



18 MAR. 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **18 marzo** alle ore **16.02**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0016099 del 13.03.2014, 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. 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 giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assistono per il Collegio dei Revisori Conti: dott. Domenico Mastroianni, dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 18.25).

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. 70/14
Brevetti
15,1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 MAR. 2014

Consiglio di Amministrazione
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Via dei Poliziotti, 1
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 499101
Fax +39 06 49910200
www.sapienza.it

Consiglio di Amministrazione
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Via dei Poliziotti, 1
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 499101
Fax +39 06 49910200
www.sapienza.it

Consiglio di Amministrazione
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Via dei Poliziotti, 1
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 499101
Fax +39 06 49910200
www.sapienza.it

**DOMANDA DI BREVETTO N. RM2013A000200 CONTRATTO DI LICENZA
CON LA SOCIETA' OMEGA FARM S.r.l.**

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

L'Università è titolare (45%) della domanda di brevetto n.RM2013A000200 depositata il 04.04.2013 dal titolo "*Estratti di OENANTHE e loro impieghi cosmetici e cosmeceutici*" in co-titolarità con le società T. Management S.r.l. (30%), Omega Farm S.r.l. (15%) e CoSMese (10%) - inventori Paolo Tramontano, Mauro Ballero, Armandoriano Bianco, Alessandro Venditti.

Il Brevetto scaturisce da una collaborazione tra il Prof. Armandoriano Bianco, afferente al Dipartimento di Chimica con la Società Omega Farm S.r.l., azienda operante nel campo della produzione e confezionamento di specialità dermocosmetiche funzionali e dispositivi medici. L'invenzione si riferisce all'utilizzo del principio attivo contenuto negli estratti di *Oenanthe app* (*Apiaceae*) e ai relativi utilizzi in campo cosmetico e cosmeceutico.

In considerazione di ciò l'Omega Farm S.r.l. ha dichiarato di essere interessata allo sfruttamento economico ed alla commercializzazione del principio attivo oggetto della domanda di brevetto ed ha presentato una bozza di contratto di licenza finalizzata ad acquisire da Sapienza e dagli altri co-titolari i pieni diritti di utilizzo dell'invenzione per la loro quota di spettanza.

Il suddetto contratto, allegato parte integrante alla presente, si sottopone all'approvazione di questo Consesso; qui di seguito si riportano schematicamente le principali condizioni:

- concessione a Omega Farm, in regime di licenza esclusiva con possibilità di sub licenza a terzi, della domanda di brevetto finalizzata alla commercializzazione del principio attivo;
- corresponsione, da parte di Omega Farm, di royalties pari al 7% calcolate sul fatturato annuo lordo da ripartire tra gli altri co-titolari in base alle relative quote di titolarità;
- corresponsione, da parte di Omega Farm, di royalties pari al 20% dell'ammontare lordo di tutti i ricavi derivanti a qualsiasi titolo da sub-licenziatari da ripartire tra gli altri co-titolari in base alle relative quote di titolarità;
- accollo da parte di Omega Farm dei costi di mantenimento del brevetto e di deposito di ulteriori rivendicazioni ed estensioni territoriali;

In base all'attuale Regolamento Brevetti, i corrispettivi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione dovranno in primo luogo coprire i costi sostenuti per la brevettazione, ad oggi pari ad € 1.714,25.

In considerazione di ciò, tutti gli introiti acquisiti a titolo di royalties, verranno destinati, in primo luogo, alla copertura degli oneri brevettuali e, solo in seguito alla totale compensazione dell'importo di cui sopra verranno ripartiti



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 MAR. 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Consiglio di Amministrazione
Sede: Via dei Marsi, 78
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 499101
Fax +39 06 49910200
E-mail: segreteria@uniroma1.it
[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Consiglio di Amministrazione
Sede: Via dei Marsi, 78
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 499101
Fax +39 06 49910200
E-mail: segreteria@uniroma1.it
[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Consiglio di Amministrazione
Sede: Via dei Marsi, 78
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 499101
Fax +39 06 49910200
E-mail: segreteria@uniroma1.it
[Signature]

secondo le seguenti modalità: 70% tra gli inventori e il restante 30% alla Sapienza.

Su tale Contratto di Licenza, la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta 25.02.2014, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proposta di licenza allo schema contrattuale ed alla relativa offerta economica.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Bozza del contratto di licenza con Omega Farm S.r.l.

ALLEGATI IN VISIONE:

- Estratto del Verbale della Commissione Tecnica Brevetti del 25.02.2014



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

DELIBERAZIONE N. 70/14

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- Visto il D.lgs. n.30/2005 (Codice di Proprietà Industriale);
- Visto il Regolamento Brevetti di Sapienza emanato con D.R. nr. 490 del 16.10.2009;
- Vista la domanda di brevetto n. RM2013A000200 depositata in data 04.04.13 dal titolo "Estratti di OENANTHE e loro impieghi cosmetici e cosmeceutici" inventori Paolo Tramontano, Mauro Ballero, Armandoriano Bianco, Alessandro Venditti, la cui titolarità è ripartita fra Università La Sapienza (45%), le società T. Management S.r.l. (30%), Omega Farm S.r.l.(15%) e CoSMese (10%);
- Esaminato il contratto di licenza per la concessione dei diritti di sfruttamento economico del brevetto in oggetto, con il quale la Società Omega Farm S.r.l si assume i seguenti obblighi:
 - i) pagamento di royalties calcolate sul fatturato annuo lordo pari al 7%;
 - ii) pagamento di compensi derivanti da eventuali sub-licenze pari al 20%, di tutte le royalties incassate da Omega Farm S.r.l;
 - iii) accollo dei costi di mantenimento del brevetto e di deposito di ulteriori rivendicazioni ed estensioni territoriali;
- Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione Tecnica Brevetti nella seduta del 25.05.2014;
- Presenti 11, votanti n. 9: 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 la Società Omega Farm S.r.l, co-titolare della domanda di brevetto n.RM2013A000200 dal titolo "Estratti di OENANTHE e loro impieghi cosmetici e cosmeceutici" depositata in data 04.04.13;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Contratto di Licenza di brevetto in premessa, dando mandato allo stesso, ove necessario, di apportare modifiche tecniche ma non sostanziali;
- di autorizzare la Ragioneria a introitare dalla Società Omega Farm S.r.l., sul conto in entrata A.R.05.02.050.010 "Royalties Brevetti di



18 MAR. 2014

Ateneo", tutte le somme successive previste dal contratto di licenza, trattenendo le medesime sul Bilancio Universitario fino a totale copertura dei costi di brevettazione ad oggi sostenuti (pari a € 1.714,25) e, solo in seguito a tale compensazione, procedendo a ripartire le somme eccedenti secondo quanto previsto dal Regolamento Brevetti di Ateneo (70% agli Inventori, 30% a 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

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, di seguito denominata Sapienza,

Il Consorzio COSMESE, nella persona del prof. Mauro Ballero, con sede a Cagliari, Viale S. Ignazio da Laconi, 13, Partita IVA 02903930929,

La Studio T. Management S.r.l., nella persona di Paolo Tramontano, con sede legale a Roma, via Francesco Angelini, Santa Palomba, Pomezia, P.I. 09841811004,

E

OMEGA FARM S.r.l., nella persona di Paolo Tramontano, con sede legale a Roma, via Francesco Angelini, Santa Palomba, Pomezia, P.I. 08649471003,

PREMESSO

- Che Sapienza Università di Roma, Studio T. Management S.r.l., Omega Farm S.r.l. e CoSMese sono i co-titolari della domanda di brevetto n.RM2013A000200 depositata il 04.04.2013 dal titolo "*Estratti di OENANTHE e loro impieghi cosmetici e cosmeceutici*" la cui titolarità è suddivisa rispettivamente nella misura di 45%,30%,15%,10%;
- che OMEGA FARM S.r.l. ha intenzione di sfruttare economicamente l'invenzione oggetto della domanda di brevetto predetta per la commercializzazione del principio attivo;
- che l'Università ha interesse alla valorizzazione dei risultati delle proprie ricerche attraverso il trasferimento dell'innovazione alle imprese al fine di consentire l'applicazione industriale delle medesime, nonché a sviluppare collaborazioni di ricerca con l'esterno.

Tutto ciò premesso le parti convergono quanto segue:

Art. 1. - Definizioni

Per "brevetto" si intende la domanda di brevetto depositata in data 04.04.2013, n.RM2013A000200, indicato nelle premesse, nonché tutte le relative estensioni e nuove rivendicazioni.

Per "Fatturato" si intende il fatturato lordo derivante dallo sfruttamento economico del brevetto utilizzato.

Art. 2.- Oggetto

I soggetti co-titolari concedono la licenza esclusiva del brevetto.

La licenza non ha limitazioni territoriali né temporali diverse da quelle proprie del diritto di brevetto.

Per effetto della presente licenza e previo consenso dei co-titolari, consenso che questi non potranno irragionevolmente rifiutare, il Licenziatario avrà il diritto di concedere a terzi sublicenze.

Art. 3. - Garanzie ed obblighi del licenziante

I co-titolari garantiscono:

- a) di essere esclusivi titolari dell'invenzione oggetto del brevetto;
- b) di non aver ancora utilizzato e di non utilizzare dal punto di vista commerciale, per tutta la durata del presente contratto, il brevetto;
- c) che eventuali perfezionamenti apportati dal Licenziante all'invenzione, dopo la stipula del presente contratto, saranno oggetto di separati accordi.

I co-titolari non garantiscono la non esistenza di diritti di terzi parzialmente incidenti sull'ambito di tutela legale del brevetto; in caso di esercizio di detti eventuali diritti e di conseguente riduzione dell'ambito di tutela legale, sarà proporzionalmente ridotto l'ammontare della royalty prevista all'Articolo 4.

Art. 4. -Corrispettivo

Quale corrispettivo della licenza di cui all'art. 2, ai co-titolari spetteranno, e la Società OMEGA FARM S.r.l., si obbliga a pagare, per tutta la durata della licenza medesima delle royalty sul Fatturato Lordo in base alle seguenti modalità:

- 7% + IVA sul Fatturato annuo che sarà diviso tra i titolari in base alle relative quote di titolarità.

Il calcolo delle royalty sarà effettuato dalla Società a chiusura di ogni esercizio contabile (31/12) entro i successivi 30 gg. l'ammontare risultante dovrà essere corrisposto ai Licenzianti entro trenta (30) giorni contestualmente ad un rapporto indicante 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, sulla base di esso, i co-titolari emetteranno ciascuno la relativa fattura che sarà pagata entro il termine di 60 gg.

Nel caso in cui la Società dovesse concedere una o più sub-licenze, i medesimi proventi saranno corrisposti ai licenziatari per un importo pari al 20% (venti per cento) sull'ammontare lordo di tutti i ricavi derivanti a qualsiasi titolo da sub-licenziatari conseguiti dalla Società e che saranno divisi tra i titolari in base alle relative quote di titolarità.

Art. 5. – Obblighi del licenziatario

La Società si obbliga:

- a) entro 18 mesi dalla data di stipula del presente contratto ad attuare o far attuare l'invenzione brevettata;
- b) a comunicare tempestivamente ai co-titolari in via riservata ed in regime di segreto, ogni nuova conoscenza scientifica acquisita nel corso dello sviluppo delle attività;
- c) ad informare tempestivamente i co-titolari delle trattative con terzi aventi ad oggetto la eventuale concessione in sub-licenza;
- d) a far firmare a terzi eventuali sub-licenziatari, suoi aventi causa, copia del presente contratto per conoscenza degli obblighi della Società verso i co-titolari;
- e) a sostenere in prima persona tutti i futuri costi per il mantenimento del brevetto e il deposito di ulteriori rivendicazioni ed estensioni territoriali, incluse le consulenze brevettuali;

Art. 6 Estensione e mantenimento della domanda di brevetto

Le decisioni in merito all'estensione, prosecuzione e mantenimento della domanda di brevetto vengono adottate dai co-titolari sulla base delle indicazioni fornite dal Licenziatario, anche a seguito di apposite e tempestive valutazioni congiunte.

Il Licenziatario sostiene tutte le spese per il mantenimento, prosecuzione ed estensione della domanda di brevetto italiana e per la domanda internazionale, 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.

Art. 7. – Facoltà di recesso

Qualora sopravvengano circostanze obiettive che riducano sensibilmente l'utilità economica o scientifica derivante dallo sfruttamento del brevetto, la Società OMEGA FARM S.r.l., potrà recedere dal presente contratto, offrendo un preavviso di almeno 3 mesi da inoltrarsi con motivata comunicazione scritta.

I co-titolari potranno recedere dal presente contratto, offrendo un preavviso di almeno 3 mesi da inoltrarsi con motivata comunicazione scritta.

Art. 8. - Clausola risolutiva

Il mancato puntuale pagamento delle royalty ove non sanato entro 30 gg. con i relativi interessi, così come l'inadempimento di uno degli obblighi del licenziatario di cui all'articolo 5, permetterà ai co-titolari di risolvere il presente contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile e, conseguentemente, di rientrare nella piena e libera disponibilità del brevetto licenziato.

Art. 9. - Tutela del brevetto

La tutela legale del brevetto e dei futuri miglioramenti, elaborazioni, innovazioni e nuove applicazioni e rivendicazioni, in caso di abusi, violazioni o concorrenza sleale da parte di terzi, è considerata interesse comune delle parti le quali si impegnano reciprocamente ad esperire ogni utile tutela, anche in sede giudiziaria, dandosene tempestiva notizia.

Le spese relative e conseguenti ad ogni attività volta alla tutela del brevetto saranno a carico del Licenziatario.

Nel caso di deposito di domande di brevetto dipendenti dal brevetto oggetto del presente contratto, la proprietà delle stesse rimarrà in capo ai co-titolari. Questi ultimi si impegnano sin da ora, a riconoscere alla Società un diritto di prelazione per l'acquisizione in licenza dei medesimi a condizioni di mercato. In tal caso la Società dovrà provvedere al sostenimento delle spese legate alle menzionate nuove domande di brevetto.

Art.10 Riservatezza

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

Art. 11. - Modifiche contrattuali e comunicazioni

Ogni modifica al presente contratto dovrà essere concordata fra le parti e dovrà essere rivestita della forma scritta.

Ogni comunicazione necessaria a norma del presente contratto sarà effettuata, alternativamente o per iscritto a mezzo fax, confermato per lettera raccomandata AR spedita agli indirizzi sotto indicati o a quelli che successivamente saranno comunicati dalla parte:

- Consorzio COSMESE, Viale S. Ignazio da Laconi, 13, 09123 Cagliari;
- Studio T. Management S.r.l., via Francesco Angelini, 00040, Santa Palomba, Pomezia (RM);
- OMEGA FARM S.r.l., via Francesco Angelini, 00040, Santa Palomba, Pomezia (RM);

- All'attenzione del DIRETTORE DELL' AREA SUPPORTO ALLA RICERCA – Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico, P.le Aldo Moro, 5, 00185 Roma, fax 0649910692.

Art. 12. - Legge applicabile e controversie

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Ogni controversia dovesse insorgere tra le parti circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 13. - Spese

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

Art.12. Dichiarazioni finali

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.

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

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.

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

Roma, li
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
IL RETTORE
Prof. Luigi Frati

Roma, li
Studio T. Management S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Paolo Tramontano

Roma li
COSMESE
IL PRESIDENTE
Prof. Mauro Ballero

Roma, li
Omega Farm S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Paolo Tramontano