



27 OTT. 2015

Nell'anno duemilaquindici, addì 27 ottobre alle ore 15.40, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0068366 del 22.10.2015 per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS** .....

**Sono presenti:** il **rettore**, prof. Eugenio Gaudio (entra alle ore 17.35); il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig.ra Federica Di Pietro e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

**È assente:** sig. Luca Lucchetti.

**Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti:** dott. Michele Scalisi.

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

..... **OMISSIS** .....

D. 346/15

Spin off

12,2



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

27 OTT. 2015

**PROPOSTA DI START UP UNIVERSITARIA DENOMINATA "NG DETECTORS SRL"**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Spin Off e Start Up dell'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell'ASUR.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Spin Off e Start Up di Sapienza, emanato con D.R. n. 2314 del 30.07.15, il Prof. Roberto Pani, associato afferente al Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche, presentando una proposta all'Ufficio, si è fatto promotore della attivazione di una start up universitaria, senza quindi la partecipazione al capitale sociale da parte di Sapienza, denominata "NG Detectors S.r.l."

Tale start up universitaria intende operare nel campo della ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti basati su rilevatori per radiazioni ionizzanti di nuova generazione.

L'obiettivo della società è di valorizzare i risultati delle ricerche del proponente attraverso la commercializzazione di prodotti rivolti principalmente al settore della chirurgia oncologica, basandosi sullo sfruttamento di un brevetto di proprietà Sapienza, il cui inventore è il Prof. Pani medesimo, dal titolo "Sonda Scintigrafica Goniometrica" (domanda di brevetto in Europa -EP 11713062,5- e domanda di brevetto USA -US 13/581,541-).

La Start Up in parola prevede un capitale sociale di 10.000,00 euro, ripartito secondo la seguente compagine sociale:

Prof. Roberto Pani (prof. associato Sapienza)	25,00%	2.500,00 €
Sig. Andrea Pergola (persona fisica esterna)	35,00%	3.500,00 €
Dott.ssa Priscilla Pani (postdoc Università di Stoccolma)	10,00%	1.000,00 €
Dott. Giuseppe Azzali (persona fisica esterna)	15,00%	1.500,00 €
Sig. Marco Goracci (persona fisica esterna)	15,00%	1.500,00 €
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00 €</b>

Il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche, cui afferisce il Prof. Pani, con verbale della seduta del proprio Consiglio del 22 luglio 2015, ha approvato la proposta presentata dal docente in parola, autorizzandolo a partecipare alla stessa e dichiarando, altresì, l'assenza di conflitto di interessi e di concorrenza tra le attività sottese all'iniziativa e quelle istituzionali del Dipartimento.

La Commissione Spin Off, nell'esaminare tutti gli aspetti dell'iniziativa, con verbale del 23.07.15, ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole in merito alla proposta di Start Up Universitaria denominata "NG Detectors".

Contestualmente il proponente, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento Spin Off e Start Up di Ateneo, ha avanzato richiesta di concessione in licenza del brevetto sopracitato a favore della costituenda Start Up.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Avea Supporto alla Ricerca

Il Direttore

Dott. Roberto Pani

*RP*

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Avea Supporto alla Ricerca

Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico

Il Capo dell'Ufficio

Dott. Daniele Riccioni

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

ASUR - Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico

Il Capo del Settore Spin Off e Start Up

Gianluca Pani



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

27 OTT. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca

Il Direttore

Dott.ssa Sabrina Lucearini

*uw*

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca

Ufficio di Assistenza

e Transferimento Tecnologico

Il Capo dell'Ufficio

Dott. Daniela Piccioni

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

ASUR - Ufficio Valorizzazione

e Transferimento Tecnologico

Il Capo del SUO Spin Off e Start Up

Gianluca Parisi

Tale contratto di licenza di brevetto, allegato quale parte integrante alla presente, prevede un sistema di royalties fisse, di royalties variabili (5% sul fatturato) e l'accollo dei costi di mantenimento del brevetto da parte di "NG Detectors S.r.l."

La Commissione Tecnica Brevetti, nella propria seduta del 14.10.2015, ha espresso il proprio parere favorevole in merito al contratto di licenza di brevetto di cui sopra e al relativo schema contrattuale e profilo economico finanziario.

Inoltre, ai fini del riconoscimento dello status di Start Up Sapienza, con conseguente concessione in uso del Marchio derivato, nonché ai sensi dell'art.13 del Regolamento Spin Off e Start Up ed in conformità al Regolamento per l'utilizzo e la concessione in uso del Marchio Sapienza emanato con D.R. n.2449/15 del 06.08.15, si sottopone all'attenzione di questo Consesso la bozza di contratto di licenza di marchio tra la Start Up e Sapienza, redatta secondo il format già utilizzato per le iniziative di spin off partecipate e riformulata secondo quanto previsto dal sopra citato art. 13.

Infine, ai sensi dell'art. 11 del medesimo Regolamento, l'iniziativa in parola, una volta effettivamente realizzatasi attraverso la sua formale costituzione in forma societaria, verrà iscritta nella sezione "Start Up" del Registro degli Spin Off e delle Start Up Sapienza.

Il Senato Accademico, nella seduta del 13.10.15, con delibera n. 452/15 ha approvato la proposta di start up in parola.

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:**

- sintesi business plan;
- estratto del verbale della Commissione Spin Off del 23.07.15;
- bozza licenza di Marchio tra Sapienza e la Start Up;
- bozza contratto di licenza di Brevetto tra Sapienza e la Start Up.

**ALLEGATI IN VISIONE:**

- delibera n. 452/15 del 13.10.15 del Senato Accademico;
- estratto del verbale della Commissione Tecnica Brevetti del 14.10.15;
- business plan;
- c.v. del proponente e dei partecipanti;
- estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche del 22.07.15.



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

Consiglio di  
Amministrazione

**DELIBERAZIONE N. 346/15**

Seduta del

**27 OTT. 2015**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";**
- **Visto il D.M. 10 agosto 2011, n.168 "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di Spin Off o Start Up universitari";**
- **Visto il Regolamento Spin Off e Start Up, emanato con D.R. n. 2314 del 30.07.15;**
- **Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche del 22.07.15;**
- **Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Spin Off nella seduta del 23.07.15;**
- **Vista la bozza di Contratto di licenza di brevetto per la concessione dei diritti di sfruttamento alla costituenda start up "NG Detectors S.r.l." delle domande di brevetto europeo -EP 11713062,5- e USA -US 13/581,541- (priorità n. RM2010A000082 del 02.03.10 dal titolo "Sonda Scintigrafica Goniometrica"), sulla quale è intervenuto il parere favorevole della Commissione Tecnica Brevetti nella seduta del 14.10.15;**
- **Vista la bozza di contratto di licenza di Marchio tra Sapienza e la Start Up;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico n. 452/15 del 13.10.15;**
- **Accertata la conformità della proposta di costituzione al Regolamento Spin Off e Start Up, emanato con D.R. n. 2314 del 30.07.15;**
- **Considerato che è interesse dell'Università favorire l'avvio di iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico per lo sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica, anche allo scopo di ampliare le potenzialità del sistema della ricerca universitaria;**
- **Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza e Di Pietro**

**DELIBERA**

- **di approvare la proposta di Start Up universitaria denominata "NG Detectors S.r.l.", conferendo ad essa, in conformità al vigente Regolamento Spin Off e Start Up, lo status di Start Up Sapienza;**
- **di autorizzare l'iscrizione della Start Up "NG DETECTORS S.r.l." nella apposita sezione del Registro delle Spin Off e Start Up Sapienza;**



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

**27 OTT. 2015**

- **di autorizzare il proponente a partecipare alla Start Up in narrativa;**
- **di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del contratto di licenza di Marchio e del contratto di licenza di Brevetto, dando mandato allo stesso, ove necessario, di apportarvi modifiche tecniche ma non sostanziali.**

**Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
**Carlo Musto D'Amore**

**IL PRESIDENTE**  
**Eugenio Gaudio**

..... **OMISSIS** .....



## Sintesi Business Plan Start Up NG DETECTORS

### 1. ANAGRAFICA

---

Denominazione  
Proposta Spin-off

NG Detectors S.r.l.

---

Proponete e referente

Prof. Roberto Pani, associato Dipartimento di Scienze e Biotechnologie Medico-Chirurgiche

---

### Compagine Sociale

Eventuali variazioni saranno segnalate all'Ufficio PRIMA delle approvazioni degli organi accademici

Socio	Quota %	Quota euro	Ruolo/qualifica	Dipartimento/azienda /ente
Roberto Pani	25%	2.500	Mentore Scientifico	Scienze e Biotechnologie Medico-Chirurgiche
Andrea Pergola	35%	3.500	Amministratore e Direttore Tecnico	esterno
Priscilla Pani	10%	1.000	Consulente Scientifico	esterno
Giuseppe Azzali	15%	1.500	Direttore Commerciale e Marketing	esterno
Marco Goracci	15%	1.500	Responsabile Vendite	esterno



## 2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INIZIATIVA

Si riassumono i dati salienti dell'iniziativa in coerenza con quanto descritto nel Business Plan

### a) gli obiettivi:

La NG Detectors è una start up innovativa in via di costituzione che intende operare nel campo della ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti basati su rivelatori per radiazioni ionizzanti di nuova generazione ad altissimo contenuto tecnologico.

La mission della società è trasformare in prodotti industriali i risultati di ricerca di università nazionali o altri enti di R&S, tramite l'acquisizione di brevetti o la licenza di uso esclusivo degli stessi, proponendosi sul mercato con prodotti dalle caratteristiche e funzionalità uniche e innovative.

Innovazione tecnologica e funzionale saranno le caratteristiche che permetteranno all'azienda di entrare in mercati oggi dominati da grandi società straniere, prevalentemente americane e tedesche, mentre la proprietà o la licenza di uso esclusivo dei brevetti permetterà di mantenere sufficientemente a lungo il vantaggio tecnologico per l'affermazione nel mercato Europeo e l'ingresso in quello Statunitense.

Il primo prodotto che la NG Detectors intende commercializzare è un probe di nuova generazione per chirurgia radio guidata, applicando l'idea della "Sonda Scintigrafica Goniometrica" inventata dal Prof. Roberto Pani e brevettata dall'Università di Roma la Sapienza, con deposito italiano ed estensioni europeo e USA.

### b) il piano finanziario:

La marginalità operativa ante imposte prevede, dopo una prima fase biennale di investimenti, anche con apporti di finanziatori esterni, il raggiungimento del break even al terzo anno.

Nei successivi quarto e quinto anno con l'espansione sui mercati internazionali, sia europei che extra-europei (USA, Russia, Asia), è prevista una crescita significativa dei profitti con EBTIDA rispettivamente del 32% e 41%, che permetteranno all'azienda di continuare ad investire in ricerca e sviluppo su nuovi prodotti innovativi.

	FY2016	FY2017	FY2018
<b>Revenue</b>	€0	€300,000	€900,000
<b>Direct Cost</b>	€0	€140,000	€420,000
Gross Margin	€0	€160,000	€480,000
<b>Gross Margin %</b>	0%	53%	53%
<b>Operating Expenses</b>	€161,200	€318,000	€458,000
<b>Operating Income</b>	(€161,200)	(€158,000)	€22,000
Income Taxes	€0	€0	€8,800
<b>Total Expenses</b>	€161,200	€458,000	€886,800
<b>Net Profit</b>	(€161,200)	(€158,000)	€13,200
<b>Net Profit / Sales</b>	0%	(53%)	1%



### **c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento:**

L'innovativa tecnologia di rilevamento gamma, introdotta dalla collimazione attiva del probe goniometrico, si adatta a numerosi campi di applicazione: chirurgia oncologica, industriale, civile, protezione civile e sicurezza, consumer.

Nella fase di start up la NG Detectors focalizzerà le proprie strategie commerciali nel settore della chirurgia oncologica, senza comunque escludere la possibilità di ampliare il proprio mercato di riferimento in altre aree, qualora si dovessero prospettare o sviluppare opportunità economicamente convenienti o strategicamente rilevanti, a condizione che non comportino ritardi sui piani di sviluppo del mercato primario individuato.

### **d) il carattere innovativo del progetto:**

Il primo prodotto realizzato dalla NG Detectors sarà il "GonioProbe", un probe di nuova generazione dalle funzionalità innovative. Si tratta di un dispositivo portatile in grado di fornire all'operatore non solo indicazioni relative alla posizione ma anche alla direzione da seguire per raggiungere tessuti o linfonodi captanti.

L'innovazione tecnologica introdotta dallo strumento integra, in un unico sistema di piccole dimensioni per uso intra-chirurgico, un sistema di ricerca guidata del tessuto radio-emittente e un localizzatore di precisione ad alta efficienza. Il sistema, oltre a risultare di semplice utilizzo da parte dell'operatore, permetterà la riduzione dei tempi di intervento, rendendo lo strumento unico nel suo genere, in grado di introdurre nuovi standard e un differente approccio nella metodologia della ricerca radioguidata dei linfonodi, proponendosi quindi come sistema di nuova generazione in sostituzione delle attuali sonde utilizzate in sede operatoria.

### **e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto:**

Tutte le attuali sonde per chirurgia radioguidata sono dotate di un collimatore per riuscire ad individuare una concentrazione di radioattività all'interno dei tessuti

L'innovazione introdotta con il "GonioProbe " consiste nel rendere il collimatore stesso sensibile alle radiazioni (collimazione attiva) e generare un segnale per ogni fotone che viene assorbito. All'interno del collimatore attivo è poi situato il rivelatore a cui è demandata la localizzazione di precisione. Collimatore attivo e rivelatore centrale sono quindi accoppiati a rivelatori di tipo SiPM per la conversione in segnale elettrico e la successiva elaborazione.

Un collimatore di questo tipo oltre a collimare il rivelatore centrale, schermandolo adeguatamente dalle radiazioni provenienti da zone indesiderate, fornisce indicazioni aggiuntive grazie all'enorme numero di fotoni raccolti dall'area circostante. La sua suddivisione in settori permette infatti di estrapolare informazioni sulla zona a maggiore emissione, che opportunamente elaborate forniscono la direzione del punto di emissione che si sta cercando, con tolleranze di pochissimi gradi, "guidando" l'operatore verso l'obiettivo.



#### **f) Proprietà Intellettuale**

Il principio di funzionamento della "Sonda Scintigrafica Goniometrica" è il cuore del sistema di rivelazione del "GonioProbe" ed è protetta da brevetto di proprietà dell'Università di Roma "La Sapienza", con deposito italiano ed estensione europea e USA:

- R. PANI (2010). Sonda Scintigrafica Goniometrica. RM2010A000082, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" (deposito italiano)
- R. PANI (2011). SCINTIGRAPHIC GONIOMETRIC PROBE. PCT/IB2011/050851, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" (estensione europea)
- R. PANI (2013). SCINTIGRAPHIC GONIOMETRIC PROBE. US 2013/0053686 A1, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" (deposito USA)

#### **Ulteriori Informazioni che si ritiene opportuno segnalare**

Il progetto in corso si suddivide in tre fasi:

- Fase 0 – realizzazione prototipo funzionale – Stato: realizzato con apporto di capitale personale del promotore (Andrea Pergola)
- Fase 1 – realizzazione prototipo pre industriale – Stato: da avviare
- Fase 2 – realizzazione prodotto finale e commercializzazione

La NG Detectors sarà costituita a Roma, ha inoltrato domanda per la partecipazione all'avviso pubblico del "Fondo per la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative" della Regione Lazio (L.R. 13/2013-art. 6) e si avvarrà, inoltre, di un apporto di capitale di 30.000 Euro da parte degli investitori indipendenti Giuseppe Azzali e Marco Goracci, con cui è già stato sottoscritto un accordo prequalificante e a cui verrà riconosciuta una quota azionaria del 30%, equamente suddivisa tra gli investitori.

Contributi Regionali e capitale degli investitori garantiranno adeguate risorse economiche per la realizzazione del prototipo industriale (fase 1).

### **3. COMPATIBILITÀ**

*Ruoli e le mansioni del professore coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività nell'ambito dello spin-off, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'Ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*

<b>Docente/ricercatore</b>	<b>Ruolo previsto</b>	<b>Mansioni</b>	<b>Impegno richiesto</b>
Roberto Pani	Direttore scientifico	Mentore	15%



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

A.S.U.R.

## VERBALE DELLA COMMISSIONE SPIN OFF riunione del 23 luglio 2015

Il giorno 23 luglio 2015, alle ore 15:00, nella Saletta Commissioni del Palazzo del Rettorato è convocata la riunione della Commissione Spin Off, così come nominata nella sua composizione con D.R. n.777/2015 del 13.03.2015.

Presenti: Proff.ri Antonio Carcaterra (con funzioni di Presidente), Francesco Ricotta, Franco Rispoli e Antonio Stigliano e la Dott.ssa Sabrina Luccarini (quale Direttore dell'Area Supporto alla Ricerca).  
Assenti giustificati: il Prorettore Prof. Teodoro Valente e il Prof. Daniele Umberto Santosuosso.  
Funzionario verbalizzante: Dott. Daniele Riccioni, Capo dell'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell'Area Supporto alla Ricerca.

La riunione della Commissione è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazioni del Presidente
- 2) riesame proposta di costituzione di spin off universitario "new-co" – primo proponente Prof. Palomba;
- 3) proposta di costituzione di spin-off universitario denominato "NG Detectors" – primo proponente Prof. Pani;
- 4) prevalutazione proposta di spin off universitario denominato "Nanodelivery" – primo proponente Prof. Giulio Caracciolo;
- 5) varie ed eventuali.

.....omissis .....

### 3) **Proposta di costituzione di start up universitaria denominato "NG Detectors" – proponente Prof. Pani.**

Viene esaminata la proposta presentata dal prof. Roberto Pani, del Dipartimento di Medicina Molecolare e Responsabile del Laboratorio di Fisica Medica del Dipartimento in parola, volta alla costituzione di una società – denominata "NG Detectors" - in forma di startup innovativa che intende operare nel campo della ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti basati su rivelatori per radiazioni ionizzanti di nuova generazione. . . La mission che i proponenti intendono perseguire attraverso la costituzione della new-co è quella di trasformare in prodotti industriali i risultati delle proprie ricerche. Tra questi il business plan descrive un "probe" di nuova generazione per chirurgia radio guidata con funzionalità innovative, frutto dell'applicazione dell'invenzione della "Sonda Scintigrafica Goniometrica" ideata dal Prof. Roberto Pani e brevettata dall'Università di Roma la Sapienza, con deposito italiano ed estensioni europea e USA.

Tutto ciò premesso, La Commissione Spin off, entrando nel merito della proposta avanzata, valuta nel complesso positivamente le potenzialità del progetto, anche in considerazione del fatto che l'iniziativa si basa su un brevetto di titolarità della Sapienza e possiede buone potenzialità di applicazione e sviluppo a livello anche economico-commerciale.

Considerato quanto sopra la Commissione Spin off, al termine della discussione, esprime, unanimemente parere favorevole alla costituzione della Società in argomento sotto forma di Start up universitaria (non, quindi, economicamente partecipata dalla Sapienza).

.....omissis .....

Non essendoci null'altro da discutere, alle ore 17.00 la riunione viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

F.to: Il Presidente  
Prof. Antonio Carcaterra



F.to Il Funzionario verbalizzante  
Dott. Daniele Riccioni

**CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO  
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"**

Tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del Rettore e legale rappresentante dell'Università stessa, Prof. Eugenio Gaudio, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - Partita IVA 02133771002, Codice Fiscale 80209930587, di seguito denominata "Sapienza"

- licenziante -

**E**

la Società di Start up ".....S.r.l.", società a responsabilità limitata, in persona del suo legale rappresentante ....., con sede in Via .....Città..... – CAP ..... – CF/PI n. ...., iscritta al Registro delle Imprese di ..... il ....., al REA della C.C.I.A.A. di ..... al n. ...., costituita per atto notar ..... di Roma ....., rep. n. ...., racc. n. ...., di seguito denominata "Start up",

- licenziatario -

**PREMESSO**

- che Sapienza è titolare del Marchio/Logotipo "Sapienza Università di Roma", depositato in data 22.09.2006 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con numero RM2006C005386;
- che ai sensi dell'art. 13 comma i) del Regolamento Spin Off e Start Up della Sapienza emanato con D.R. 2314 del 30.07.15 alle start up può essere concesso l'utilizzo del marchio dell'Università per un periodo di tre anni;
- che la "Start up" è una Società a responsabilità limitata operante nel campo dell'utilizzazione imprenditoriale delle competenze maturate dal gruppo proponente lo "Start up" stesso nell'ambito.....  
.....  
.....;
- che la "Start up" è interessata ad acquisire una licenza non esclusiva per l'utilizzo del Marchio Sapienza;
- che il Marchio sopra citato gode di un'elevata reputazione e di un'immagine comprovata e riconosciuta a livello nazionale ed internazionale;
- che l'utilizzo del Marchio "Sapienza Università di Roma" testimonia esclusivamente il rapporto di derivazione universitaria della società "Start up" e, pertanto, qualsivoglia atto proveniente da quest'ultima non è ascrivibile a Sapienza stessa;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### 1) DEFINIZIONI

- Con il termine “contratto” si intende il presente accordo in ogni sua parte, comprese le premesse e gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

- Con il termine “Marchio” si intende il Marchio/Logotipo “Sapienza Università di Roma”, depositato in data 22.09.2006 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con numero RM2006C005386 nonché la sua specifica rappresentazione grafica sinteticamente definita “Logotipo” così come risulta depositata al sopra citato Ufficio e altresì così come specificatamente rappresentata nella versione riportata nell’allegato n. 1 parte integrante al presente contratto.

Con il termine Marchio si intende, altresì la spendita del nome di Sapienza in qualsiasi forma orale e scritta.

### 2) LICENZA

- Con il presente contratto si concede in uso il Marchio Sapienza così come definito nel precedente art. 1;

- Il Marchio è concesso unicamente alla “Start up” in quanto Sapienza ne favorisce e promuove la costituzione, nel rispetto della vigente normativa di legge nonché del proprio Regolamento Spin Off e Start Up, e fatto salvo il termine ultimo previsto al successivo art. 7 del presente contratto limitatamente alla durata della Start up stessa; al venir meno per qualsiasi causa di tale forma di promozione e accreditamento della Start up, il presente contratto, ai sensi del successivo art. 5, si scioglie automaticamente determinando la cessazione immediata degli effetti del medesimo;

- la licenza oggetto del presente accordo deve intendersi come non esclusiva e a titolo gratuito, limitatamente conferita per le attività proprie della “Start up”, finalizzate alla realizzazione dei propri scopi statutari;

- il licenziatario si impegna e si obbliga a rispettare e garantire il divieto assoluto di concessione d’uso, di cessione e/o sub-cessione totale o parziale a terzi del Marchio Sapienza;

- l’uso del Marchio in termini di spendita del nome e l’utilizzo del logo dovranno avvenire in ogni caso conformemente ed esclusivamente a quanto previsto nell’impostazione grafica e testuale riportata nell’allegato n. 1 parte integrante del presente contratto e comunque conformemente all’allegato 1, figg. 3 e 4 del Regolamento di Ateneo sul Marchio, e nel rigoroso rispetto delle forme dei colori e delle proporzioni ivi rappresentate;

- tra le modalità d’uso oggetto di concessione è compresa anche quella di apporre il Marchio sul sito internet della “Start up” con possibilità di apporre un link che rinvia al sito internet di Sapienza [www.uniroma1.it](http://www.uniroma1.it), ma senza utilizzo del dominio “uniroma1”;

- il Marchio Sapienza potrà essere utilizzato altresì in associazione con l'eventuale marchio della "Start up" fermo restando, ben inteso, che il Marchio Sapienza non potrà essere oggetto di registrazione da parte della "Start up", né essere parte del marchio della Società, a prescindere dalla registrazione di quest'ultimo;
- l'utilizzo del Marchio e del logo di Sapienza deve in ogni caso avvenire nel pieno rispetto del decoro dell'istituzione universitaria, e in modo tale da non ledere l'immagine e la reputazione della medesima;
- per qualsiasi altro uso non previsto nel presente contratto o in casi di sopraggiunte particolari esigenze relative alla rappresentazione grafica del Marchio Sapienza e/o allo specifico contesto di utilizzo, sarà necessario concordare termini e modalità al fine di acquisire specifica autorizzazione da parte del Rettore di Sapienza.

### **3) GARANZIE E RESPONSABILITA'**

Sapienza garantisce:

- di essere l'esclusiva proprietaria e titolare del Marchio;
- di fornire alla "Start up" la documentazione necessaria all'uso e all'applicazione grafica per l'utilizzo del Marchio licenziato.

La "Start up" si impegna:

- a che l'uso del Marchio mai leda l'immagine, il decoro e la reputazione di Sapienza ovvero possa gettare discredito sul suo ruolo istituzionale, a pena dell'esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo e fatto salvo il risarcimento del danno;
- a garantire di tenere manlevata e indenne Sapienza da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dall'utilizzo del Marchio e/o dell'eventuale marchio proprio della "Start up" da parte della medesima, non potendo e non dovendo Sapienza essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto del Marchio della Sapienza e/o del marchio proprio della "Start up";
- a garantire e tenere manlevata e indenne Sapienza da qualsiasi ipotesi di responsabilità diretta e/o indiretta, derivante da danni provocati a terze persone o cose, dai difetti, dai malfunzionamenti impliciti e/o espliciti sussistenti o sopravvenuti e dalla messa in circolazione e/o dall'uso proprio e/o improprio dei prodotti e/o servizi commercializzati, per i quali intervenga l'uso del Marchio sotto forma di spendita del nome e del **marchio**/logotipo della Sapienza in forza del presente contratto, non potendo e non dovendo Sapienza essere in alcun modo chiamata a rispondere, né in via esclusiva né in via solidale, di obblighi risarcitori verso i terzi e verso lo stesso licenziatario per danni di qualsiasi specie natura ed entità;

- non sono in alcun caso e a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione riconducibili e/o riferibili e/o imputabili a Sapienza le opinioni, le espressioni o i giudizi, formulati diffusi e utilizzati dalla “Start up” in qualsiasi forma e modalità, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività; qualora tali fattispecie siano tali da configurare qualsivoglia ipotesi di responsabilità di qualsiasi natura e, quindi, ipotesi di risarcimento di danni a persone o cose, diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, la “Start up” si obbliga sin da ora a garantire e tenere manlevata e indenne Sapienza dal pagamento di indennizzi, dal rimborso di spese o dal riconoscimento di altre pretese da parte di terzi, rispondendo in prima persona e per i propri collaboratori e dipendenti, in ogni sede nei confronti degli stessi;

- qualora da tali attività della “Start up”, derivino, altresì, danni diretti o indiretti, patrimoniali e non patrimoniali di qualsiasi natura al buon nome, all'immagine, alla reputazione di Sapienza, quest'ultima, ferma restando la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 5, si riserva di agire in ogni sede competente per la tutela dei propri interessi e per la cessazione del fatto lesivo, e fatto salvo e impregiudicato il risarcimento del danno.

## **5) RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto si scioglie automaticamente determinando l’interruzione con effetto immediato di qualsivoglia utilizzo del Marchio e del logotipo della Sapienza nelle seguenti ipotesi:

-revoca dello status di start up da parte di Sapienza secondo quanto previsto dall’art.12 comma ii) del Regolamento Spin Off e Start up Sapienza

- utilizzo indebito del Marchio in tutte le ipotesi di cui all’art. 4;

- dichiarazione di fallimento o di insolvenza o coinvolgimento del Licenziatario in un procedimento di liquidazione: in tal caso il Licenziante potrà immediatamente recedere dal presente contratto senza che al licenziatario spetti alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, tale che, per patto espresso, l’inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

## **6) RECESSO**

Ciascuna parte ha il diritto di recedere dal presente Contratto dandone comunicazione all’altra parte con preavviso scritto di 30 giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Allo scadere di tale termine il contratto è estinto con effetto immediato determinando l’immediata interruzione di qualsivoglia uso del Marchio da parte della “Start up”.

## **7) DURATA**

Il presente contratto avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Esso potrà essere rinnovato esclusivamente con l'accordo esplicito definito per iscritto dalle Parti.

In ogni caso è esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito ed automatico

## **8) FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **9) DICHIARAZIONI FINALI**

I diritti e le obbligazioni sorti in base al presente contratto non sono cedibili a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente contratto.

Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente contratto e dei suoi allegati, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme.

Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

## **10) ONERI E SPESE**

Gli oneri fiscali, le spese contrattuali, nonché quelle di registrazione relative al presente contratto sono poste a carico del Licenziatario.

Roma, lì

Per l'Università degli Studi  
di Roma "LA SAPIENZA"  
IL RETTORE

Per la Società di START UP  
".....S.r.l."  
Il legale rappresentante

**Allegato n. 1**  
**LOGHI SAPIENZA PER INIZIATIVE DI SPIN-OFF UNIVERSITARI**



## CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA

L'**Università degli Studi di Roma "La Sapienza"** con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, Partita IVA 02133771002, Codice Fiscale 80209930587, rappresentata dal Rettore Pro-tempore, Prof. Eugenio Gaudio, di seguito denominata "Università"

-licenziante-

**E**

La Società di start up universitaria NG Detectors S.r.l. con sede in .....Partita IVA.....Codice Fiscale, rappresentata dal Sig.....in qualità di ..... di seguito denominata Licenziatario"

-licenziatario-

### PREMESSO CHE

- l'Università è titolare della domanda di brevetto priorità n. RM2010A000082 depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 02.03.2010, dal titolo "Sonda scintigrafica goniometrica", (Allegato A) – inventore Roberto Pani e delle relative estensioni effettuate in USA.....e Europa (n. EP11713062,5);
- il Licenziatario è una Società di Start Up universitaria, accreditata da Sapienza in conformità al Regolamento Spin Off e Start Up dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" che svolge la propria attività nel campo prodotti basati su rilevatori per radiazioni ionizzanti di nuova generazione.
- Il Licenziatario è interessato ad acquisire la tecnologia rivendicata nelle domande di brevetto al fine di valorizzare l'invenzione di cui sopra attraverso lo sfruttamento del brevetto di proprietà dell'Università e produrre, e quindi produrre e/o far produrre e commercializzare prodotti e/o soluzioni e/o servizi correlati realizzati sulla base della tecnologia in oggetto;
- Il Licenziante è interessata a concedere in licenza la tecnologia in oggetto avendo tra le finalità istituzionali il trasferimento tecnologico dell'innovazione al mondo imprenditoriale;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **1) PREMESSE e ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **2) DEFINIZIONI**

Ai fini del presente accordo, le parti riconoscono le seguenti definizioni:

**2.1)** Con il termine "**Contratto**" si intende il presente accordo, in ogni sua parte, nonché i relativi allegati che, controfirmati dalle parti contraenti, ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante.

**2.2)** Con il termine "**Diritti di Proprietà Intellettuale**" si intende i diritti nascenti dalla/e Domanda/e di Brevetto come identificate nelle Premesse, e riconducibili a brevetti per invenzioni ai sensi della vigente normativa nazionale ed internazionale, ivi comprese eventuali domande divisionali

2.3) .Con il termine “**Territorio**” si intende l’ambito di estensione territoriale della licenza concessa con il presente contratto;

2.4) Con il termine “**Tecnologia**” si intende l’insieme di conoscenze scientifico-tecnologiche contenute nelle Domande di Brevetto e nei conseguenti brevetti.

2.5) Con il termine “**Prodotti**” si intende prodotti e/o soluzioni e/o servizi realizzati sulla base della Tecnologia, e comunque qualsiasi fattispecie suscettibile di valorizzazione economica derivante dalla domanda di brevetto di cui in oggetto.

### **3) LICENZA**

#### **3.1.) Oggetto e durata della licenza**

Il Licenziante concede, per tutta la durata del brevetto e a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, al Licenziatario una licenza esclusiva, estesa al Territorio mondiale, per lo sfruttamento commerciale dei Diritti di Proprietà Intellettuale di cui alle domande di brevetto:

1. Priorità n. RM2010A000082 del 02.03.10,dal titolo “Sonda scintigrafica goniometrica.”, inventori: Prof. Roberto Pani (Allegato A);
2. Relativa estensione europea n.. .....
3. estensione USA n....(Allegato B),

In particolare, il Licenziante concede la facoltà di commercializzare i Prodotti realizzati dietro corrispettivo, così come determinato ai punti 3.2 e 3.3.

#### **3.2) Sublicenze**

Il Licenziante riconosce, altresì, al Licenziatario il diritto di concedere sub-licenze ad altri soggetti economici per lo sfruttamento dei diritti di Proprietà Intellettuale, previa informativa scritta da inviare al Licenziante medesimo.

Le sub-licenze dovranno necessariamente rispettare i diritti nascenti dal presente Contratto in favore del Licenziante.

#### **3.3) Corrispettivi - Royalties**

Il Licenziatario si impegna a corrispondere all'Università:

- A) - royalties pari al 5 % più IVA del fatturato annuo lordo generato dalla vendita dei Prodotti;
- B) - royalties in misura pari al 20 % più IVA dei corrispettivi lordi derivanti al Licenziatario dalla eventuale concessione a terzi di sublicenze, relativamente al periodo di durata delle sublicenze stesse, autonomamente stabilito tra il Licenziatario ed il Sub-licenziatario.
- C) - royalties minime garantite, da corrispondere, a partire dal quarto (4) anno dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la sua durata, pari a € 3.000,00 (tremila) annui, rappresentando detti importi un minimo garantito annuo che dovrà essere corrisposto al Licenziante, a prescindere dal volume di vendite effettivamente raggiunto dal Licenziatario durante l’anno precedente.

### **3.4) Pagamenti e Report**

Il calcolo delle royalty sarà effettuato dalla Società annualmente, a chiusura di ogni esercizio contabile (30/12); entro i successivi 30 gg. l'ammontare risultante dovrà essere corrisposto al Licenziante entro trenta (30) giorni contestualmente ad un Report contenente i dati indicanti la quantità e la descrizione delle vendite lorde, il calcolo delle royalties e la definizione dell'ammontare da corrispondere al Licenziante.

I pagamenti saranno dovuti al Licenziante senza eccezioni anche qualora dovessero sorgere contestazioni relativamente alla validità totale o parziale dei Diritti di Proprietà Intellettuale e degli eventuali brevetti concessi sulla base delle domande di brevetto presentate e fin tanto che non sia divenuta definitiva la decisione di rigetto della domanda di un ufficio brevettuale competente alla concessione del brevetto.

La minaccia o l'inizio di azioni di contraffazione attiva o passiva con riguardo ai Diritti di Proprietà Intellettuale, alle relative domande di brevetto e al/ai brevetto/i conseguenti non costituirà motivo illegittimo di sospensione dell'obbligo di corresponsione dei pagamenti.

Sull'ammontare dei pagamenti maturati e non corrisposti al Licenziante decorreranno gli interessi nella misura legale su base annua senza necessità di costituzione in mora della Società Licenziataria, ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA, Tesoreria dell'Università "La Sapienza" di Roma Agenzia n. 30660, Codice Ente 900 1778, Codice Iban IT7110200805227000400014148 Swift Code BROMITR1153.

### **3.5) Tenuta delle Scritture Contabili e AUDIT**

Il Licenziatario dovrà fornire su eventuale richiesta scritta del Licenziante un estratto delle scritture contabili relative alle operazioni che riguardano la Tecnologia e i Prodotti, rendendole accessibili per eventuali ispezioni da parte del Licenziante medesimo o di soggetti dallo stesso designati.

A tal fine, con le modalità sopra descritte e con un ragionevole preavviso, il Licenziante potrà accedere presso la sede della Società del Licenziatario o in qualunque altro luogo siano custodite le scritture contabili.

### **3.6) Obbligo di segretezza**

Le parti si impegnano e si obbligano, con la sottoscrizione del presente Contratto, a mantenere strettamente riservato e a non divulgare a terzi, in alcun modo e forma, né oralmente né per iscritto, qualsiasi informazione, dato, conoscenza, know-how e in genere qualsiasi notizia di natura tecnica, economica, commerciale riguardante i Diritti di Proprietà Intellettuale di cui in premessa.

### **3.7) Utilizzo della Tecnologia oggetto dei Diritti di Proprietà Intellettuale per scopi didattici e di ricerca**

L'Università si riserva la facoltà di utilizzare la tecnologia oggetto dei Diritti di Proprietà Intellettuale a fini istituzionali di ricerca, didattica e sperimentazione, escludendosi espressamente la facoltà di sottoscrivere da parte dell'Università qualsivoglia accordo di proprietà intellettuale con Enti non appartenenti al sistema Universitario, che preveda l'utilizzo dei Diritti medesimi e della Tecnologia o di una sua componente avente carattere di novità.

#### **4) Mantenimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale.**

**4.1.)** Il Licenziatario si fa carico del mantenimento della tutela legale dei Diritti di Proprietà Intellettuale e quindi del mantenimento delle Domande di Brevetto dei Brevetti, di tutte le estensioni e nazionalizzazioni correlate alla priorità della famiglia brevettuale e di ogni altra attività necessaria per il conseguimento dei diritti di brevetto, sostenendo i relativi costi. Le decisioni formali in merito all'estensione, prosecuzione e mantenimento della domanda di brevetto vengono adottate dal Licenziante sulla base delle indicazioni fornite dal Licenziatario, anche a seguito di apposite e tempestive valutazioni congiunte.

**4.2.)** Il Licenziatario sostiene tutte le spese per il mantenimento, prosecuzione ed estensione dei Diritti di Proprietà Intellettuale e dei conseguenti brevetti, dalla data di sottoscrizione del presente contratto, provvedendo direttamente al loro pagamento nei confronti del mandatario brevettuale.

#### **5) GARANZIA E RESPONSABILITA'**

**5.1.)** Il Licenziante garantisce:

- di essere l'esclusivo proprietario e titolare della domanda di brevetto;
- di non aver concesso alcuna licenza o altro diritto sulla domanda di brevetto prima della data di sottoscrizione del presente Contratto;
- di avere il diritto di concedere la licenza e ciascuno degli altri diritti previsti dal presente contratto, senza violare alcun precedente impegno assunto con terzi e/o alcun diritto precedentemente concesso a terzi;
- di aver svolto tutte le attività richieste a difesa dei diritti nascenti dalla domanda di brevetto fino alla data di efficacia del presente contratto.

**5.2.)** Le Parti si informeranno reciprocamente ed immediatamente circa eventuali violazioni dei diritti brevettuali e il Licenziatario avrà la facoltà di intraprendere contro qualunque contraffattore tutte le azioni necessarie e utili per la tutela della domanda di brevetto, avvalendosi, se del caso, di legali di propria scelta, impegnandosi fin d'ora l'Università a fornire la necessaria collaborazione.

Qualora il Licenziatario non intraprenda tali azioni, potrà intervenire direttamente l'Università, con costi ed oneri a proprio carico.

#### **6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto, ivi incluse quelle di pagamento di cui al punto 3.4, hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, in modo che, per patto espresso, l'inadempimento di una soltanto di dette obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

Tale risoluzione potrà essere utilmente esercitata tramite comunicazione effettuata da una delle parti all'altra con lettera Raccomandata A/R alla sede sociale del destinatario..

#### **7) RECESSO**

Il Licenziatario si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo. In tal caso il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Licenziante della lettera Raccomandata A/R comprovante tale volontà.

## **8) NULLITA' O DECADENZA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE**

In caso di dichiarazione di nullità o decadenza per qualsiasi motivo dei Diritti di Proprietà Intellettuale di cui in oggetto e di tutti i relativi Brevetti, il presente Contratto si intenderà risolto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità, senza oneri per le Parti.

## **9) PERFEZIONAMENTI E MODIFICHE DEL PROCESSO**

Eventuali perfezionamenti tecnici apportati dal Licenziante alla Tecnologia successivamente alla stipula del presente Contratto potranno essere oggetto di separati accordi.

## **10) ONERI E SPESE**

Gli oneri fiscali, le spese contrattuali, nonché quelle di registrazione relative al presente contratto sono poste a carico del Licenziatario.

## **11) FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **12) DICHIARAZIONI FINALI**

**12.1)** I diritti e le obbligazioni sorti in base al presente contratto non sono cedibili a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, fatta salva per il Licenziatario la disponibilità all'interno del gruppo societario di appartenenza.

**12.2)** Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente contratto.

**12.3)** Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente contratto e dei suoi allegati, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme. Non si applicano, pertanto, gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

**12.4)** Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Data .....

Per l'Università degli Studi di Roma  
"La Sapienza"  
IL RETTORE

Per la Società .....

IL \_\_\_\_\_

## **ALLEGATI**

“A” copia domanda di brevetto EP

“B” copia domanda di brevetto USA