively controlled by the Licensee, or under common ownership or effective control with the Licensee.
- 1.2 “Exclusive Field” means the practice of the Patent Rights and Inventions.
- 1.3 “Improvements” means any intellectual property which is wholly or partly dependent upon or dominated by any of the Patent Rights licensed hereunder, including intellectual property which, if practiced without a license to the Patent Rights covered in this License, would infringe in whole or in part this Agreement.
- 1.4 “Inventions” means the Inventions and any Improvements.
- 1.5 “Licensed Products” means any method, procedure, product, service, or component part thereof whose manufacture or sale includes any use of Licensed Technology.
- 1.6 “Licensed Territory” means the entire world.
- 1.7 “Licenses” means the Exclusive License granted under this Agreement.

- 1.8 “New IP” means intellectual property and/or information of any kind which is conceived or developed, in whole or in part, pursuant to or in connection with any sponsored research involving the University which is paid for by or on behalf of the Licensee.
- 1.9 “Patent Rights” means patents and patent applications owned or controlled by the University prior to or during the term of this Agreement, covering any Inventions (including Improvements), as well as any continuations, continuations in part, divisionals, provisionals, or reissues thereof, and the University Technology.
- 1.10 “University Technology” means any unpublished research and development information, unpatented inventions, know-how, and technical data in the possession of the University involving, relating to or facilitating the Inventions and/or Improvements or the use thereof.

2. LICENCE

- 2.1 The University hereby grants to LGS under the University IP the exclusive worldwide right to research, have researched, Develop, have Developed, make, have made, use, Commercialise and have Commercialised Product in the Territory.
- 2.2 Non-Commercial University Rights. Notwithstanding the foregoing, the University retains a non-exclusive right to use and practice the Patent Rights solely for educational and non-commercial research use. The University may collaborate with other non-commercial entities in research. The foregoing provisions of this paragraph are subject to the condition that such collaborations and/or research will not lead to or result in any commercialization without the Licensee’s participation that would otherwise be within the scope of this License.

3. **FINANCIALS**

- 3.1 LGS will pay to the University an upfront fee of ten thousand Euro (€10,000) within thirty (30) days of the Effective Date following receipt by LGS of an invoice therefor from the University.
- 3.2 Sponsored Research Project with the University. The Licensee agrees to enter for the term of this Agreement into a one year Sponsored Research Project, with the University investigators, if they are interested and willing to enter into such agreement, for the further technology development relating to the Invention. The scope of work, the budget and possible annual prolongation for such Sponsored Research Project will be subject to mutual agreement, in each party's discretion. It is anticipated that the budget for an annual Sponsored Research program will be twelve thousand Euro (€12,000).
- 3.3 All payments made to the University under this Agreement shall be made by wire transfer to the account of the University at BANCA DI ROMA (Agenzia n. 153) Tesoreria Universitaria, Country Code IT, Swift Code BTOMITRDEST, IBAN Code IT68P0300203371000000007978, Account Number 7978, CIN Code P, ABI Code 3002, CAB Code 3371.

4. **OWNERSHIP OF IP**

- 4.1 As between the Parties, and subject to the licenses granted hereunder, any and all LGS IP shall be solely owned by LGS.
- 4.2 As between the Parties, and subject to the licenses granted hereunder, any and all University IP and Optioned IP shall be solely owned by the University.
- 4.3 **Infringement.** In the case where either Party has notice or reasonable suspicion, (i) that an infringement by a third party of the University Patent Rights or the Research Patent Rights may be occurring; or (ii) it is in receipt of any declaratory judgment action alleging invalidity or non-infringement of any of the University Patent Rights or the Research Patent Rights such Party shall promptly disclose full details of the potential infringement and/or action to the other Party.

- 4.4 Where an infringement of the University Patent Rights is occurring and the infringement relates to the research, Development, manufacture or sale of Product, LGS shall have the first right to, but not the obligation to, at its sole cost and expense (including the payment of all attorneys' fees, legal fees, and court costs), enforce the same and prosecute any infringement.

5. **PUBLICATION**

- 5.1 The Licensee agrees that the University Investigators involved in each annual Sponsored Research Agreement will be permitted to publish in journals, theses, dissertations, or other formats of their own choosing, and to present at symposia and professional meetings, the methods and results of the Sponsored Research, provided that copies of any proposed full article publication are provided to the Licensee at least thirty (30) days in advance of the submission to a journal, editor, or other third party and ten (10) days in advance for abstracts or presentations.

6. **TERM AND TERMINATION**

- 6.1 Term. The term of the License is established from the Effective Date for 1 (one) year as agreed by they parties.
- 6.2 Commercialisations that are already released to the public market, that are related to this agreement, remain valid and are not affected by the termination of this agreement.

7. **MISCELLANEOUS**

- 7.1 Entire Agreement. This Agreement (including the Exhibits hereto, which are an integral part of this Agreement), constitute the full and complete agreement between the parties with regard to the subjects hereof, and supersedes all prior agreements and understandings between the parties with respect thereto.
- 7.2 Amendments. This Agreement may not be amended, waived, discharged or terminated, except by a written instrument signed by both the University and the Licensee.

- 7.3 Assignment. Neither party to this Agreement may assign this Agreement to a third party other than an Affiliate without the prior written consent of the other party to this Agreement. In the event of a permitted assignment of this Agreement, the provisions hereof will be binding upon, and inure to the benefit of, the successors, assigns, heirs, executors and administrators of the parties hereto.
- 7.4 Dispute Resolution. Any disputes between the parties hereto will be decided by binding arbitration, in accordance with the rules of the ICC International Court of Arbitration. Any such arbitration will take place in Rome, Italy and each party hereby consents to jurisdiction in Rome and waives any objection thereto. Each party agrees to accept service or process in the same manner as provided for notices hereunder. Official written transcripts will be made of all proceedings and sessions involved in any such arbitration, and will be available promptly to the parties.
- 7.5 Severability. In the event that any provision of this Agreement, in whole or in part, is determined to be invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions will not in any way be affected or impaired thereby, and the parties will cooperate, in good faith, to achieve as nearly as reasonably possible the original intent of the severed provisions.
- 7.6 No Waiver. No waiver by either party hereto of any breach or default hereunder will be deemed to be a waiver as to any other breach or default, or as to any subsequent breach or default.

IN WITNESS WHEREOF, and intending to be legally bound, the Parties have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives as of the Effective Date.

SIGNED by

Leica Geosystems AG, Division Geomatics

.....

Name: Hubert Waibel

Title: Vice President,
Geomatics Division BU Solutions

Date:

SIGNED by

LA SAPIENZA UNIVERSITY

.....

Name: Prof. Eugenio Gaudio

Title: The Rector

Date: