



23 OTT. 2012

Nell'anno **duemiladodici**, addì **23 ottobre** alle ore **15.55**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0062339 del 18.10.2012, 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. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 16.15), dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.00), sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

**E' assente giustificata:** dott.ssa Francesca Pasinelli.

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. 248/12  
Brevetti  
1311

de



**BREVETTO IT 1333990: CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA ALLO SPIN OFF DELLA SAPIENZA "3 Fase Srl".**

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

23 OTT. 2012

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

L'Università è titolare del brevetto italiano IT 1333990 concesso dal Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 17.05.06 dal titolo "Procedimento per la determinazione della portata di miscele fluide Multifase", la cui domanda di deposito è avvenuta il 07.06.02 (priorità RM2002A00318) – inventori Claudio Alimonti, Ugo Bilardo.

Si ricorda che questo Consesso con delibera N.65/11 del 15.03.11 ha approvato la proposta di Spin Off denominata "3Fase S.r.l." – primo proponente: Prof. Claudio Alimonti- costituita per atto di notaio in data 13.05.11.

L'attività principale di "3 Fase Srl" consiste nella realizzazione di sistemi di misura della portata volumetrica di miscele di idrocarburi in impianti di produzione nel settore petrolifero, basandosi sui principi e le tecnologie sviluppati dallo stesso Prof. Alimonti in qualità di co-inventore del brevetto in oggetto.

Lo Spin Off "3 Fase S.r.l." ha inoltrato richiesta di concessione di licenza del brevetto in oggetto, in base a quanto previsto dall'art. 5 comma iii) del Regolamento Spin Off di Ateneo.

Si rammenta infatti che, suddetto articolo prevede l'impegno da parte di Sapienza di concedere, inizialmente senza corrispettivi monetari, una licenza di brevetto esclusiva allo Spin Off, con oneri brevettuali a carico dello stesso e con la definizione di un sistema di royalties sui profitti futuri.

Il Contratto di Licenza qui presentato segue tale impostazione, di seguito si descrivono sinteticamente le principali condizioni:

- la concessione in licenza esclusiva dei diritti di sfruttamento del brevetto;
- l'accollo dei costi di mantenimento del brevetto da parte di "3 Fase Srl"
- royalties pari al 5% del fatturato lordo generato da "3 Fase Srl" sulle vendite derivanti dallo sfruttamento del brevetto;
- compensi derivanti da eventuali sub-licenze pari al 30% di tutte le royalties incassate da "3 Fase Srl".

Su tale Contratto di Licenza la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta dell'15.06.2012, ha espresso il proprio parere favorevole.

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:**

- Contratto di Licenza tra Sapienza e lo Spin Off "3 Fase Srl";
- Verbale della Commissione Tecnica Brevetti del 15.06.12;
- Regolamento Spin Off della Sapienza;

**ALLEGATI IN VISIONE:**

- Estratto delibera n. 65/11 del 15.03.11 del C.d.A.

UFFICIO VAL. R.S. E INNOVAZIONE  
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off

Il Responsabile

(dott. Daniele ACCIOMI)

RIP. V - SETT. III

PERVENUTO IL

18 OTT. 2012



..... OMISSIS .....

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

23 OTT. 2012

**DELIBERAZIONE N. 248/12**

**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;**
- **Visto il brevetto IT 1333990 del 17.05.06 (priorità n. RM2002A00318 del 07.06.02) dal titolo "Procedimento per la determinazione della portata di miscele fluide Multifase", – inventori: Claudio Alimonti, Ugo Bilardo- di titolarità al 100% di Sapienza;**
- **Considerata la proposta avanzata dallo Spin Off "3 Fase Srl" volta all'acquisizione dei diritti di utilizzo della proprietà intellettuale inerenti la domanda di brevetto in parola, in base a quanto previsto dall'Art. 5 comma iii) del Regolamento Spin Off di Sapienza;**
- **Esaminata la bozza di Contratto di Licenza, concordata con lo Spin Off "3 Fase Srl" 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 15.6.12;**
- **Presenti e votanti n. 20: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Mussino, Saponara, Sobrero, De Nigris Urbani, Lucchetti, Maniglio, Rizzo, Romano e Senatore**

**DELIBERA**

- **di approvare il testo del Contratto di Licenza concordato con lo Spin off "3 Fase Srl" avente ad oggetto lo sfruttamento dei diritti derivanti dal brevetto IT 1333990 del 17.05.06 dal titolo "Procedimento per la determinazione della portata di miscele fluide Multifase";**
- **di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del suddetto Contratto di Licenza di brevetto in premessa dando mandato alle stesso di apportare, ove necessario, modifiche tecniche e non sostanziali.**



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

23 OTT. 2012

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

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

**IL PRESIDENTE**  
**Luigi Frati**

..... OMISSIS .....

## CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nella persona del Rettore e legale rappresentante dell'Università stessa Prof. Luigi Frati, con sede a Roma in P.le Aldo Moro n. 5 – 00185 Roma, CF 80209930587 / Partita IVA 01233771002, di seguito denominata "Università",

- licenziante -

**E**

La Società di *spin-off* denominata "3 FASE" S.r.l. – nella persona del suo legale rappresentante Prof. Claudio Alimonti - con sede a Roma, in Via Nomentana n.256. – C.A.P. 00100 – CF/PI 11460671008, iscritta al Registro delle imprese .....C.C.I.A.A. di Roma, costituita per atto di Notaio Dott.ssa Mariagrazia Russo del 13 Maggio 2011, racc. n. 4.443, rep. n. 11681, di seguito denominata "Spin-off",

- licenziatario -

### PREMESSO

- che l'Università è titolare del brevetto n IT 1333990 (priorità RM2002A00318) concesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in data 17.05.2006 dal titolo "Procedimento per la determinazione della portata di miscele fluide Multifase" – inventori: Claudio Alimonti, Ugo Bilardo;
- che "3Fase s.r.l." è una Società di Spin off dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e ha per oggetto la realizzazione di soluzioni e di misura alternative (e relativi servizi di assistenza al cliente) nel settore OIL GAS.;
- che "3Fase S.r.l. è interessata ad acquisire licenza esclusiva per lo sfruttamento commerciale dell'oggetto delle suindicate domande di brevetto;
- che, ai sensi del Regolamento Spin off dell'Università emanato con D.R. n. 429 del 28.9.06 quest'ultima si impegna a concedere ai propri Spin off licenza esclusiva del/dei propri brevetti nei termini ed alle condizioni stabilite dal Regolamento medesimo;

**tutto ciò premesso e considerato tra le parti,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## **1) PREMESSE**

Le premesse 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) OGGETTO DEL CONTRATTO**

### **3.1) LICENZA**

#### **3.1.1) 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 il diritto di licenza esclusiva italiana per lo sfruttamento dell'invenzione di cui al brevetto:

1. n IT 1333990 (priorità RM2002A00318) concesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in data 17.05.2006 dal titolo "Procedimento per la determinazione della portata di miscele fluide Multifase" – inventori: Claudio Alimonti, Ugo Bilardo, consentendo alla medesima di produrre e commercializzare l'invenzione, dietro corrispettivo, così come determinato al punto 3.1.3.

#### **3.1.2) Esclusività - facoltà di sublicenza**

La licenza oggetto del presente accordo comprende la facoltà di utilizzare la tecnologia e le applicazioni a questa connesse.

Nell'ambito sopra delineato la licenza ha carattere esclusivo ed è concessa in Italia

La licenza comprende altresì la facoltà del licenziatario di concedere sublicenze, previa informativa nei confronti dell'Università.

#### **3.1.3) Corrispettivi - Royalties**

Il Licenziatario si impegna a corrispondere all'Università:

- royalties pari al 5% più IVA del fatturato annuo lordo generato dalla vendita dei beni realizzati con le procedure garantite dal brevetto.

- royalties in misura pari al 30% 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.

#### **3.1.4) Pagamento**

Il pagamento delle royalties, di cui alla Lettera A e Lettera B del punto precedente 3.3, dovrà essere effettuato annualmente, entro il 30 marzo dell'anno solare successivo.

La minaccia o l'inizio di azioni di contraffazione attiva o passiva con riguardo al brevetto non costituirà motivo illegittimo di sospensione dell'obbligo di corresponsione dei pagamenti.

Sull'ammontare dei pagamenti maturati e non corrisposti al Licenziante decorreranno interessi pari al 10% su base annua composta 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 sul c.c. n. 7978 intestato all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", presso la Banca di Roma (Agenzia n. 153) - CODICE IBAN . T71I0200805227000400014148

#### **3.1.5) Report**

Il Licenziatario redigerà un rapporto scritto iniziale dopo un anno dall'immissione sul mercato del processo brevettato oggetto della licenza e, successivamente, ogni sei mesi.

Il citato rapporto, trascorso il primo anno, dovrà essere inviato al Licenziante entro trenta (30) giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare (30 giugno e 31 dicembre), contestualmente al pagamento delle royalties.

Il rapporto dovrà indicare la quantità e la descrizione delle vendite lorde. L'Università si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, previo congruo preavviso per iscritto, di effettuare controlli presso il Licenziatario per l'accertamento della correttezza contabile, anche con proprio personale.

#### **3.1.6) 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.

#### **3.1.7) Utilizzo istituzionale**

L'Università potrà in ogni caso utilizzare la tecnologia oggetto della domanda di brevetto ai fini istituzionali di ricerca, didattica e sperimentazione, escludendosi espressamente la facoltà di sottoscrivere da parte dell'Università qualsivoglia accordo di partnership di qualsiasi tipologia con Enti non appartenenti al sistema Universitario, che preveda l'utilizzo dell'invenzione brevettata, o di una sua componente avente carattere di novità.

#### **4) ESTENSIONE E MANTENIMENTO DELLA DOMANDA DI BREVETTO**

4.1.) Le decisioni in merito all'estensione, prosecuzione e mantenimento della domanda di brevetto vengono adottate dall'Università 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 del brevetto, dalla data di sottoscrizione del presente contratto, provvedendo direttamente al loro pagamento nei confronti del mandatario brevettuale, scelto dalle Parti di comune accordo, dietro presentazione di fattura.

#### **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 3.1.3, 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**

Il Licenziante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in caso di uscita dalla Compagine Sociale dello Spin Off 3Fase s.r.l.

In tal caso il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Licenziatario della lettera Raccomandata A/R comprovante tale volontà.

#### **8) ONERI E SPESE**

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

#### **9) FORO COMPETENTE**

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

#### **10) DICHIARAZIONI FINALI**

**10.1)** 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.

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

**10.3)** 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.

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

Roma li

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

**IL RETTORE**

Per la Società SPIN OFF  
"3 Fase" S.r.l.

**Il legale rappresentante**

## IL RETTORE

**VISTA** la Legge 9.5.1989 n. 168;

**VISTI** il D.Lgs. 27.7.1999, n. 297 e il relativo D.M. 8.8.2000, n. 593;

**VISTO** lo Statuto dell'Università "La Sapienza" di Roma;

**VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università "La Sapienza" di Roma;

**VISTA** la delibera di approvazione del presente regolamento assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.6.2006;

**VISTO** il parere favorevole acquisito a riguardo dal Senato Accademico nella seduta del 25.7.2006;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Sindaci nella seduta del 25.7.2006;

## DECRETA

l'emanazione del **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN OFF E LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALLE ATTIVITA' DELLO STESSO** dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di cui in appresso.

## TITOLO I

### ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

- i) L'Università degli studi di Roma "La Sapienza", di seguito indicata come "La Sapienza", in conformità ai principi generali di cui al Titolo I del proprio Statuto di autonomia e in coerenza con le altre iniziative avviate per la valorizzazione della ricerca scientifica e dell'innovazione, favorisce la costituzione di società di capitali aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca universitaria e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
- ii) Il presente regolamento disciplina le società, per azioni o a responsabilità limitata, costituite dai soggetti di cui all'art. 2 per le finalità di cui al precedente capoverso, alla cui costituzione "La Sapienza" concorre in qualità di socio, secondo modalità e termini di seguito indicati. Tali società sono definite "spin off universitari".
- iii) Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le società partecipate da personale universitario per le medesime finalità, ma di cui "La Sapienza" non detiene partecipazioni azionarie. Tali società sono definite "spin off esterni".

## TITOLO II

### ARTICOLO 2 SOCI PROPONENTI E ALTRI PARTECIPANTI A "SPIN OFF UNIVERSITARI"

- i) La costituzione di uno spin off universitario può essere proposta esclusivamente da uno o più professori e/o ricercatori, ovvero da dipendenti appartenenti al

- ruolo del personale tecnico amministrativo de "La Sapienza".
- ii) Oltre ai soci proponenti, possono acquisire la qualità di soci e/o di titolari di strumenti finanziari partecipativi dello spin off i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato e altre ad esse assimilabili e/o collegabili, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato, i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca.
  - iii) Possono, altresì, partecipare in qualità di soci e/o di titolari di strumenti finanziari partecipativi dello spin off, altri soggetti fisici e giuridici tra cui, a titolo esemplificativo, enti di ricerca, società di assicurazione, banche e intermediari finanziari, imprese e consorzi di imprese, enti pubblici, nel rispetto dei modi e dei termini di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 11, comma 3 del D.M. 8/8/2000, n. 593.

### **ARTICOLO 3 PARTECIPAZIONE DE "LA SAPIENZA"**

- i) La partecipazione de "La Sapienza" alla costituzione degli spin off di cui al precedente articolo 1.ii), non potrà superare il 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza", sentito il Comitato Spin Off (di seguito indicato come CSO) di cui al successivo articolo 10, disponga diversamente in considerazione di particolari motivi di convenienza o opportunità. Il conferimento, pertanto, non potrà avere per oggetto beni inventariati de "La Sapienza".
- ii) E' condizione essenziale per la partecipazione de "La Sapienza" che lo spin off da essa partecipato non svolga attività in concorrenza con quelle di ricerca e/o di consulenza prestate dall'Università medesima ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni per conto di terzi.
- iii) Lo statuto dello spin off dovrà prevedere, tra l'altro, che:
  - a. in caso di trasferimento delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin off, ivi compresa "La Sapienza", un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e secondo i criteri indicati al successivo comma iv, lettera c);
  - b. lo spin off sia amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri e sia riservata a "La Sapienza" la nomina di un amministratore;
  - c. in caso di nomina del Collegio Sindacale sia riservata a "La Sapienza" la nomina di un sindaco effettivo;
  - d. i soci abbiano diritto di recesso in caso di dissenso su alcuna delle deliberazioni di cui al successivo comma iv, lettera c);
- iv) I soci dello spin off dovranno accettare la sottoscrizione di patti parasociali di durata non superiore a 5 anni, in cui sia previsto che:
  - a. debbano essere approvate preventivamente da "La Sapienza" le deliberazioni riguardanti: (i) variazioni del capitale sociale; (ii) modifiche dell'oggetto sociale; (iii) proroga del termine; (iv) modifica delle regole di circolazione delle azioni;
  - b. la partecipazione de "La Sapienza", senza alcun limite per ciò che riguarda il diritto di voto, sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
  - c. sia riconosciuto a "La Sapienza" un diritto di opzione di vendita della propria quota di partecipazione agli altri soci, in proporzione dei rispettivi apporti.

- L'opzione potrà essere esercitata a seguito di deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" medesima. Il prezzo di vendita sarà calcolato, tenendo conto del maggior valore tra quello nominale e quello determinato, in base al valore dell'attivo netto dello spin off alla data dell'esercizio dell'opzione, da un esperto indipendente nominato di comune accordo fra le parti;
- d. la remunerazione, il corrispettivo o compenso accordato per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio o da soggetto ad esso collegato a favore dello spin off non possa in nessun caso eccedere i valori ordinari di mercato in situazioni analoghe;
  - e. vengano fornite a "La Sapienza" annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio, informazioni dettagliate sulle attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale dipendente;
  - f. lo spin off possa esercitare il diritto di opzione di cui all'articolo 64, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs.30/2005) previa espressa autorizzazione dell'Università.

#### **ARTICOLO 4**

##### **USO DEL MARCHIO**

- i) Agli spin off universitari de "La Sapienza" è concesso, tramite apposito contratto di licenza a titolo gratuito, l'utilizzo del marchio dell'Università nelle categorie merceologiche per le quali è stata richiesta la registrazione.
- ii) Il contratto di licenza prevederà, tra l'altro, che lo spin off licenziatario garantisca e tenga manlevata e indenne "La Sapienza" da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del segno, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della licenza.
- iii) Qualora "La Sapienza" decida di uscire dalla compagine sociale dello spin off, cesserà di avere effetto il contratto di cui al precedente punto i) e la società non potrà più utilizzare il marchio dell'Università.

#### **ARTICOLO 5**

##### **PERMANENZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'**

- i) I rapporti tra "La Sapienza" e spin off saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'eventuale utilizzo di spazi, attrezzature e personale universitari, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico.
- ii) Nel caso di spin off ospitati all'interno delle strutture dei Centri di Spesa de "La Sapienza", la loro permanenza non potrà eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere espressamente prorogato per una sola volta e per un periodo di eguale durata, qualora ricorrano particolari ragioni di convenienza o opportunità, e fatta salva l'eventuale rinegoziazione della convenzione di cui al punto precedente.
- iii) In caso di spin off costituiti per lo sviluppo di tecnologie protette da brevetto de "La Sapienza" quest'ultima dovrà concedere alle neo-società tramite apposito contratto di licenza esclusiva il/i brevetto/i detenuti: la concessione iniziale sarà gratuita, gli oneri brevettuali saranno a carico della società licenziataria, la partecipazione agli utili e/o la quantificazione delle royalties verranno definite di volta in volta secondo il caso specifico.

#### **ARTICOLO 6**

##### **PROCEDURA DI COSTITUZIONE DELLO SPIN OFF**

- i) I soggetti proponenti, come individuati all'art.2, presentano il progetto di spin off universitario alla preventiva approvazione del Centro di Spesa di afferenza che dovrà esprimersi in merito all'eventuale richiesta di ospitalità iniziale della sede, all'assenza di conflitto di interessi nei confronti delle attività istituzionali condotte presso il Centro stesso, agli oneri derivanti dall'obbligo di compartecipazione di cui al successivo punto iv), nonché alle dovute autorizzazioni del caso.
- ii) La proposta dovrà essere corredata di:
  - a. progetto tecnico-economico descrittivo della costituenda società;
  - b. piano finanziario;
  - c. descrizione del mercato di riferimento;
  - d. descrizione dei ruoli e delle mansioni dei proponenti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off;
  - e. modalità di partecipazione al capitale e definizione della quota di partecipazione richiesta a "La Sapienza", da definirsi in misura non superiore al 10% del capitale;
  - f. dichiarazione dei soggetti promotori relativa al tipo di rapporto di lavoro che intendono instaurare con lo spin off, corredata da eventuale richiesta di autorizzazione a modificare, ove necessario, il proprio rapporto di lavoro con l'Università.
- iii) La proposta di cui sopra sarà sottoposta all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" che, previo parere favorevole del CSO, e del Collegio Sindacale, autorizzerà la costituzione dello spin off e nominerà il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
- iv) Gli oneri derivanti dalla partecipazione al capitale sociale della società dovranno gravare:
  - o in misura percentuale pari a 1/3 sul Bilancio Universitario;
  - o in misura percentuale pari a 2/3 sul bilancio del Centro di Spesa di afferenza dei proponenti;
  - o eccezionalmente, e solo in casi in cui sia riconosciuto l'interesse generale de "La Sapienza", integralmente sul Bilancio Universitario.La stessa proporzione di cui sopra verrà considerata per il riparto degli utili e dei proventi derivanti da tale partecipazione.
- v) Al consigliere di nomina universitaria, ferme restando le responsabilità di natura civile penale e amministrativa stabilite dalle norme sul diritto societario, è fatto obbligo di riferire per iscritto agli uffici dell'Amministrazione Centrale competenti, i quali provvederanno ad informare tempestivamente gli organi di governo dell'Ateneo nei seguenti casi:
  - o sempre, in occasione delle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in occasione delle deliberazioni riguardanti fatti gestionali rilevanti e/o fatti inerenti la straordinaria amministrazione della società di spin off;
  - o ogni qualvolta situazioni particolari lo rendano opportuno.

#### **ARTICOLO 7**

#### **CONFLITTI DI INTERESSE FRA SPIN OFF UNIVERSITARI E "LA SAPIENZA"**

- i) Il responsabile del Centro di Spesa cui afferisce ciascun socio deve presentare apposita dichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interessi fra l'oggetto dell'attività dello spin off e l'attività propria del Centro di Spesa medesimo.

- ii) La suddetta dichiarazione costituisce elemento indispensabile affinché la documentazione possa essere presa in esame dal CSO.

#### **ARTICOLO 8**

##### **PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLE ATTIVITA' DEGLI SPIN OFF UNIVERSITARI**

- i) I proponenti di cui all'art. 2 del presente regolamento che intendano partecipare al capitale sociale di uno spin off universitario devono impegnarsi a non cedere a terzi la propria partecipazione prima di tre anni dalla costituzione, a garanzia della buona riuscita dell'iniziativa e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- ii) I professori e/o ricercatori di ruolo operanti in uno spin off universitario sono posti a tempo definito qualora l'attività abbia carattere continuativo e non occasionale. La consulenza occasionale è autorizzata nel rispetto dei regolamenti in vigore presso "La Sapienza".
- iii) I professori e/o ricercatori a tempo pieno soci dello spin off non possono assumere la carica di Presidente o Amministratore Delegato con poteri di gestione, né possono assumere la carica di consigliere di amministrazione con deleghe operative.
- iv) Il Responsabile del Centro di Spesa di afferenza vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento che disciplinano la partecipazione del personale dell'Università agli spin off e garantisce che non insorgano situazioni di conflitto rispetto alle attività rese a livello istituzionale.
- v) E' fatto espresso divieto agli spin off universitari, e ai professori e/o ricercatori ad essi partecipanti, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolta da "La Sapienza" a favore di enti pubblici o privati.
- vi) I professori e/o ricercatori a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin off, intendano aderire allo stesso, in qualità di socio o ad altro titolo, mediante l'apporto di opere o servizi, devono chiedere l'autorizzazione secondo le procedure in vigore all'interno dell'Università. Il rilascio di tale autorizzazione consente di estendere al soggetto interessato le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.
- vii) Il personale tecnico amministrativo dell'Università può svolgere a favore di spin off universitari attività non retribuita o retribuita, purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, su parere conforme del Responsabile della struttura organizzativa di appartenenza.
- viii) Il personale dipendente di cui al presente regolamento può entrare a fare parte del consiglio di amministrazione dello spin off proposto e/o prestare a favore dello stesso la propria attività retribuita (purché non di lavoro subordinato) a condizione che lo svolgimento di detta attività non osti con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca.
- ix) I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita e non retribuita, previo parere del tutor ed espressa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza per i primi, del Collegio dei Docenti del Dottorato per i secondi.
- x) I professori e/o ricercatori a tempo pieno e il personale tecnico amministrativo che partecipi a qualunque titolo allo spin off devono comunicare a "La Sapienza", al termine di ciascun esercizio sociale, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dagli stessi.

## **ARTICOLO 9**

### **PROPRIETA' INTELLETTUALE**

- i) La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca, conseguiti nel corso delle attività svolte dagli spin off universitari, è di questi ultimi, ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2, del Codice della Proprietà Industriale.
- ii) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 68 del Codice della Proprietà Industriale, "La Sapienza" avrà diritto ad una licenza gratuita per l'utilizzo dei risultati di cui al punto i) per fini esclusivamente istituzionali, di ricerca e di didattica.
- iii) Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo de "La Sapienza", ancorché possano interessare il campo di attività dello spin off, si applicano le disposizioni previste dal vigente Regolamento brevetti dell'Università.

## **ARTICOLO 10**

### **COMITATO SPIN OFF**

- i) E' costituito, con decreto del Rettore, il Comitato Spin Off de "La Sapienza" (CSO). Il Comitato è un organo tecnico consultivo de "La Sapienza", composto di cinque membri scelti tra docenti esperti in materie economico-gestionali, finanziarie e giuridiche, di cui uno con funzioni di Presidente. I componenti del Comitato Spin Off durano in carica tre anni e sono confermabili nell'incarico per non più di una volta. Alle riunioni del Comitato prendono parte, senza diritto di voto, il Prorettore con delega alla Ricerca, sviluppo e rapporti con il mondo produttivo e il Presidente della Commissione innovazione della ricerca e delle tecnologie. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse fattispecie sottoposte alla sua valutazione, il Comitato può essere, di volta in volta, integrato da valutatori dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare di riferimento della proposta di spin off.
- ii) Le proposte di spin off vengono valutate dal CSO sulla base dei seguenti elementi:
  - a. idea aziendale e carattere innovativo dell'iniziativa;
  - b. qualità tecnologiche e scientifiche dell'iniziativa;
  - c. compagine sociale e capitale sociale;
  - d. ruolo del soggetto proponente;
  - e. sostegno richiesto a "La Sapienza";
  - f. prospettive economiche e di mercato dell'iniziativa;
  - g. piano di sviluppo industriale dell'iniziativa e benefici attesi;
  - h. piano finanziario della nuova società;
  - i. assenza di conflitti con le attività condotte dalle strutture di afferenza dei proponenti.
- iii) Rientrano tra i compiti del Comitato Spin Off la promozione ed il monitoraggio delle attività di Spin-off e la valutazione delle proposte di nuove iniziative.
- iv) L'attività di monitoraggio si concretizza con la redazione di una relazione annuale sullo stato degli spin off universitari costituiti da sottoporre al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo, sulla base di tale relazione, può disporre interventi correttivi, revocare autorizzazioni concesse o risolvere convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con i suddetti spin off universitari.
- v) Il CSO si riunisce periodicamente, e in ogni caso almeno ogni semestre, con la Commissione Tecnica Brevetti, per la trattazione di tematiche comuni e per la

programmazione delle rispettive attività sulla base delle linee di indirizzo politico definite dagli organi di governo de "La Sapienza".

### **TITOLO III**

#### **ARTICOLO 11**

##### **SPIN OFF ESTERNI**

- i) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle società costituite o comunque partecipate dai professori e/o ricercatori dipendenti dell'Università, di cui "La Sapienza" non detenga partecipazioni azionarie. Per la disciplina delle stesse si fa rinvio alla normativa di riferimento vigente, interna ed esterna, nonché al sistema autorizzatorio prescritto in ragione del ruolo e dello status giuridico del personale dipendente dell'Università.
- ii) In siffatti casi, è fatto obbligo al professore e/o ricercatore universitario rispettare il regolare e diligente svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.
- iii) E' fatto, infine, obbligo al personale universitario che partecipi alla costituzione di un spin off esterno dare comunicazione all'ufficio entro 30 giorni dalla costituzione dello stesso, fornendo indicazioni precise in ordine a: oggetto sociale, sede, capitale sociale, personale dipendente partecipante e ruoli da questi rivestiti all'interno della neo società.

### **TITOLO IV**

#### **ARTICOLO 12**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

- i) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.
- ii) Le modifiche che si ritenesse di apportare al presente regolamento saranno adottate con la stessa procedura prevista per la sua emanazione.
- iii) Tutti i riferimenti normativi presenti nel regolamento si intendono automaticamente modificati in caso di modificazione alle norme stesse apportate dal legislatore nazionale.

Roma, 28.09.2006

**F.TO**  
**IL RETTORE**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

*Estratto del*  
**VERBALE DELLA**  
**COMMISSIONE TECNICA BREVETTI**  
**15 giugno 2012**

Il giorno 15 giugno 2012 alle ore 12.00 nella Sala Commissioni del palazzo del Rettorato, è convocata la riunione della Commissione Tecnica Brevetti per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Esame e valutazione delle seguenti domande di brevetto:
  - 2.1 Nuova proposta di invenzione brevettabile – dott. Carducci
  - 2.2 Nuova proposta di invenzione brevettabile – prof.ssa Vallone
  - 2.3 Nuova proposta di invenzione brevettabile – prof. Faccini
  - 2.4 Nuova proposta di invenzione brevettabile – prof.ssa Trettel
  - 2.5 RM2010A000015 - prof.ssa Chessa – fase nazionalizzazione PCT
  - 2.6 RM2011A000401 - prof. Carcaterra – fase estensione internazionale
  - 2.7 RM2011A000500 - prof. Pierelli – fase estensione internazionale
  - 2.8 RM2010A000082 - prof. Pani – fase nazionalizzazione PCT
  - 2.9 RM2007A000475 - prof. Belfiore – fase regionalizzazione europea
3. Trasferimento tecnologico
  - 3.1 Brevetto "Multipotent stem cells from the extrahepatic biliary tree and methods of isolating same", inventori Proff.ri Gaudio, Alvaro e altri: Contratto di Licenza a Vesta Therapeutics
  - 3.2 Brevetto "Procedimento per la determinazione della portata di miscele fluide multifase", inventori Proff.ri Alimonti, Bilardo: Contratto di Licenza allo Spin Off "3 FASE srl" primo proponente Prof. Alimonti
  - 3.3 Brevetto "Tranylcyromine derivative useful as inhibitors of histone demethylases LSD1 and LSD2" Inventori Prof. MAI e altri: Contratto di Licenza IEO-Istituto Europeo di Oncologia
4. Varie ed eventuali
  - 4.1 RM2011A000417 - Prof.ssa Passarelli – fase estensione internazionale
  - 4.2 RM2011A000440 - Prof. Bruzzese – fase estensione internazionale
  - 4.3 RM2011A000441 - Prof. Bruzzese – fase estensione internazionale

Sono presenti per la Commissione: proff. Misiti (Presidente), Carlucci Aiello, Santoni, Carcaterra, Siani.

Assume le funzioni di segretaria la dott.ssa Roberta Vincenzoni.

... *omissis* ...

**3.2 Brevetto "Procedimento per la determinazione della portata di miscele fluide multifase", inventori Proff.ri Alimonti, Bilardo: Contratto di Licenza allo Spin Off "3 FASE srl" primo proponente Prof. Alimonti**

In data è stata depositata una domanda di brevetto RM2002A000318 dal titolo "Procedimento per la determinazione della portata di miscele fluide Multifase" inventori proff. Alimonti e Bilardo e convalidata con la concessione del brevetto in data 17.5.2006 n. IT1333990. Il prof. Alimonti è legale rappresentante di uno Spin-off universitario denominato "3Fase" e che ai sensi del Regolamento Spin



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

off della Sapienza chiede che gli venga concessa la licenza del brevetto in argomento di cui è inventore e il cui campo di applicazione rientra nell'*asset* della Società "3Fase".

Si sottopone alla presente Commissione l'approvazione del contratto di licenza esclusiva per lo sfruttamento commerciale del brevetto de quo.

La Commissione, viste la carte in proprio possesso, udita la relazione del dott. Riccioni, responsabile del Settore Trasferimento tecnologico e spin-off, considerato che è il presente contratto risponde allo schema contrattuale in specie approvato dagli organi dell'Ateneo, esprime unanime, il proprio parere favorevole in merito alla sottoscrizione del contratto di licenza del brevetto IT1333990 e alla relativa offerta economica.

Letto ed approvato seduta stante.

...omissis...

Il Presidente  
(prof. Domenico Misiti)



Il Segretario  
(dott.ssa Roberta Vincenzoni)