



Nell'anno **duemilasedici**, addì **15 novembre** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0078986 del 10.11.2016 (**Allegato 1**), 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, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i **consiglieri**: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assente giustificato: dott. Francesco Colotta.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

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

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

D. 409/16

Brevetti

15.1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 NOV. 2016

BREVETTO ITALIANO N. 1351710 – CONTRATTO DI CESSIONE A ELDOR CORPORATION S.p.A.

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

L'Università è titolare al 50% con ENEA del brevetto italiano n. 1351710, rilasciato in data 14.01.2009 (depositato in data 29.12.2004 con priorità n. 102004901273523), dal titolo: "Impianto per la produzione di idrogeno mediante reattori catalitici a membrana, per l'alimentazione di celle a combustibile a carico variabile" - inventori Del Prete Zaccaria, Capobianco Luigi, Schiavetti Pierluigi, Violante Vittorio.

E' pervenuta da parte della Eldor Corporation S.p.A. una proposta di cessione del brevetto in parola, con il conseguente acquisto in capo all'Azienda della sua piena ed esclusiva proprietà.

A tal fine, concordemente con il co-titolare Enea, si è giunti alla definizione di una bozza di contratto di cessione, allegato parte integrante alla presente, che si sottopone all'approvazione di questo Consesso e di cui si riportano sinteticamente le principali condizioni:

- a) cessione in via esclusiva a favore di Eldor Corporation S.p.A. della titolarità dei diritti relativi al brevetto italiano n. 1351710, per la residua vita utile dello stesso (scadenza dicembre 2024);
- b) pagamento da parte di Eldor, a titolo di corrispettivo per l'acquisto della titolarità di cui sopra, di un importo pari a Euro 30.000,00 + IVA, di cui Euro 15.000,00 a Sapienza ed Euro 15.000,00 a ENEA, IVA esclusa;
- c) accolto dei costi di mantenimento del brevetto da parte di Eldor Corporation;
- d) finanziamento a favore di Sapienza - Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale, per lo sviluppo ulteriore della tecnologia brevettata.

Si fa presente che Eldor è un'industria che opera nel settore *automotive* con stabilimenti in Italia, Turchia, Cina, Brasile, con oltre 2000 dipendenti.

L'Azienda dispone inoltre di un Centro di ricerca e sviluppo nelle vicinanze di Como.

In tale prospettiva si colloca pertanto l'interesse della summenzionata società ad acquisire i diritti di proprietà industriale sull'invenzione, nonché a finanziare ulteriormente la ricerca, come testimonia il contratto di ricerca recentemente sottoscritto con il Dipartimento (che, per completezza, si sottopone in visione alla presente relazione), volto alla collaborazione e allo sviluppo della tecnologia oggetto del brevetto, per la cui attività, come anticipato al suddetto punto d), si prevede un finanziamento di € 114.100,00 + IVA da parte dell'Azienda.

La Commissione Tecnica Brevetti, nella riunione del 4.10.2016 si è espressa nei termini seguenti: "tenuto conto della collaborazione in corso con la società Eldor, nonché della residua vita utile del brevetto italiano, esprime in maniera unanime il proprio parere favorevole sulla proposta di cessione e la relativa offerta economica".



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 NOV. 2016

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

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Bozza del Contratto di Cessione con Eldor Corporation.

ALLEGATI IN VISIONE:

- Contratto di Ricerca tra Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale ed Eldor Corporation;
- Estratto del Verbale della Commissione Tecnica Brevetti del 4.10.2016.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca

Il Direttore

Dott. Giacomo Luccarini

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca

Ufficio Valorizzazione

e Trasferimento Tecnologico

Il Capo dell'Ufficio

Dott. Daponte Ricciardi

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

ASUR - Ufficio Valorizzazione

e Trasferimento Tecnologico

Il Capo del Settore Brevetti

Dott.ssa Paola Caccia



15 NOV. 2016

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

DELIBERAZIONE N. 404/16

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 Proprietà Industriale;
- Visto il Regolamento Brevetti di Sapienza;
- Visto il brevetto italiano n. 1351710, rilasciato in data 14 gennaio 2009 dal titolo: "Impianto per la produzione di idrogeno mediante reattori catalitici a membrana, per l'alimentazione di celle a combustibile a carico variabile" – inventori Del Prete Zaccaria, Capobianco Luigi, Schiavetti Pierluigi, Violante Vittorio;
- Considerata la proposta avanzata da Eldor Corporation S.p.A., volta all'acquisizione della titolarità dei diritti sul brevetto in parola;
- Esaminata la bozza di Contratto di Cessione, concordata con l'Azienda e con ENEA, contitolare al 50% dei diritti sul brevetto in parola;
- Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione Tecnica Brevetti nella seduta del 4 ottobre 2016;
- Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise

DELIBERA

- di approvare il testo e le condizioni economiche del Contratto di Cessione concordato con la Società Eldor Corporation S.p.A., per il brevetto italiano n. 1351710 del 14 gennaio 2009, dal titolo: "Impianto per la produzione di idrogeno mediante reattori catalitici a membrana, per l'alimentazione di celle a combustibile a carico variabile";
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Contratto di Cessione 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

15.1

CONTRATTO DI CESSIONE

tra

l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicata come ENEA), con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Thaon Di Revel 76, Codice Fiscale 01320740580 e Partita IVA 00985801000, in persona del ...,

l’Università La Sapienza (nel seguito indicata come Università) con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro 5, C.F. n. 80209930587, PI n. 02133771002, rappresentata dal Rettore Prof. Eugenio Gaudio,

da una parte

e

ELDOR CORPORATION S.p.A (nel seguito indicato ELDOR), con sede in via Don Paolo Berra 18, Orsenigo (CO), C. F. e P. IVA 02390960132, rappresentato per il presente atto da Pasquale Forte nella sua qualità di Presidente e CEO domiciliato per la carica presso la suindicata sede

dall’altra parte

(“ENEA ed Università” nel seguito indicati anche “i Cedenti” e “ELDOR” “il Cessionario”, congiuntamente, le “Parti”).

premesso che

- l’ENEA è finalizzata alla ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile;
- l’Università, quale centro primario di ricerca scientifica nazionale ed internazionale, ha interesse alla valorizzazione dei risultati delle proprie

ricerche attraverso il trasferimento dell'innovazione alle imprese al fine di consentire l'applicazione industriale delle medesime, nonché a sviluppare collaborazioni di ricerca con l'esterno.

- l'ENEA ed l'Università sono co-titolari del brevetto italiano n. 1351710 depositato in data 29-dic-2004 dal titolo "Impianto per la Produzione di Idrogeno mediante Reattori Catalitici a Membrana, per l'Alimentazione di Celle a Combustibile a Carico Variabile", concesso il 14-gen-2009, qui allegato sub doc. 1 (nel seguito il "Brevetto") nelle quote del 50% ciascuna;
- Eldor è un'industria che opera nel settore automotive con stabilimenti in Italia, Turchia, Cina, Brasile con oltre 2000 dipendenti. L'Azienda dispone anche di un Centro di ricerca e sviluppo nelle vicinanze di Como;
- ENEA ed Eldor hanno sottoscritto nel mese di ottobre 2015 un Accordo Quadro per la cooperazione nell'ambito della promozione dello sviluppo tecnico nel settore dell'energia ed in particolare nel campo delle reazioni nucleari a bassa energia e nel campo dei motori elettrici per autotrazione alimentati a celle a combustibile;
- Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell'Università ed Eldor hanno sottoscritto in data 21.04.2016 un contratto di ricerca finalizzato alla collaborazione e allo sviluppo ulteriore della tecnologia brevettata;
- Eldor intende acquistare la piena ed esclusiva proprietà del Brevetto;
- ENEA e l'Università sono disposte a cedere a Eldor, ciascuna la propria quota di Brevetto, alle condizioni di seguito concordate.

Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Alle condizioni dettate dal presente contratto, l'ENEA e l'Università cedono a ELDOR, ciascuno per la propria quota, il Brevetto in modo tale che Eldor ne divenga unico ed esclusivo proprietario.

Art. 3 – Garanzie e responsabilità

I Cedenti garantiscono di essere unici ed esclusivi co-titolari del Brevetto e garantiscono il regolare assolvimento degli obblighi relativi alle procedure di concessione e mantenimento fino alla data del presente contratto. In particolare i Cedenti garantiscono che il Brevetto viene venduto libero da pegni, vincoli o oneri di qualunque tipo che ne limitino la proprietà e la fruibilità.

I Cedenti garantiscono altresì che il presente contratto è conforme a quanto disciplinato negli eventuali e rispettivi regolamenti relativi ai brevetti ed alla proprietà industriale non esistendo alcun impedimento o limite al trasferimento del Brevetto e si impegnano a manlevare e tenere indenne Eldor per qualsiasi richiesta e/o danno relativo e/o connesso a tale garanzia.

I Cedenti dichiarano altresì che ogni obbligo economico verso gli inventori sarà nella piena responsabilità dei Cedenti, nel pieno rispetto di quanto stabilito nei propri regolamenti/discipline.

Il Brevetto viene ceduto senza alcuna garanzia di commerciabilità e/o di

funzionamento. I Cedenti, in particolare, non garantiscono:

- a) che il Brevetto non sia anticipato da diritti di proprietà intellettuale di terze parti;
- b) la idoneità del Brevetto ad un particolare uso e/o la immunità da difetti;
- d) che il Brevetto non sia attualmente contraffatto ad opera di terzi.

I Cedenti non saranno in alcun modo responsabili di eventuali danni risultanti dall'esercizio della titolarità acquisita da ELDOR con il presente contratto o dall'utilizzo, in qualsiasi modo effettuato, del Brevetto.

Art. 4 – Corrispettivi

Il Cessionario verserà ai Cedenti, quale corrispettivo dell'acquisto della titolarità del Brevetto, euro 30.000,00 (trentamila), di cui euro 15.000,00 ad ENEA ed euro 15.000,00 all'Università, esclusa IVA.

Il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte di ENEA e dell'Università (ciascuno per la propria quota).

Per la quota ENEA, i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, sul conto corrente presso BNL-Tesoreria Frascati, codice IBAN IT18R0100539100000000218185, intestato a “Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile”, con sede in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, specificando nella causale del mandato la finalità di pagamento a fronte di cessione di brevetto.

Per la quota dell'Università, i versamenti 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 IT71I0200805227000400014148 Swift Code BROMITR1153.

Art. 5 – Spese di mantenimento del Brevetto

Dal momento della cessione, ELDOR si farà carico di tutte le spese relative al mantenimento del Brevetto. Resta inteso che i Cedenti presteranno la loro piena collaborazione per procedere alla trascrizione della **proprietà** del Brevetto in capo ad Eldor.

Art. 6 - Obblighi di riservatezza

Ai fini del presente contratto per “Informazioni” si intendono tutte le informazioni, inclusi brevetti, schede riassuntive di brevetti, descrizioni di tecnologie, brevettate o in corso di brevettazione, nonché atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura qualificate come riservate dalle Parti.

Il termine Informazioni non include le informazioni che:

- le Parti siano in grado di provare essere, al momento in cui sono state o verranno comunicate, già di dominio pubblico;
- dopo essere state comunicate diventino di dominio pubblico per ragioni che nulla abbiano a che vedere con un'inadempienza delle Parti;
- le Parti siano in grado di provare essere già nella rispettiva conoscenza prima che venissero fornite;
- che saranno richieste dalle Parti in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi autorità che abbia competenza in materia.

Con il presente contratto le Parti si impegnano a considerare le Informazioni strettamente riservate e soggette a obbligo di segretezza. Si impegnano inoltre a non copiare e, in qualsiasi modo o forma, riprodurre, in tutto o in parte, le

Informazioni, salvo ove necessario per esigenze operative.

Ai sensi del presente contratto, le Parti sono autorizzate a comunicare le

Informazioni a:

- amministratori, dipendenti o consulenti ai quali la conoscenza di tali Informazioni sia necessaria per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente contratto. Resta inteso che ciascuna persona che venisse a conoscenza di tali Informazioni per le esigenze di cui al presente contratto sarà autonomamente soggetta agli obblighi e alle condizioni di riservatezza ivi contenute;
- a soggetti terzi diversi da quelli sopra specificati, purché sia stata preventivamente ricevuta da una Parte autorizzazione scritta dell'altra Parte.

Le Parti assumono, in ogni caso, piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi di riservatezza da parte delle persone alle quali le Informazioni vengono comunicate e si impegnano comunque a non utilizzarle in modo che possano danneggiare o comunque arrecare pregiudizio all'altra Parte.

In caso di risoluzione del presente contratto per qualsiasi ragione, le Parti si obbligano a riconsegnarsi reciprocamente tutte le copie di tutti i documenti, programmi per elaboratore o altro materiale in qualsiasi forma posseduto contenente o riferito alle Informazioni.

L'obbligo di riservatezza rimarrà in vigore per anni 5.

Art. 7 - Trascrizione del contratto

Il presente contratto viene redatto e firmato in quattro esemplari originali, uno per ciascuna delle Parti ed il quarto per il Registro.

Gli oneri fiscali, comprese le spese di bollo e registrazione, nonché quelle relative alla trascrizione presso l’U.I.B.M. del presente contratto sono a carico di ELDOR che provvederà nelle forme di legge entro 30 giorni dalla data della firma, nonché alla trasmissione a ENEA e all’Università di copia dell’atto registrato.

Art. 8 – Tolleranza

L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle obbligazioni qui previste.

Art. 9 – Modifiche

Il presente contratto potrà essere modificato e integrato solo attraverso il mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto a pena di nullità.

Art. 10 – Legge applicabile e Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione e/o scioglimento del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 11 – Disposizioni finali

Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti dichiarano che il suo contenuto è stato congiuntamente predisposto e negoziato in ogni sua parte e si obbligano a darvi esecuzione secondo buona fede.

La clausola di cui all’art. 6 sopravviverà alla scadenza del presente contratto per la durata ivi indicata.

Letto, confermato e sottoscritto

Allegato 1: il brevetto.

Roma,

Per ENEA

Per Univ. La Sapienza

Per ELDOR

.....

.....