



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 OTT. 2016

Nell'anno duemilasedici, addì **25 ottobre** alle ore **15.57**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0073729 del 20.10.2016 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** 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. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott. Francesco Colotta.

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. 367/16
Brevetti
15.11



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 OTT. 2016

BREVETTI N.102015000062624 del 16.10.2015 e N.102015000062628 del 16.10.2015: CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA CON LA SPIN OFF DELLA SAPIENZA "W-SENSE" S.R.L.

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

L'Università è titolare (100%) delle domande di brevetto n. 102015000062624 del 16.10.2015, dal titolo: "Metodo e dispositivo per selezionare dinamicamente ed in modo autonomo nel tempo, la migliore soluzione da usare per la comunicazione fra i diversi nodi di una rete di sensori sottomarina, al fine di adattarsi automaticamente alle condizioni mutevoli dell'ambiente sottomarino [POLICY-MAC]" - inventori Petrioli Chiara, Lo Presti Francesco, Di Valerio Valerio, Spaccini Daniele, Picari Luigi e n. 102015000062628 del 16.10.2015, dal titolo: "Metodo per gestire in modo adattivo e congiunto la politica di istradamento e la politica di ritrasmissione di un nodo in una rete sottomarina, ed i mezzi per la sua attuazione [CARMA]" - inventori Petrioli Chiara, Lo Presti Francesco, Di Valerio Valerio, Spaccini Daniele, Picari Luigi.

Si ricorda che questo Consesso con delibera n. 51/12 del 06/03/2012 ha approvato la proposta di Spin Off denominata "W-SENSE" S.r.l - primo proponente: Prof.ssa Chiara Petrioli - costituita per atto di notaio in data 06/07/2012.

La suddetta Spin Off universitaria opera nel campo della ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti basati su soluzioni tecnologicamente avanzate per il monitoraggio terrestre e sottomarino per mezzo di reti di sensori.



L'obiettivo della società è la valorizzazione dei risultati delle ricerche del proponente, avvalendosi dello sfruttamento dei brevetti in parola, di proprietà Sapienza.

A tal fine W-SENSE, in conformità a quanto previsto dall'art.14 del Regolamento Spin Off e Start up di Ateneo, ha avanzato richiesta di concessione in licenza delle domande di brevetto sopra citate, proponendo una bozza di contratto di licenza finalizzata ad acquisirne i relativi diritti di utilizzo.


Il Contratto di Licenza qui presentato, che si sottopone all'approvazione di questo Consesso, segue tale impostazione. Di seguito si descrivono sinteticamente le principali condizioni:

- a) la concessione in licenza esclusiva dei diritti di sfruttamento dei brevetti, con possibilità di sub-licenza a terzi;
- b) l'accollo dei costi di mantenimento delle domande di brevetto, di tutte le estensioni e nazionalizzazioni correlate alla priorità della famiglia brevettuale, da parte di "W-SENSE"
- c) royalties pari al 5% più IVA del fatturato lordo generato da "W-SENSE" sulla vendita dei prodotti che incorporano il processo brevettato;
- d) compensi derivanti da eventuali sub-licenze pari al 20% più IVA di tutte le royalties incassate da "W-SENSE".

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 AREA SUPPORTO ALLA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
 UFFICIO VALORIZZAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
 Il Capo del Settore Brevetti
 Dott.ssa Paola Ciaccio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 AREA SUPPORTO ALLA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
 UFFICIO VALORIZZAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
 Il Capo del Settore Brevetti
 Dott.ssa Paola Ciaccio





Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 OTT. 2016

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

Si fa presente, infine, che su tale bozza di contratto di Licenza la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta 15.03.2016, ha espresso il proprio parere favorevole.

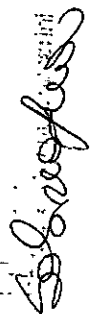
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Bozza del Contratto di licenza con W-SENSE.

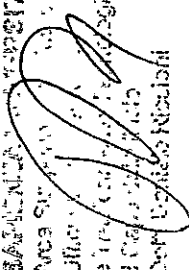
ALLEGATI IN VISIONE:

- Estratto del Verbale della Commissione Tecnica Brevetti del 15.03.2016.

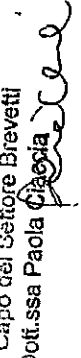
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area Sviluppo
 Ufficio
 e Tecnico
 Il Capo del Settore Brevetti
 Dott. Ugo Nicosini



SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area Sviluppo
 Ufficio
 e Tecnico
 Il Capo del Settore Brevetti
 Dott. Ugo Nicosini



SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 ASUR - Ufficio Valorizzazione
 e Tracferimento Tecnologico
 Il Capo del Settore Brevetti
 Dott.ssa Paola Caccia





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

DELIBERAZIONE N. 367/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- Visto il Regolamento Brevetti di Sapienza;
- Visto il Regolamento Spin Off di Sapienza;
- Viste le domande di brevetto n. 102015000062624 del 16 ottobre 2015, dal titolo: "Metodo e dispositivo per selezionare dinamicamente ed in modo autonomo nel tempo, la migliore soluzione da usare per la comunicazione fra i diversi nodi di una rete di sensori sottomarina, al fine di adattarsi automaticamente alle condizioni mutevoli dell'ambiente sottomarino [POLICY-MAC]" – inventori Petrioli Chiara, Lo Presti Francesco, Di Valerio Valerio, Spaccini Daniele, Picari Luigi e n. 102015000062628 del 16 ottobre 2015, dal titolo: "Metodo per gestire in modo adattivo e congiunto la politica di istradamento e la politica di ritrasmissione di un nodo in una rete sottomarina, ed i mezzi per la sua attuazione [CARMA]" – inventori Petrioli Chiara, Lo Presti Francesco, Di Valerio Valerio, Spaccini Daniele, Picari Luigi;
- Considerata la proposta avanzata dalla Spin Off "W-SENSE" S.r.l. volta all'acquisizione dei diritti di utilizzo della proprietà intellettuale inerenti le domande di brevetto in parola, in base a quanto previsto dall'Art. 14 del Regolamento Spin Off di Sapienza;
- Esaminata la bozza di Contratto di Licenza, concordata con la Spin Off "W-SENSE" S.r.l. per la concessione dei diritti di sfruttamento dell'invenzione, le relative condizioni contrattuali ed il profilo economico ivi previsti;
- Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione Tecnica Brevetti nella seduta del 15 marzo 2016;
- Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Marzano e Lodise

DELIBERA

- di approvare il testo e le condizioni economiche del contratto di licenza concordato con la Società W-SENSE, per le domande di brevetto n. 102015000062624 del 16 ottobre 2015, dal titolo: "Metodo e dispositivo per selezionare dinamicamente ed in modo autonomo nel tempo, la migliore soluzione da usare per la comunicazione fra i diversi nodi di una rete di sensori sottomarina, al fine di adattarsi automaticamente alle condizioni mutevoli dell'ambiente sottomarino [POLICY-MAC] e n. 102015000062628 del 16 ottobre 2015, dal titolo:



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 OTT. 2016

“Metodo per gestire in modo adattivo e congiunto la politica di istradamento e la politica di ritrasmissione di un nodo in una rete sottomarina, ed i mezzi per la sua attuazione [CARMA]”;

- **di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Contratto di Licenza in premessa dando mandato allo stesso di apportare, ove necessario, modifiche tecniche e non sostanziali.**

Letto e 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

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, Prof. Eugenio Gaudio, di seguito denominata "Università"

-licenziante-

E

La Società di spin off universitario W-SENSE s.r.l. con sede in Roma, Piazza G. Mazzini 27 – 00195, Partita IVA e Codice Fiscale 12008331006, rappresentata dall'Ing. Fabrizio Peroni in qualità di Rappresentante legale di seguito denominata Licenziatario"

-licenziatario-

PREMESSO CHE

- l'Università è titolare della domanda di brevetto priorità n. 102015000062624 depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 16.10.2015, dal titolo: "Metodo e dispositivo per selezionare dinamicamente ed in modo autonomo nel tempo, la migliore soluzione da usare per la comunicazione fra i diversi nodi di una rete di sensori sottomarina, al fine di adattarsi automaticamente alle condizioni mutevoli dell'ambiente sottomarino [POLICY-MAC]" - inventori Petrioli Chiara, Lo Presti Francesco, Di Valerio Valerio, Spaccini Daniele, Picari Luigi (Allegato A) e della domanda di brevetto priorità 102015000062628 depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 16.10.2015, dal titolo: "Metodo per gestire in modo adattivo e congiunto la politica di istradamento e la politica di ritrasmissione di un nodo in una rete sottomarina, ed i mezzi per la sua attuazione [CARMA]" - inventori Petrioli Chiara, Lo Presti Francesco, Di Valerio Valerio, Spaccini Daniele, Picari Luigi (Allegato B);
- il Licenziatario è una Società di Spin off universitario, partecipato da Sapienza che svolge la propria attività nel campo di prodotti basati su soluzioni tecnologicamente avanzate per il monitoraggio terrestre e sottomarino per mezzo di reti di sensori.
- Il Licenziatario è interessato ad acquisire le tecnologie rivendicate nelle domande di brevetto al fine di valorizzare l'invenzione di cui sopra attraverso lo sfruttamento dei brevetti 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 le tecnologie 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 intendono 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. 102015000062624 depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 16.10.2015, dal titolo: "Metodo e dispositivo per selezionare dinamicamente ed in modo autonomo nel tempo, la migliore soluzione da usare per la comunicazione fra i diversi nodi di una rete di sensori sottomarina, al fine di adattarsi automaticamente alle condizioni mutevoli dell'ambiente sottomarino [POLICY-MAC]" - inventori Petrioli Chiara, Lo Presti Francesco, Di Valerio Valerio, Spaccini Daniele, Picari Luigi (Allegato A);
2. Priorità 102015000062628 depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 16.10.2015, dal titolo: "Metodo per gestire in modo adattivo e congiunto la politica di istradamento e la politica di ritrasmissione di un nodo in una rete sottomarina, ed i mezzi per la sua attuazione [CARMA]" - inventori Petrioli Chiara, Lo Presti Francesco, Di Valerio Valerio, Spaccini Daniele, Picari Luigi (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) Sub-licenze

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, sul 20% del fatturato annuo lordo generato dalla vendita dei Prodotti che incorporano il processo brevettato, in considerazione del valore ponderato del sistema brevettato sul valore complessivo del prodotto misurato dal prezzo alla vendita.

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.

3.4) Pagamenti e Report

Il calcolo delle royalties 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 solamente ed esclusivamente per scopi interni di ricerca e di didattica.

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'inadempienza 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 16/08/16

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

Per la Società di spin off W-SENSE s.r.l.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE



ALLEGATI

Allegato A: Priorità n. 102015000062624 del 16.10.2015

Allegato B: Priorità 102015000062628 del 16.10.2015