



21 FEB. 2017

Nell'anno **duemiladiciassette**, addì **21 febbraio** alle ore **15.52**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0011364 del 16.02.2017 (**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, dott. Francesco Colotta, 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.

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.

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

DELIBERA

82/17

BREVETTI

16.1



Consiglio di
Amministrazione

-Seduta del

1 FEB. 2017

Dott.ssa Antonella Cammissa



BREVETTI N. IT 1398185 E EP 11709470.6 - CONTRATTO DI LICENZA ALLA START UP SAPIENZA ALCHEMICAL DYNAMICS SRL

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, Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico.

L'Università è titolare al 100% del brevetto IT 1398185, concesso in data 14.02.2013, inventori proff. Ragno e Angioletta, dal titolo "Olio essenziale di mentha suaveolens e sue proprietà medicamentose". Il brevetto è stato nazionalizzato in Europa con domanda di brevetto EP 110709470.6 del 28.01.2011.

Si ricorda che questo Consesso, con delibera n. 109/16 del 5.4.2016, ha approvato la proposta di Start up universitaria denominata "Alchemical Dynamics S.r.l.", primo proponente Prof. Rino Ragno, costituita per atto di notaio in data 19.05.2016.

La suddetta Start up annovera, tra i suoi obiettivi, lo sviluppo di una piattaforma dedicata al settore chimico-farmaceutico e agri-food (integratori alimentari, nutraceutica, cosmeceutica, ecc.). La Società, in particolare, si dichiara interessata allo sfruttamento commerciale della tecnologia tutelata nelle privative in parola, intendendo avviare la produzione di dispositivi medici e prodotti cosmetici a base di un olio essenziale di mentha suaveolens contenente almeno il 60% di piperitenone ossido ed utilizzabili come antimicotici e/o antibatterici e/o antivirali. Contestualmente alla produzione, immissione in commercio e commercializzazione dei dispositivi medici e dei prodotti cosmetici, la missione aziendale prevede di reinvestire parte delle risorse in ricerca e sviluppo, al fine di ottenere la registrazione dell'olio essenziale sia come integratore alimentare che come medicinale.

Ai fini sopra descritti, Alchemical Dynamics S.r.l., in conformità a quanto previsto dall'art.14 del Regolamento Spin Off e Start Up di Ateneo, ha avanzato richiesta di concessione in licenza esclusiva del brevetto in parola, proponendo una bozza di contratto di licenza finalizzata ad acquisirne i connessi 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:

- la concessione a favore di Alchemical Dynamics S.r.l. di licenza esclusiva dei diritti di sfruttamento dei brevetti, con possibilità di sub-licenza a terzi;
- l'accoglimento dei costi di mantenimento delle domande di brevetto, di tutte le estensioni e nazionalizzazioni correlate alla priorità della famiglia brevettuale, da parte di "Alchemical Dynamics";
- la corresponsione all'Ateneo di royalties pari al 5% più IVA del fatturato annuo lordo generato dalla vendita dei beni realizzati con le procedure garantite dal brevetto;



- d) la corresponsione all'Ateneo di royalties in misura pari al 25% più IVA dei corrispettivi lordi derivanti al licenziatario dalla eventuale concessione di sublicenze, relativamente al periodo di durata delle sublicenze stesse;
- e) la corresponsione all'Ateneo di royalties minime garantite, da versare a partire dal primo anno dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la sua durata, pari a € 3.000,00 (tremila) annui, a prescindere dal volume di vendite effettivamente raggiunto dal licenziatario durante l'anno precedente.

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

Si fa presente, infine, che la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta 2.2.2017, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proposta di licenza e alla relativa offerta economica.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Bozza del Contratto di licenza con Alchemical Dynamics S.r.l.

ALLEGATI IN VISIONE:

- Estratto del Verbale della Commissione Tecnica Brevetti del 2.2.2017



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

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

21 FEB. 2017

DELIBERAZIONE N. 82/17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
- Visto il Regolamento Brevetti di Sapienza;
- Visto il Regolamento Spin Off e Start Up di Sapienza;
- Visto il brevetto IT 1398185 concesso in data 14 febbraio 2013, inventori proff. Ragno e Angioletta, dal titolo "Olio essenziale di mentha suaveolens e sue proprietà medicamentose" e la relativa nazionalizzazione EP 110709470.6 del 28 gennaio 2011;
- Considerata la proposta avanzata dalla Start up universitaria "Alchemical Dynamics S.r.l." volta all'acquisizione dei diritti di utilizzo della proprietà intellettuale inerenti il brevetto in parola, in base a quanto previsto dall'Art. 14 del Regolamento Spin Off e Start up di Sapienza;
- Esaminata la bozza di Contratto di Licenza, concordata con la Start up Alchemical Dynamics 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 2 febbraio 2017;
- Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise

DELIBERA

- di approvare il testo e le condizioni economiche del contratto di licenza concordato con la Società Alchemical Dynamics, per il brevetto IT 1398185 concesso il 14 febbraio 2013 e la relativa nazionalizzazione EP 110709470.6 del 28 gennaio 2011, dal titolo: "Olio essenziale di mentha suaveolens e sue proprietà medicamentose";
- 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

14.1

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 recente costituita StartUp Universitaria di Sapienza denominata "Alchemical Dynamics S.r.l, con sede legale in Roma, via F. Torraca 5, Partita IVA e Codice Fiscale 13879391004, in persona del Presidente Prof. Rino Ragno, di seguito denominata "Licenziatario"

-licenziatario-

P R E M E S S O C H E

- l'Università è titolare del brevetto n. IT 0001398185, rilasciato in data 14.02.2013 (priorità n.102010901805055 depositata il 01.02.2010) dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dal titolo "*Olio essenziale di menta suaveolens e sue proprietà medicamentose*", (Allegato A) – inventori Proff. Letizia Angioletta e Rino Ragno;
- l'Università è altresì titolare della relativa domanda di brevetto europeo EP11709470.6 del 28.01.2011;
- 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 produzione di dispositivi medici e prodotti cosmetici a base di un olio essenziale di Menta suaveolens contenente almeno il 60% di piperitenone ossido utilizzabili come antimicotici e/o antibatterici e/o antivirali. Contestualmente alla produzione, immissione in commercio e commercializzazione dei dispositivi medici e dei prodotti cosmetici, la *mission* aziendale è quella di investire parte delle risorse in ricerca e sviluppo al fine di ottenere la registrazione sia come integratore alimentare che come medicinale. Come anticipato nel progetto allegato alla richiesta di licenza la previsione triennale prevede un fatturato per l'anno 1 di € 227.000,00 per l'anno 2 di € 454.000,00 e per l'anno 3 di € 726.000,00.

- il Licenziatario è interessato ad acquisire la tecnologia rivendicata nelle Domande di Brevetto al fine di valorizzare di produrre, far produrre e commercializzare prodotti e/o soluzioni e/o servizi correlati realizzati sulla base della Tecnologia in oggetto;
- Il Licenziante è disposto a concedere Licenza sulle domande di Brevetto e sui brevetti consequenti;

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 dalle Domande 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, limitatamente al Territorio Italiano ed Europeo, per lo sfruttamento commerciale dei Diritti di Proprietà Industriale di cui alle domande di brevetto:

1. brevetto n. IT 0001398185 rilasciato in data 14.02.2013 (priorità n.102010901805055 depositata il 01.02.2010), dal titolo "*Olio essenziale di menta suaveolens e sue proprietà medicamentose*", inventori: ANGIOLELLA Letizia, RAGNO Rino (Allegato A);
2. relativa domanda di brevetto europeo EP11709470.6 del 28.01.2011 (Allegato B).

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

3.2) Sublicenze

Il Licenziante concede al Licenziatario il diritto di concedere sub-licenze ad altri soggetti economici per lo sfruttamento dei diritti di Proprietà Intellettuale, previa informativa al Licenziante.

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 beni realizzati con le procedure garantite dal brevetto;
- B) royalties in misura pari al 25% più IVA dei corrispettivi lordi derivanti al Licenziatario dalla eventuale concessione di sublicenze, relativamente al periodo di durata delle sublicenze stesse, autonomamente stabilito tra il Licenziatario ed il sublicenziatario.
- C) royalties minime garantite, da corrispondere, a partire dal primo (1) 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) Pagamento 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 IT71I0200805227000400014148 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 brevettuali 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 del Brevetto e 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 RESPONSABILITÀ

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 trascorsi sessanta giorni dalla messa in mora effettuata dall'Università con lettera Raccomandata A/R alla sede sociale del Licenziatario.

7) RECESSO

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo. In tal caso il recesso avrà effetto trascorsi 60 giorni dal ricevimento, da parte del destinatario, 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 apportati dal Licenziante all'invenzione dopo la stipula del presente contratto saranno 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

Prof. Eugenio Gaudio

Per la SturtUp Universitaria “Alchemical

Dynamics”

Il Presidente

Prof. Rino Ragno

ALLEGATI

“A” copia del brevetto n. IT 0001398185

“B” copia domanda di deposito internazionale n. EP11709470.6