



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. 71/14
Bileveli
15,2



18 MAR. 2014

DOMANDA DI BREVETTO n. ES201130548P: TERM SHEET DI LICENZA CON LA SOCIETÀ DEVICARE.

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

Sapienza è titolare al 40% insieme all'Universitat Autònoma de Barcelona (40%) e Masaryk University di Brno (MU) (20%), della domanda di brevetto n. ES201130548P dal titolo *"Procedimiento de caracterizacion y clasificacion del calculos renales"* depositata in Spagna il 06.04.11 - inventori Francisco Blanco, Giuseppe Bonifazi, Aldo Gargiulo, Josef Havel, Montserrat López, Silvia Serranti, Manuel Valiente. La domanda di brevetto succitata è stata nazionalizzata in Europa il 07.11.13 con numero EP2696191

In data 12.09.11 è stato sottoscritto tra i co-titolari un accordo con il quale sono state definite le modalità di gestione della domanda di brevetto e in forza del quale l'Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha svolto il ruolo di capofila sostenendo tutte le spese brevettuali di deposito e quelle successive di estensione e manterimento e ha condotto, anche in rappresentanza delle altre co-titolari le attività di trasferimento tecnologico.

In esito a tali attività la UAB ha fatto pervenire una proposta di licensing finalizzata allo sfruttamento e commercializzazione dei prodotti derivanti dalla tecnologia in questione, da parte della società spagnola DEVICARE, con la quale è stata concordata la bozza di Term Sheet, la cui approvazione si sottopone a questo Consesso.

Tale società con sede a Barcellona in Av. Diagonal 327,08009 Spagna, è dedicata allo sviluppo di dispositivi medici *home-based* preposti alla prevenzione, diagnosi e trattamento di pazienti affetti da malattie croniche.

Il Term Sheet in esame è prodromico alla successiva conclusione di un contratto di licenza esclusiva che dovrà essere sottoscritto dalle parti, e prevede le seguenti principali condizioni:

- a) la concessione in licenza esclusiva mondiale dei diritti di sfruttamento della domanda di brevetto e di quelli da esso derivati senza diritto di sub-licenza a terzi;
- b) l'accordo dei costi di mantenimento ed estensione del brevetto (fino ad ora sostenuti da UAB), da parte di DEVICARE;
- c) il pagamento a carico di DEVICARE (e a favore dei co-titolari) di royalties pari all' 1% del fatturato netto realizzato sulla vendita dei prodotti o servizi scaturiti dall'uso della tecnologia brevettata;
- d) la sottoscrizione di accordi di ricerca o consulenza stipulati individualmente dagli Enti co-titolari con la Società DEVICARE;
- e) la predisposizione di un Business Plan da parte della Società Licenziataria da presentare agli Enti co-titolari al momento della sottoscrizione del Contratto di licenza, a garanzia dell'impegno della stessa, che permetterà ai co-titolari di tenere sotto controllo l'andamento delle attività di commercializzazione pianificate;



- (Handwritten signatures and initials are visible on the left margin)*
- f) la previsione del pagamento a favore degli Enti co-titolari di una "running royalty" pari a € 50.000,00 (se il brevetto è ancora in vita) e di € 25.000,00 (se il brevetto è stato abbandonato) a compensazione della mancata maturazione delle royalties di cui al punto c);
 - g) la durata del contratto è stabilita in accordo con il termine di scadenza del brevetto licenziato.

La Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta del 25.2.2014 ha espresso quanto segue: *"considerato che ad oggi tutte le spese relative alla domanda di brevetto in questione sono state sostenute dall'UAB, che, comunque, al momento, la proposta della Devicare è l'unica pervenuta e che le due Università co-titolari, rappresentanti congiuntamente il 60% della titolarità del brevetto hanno già espresso il proprio assenso, esprime, all'unanimità parere favorevole alla proposta di licensing, allo schema contrattuale di Term Sheet proposto e alla relativa offerta economica".*

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Term Sheet tra DEVICARE, Sapienza, Universitat Autonoma de Barcelona e Masaryk University di Brno.

ALLEGATI IN VISIONE:

- Estratto verbale della Commissione Tecnica Brevetti del 25.02.14.



18 MAR. 2014

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

DELIBERAZIONE N. 71/14

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. ES201130548P depositata il 06.04.11 e successiva nazionalizzazione in Europa depositata in data 07.11.13 con numero EP2696191 dal titolo "Procedimiento de caracterizacion y clasificacion del calculos renales" di titolarità congiunta fra Universitat Autonoma de Barcelona (40%), Sapienza (40%) Masaryk University di Brno (20%);
- Vista la proposta avanzata dalla società spagnola DEVICARE volta all'acquisizione dei diritti di utilizzo della proprietà intellettuale inerenti la domanda di brevetto in parola;
- Esaminata la bozza di Term Sheet, concordata con gli altri co-titolari;
- Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta del 25.02.14;
- 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 del Term Sheet concordato con la Società DEVICARE avente ad oggetto la domanda di brevetto n. brevetto n. ES201130548P dal titolo "Procedimiento de caracterizacion y clasificacion del calculos renales" depositato il 06.04.11 in Spagna, e successiva nazionalizzazione in Europa depositata in data 07.11.13 con numero EP2696191;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Term Sheet in premessa.

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

TERM SHEET FOR

A LICENSE AGREEMENT

PARTIES:

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Masaryk University (MU)AND Università La Sapienza (ULS) having offices at Edifici A – Campus Universitari s/n E-08193 Bellaterra; Zerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno (CZ);Piazzale Aldo Moro, 5 I-00185 Roma (IT), respectively, (hereinafter “Institutions”).

Devicare, a company whose headquarters are located in Av. Diagonal 327, C 2a 08009 Barcelona (Spain)(hereinafter the “Company”).

WHEREAS, the Institutions are a non-profit organization dedicated, in part, to engaging in high quality research activities for the advancement of knowledge and benefit of the public;

WHEREAS, Dr Valiente, Dr Havel, Dr Bonifazi and collaborators, conduct research in the field of Characterization and Classification of Kidney Stones and a patent entitled: **METHOD FOR THE CHARACTERISATION AND CLASSIFICATION OF KIDNEY STONES**

Such patent corresponds to WO2012136874, and patents derived thereof. Such Patent Family has a priority date of April 6th, 2011

WHEREAS, Devicare is a technology-based startup company dedicated to the development of Point-of-Care devices for the control, prevention, diagnosis and treatment of chronic patients from home.

It is of mutual interest and benefit of all Parties that the Company is granted an exclusive license on the patent, in the term and conditions of the present term sheet.

The terms set forth below are solely for the purpose of outlining those terms pursuant to which a definitive agreement may be entered into and do not at this time constitute a binding contract, except that by accepting these terms the Institutions agree that for a period of 60 days following the date of signature, provided that the parties continue to negotiate to conclude an license agreement, they will not negotiate or enter into discussion with any other company regarding this patent.

Therefore, the Parties agreed as follows:

Terms for the exclusive License Agreement

		Proposal	Comments
Parties		UAB, MU and ULS ("Institutions") and Devicare("Company")	
Licensed IP	Patent	Patent Application WO2012136974 and patents derived thereof	
Field of use/market		Patent scope	
Exclusivity		Exclusive license agreement	
Right to sublicense		No	
Territory		Worldwide	
Term sheet	Duration	Two months from the signature date	
	Exercise	License agreement	
License payments	Upfront payment	None	
	Annual payments	None	
	Milestone fees	None	
	Royalty rate	1% on net sales of the product/service related to the use of the patent during patent life	
IP	Payment of patent costs	Company will be solely responsible for patent cost	
R+D/Consulting services		Parties will sign independent Research Agreements or Consultancy Agreements for each specific demand related to the IP scope from the company to the inventors	
License agreement termination		Expiration of Licensed Patent and selling-life product, or Termination upon mutual agreement or breaching of relevant terms by one party (i.e. obligations, confidentiality, etc..)	
applicable law		The license agreement shall be	

and courts		<p>governed by its own clauses and in their absence, by Spanish law.</p> <p>To resolve any litigious decision derived from this Contract, the Parties shall be subjected to the tribunals of the city of Barcelona</p>	
Business Plan		<p>The Company will provide a Business Plan to the Institutions upon the signature of the License Agreement. Such Plan will be useful for the Institutions in order to guarantee the Company commitment with our agreement and will allow the Institutions to monitor if the commercialization process is going according to what was expected.</p>	
Exit Clause		<p>Devicare shall have the possibility to make a single payment at any time to establish the Running Royalty from the time of such payment to 0%. In compensation, Devicare will have to pay 50,000€ to the Institutions in case that the patent is in force. In case that the patent is withdrawn, Devicare will pay only 25,000€ to the Institutions.</p>	
European Patent Application costs		<p>UAB has paid the costs derived of entering into EP regional phase, 2,400€. Upon the signature of the License Agreement Devicare will pay this amount to UAB.</p>	

The undersigned agree to proceed in good faith to execute and deliver definitive agreements incorporating the terms outlined above. This term sheet may be signed by the parties in counterparts.

Terms agreed to and accepted by:

Universitat Autònoma de Barcelona

Date _____

By: _____

Università La Sapienza

Date _____

By: _____

Masaryk University

Date _____

By: _____

Devicare

Date _____

By: _____