



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Nell'anno **duemilaotto**, addì **22 dicembre** alle ore **15.50** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione 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. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 16.20), prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti, sig. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta.

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. 206/08

conv. 8/3



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

**CONTRATTO DI LICENZA A TITOLO ONEROSO DEL MARCHIO
"SAPIENZA-UNIVERSITA' DI ROMA": APPROVAZIONE SCHEMA-TIPO.**

Il Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione presenta, per la discussione, la seguente relazione.

Si ricorda in premessa che l'attuale marchio/logotipo della Sapienza è stato depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 22.9.2006.

Al fine di stabilire linee guida di riferimento e regole comuni a tutte le iniziative contrattuali da cui possa scaturire la concessione in uso a titolo oneroso e per fini commerciali del marchio depositato dall'Università, l'Ufficio – in stretto coordinamento con l'Ufficio Stampa e Comunicazione dell'ateneo e in conformità a quanto previsto dal "Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi" e dal "Protocollo per l'uso del marchio/logotipo del sistema di identità visiva della Sapienza" – ha elaborato un format contrattuale di licenza di marchio, che si sottopone all'esame di questo Consesso con la finalità di consentire la standardizzazione di tali operazioni negoziali.

Il contratto è stato concepito per le fattispecie derivanti da attività di collaborazione, di ricerca e di prestazione professionale in conto terzi, intraprese dai vari centri di responsabilità amministrativa (CRA) della Sapienza. Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento c/terzi, nei contratti disciplinati dallo stesso *"non è ammessa l'inclusione di clausole che consentano al soggetto committente l'utilizzo del nome, del marchio e/o del sistema di identità visiva di Sapienza a fini pubblicitari"*.

Nel caso in cui da tale tipologia di contratti derivino richieste di terzi, di utilizzo del marchio/logotipo implicanti la spendita del nome e dell'immagine dell'Università e la pubblicizzazione dei risultati della ricerca a fini commerciali, i rapporti conseguenti dovranno essere regolati attraverso uno specifico contratto di licenza d'uso di marchio, per il quale si propone lo schema allegato affinché, una volta approvato, possa fungere da schema tipo.

Coerentemente con quanto previsto dal Protocollo di uso sopra citato, la sottoscrizione di tale contratto, di competenza esclusiva del Rettore, sarà necessariamente subordinata alla sua approvazione (da richiedersi in forma esplicita e inequivocabile) orientata a valutare *"la compatibilità del messaggio pubblicitario con le finalità istituzionali e con la buona reputazione dell'Università"*.

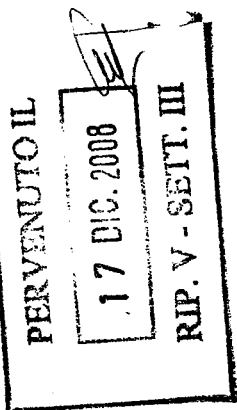
Si evidenziano, di seguito, gli elementi essenziali dello schema proposto:

- la concessione del marchio avrà la durata di 1 anno, espressamente rinnovabile oppure una durata coerente con quella delle campagne

Conv. 8/3

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
IRresponsabile
(dott. Daniele ACCIONI)

aw





Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologico e SpinOff
Il Responsabile
(dott. Daniele ACCIIONI)

uw

uw

pubblicitarie e promozionali alle quali tale uso viene associato (da prevedere espressamente nel contratto);

- il corrispettivo previsto dalla licenza dovrà essere individuato sulla scorta di una valutazione equitativa rapportata a:
 - prodotto,
 - dimensioni aziendali del licenziatario,
 - mercato di riferimento,
 - ampiezza della campagna pubblicitaria,con previsione di un minimo garantito pari a 20/30.000 euro (da definire);
- la preventiva e necessaria approvazione del Rettore sulle attività per le quali si richiede l'utilizzo del marchio/logotipo è requisito essenziale per procedere alla sottoscrizione;
- la licenza dovrà avere luogo nel rispetto della tutela dell'immagine, del decoro e della reputazione dell'Università;
- l'Università dovrà essere sollevata da qualsivoglia responsabilità derivante dall'uso, proprio e/o improprio, del prodotto da pubblicizzare.

Nell'allegare lo schema di contratto di licenza di marchio/logotipo a titolo oneroso come parte integrante alla presente relazione, corre obbligo, altresì, sottolineare la necessità che, una volta approvato quale schema tipo, esso possa essere suscettibile di integrazioni e/o modifiche, pur compatibili con gli elementi essenziali del contratto sopra evidenziati, per adattare lo stesso a esigenze derivanti dalle singole fattispecie negoziali.

Infine, in ordine alle modalità di ripartizione del corrispettivo - attualmente non disciplinate dal Regolamento c/terzi - l'Ufficio propone la adozione di un sistema che preveda la seguente suddivisione: 50% a favore del Centro di Spesa sottoscrittore del contratto originario, 50% a favore del Bilancio Universitario della Sapienza. Qualora la proposta fosse accolta, occorrerà conformarvi l'attuale Regolamento c/terzi con l'opportuna modifica del caso.

Il Senato Accademico, nella seduta del 16.12.08, ha espresso parere favorevole in merito all'adozione dello schema contrattuale quale schema tipo e in merito ai criteri di determinazione del corrispettivo e di ripartizione dello stesso.

Allegato parte integrante:

1. schema contratto di licenza di marchio/logotipo a titolo oneroso.

Allegati in visione:

1. estratto del verbale della seduta del S.A. del 16.12.08;
2. Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
3. Protocollo per l'uso del marchio/logotipo del sistema di identità visiva della Sapienza.



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

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

DELIBERAZIONE N. 206/08

IL CONSIGLIO

- **Udita la relazione del Presidente;**
- **Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo;**
- **Visto il Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;**
- **Visto il Protocollo per l'uso del marchio/logotipo e del sistema di identità visiva della Sapienza;**
- **Rilevata la necessità di dotare la Sapienza di uno strumento contrattuale attraverso il quale regolare i rapporti con i terzi nei casi di utilizzo dei risultati della ricerca a fini pubblicitari/commerciali;**
- **Esaminato lo schema di contratto di licenza di marchio/logotipo a titolo oneroso;**
- **Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 16.12.08;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 20, maggioranza n. 11: a maggioranza con i n. 17 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Biffoni, Gentile, Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano, con il solo voto contrario del consigliere Sestili e con le n. 2 astensioni dei consiglieri Farinato e Vestroni**

DELIBERA

1) di approvare:

- a. **lo schema contrattuale di licenza del marchio/logotipo di Sapienza – Università di Roma e l'adozione dello stesso quale schema tipo di riferimento da integrare con una clausola che escluda la riconducibilità alla Sapienza di opinioni, espressioni o giudizi eccedenti i contenuti concordati per la campagna pubblicitaria;**
- b. **i criteri proposti dall'Ufficio per la determinazione del corrispettivo da richiedersi a fronte della licenza;**
- c. **le modalità di ripartizione del corrispettivo all'interno della Sapienza secondo la seguente suddivisione: 50% a favore del Centro di**



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Spesa sottoscrittore del contratto di ricerca originario, 50% a favore del Bilancio Universitario della Sapienza;

2) di dare mandato agli uffici competenti per materia, di porre in essere gli adempimenti necessari, finalizzati all'adozione dello schema contrattuale di cui in premessa e alla corretta gestione delle operazioni negoziali aventi ad oggetto il marchio/logotipo della Sapienza.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

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

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" con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, Partita IVA 02133771002, Codice Fiscale 80209930587, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof., di seguito denominata "Università".

-Licenziante-

E

la Società ".....", con sede in, Partita IVA....., Codice Fiscale..... in persona del, di seguito denominata "....."

-Licenziatario-

PREMESSO

- che "....." è una Società.....;
- che recentemente le Parti hanno sottoscritto un contratto di ricerca/collaborazione/prestazione professionale (All. 1), da considerarsi quale parte integrante del presente accordo, con la finalità di.....
- che da tale contratto sono derivati risultati significativi riferiti (descrivere i risultati) ;
- che la Società intende utilizzare tali risultati a fini commerciali e pubblicitari per il lancio e la promozione del prodotto X a cui i risultati di cui sopra si riferiscono;
- che l'Università è titolare del marchio/logotipo "Sapienza Università di Roma", depositato in data 22.09.2006 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Ministero delle Attività Produttive, con numero RM2006C005386;
- che il Licenziatario è interessato ad acquisire una licenza non esclusiva per l'utilizzo del marchio dell'Università per gli scopi commerciali di promozione pubblicità dei risultati sopra citati;
- 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 collaborazione tra l'Università, con i suoi Dipartimenti, e la Società e pertanto qualsivoglia atto proveniente da quest'ultima non è ascrivibile all'Università stessa;
- che la concessione in licenza di uso del marchio deve intendersi riferita sia all'uso del marchio-logotipo sia alla spendita del nome dell'Università.

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 che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché gli allegati;
- con il termine "attività pubblicitarie" si intende qualsiasi attività di diffusione del marchio mediante stampa, spot televisivi e radiofonici, internet, predisposizione di opuscoli informativi e quant'altro;

2) LICENZA

- Il marchio è concesso unicamente per la durata di anni uno, rinnovabile su esplicito accordo da sottoscrivere entro il termine di scadenza di cui sopra;
- la licenza oggetto del presente accordo deve intendersi come non esclusiva e a titolo oneroso, limitatamente conferita per le sole attività pubblicitarie dettagliatamente descritte e illustrate nell'allegato 2 facente parte integrante del presente contratto (Allegato 1);
- il Licenziatario, pertanto, si obbliga a corrispondere, entro 30 gg dalla sottoscrizione del presente atto, un corrispettivo pari a.....;
- il Licenziatario, altresì, si impegna e si obbliga a rispettare e garantire il divieto assoluto di sublicenza totale o parziale a terzi del marchio dell'Università;
- il Licenziatario dichiara di aver formalizzato richiesta di utilizzo del marchio (da intendersi anche quale utilizzo e spendita del solo nome dell'Università) per tali attività pubblicitarie, e che detta richiesta, soggetta all'approvazione del Rettore, in conformità a quanto previsto dal "Protocollo per l'uso del marchio/logotipo e del sistema di identità" dell'Università, dopo attenta valutazione sulla compatibilità del messaggio pubblicitario con le finalità istituzionali e con l'immagine e la buona reputazione dell'Università, è stata accordata;
- l'utilizzo del marchio e del logo dell'Università deve in ogni caso avvenire nel pieno rispetto del decoro dell'istituzione universitaria, tale da non ledere l'immagine e la reputazione della medesima.

3) TERMINE

Le Parti si impegnano a sottoscrivere il presente contratto entro il termine di..... successivi alla stipula del contratto di ricerca/collaborazione/sponsorizzazione.

4) GARANZIE E RESPONSABILITA'

Il Licenziante garantisce:

- di essere l'esclusivo proprietario e titolare del marchio;
- di fornire al Licenziatario tutta la documentazione e la strumentazione necessaria all'uso e all'applicazione grafica del marchio licenziato.

Il Licenziatario si obbliga:

- a che l'uso del marchio dell'Università non leda l'immagine, il decoro e la reputazione dell'Università 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 l'Università da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dall'utilizzo del marchio dell'Università, non potendo e non dovendo l'Università essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto del marchio dell'Università e/o del marchio della Società:
- a garantire e tenere manlevata e indenne l'Università 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 la spendita del nome e del marchio/logotipo della Sapienza in forza del presente contratto, non potendo e non dovendo l'Università 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.

5) RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto prevede che il Licenziatario cessi con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del marchio e/o logotipo dell'Università nelle seguenti ipotesi:

- scadenza del termine di cui all'art.2, co. I;
- 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 diritto di restituzione di somme già pagate ovvero indennizzi o risarcimenti 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) FORO COMPETENTE

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

7) DICHIARAZIONI FINALI

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

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

7.3) 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.

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

7.4) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, 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 "....."

.....