

Seduta del

1 9 NOV. 2013

Nell'anno duemilatredici, addì 19 novembre alle ore 15.55, presso il Salone di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0067046 del 14.11.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

U IN 1 U U I U	*** *** *** ***	0	M	ı	S	S	1	S					
-----------------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore vicario, prof. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, Sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste per il Collegio dei Revisori Conti: dott. Massimiliano Atelli.

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

.............. OMISSIS

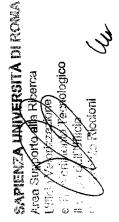
D.277/13 BREVETTI 13.1



Seduta del

1 9 NOV. 2013

Some Supports alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssg Aktonella Carmilsa



SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA ASUR - Ufficio (Alopizzazione e Trasferimento Replogico Il Capo del Sattire Nast. Tecnologico Sandro Zicari BREVETTI IT 1333549, EP1501931, EP2151497 E DOMANDE DI BREVETTO EP10723982, US13/322,023: CONTRATTO DI LICENZA CON L'ASSOCIAZIONE PARENT PROJECT ONLUS.

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

L'Università è titolare delle seguenti proprietà intellettuali:

- 1) Brevetti:
 - a) n. IT1333549 (priorità italiana RM2002A000253 dell'08.05.02) del 04.05.06 "Molecole chimeriche di snRNA con sequenze antisenso per le giunzioni di splicing del gene della distrofina e applicazioni terapeutiche" brevetto n. EP1501931 rilasciato e validato in AT, BE, CH/LI, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, SL, TK, IT inventori: Irene Bozzoni, Fernanda Gabriella De Angelis;
 - b) divisionale n. EP2151497 del 10.02.10.
- domanda di brevetto dal titolo "MiR-31 in Duchenne muscolar dystrophy therapy" regionalizzato in Europa n. EP10723982.4 e in USA 13/322,023 inventori: Irene Bozzoni, Julie Martone, Davide Cacchiarelli, Erika Girardi.

A tal proposito si rammenta che:

- i brevetti di cui al punto 1 sono già stati oggetto di un contratto di licenza stipulato con la società A.M.T. (Amsterdam Molecular Therapeutic) nel corso del 2008 (delibera C.d.A. del 15.07.08) legittimamente rescisso, con nota del 05.05.12, per sopravvenuto disinteresse allo sviluppo della tecnologia, producendo, fino a quel momento introiti a favore dell'Università per complessivi € 660.000,00 (€300.000,00 per la concessione di diritti di proprietà intellettuale e €360.000,00 per il finanziamento della sottostante attività di ricerca;
- per quanto riguarda la domanda di brevetto di cui al punto 2 la Commissione Tecnica Brevetti a fronte di riscontrata assenza di interessi industriali ha ritenuto esaurite le attività di trasferimento tecnologico.

La medesima Commissione, infatti, nella seduta del 25.10.12, si era già orientata per l'abbandono delle proprietà intellettuali sopra descritte, riservandosi di formalizzare un parere definitivo in tal senso in prossimità delle scadenze di pagamento relative al mantenimento delle medesime.

Successivamente la prof.ssa Irene Bozzoni, prima inventrice dei brevetti sopra citati, si è fatta portavoce della manifestazione di interesse pervenuta da parte dell'Associazione "Parent Project Onlus" (di seguito P.P.O.), formalizzata con nota dell'11 aprile u.s. Tale organizzazione, con la quale la medesima professoressa collabora da anni, riunisce i genitori dei bambini affetti da Distrofia Muscolare di Duchenne promuovendo le ricerche scientifiche su tale patologia.

La P.P.O., considerando l'acquisizione dei brevetti in oggetto un'importante opportunità per creare massa critica di competenze relative alla



1 9 NOV 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Area Supporto alla Ricerca Il Direttore Dott. SSE Antonella Cemmisa

ROMA
SAPIENZA UNIV
Area Supporto alla P
II Direttor
Dott.sse Antonella C





SAPIÉNZA UNIVERSITA DI ROMA SUR - Univer (Morizzazione Trasfermanta l'ecnologico Cepo del Selutre Trasf. Tecnologico sandro Zicari cura della malattia in questione, ha proposto a Sapienza la conclusione di un contratto di licenza.

In riferimento a tale prospettiva ed in considerazione di quanto detto sopra, la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta del 05.03.13, ha espresso il proprio parere favorevole all'operazione ritenendola tra l'altro di "alto valore etico", dando mandato all'Ufficio di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al buon esito di tale iniziativa.

Tale proposta si è concretizzata nella definizione di una bozza di contratto di licenza che si sottopone all'approvazione di questo Consesso e di cui si riportano di seguito le principali condizioni:

- concessione a P.P.O. delle proprietà intellettuali succitate in regime di licenza esclusiva con possibilità di sub licenza;
- accollo da parte di P.P.O. di tutti costi brevettuali che comprendono ogni tassa ufficiale, gli onorari dei consulenti di proprietà intellettuale e qualsiasi altro costo o spesa associata al mantenimento dei brevetti medesimi e il deposito di ulteriori rivendicazioni ed estensioni territoriali;
- corresponsione a favore di Sapienza di royalty pari al 5% di tutti gli introiti che P.P.O. riceverà dallo sfruttamento diretto o indiretto dei brevetti.

Si sottopone alla approvazione di questo Consesso la versione in lingua inglese del contratto in oggetto, frutto di apposita traduzione letterale effettuata da un consulente incaricato da P.P.O., evidenziando che l'art. 8.7 dello stesso, prevede che, in caso di eventuali discrepanze interpretative fra la versione inglese e quella in lingua italiana, prevarrà quanto stabilito nel testo del contratto redatto in lingua inglese.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Bozza del contratto di licenza tra Sapienza e Parent Project Onlus versione inglese;
- Bozza del contratto di licenza tra Sapienza e Parent Project Onlus versione italiana.

ALLEGATI IN VISIONE:

- Nota dell'11.04.13 di manifestazione di interesse da parte di Parent Project Onlus;
- Nota del 15.05.13 da parte della Prof.ssa Bozzoni;
- Estratti dei Verbali della Commissione Tecnica Brevetti del 25.10.12 e del 05.03.13.

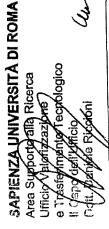


Senato Accadémico

Seduta del

1 9 NOV. 2013

SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Control Sisa Antonelle Cammisse



SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMÀ
INCO Valdrizzazione
I Trasferine de Tecnologico
Capo del pettore Trasf. Tecnologico
Sandro Zicari

BREVETTI IT 1333549, EP1501931, EP2151497 E DOMANDE DI BREVETTO EP10723982, US13/322,023: CONTRATTO DI LICENZA CON L'ASSOCIAZIONE PARENT PROJECT ONLUS - INTEGRAZIONE

Il Presidente comunica che, in riferimento alla proposta contrattuale di cui in oggetto, è pervenuta, in data 19.11.13, tramite email, una comunicazione del Presidente dell'Associazione Parent Project Onlus (di seguito P.P.O.) con la quale il medesimo comunica di rinunciare all'acquisizione in licenza delle seguenti proprietà intellettuali:

- 1) Brevetti:
 - a) n. IT1333549 (priorità italiana RM2002A000253 dell'08.05.02) del 04.05.06 "Molecole chimeriche di snRNA con sequenze antisenso per le giunzioni di splicing del gene della distrofina e applicazioni terapeutiche" brevetto n. EP1501931 rilasciato e validato in AT, BE, CH/LI, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, SL, TK, IT inventori: Irene Bozzoni, Fernanda Gabriella De Angelis;
 - b) divisionale n. EP2151497 del 10.02.10.

In conseguenza di ciò la proposta contrattuale di acquisizione in licenza rimane valida per la seguente proprietà intellettuale:

 domanda di brevetto dal titolo "MiR-31 in Duchenne muscolar dystrophy therpy" regionalizzato in Europa n. EP10723982.4 e in USA 13/322,023 inventori: Irene Bozzoni, Julie Martone, Davide Cacchiarelli, Erika Girardi.

Alla luce di quanto descritto sopra, si sottopone all'approvazione di questo Consesso la bozza contrattuale di licenza, limitatamente al solo brevetto descritto al punto 2.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

Nota del Presidente Associazione P.P.O. del 19.11.13;



Seduta del

1 9 NOV. 2013

..... O MISSIS

DELIBERAZIONE N. 277/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- Visto il D.lgs. n.30/2005 (Codice di Proprietà Industriale);
- Visto il Regolamento Brevetti di Sapienza emanato con D.R. n. 490 del 16.10.2009;
- Letta la relazione istruttoria;
- Letta altresì l'integrazione alla succitata relazione presentata dal medesimo Ufficio;
- Visti i brevetti n. IT1333549 del 4.5.06 e n. EP1501931 del 18.11.09 (domanda di brevetto n. RM2002A0002530 dell'8.5.02) inventori: Irene Bozzoni, Fernanda Gabriella De Angelis, dal titolo "Molecole chimeriche di snRNA con sequenze antisenso per le giunzioni di splicing del gene della disfrofina e applicazioni terapeutiche", il brevetto divisionale n. EP2151497 del 10.02.10 la domanda di brevetto dal titolo "miR-31 in Duchenne muscolar dystrophy therapy" regionalizzato in Europa n. EP10723982.4 e in USA 13/322,023 inventori: Irene Bozzoni, Julie Martone, Davide Cacchiarelli, Erika Girardi;
- Letta la nota del 19.11.13 del Presidente del Parent Project Onlus Filippo Buccella, con la quale il medesimo comunica di voler rinunciare all'acquisizione in licenza delle seguenti proprietà intellettuali:
 - 1) Brevetti:
 - a) n.IT1333549 (priorità italiana RM2002A000253 dell'08.05.02) del 04.05.06 "Molecole chimeriche di snRNA con sequenze antisenso per le giunzioni di splicing del gene della distrofina e applicazioni terapeutiche" brevetto n. EP1501931 rilasciato e validato in AT, BE, CH/LI, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, SL, TK, IT inventori: Irene Bozzoni, Fernanda Gabriella De Angelis;
 - b) divisionale n. EP2151497 del 10.02.10;
 - e quindi di mantenere valida la proposta contrattuale per la seguente proprietà intellettuale:
 - 2) domanda di brevetto dal titolo "MiR-31 in Duchenne muscolar dystrophy therpy" regionalizzato in Europa n. EP10723982.4 e in USA 13/322,023 inventori: Irene Bozzoni, Julie Martone, Davide Cacchiarelli, Erika Girardi;
- Esaminato il contratto di licenza per la concessione in regime di esclusiva con possibilità di sub-licenza dei diritti di proprietà intellettuale dei brevetti in oggetto, il quale prevede sinteticamente:



Seduta del

1 9 NOV. 2013

- i) l'accollo da parte di Parent Project Onlus di tutti i costi riferiti al mantenimento dei brevetti;
- ii) la corresponsione a favore di Sapienza di royalties pari al 5% di tutte le somme che Parent Project Onlus conseguirà dallo sfruttamento diretto o indiretto dei brevetti;
- Considerato che alla luce della nota del Presidente del Parent Project Onlus sopra citata, si sottopone tale contratto di licenza all'approvazione di questo Consesso per il solo brevetto dal titolo "MiR-31 in Duchenne muscolar dystrophy therpy" regionalizzato in Europa n. EP10723982.4 e in USA 13/322,023 inventori: Irene Bozzoni, Julie Martone, Davide Cacchiarelli, Erika Girardi;
- Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione Tecnica Brevetti nella seduta del 05.03.13;
- <u>Presenti 11, votanti 9</u>: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro

DELIBERA

- di approvare il testo e le condizioni economiche del Contratto di Licenza concordato con l'associazione Parent Project Onlus, limitatamente al brevetto dal titolo "MiR-31 in Duchenne muscolar dystrophy therapy" regionalizzato in Europa n. EP10723982.4 e in USA 13/322.023:
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Contratto di Licenza di cui in premessa dando mandato al medesimo, di apportare le modifiche tecniche necessarie alla luce di quanto descritto in premessa;
- di autorizzare la Ragioneria a introitare sul conto in entrata A.R.05.02.050.010 "Royalties Brevetti di Ateneo" le future somme previste dal Contratto di licenza, che verranno corrisposte dall'Associazione Parent Project procedendo conseguentemente a ripartire le medesime in conformità a quanto previsto dal Regolamento Brevetti di Ateneo.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore
..... O MISSIS

LICENSE AGREEMENT

BETWEEN

- The University of Rome "La Sapienza", in the person of the Rector and legal representative of said university Prof. Luigi Frati, based in Rome, P.le Aldo Moro n. 5-00185 Rome, Fiscal code 80209930587 / VAT number 01233771002,

- hereafter "Sapienza"

AND

- Parent Project ONLUS - an Italian non-profit organization, with registered office at Via Nicola Coviello 12/14, 00165, Rome, RM, with registration number Fiscal code 05203531008, and whose email address is: presidenza@parentproject.it;

- hereafter "PPO" or

"Licensee" also referred to individually as "Party" or together as "Parties".

PREAMBLE

- a) Sapienza is the owner of the following intellectual properties:
 - Case " Chimeric molecules of snRNA" inv. Bozzoni, De Angelis, granted patent IT1333549 and granted patent EP1501931 validated in AT, BE, CH / LI, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, SL, TK, IT.
 - Divisional patent no. EP2151497 of 10/02/2010
- Case " miR 31" patent application EP10723982.4 (Europe) and US 13/322 ,023 (USA);

hereafter referred to collectively as the "Patents".

- b) Sapienza is interested in:
 - granting an exclusive license on Patents,
 - having the Patents' prosecution funded;
 - building partnerships for the further development of the research underlying the patented technologies;

- receiving royalties on the exploitation of the same to further fund of their researches on the same subject.
- c) PPO is a non-profit organization that operates in the field of assistance to young patients affected by muscular dystrophy and to their families, and its social purpose consists also in funding medical research in the field of muscular dystrophies.
- d) PPO is interested to be granted an exclusive license with sub-licensing rights to the Patents in all jurisdictions listed under letter a) above, including every jurisdiction where the EPO application will be validated (hereafter referred to collectively as "Jurisdictions");
- e) considering the matters described above, and of the mutual benefits and obligations set forth in this Agreement, being the Preamble an integral part of this Agreement,

the Parties agree as follows:

§ 1 - Patent prosecution, maintenance and enforcement

- 1.1 The Licensee, from the date of signature of this contract, shall pay all costs necessary to prosecute, obtain and maintain in every stage each one of the Patents as identified above. The mentioned costs include any official fee, lawyers and patent attorneys fees and any other costs or expenses associated with maintaining the same.
- 1.2 The Licensee shall be entitled to bring forward infringement or opposition proceedings to protect the Patents, to resist to any opposition or invalidity proceedings brought against the Patents, and in general to bring or to resist to any action related to any intellectual property rights related to the Patents, in any of the Jurisdictions, and the Licensee shall be liable for any cost.
- 1.3 Where the Licensee would chooses not to act in any of the proceedings mentioned in Article 1.2, Sapienza could freely choose to assume such proceedings, under its own responsibility and expense.

§ 2 - Grant of License and powers of the Licensee

- 2.1 Sapienza grants to the Licensee the exclusive license to learn about, exploit, manufacture, sell and use as it wishes the technology embodying, employing and working out the invention described in the Patents in each of the Jurisdictions, until the end of their respective term, unless this Agreement is terminated prior to such terms as provided for in the following articles 5.2 and 5.3. The exclusivity of the aforesaid license shall exclude all other persons.
- 2.2 The Licensee shall be free to enter into research agreements with third parties, with the sole obligation of Sapienza to give notice of such agreements as soon as signed.
- 2.3 The Licensee shall have in the Jurisdictions, the right to negotiate and grant to third parties sub-licenses it may deem convenient and at the economic conditions it may choose, provided that the sub-license contract(s) reflect(s) every contractual conditions contained in this Agreement (with the exception of the royalties fee percentage), and with the obligation to give written notice to Sapienza of such sub-license contract(s) as soon as signed.
- 2.4 The University may in any case use the technology covered by the patent application for internal institutional research, teaching and experimentation, excluding expressively the possibility for the University to enter into any partnership agreement of any kind with organizations not belonging to the university system, which includes the use of the patented invention.
- 2.5 Any direct or indirect profit the Licensee will make exploiting the license on the Patents will be kept by PPO and used according to organization's aims, with the exception of the royalties to be paid to Sapienza according to article 4 below.

§ 3 - Obligations of Sapienza

3.1 Sapienza represents and warrants that it is the sole and exclusive owner of each right, title or interest in and to Patents, and that it has the right to grant the rights and privileges granted in this Agreement; that it has not execute any Agreement in conflict with the present Agreement and that it has not granted to any other

- person, firm or corporation any right, license or privilege granted under this Agreement, and that it shall not do so for the entire term of this Agreement.
- 3.2 Sapienza will collaborate at its best for obtaining the grant of Patents and to this regard it agrees to this end to promptly provide and sign any necessary documents, and to provide its technical expertise and advice to the Licensee at any stage of the Patents prosecution and technology transfer.
- 3.3 Sapienza will collaborate with the Licensee in any action that the licensee will bring forward or resist to in order to enforce or otherwise protect the Patents under article 1.2 above. To this regard Sapienza agrees to execute any document or other instrument which may be deemed necessary to the proceedings, and agrees that it will testify in any proceedings whenever requested by the Licensee, all (both as provided in paragraph 3.1 and paragraph 3.2) at the expense of the Licensee.

§ 4 - Royalties and payments

- 4.1 The Licensee agrees to pay to Sapienza a royalty fee of 5% of all sums the Licensee will receive from the direct or indirect exploitation, (from exploitation activities carried out in the first person and / or from income deriving from sub-licenses of the Patents in each of the Jurisdictions, after deduction of all the expenses referred to in preceding paragraphs 1.1 and 1.2.
- 4.2 The payment of the royalties shall be effected annually, within March 30th of the calendar year following the year in which they are accrued.
- 4.3 Payments shall be made by bank transfer to an account in the name of the University of Rome "La Sapienza" at UNICREDIT BANCA IBAN IT71I0200805227000400014148.
- 4.4 For the term of this Agreement, starting with the beginning of sales or income generated by the Licensee which account for the calculation of the royalties, the Licensee, within ninety (90) of the end of each semester, shall provide to Sapienza a written report which calculates the royalty payable for that semester in each of the Jurisdictions. Within 30 (thirty) days of submission of the written report on the royalties due, the Licensee shall effect payment of the royalties for the respective

period to the bank account referred to at paragraph 4.3 in favor of Sapienza. Consequently to such payment Sapienza will issue an invoice.

§ 5 - Term and Termination

- 5.1 This Agreement shall remain in force until the expiration of the last national or regional right granted on the Patents.
- 5.2 If a party (the failing party) has not remedied any material breach of this Agreement notified to it by the other side within 60 (sixty) days after receipt of the notification, the other Party is entitled to immediately terminate this Agreement by notifying to termination to the failing party, without prejudice to any other rights accrued under this Agreement or in law.
- 5.3 Provided its payments are in good order, the Licensee has the right to terminate at will this Agreement, by notification to Sapienza to be provided in writing at least 90 (ninety) days in advance. The Licensee shall not be entitled to any refund of the sums paid according to Article 1 and paragraph 4.1.

§ 7 - Applicable Law and Jurisdiction

- 7.1 This Agreement, and any proceedings related thereto, shall be construed in accordance with Italian law.
- 7.2 All disputes arising in connection with this Agreement or concerning its validity are subject to the jurisdiction of the Courts of Rome.

§ 8 - Miscellaneous

- 8.1 This Agreement shall not be altered, waived, modified, or amended except in writing with the signature of each one of the Parties.
- 8.2 In the event that any provision of this Agreement is or becomes void or invalid, the remaining provisions shall not be affected. The Parties undertake to agree

without delay, to replace the invalid provisions, the provisions which come closest to the economic and contractual purpose of the invalid ones.

- Neither Party shall disclose any terms or conditions of this Agreement to any third party without the prior written consent of the other Party, which consent shall not be unreasonably withheld. However, the Licensee, under its own responsibility, may disclose information to third parties interested in investing in Patents, without the written consent of Licensor.
- 8.5 The communications or any other messages relating to this Agreement shall be sent by registered mail and anticipated via e-mail to the following references:

for Sapienza: Area Supporto alla Ricerca, Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico – Settore Trasferimento Tecnologico, c.a. Direttore dell'Area - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma RM email: trasf_tecnologico@uniroma1.it fax 0649910692

for the Licensee: Dott. Filippo Buccella, President, Parent Project Onlus, Via Nicola Coviello 12/14, 00165, Roma, RM email: presidenza@parentproject.it

- 8.6 The costs for the translation of this Agreement shall be borne in full by the Licensee.
- 8.7 This Agreement is signed by the parties both in English and in Italian. In case of discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Rome, this day	
Signed	
For Sapienza	for Parent Project Onlus
the Rector	
Name	Name
Title	Title
date	Date

ACCORDO DI LICENZA

TRA

- 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,

- d'ora in avanti "Sapienza"

E

- Parent Project ONLUS – una organizzazione no-profit italiana, avente sede legale in Via Nicola Coviello 12/14, 00165, Roma, RM, con numero di registrazione C.F. 05203531008, e il cui indirizzo email è: presidenza@parentproject.it;

- d'ora in avanti "PPO" o "Licenziataria" anche denominate individualmente come "Parte" o insieme come "Parti".

PREMESSE

- a) Sapienza è titolare delle seguenti proprietà intellettuali:
 - caso "Molecole chimeriche di snRNA" inv. Bozzoni De Angelis, brevetto IT1333549 rilasciato e brevetto EP1501931 rilasciato e validato in AT, BE, CH/LI, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, SL, TK, IT.
 - Brevetto divisionale n. EP2151497 del 10/02/2010
 - Caso "miR 31"domanda di brevetto EP10723982.4 (Europa) e US13/322,023 (USA);

d'ora in avanti denominati collettivamente come "Brevetti".

- b) Sapienza è interessata:
 - a concedere una licenza esclusiva sui Brevetti,
 - a che la prosecuzione dei Brevetti venga finanziata;
 - a instaurare collaborazioni per l'ulteriore sviluppo della ricerca sottostante alle tecnologie brevettate;

- a ricevere royalty sullo sfruttamento degli stessi per finanziare ulteriormente le loro ricerche sul medesimo oggetto.
- c) PPO è una organizzazione no-profit che opera nel settore dell'assistenza ai giovani pazienti affetti da distrofie muscolari ed ai loro familiari, e il suo scopo sociale consiste anche nel finanziare la ricerca medica nel campo delle distrofie muscolari.
- d) PPO è interessata a vedersi concessa una licenza esclusiva con diritti di sub-licenza sui Brevetti in tutte le giurisdizioni di cui alla lettera a), compresa ogni giurisdizione in cui la domanda EPO sarà convalidata (d'ora in avanti denominate collettivamente "Giurisdizioni");
- e) in considerazione di quanto sin qui esposto e dei reciproci vantaggi e obblighi stabiliti nel presente Accordo, costituendo le Premesse parte integrante del presente Accordo,

le Parti convengono quanto segue:

§ 1 – Prosecuzione, mantenimento e tutela dei Brevetti

- 1.1 La Licenziataria, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, sosterrà tutti i costi necessari per proseguire, ottenere e mantenere in ogni fase ognuno dei Brevetti come sopra individuati. I costi menzionati comprendono ogni tassa ufficiale, gli onorari degli avvocati e dei consulenti di proprietà intellettuale e qualsiasi altro costo o spesa associata al mantenimento medesimo.
- 1.2 La Licenziataria avrà diritto di portare avanti azioni di violazione o di opposizione a tutela dei Brevetti, di resistere a qualsiasi opposizione o procedimento di nullità proposto avverso i Brevetti, e in generale di portare avanti o di resistere ad ogni azione relativa a diritti di proprietà intellettuale relativi ai Brevetti, in ognuna delle Giurisdizioni, e la Licenziataria sarà responsabile di ogni costo.
- 1.3 Laddove la Licenziataria scelga di non agire in una qualsiasi delle azioni menzionate nel precedente articolo 1.2, Sapienza potrà liberamente decidere di subentrare in tale azione, sotto la sua responsabilità e a sue spese.

§ 2 – Concessione della Licenza e facoltà della Licenziataria

- 2.1 Sapienza concede alla Licenziataria la licenza esclusiva di venire a conoscenza, valorizzare, fabbricare, vendere e usare come preferisca la tecnologia che incorpora, impiega e/o sfrutta l'invenzione descritta nei Brevetti in ognuna delle Giurisdizioni, fino alla fine del rispettivo termine, a meno che questo Accordo non venga risolto prima di tali termini, ai sensi dei seguenti articoli 5.2 e 5.3. L'esclusività della licenza suddetta esclude ogni altro soggetto.
- 2.2 La Licenziataria sarà libera di stipulare convenzioni di ricerca con terzi, con il solo obbligo di dare a Sapienza notizia di tali accordi non appena firmati.
- 2.3 La Licenziataria avrà nelle Giurisdizioni, il diritto di negoziare e concedere a terzi le sub-licenze che riterrà convenienti ed alle condizioni economiche che desideri, a condizione che il/i contratto/i di sub-licenza rifletta/no tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente Accordo (con esclusione della percentuale di royalty), e con l'obbligo di dare notizia per iscritto a Sapienza di tale/i sub-licenza/e non appena firmata/e.
- 2.4 L'Università potrà in ogni caso utilizzare la tecnologia oggetto della domanda di brevetto ai fini interni 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.
- 2.5 Ogni profitto diretto o indiretto che la Licenziataria ricaverà dallo sfruttamento della licenza sui Brevetti sarà trattenuto da PPO e utilizzato secondo le finalità dell'organizzazione, con l'eccezione delle royalty da corrispondere a Sapienza ai sensi del successivo articolo 4.

§ 3 – Obblighi di Sapienza

3.1 Sapienza dichiara e garantisce di essere l'unica ed esclusiva proprietaria di ogni diritto, titolo o interesse nei Brevetti, e che ha il diritto di concedere i diritti e i privilegi concessi nel presente Accordo; che non ha eseguito nessun Accordo in conflitto con il presente Accordo e che non ha concesso a nessun altra persona,

- azienda o società nessun diritto, licenza o privilegio ai sensi del presente Accordo, e che non lo farà per l'intera durata del presente Accordo.
- 3.2 Sapienza collaborerà al meglio per l'ottenimento dei Brevetti e, a tal proposito si impegna a tal fine a fornire e sottoscrivere tempestivamente ogni documento necessario, e a mettere a disposizione della Licenziataria la propria competenza tecnica e consulenza in qualsiasi fase della prosecuzione dei Brevetti e del trasferimento di tecnologia.
- 3.3 Sapienza collaborerà con la Licenziataria in ogni azione che la Licenziataria porterà avanti o alla quale resisterà al fine di far rispettare o proteggere in qualunque modo i Brevetti ai sensi del precedente articolo 1.2. A questo proposito Sapienza si impegna a produrre qualsiasi documento o fornire altro strumento che possa essere ritenuto necessario per le azioni, e si rende fin d'ora disponibile a testimoniare in ogni azione a richiesta della Licenziataria, il tutto (sia per quanto previsto al comma 3.1 che al comma 3.2) a spese della Licenziataria.

§ 4 - Royalty e pagamenti

- 4.1 La Licenziataria si impegna a pagare a Sapienza una royalty del 5 % di tutte le somme che la Licenziataria riceverà dallo sfruttamento diretto o indiretto, (da attività di sfruttamento svolte in prima persona e/o da proventi derivanti da sub licenze) dei Brevetti in ciascuna della Giurisdizioni, dopo aver sottratto tutte le spese di cui ai precedenti commi 1.1 e 1.2.
- 4.2 Il pagamento delle royalty dovrà essere effettuato annualmente, entro il 30 marzo dell'anno solare successivo a quello in cui sono maturate.
- 4.3 I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul c/c intestato all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", presso la UNICREDIT BANCA -IBAN IT71I0200805227000400014148.
- 4.4 Per tutta la durata del presente Accordo, a partire dall'inizio delle vendite o delle entrate generate dalla Licenziataria che contribuiscono al calcolo delle royalty, la Licenziataria, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni semestre, dovrà fornire a Sapienza una relazione scritta nella quale vengono calcolate le royalty da pagare per

tale semestre in ciascuna delle Giurisdizioni. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relazione scritta in merito alle royalty dovute, la Licenziataria deve effettuare il pagamento dei canoni per il periodo corrispondente sul c/c indicato al comma 4.3 a favore di Sapienza. A fronte di tale pagamento Sapienza emetterà la relativa fattura.

§ 5 – Durata e risoluzione

- 5.1 Il presente Accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza dell'ultimo diritto nazionale o regionale concesso sui Brevetti.
- 5.2 Se una parte (la parte inadempiente) non ha posto rimedio a una qualunque violazione sostanziale del presente Accordo notificato ad essa dall'altra parte entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della notifica, l'altra parte ha il diritto di risolvere immediatamente il presente Accordo, notificando la risoluzione alla parte inadempiente, fatto salvo ogni altro diritto maturato ai sensi del presente Accordo o della legge.
- 5.3 A condizione che i propri pagamenti siano in regola, la Licenziataria ha il diritto di recedere a piacimento dal presente Accordo, mediante comunicazione a Sapienza da fornire per iscritto con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo. La Licenziataria non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme versate ai sensi dell'articolo 1 e del comma 4.1.

§ 7 – Legge applicabile e Foro competente

- 7.1 Il presente Accordo, e tutte le azioni ad esso connesse, deve essere interpretato in conformità alla legge italiana.
- 7.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo o in merito alla sua validità sono soggette alla giurisdizione del Foro di Roma.

§ 8 - Miscellanea

- 8.1 Il presente Accordo non può essere modificato, rinunciato, variato o modificato se non per iscritto con la firma di ciascuna delle Parti.
- 8.2 Nel caso in cui qualsiasi disposizione del presente Accordo sia o diventi nulla o non valida, le altre disposizioni non sono pregiudicate. Le Parti si impegnano ad adottare senza indugio in sostituzione delle disposizioni non valide, le disposizioni che più si avvicinano ai fini economici e contrattuali di quelle non valide.
- 8.4 Nessuna delle Parti dovrà rivelare a terzi alcuna disposizione o condizione del presente Accordo senza il consenso scritto dell'altra Parte, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. Tuttavia, la Licenziataria, sotto la propria responsabilità, potrà divulgare informazioni a terzi interessati ad investire nei Brevetti, senza il consenso scritto dei Licenzianti.
- 8.5 Le comunicazioni o altri messaggi relativi al presente Accordo saranno inviati per posta raccomandata e anticipati via e-mail ai seguenti riferimenti:
 - per Sapienza: Area Supporto alla Ricerca, Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico Settore Trasferimento Tecnologico, c.a. Direttore dell'Area Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma RM email: trasf_tecnologico@uniroma1.it fax 0649910692.
 - per la Licenziataria: Dott. Filippo Buccella, Presidente, Parent Project Onlus, Via Nicola Coviello 12/14, 00165, Roma, RM email: presidenza@parentproject.it
- 8.6 Le spese per la traduzione del presente Accordo sono sostenute integralmente dalla Licenziataria.
- 8.7 Il presente Accordo viene sottoscritto dalle parti sia in lingua inglese che in lingua italiana. In caso di difformità tra le due versioni, farà fede la versione in lingua inglese.

Roma, addì

Firmato	
Per Sapienza	per Parent Project ONLUS
Il Rettore	
Nome	Nome
Titolo	Titolo
Data	Data

Valori Ba fione e Trasferimento Tecnologico

trasferimento tecnologico

Da: Inviato:

Fabiana Boccia <f.boccia@parentproject.it>

A:

martedì 19 novembre 2013 12.36

daniele.riccioni

Cc:

Filippo Buccella - Presidenza - Parent Project Onlus; Giulia Chiappini; Ufficio brevetti;

Sandro Zicari; trasf_tecnologico; Olga Capasso; Trillat Anne-Cécile

Re: URGENTE - MANTENIMENTO CON MORA - Caso CHIMERIC snRNA - Bozzoni-De

Oggetto:

Angelis

Allegati:

dichiarazione caso Molecole chiemriche.pdf

Buongiorno,

vi confermo che purtroppo a causa dell'elevato prospetto economico dobbiamo necessariamente rinunciare al patent:

caso "Molecole chimeriche di snRNA, Bozzoni, De Angelis" brevetto IT1333549 rilasciato e brevetto EP1501931 rilasciato e validato in AT, BE, CH/LI, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, SL, TK, IT.

Manterremo solamente il mir31. In allegato la comunicazione su carta intestata.

Filippo Buccella

Università degli Studi di Roma "LA SAPIENZA" Amministrazione Centrale

ARRIVO prot. n. 0067877 del 19/11/2013 classif. III/11

Parent Project Onlus

tel. +39 06.66.18.28.11 fax +39 06.66.18.84.28

www.parentproject.it Insieme X fermare la Duchenne!

Numero verde: 800.943.333

Il tuo 5x1000 contro la distrofia di Duchenne e Becker!

La tua firma, il nostro Codice Fiscale: 05203531008

Il giorno 19 novembre 2013 12:06, daniele.riccioni <daniele.riccioni@uniroma1.it> ha scritto:

Egregio Presidente,

ricevo, indirettamente, questa comunicazione sulla Vs. volontà di non addivenire più all'acquisizione in licenza

del brevetto Chimeric snRNA.

Faccio presente che l'approvazione del contratto da voi proposto è oggetto oggi di delibera dei CDA di Sapienza.

Qualsiasi manifestazione di volontà di P.P.O. in contrasto con quanto già concordato deve pervenire in maniera esplicita, inequivocabile e diretta a Sapienza,

tramite questo Ufficio.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA PERVENUTO

1 9 NOV. 2013

.... Firma Settore Protocollo Inf. Arch. Gest. Docum. Smistamento

1

quanto tardivamente, abbiamo ancora un'ora di tempo per comunicare ciò al Consiglio di Amministrazione. Ma er farlo occorre, come detto, una vostra espressa dichiarazione, in assenza della quale per questa Università rimangono ferme tutte le condizioni già concordate.

Attendo cortese, quanto urgentissimo riscontro.

Cordiali saluti

Daniele Riccioni

DOTT. DANIELE RICCIONI

AREA SUPPORTO ALLA RICERCA

Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico

SAPIENZA Università di Roma

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma T (+39) 06 49910855 F (+39) 06 49910692 mail: daniele.nccioni@uniroma1.it

skype: danricc1

Da: Ufficio Brevetti [mailto:u brevetti@uniroma1.it]

Inviato: martedì 19 novembre 2013 9.52

A: daniele.riccioni@uniroma1.it; 'Sandro Zicari'; Giorgia Nanula

Oggetto: Fw: URGENTE - MANTENIMENTO CON MORA - Caso CHIMERIC snRNA - Bozzoni-De Angelis

---- Original Message ----

From: Filippo Buccella

To: Massimo lacuzzi

Cc: Giulia Chiappini; u brevetti@uniroma1.it; DSP.DOC; DSP.ACT; Fabiana Boccia

Sent: Monday, November 18, 2013 10:39 AM

Subject: Re: URGENTE - MANTENIMENTO CON MORA - Caso CHIMERIC snRNA - Bozzoni-De Angelis

Buongiorno Massimo

me gia' concordato telefonicamente poco fa, vi confermo che purtroppo con questo prospetto economico obbiamo necessariamente rinunciare a questo patent.

Manterremo solamente il mir31,

Grazie

Filippo Buccella

Il giorno lunedì 18 novembre 2013, Massimo Iacuzzi ha scritto:

Gentili Signori,

facciamo seguito alle precedenti comunicazioni, e ricordiamo che al <u>30 Novembre 2013</u> scade il termine <u>ultimo ed improrogabile</u> per il pagamento delle tasse di mantenimento con mora per i seguenti casi (*caso: chimeric snRNA*):

- Validazioni Nazionali del brevetto Europeo 1 501 931 in AT, BE, CH/LI, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, LU, MC, NL, SE, IT (ns rifs. 108380-108403EE, 108404E): pagamento 11a annualità con mora, Euro 13.790,00 (IVA 22% incl.).

Per le validazioni Nazionali in Turchia, Cipro, Polonia e Slovenia occorre contattare il corrispondente locale e verificare la possibilità/termini ultimi per il pagamento con mora della dovuta annualità.

- Brevetto Italiano n. 1 333 549 (ns rif. 15572 A): pagamento 12a annualità con mora, Euro 848,50 (IVA 22% incl.)

In assenza di istruzioni contrarie e bonifico a fondo spese per l'importo totale di Euro 14.638,50 entro il <u>20</u> Novembre 2013, procederemo con la chiusura definitiva dei casi.

Cordiali Saluti,

Massimo Iacuzzi per Olga Capasso

DE SIMONE & PARTNERS

INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

Via Vincenzo Bellini 20 00198 Roma - Italy Tel: (39) 06 853361 Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie.

Confidentiality Notice: This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential or privileged and is destined only to the addressee(s) identified above who only may use, copy and, under his/their responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received. Thank you.

Filippo Buccella Presidente Parent Project Onlus

cell. <u>+39 335 5712069</u> tel. <u>+39 06.66.18.28.11</u> fax +39 06.66.18.84.28

www.parentproject.it Insieme X fermare la Duchenne! Numero verde: 800.943.333



Oggetto: Accordo di Licenza Università La Sapienza/Parent Project Onlus

Io sottoscritto FILIPPO BUCCELLA, in qualità di legale rappresentante dell'associazione Parent Project Onlus, con sede a Roma - in Via Nicola Coviello, 12/14

Dichiaro

di rinunciare al patent caso "Molecole chimeriche di snRNA, Bozzoni, De Angelis" brevetto IT1333549 rilasciato e brevetto EP1501931 rilasciato e validato in AT, BE, CH/LI, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, SL, TK, IT, a causa dell'elevato prospetto economico.

Roma, 19/11/2013

In fede Filippo Buccella