



20 LUG. 2010

Nell'anno **duemiladieci**, addì **20 luglio** alle ore **15.50**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0041120 del 15.07.2010, 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. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 17.10), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso, sig. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

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

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

DELIBERA

185/10

BREVETTI

10/1



**BREVETTO N. IT1344421 DEL 4.3.08 DI PROPRIETÀ DELL'UNIVERSITÀ
"LA SAPIENZA": CONTRATTO DI LICENZA ALLA SOCIETÀ CPC
BIOTECH S.R.L**

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

L'Università e la SSEA (Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati dagli agrumi) sono titolari della domanda di brevetto n. RM2003A000346 15.7.2003 depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e del conseguente Brevetto Italiano n. IT1344421 del 4.3.08, dal titolo "Inibitore della pectina metilesterasi nella preparazione dei succhi di frutta e derivati."

Di tali diritti brevettuali l'Università è titolare al 95% in via derivativa (contratto di cessione da parte degli inventori della Sapienza concluso in data 17.06.2003 ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del D.Lgs. 30/2005 - Nuovo Codice della proprietà industriale); il restante 5% è di titolarità della SSEA.

Successivamente al deposito della domanda italiana, l'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione – Sett. Trasferimento Tecnologico e Spin Off, ha avviato, in collaborazione con gli inventori, un'approfondita ricognizione di mercato nel settore Biotech, volta ad individuare quei soggetti industriali potenzialmente interessati alla tecnologia protetta.

A seguito di tale attività, la società CPC BiOTECH S.r.l., azienda attiva nel campo delle biotecnologie, ha manifestato interesse per l'invenzione.

Nello specifico tale azienda sviluppa, produce e commercializza enzimi su piccola, media e larga scala, che trovano la loro applicazione in diversi campi quali la diagnostica, biosensori e la sintesi di bulk chemicals.

Successivamente ai necessari approfondimenti tecnici, avvenuti attraverso incontri diretti e scambio di informazioni, la CPC BIOTECH ha avanzato la proposta contrattuale di cui in narrativa, per l'acquisizione in licenza dei diritti di sfruttamento dell'invenzione finalizzati alla produzione e commercializzazione dell'enzima per usi legati alle attività di ricerca.

Tale enzima, infatti, pur essendo potenzialmente applicabile nel campo della conservazione alimentare, a causa degli elevati costi di produzione per unità di prodotto garantisce l'economicità della sua produzione solo per usi che giustifichino un elevato prezzo di acquisto. (il prezzo stimato di una confezione da 10 milligrammi è pari a 200,00 €).

La bozza di contratto di licenza prevede:

- la concessione per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, a favore di CPC BIOTECH dei diritti di sfruttamento del brevetto di cui in oggetto;
- l'obbligo di CPC BIOTECH di produrre e commercializzare a proprie spese l'enzima con l'evidenziazione in catalogo che trattasi di prodotto brevettato Sapienza;

PERVENUTO IL

14 LUG. 2010

R.P. V - SETT. III



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

20 LUG. 2010

UFFICIO VAL. PSS e INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
Ufficio responsabile
(dott. Daniele RICCIARDI)

- l'obbligo di CPC BIOTECH di corrispondere a Sapienza e SSEA (in proporzione alle rispettive quote di titolarità) il 25% dei proventi netti derivanti dalla commercializzazione dell'enzima
- l'obbligo di CPC BIOTECH di redigere per iscritto un report semestrale indicante dettagliatamente i dati di fatturato, le quantità, i prezzi e gli altri dati di vendite.
- La possibilità di Sapienza e SSEA di continuare ad utilizzare la tecnologia per fini istituzionali.

In base al previgente Regolamento Brevetti (approvato l'11.12.2003) applicabile alla fattispecie di cui in narrativa, i corrispettivi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione brevettabile (nel caso di Sapienza quindi il 95% del totale) dovranno in primo luogo coprire i costi sostenuti per gli oneri di brevettagione. Gli utili netti saranno quindi ripartiti al 50% tra inventori e Università "La Sapienza".

La Commissione Tecnica Brevetti, nella riunione del 14.05.2010 ha espresso parere favorevole in merito al contratto di licenza ed al relativo profilo economico-finanziario.

Allegati parte integrante:

1. Contratto di licenza esclusiva CPC Biotech – Sapienza-SSEA

Allegati in visione:

1. Estratto verbale Commissione Tecnica Brevetti, seduta del 14.05.2010
2. Presentazione attività e struttura CPC Biotech



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

DELIBERAZIONE N. 195/10

20 LUG. 2010

IL CONSIGLIO

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto l'art. 7 della Legge 18.10.2001, n. 383;
- Visto l'art. 65 del D.Lgs. 10.2.2005, n. 30 di approvazione del nuovo Codice della proprietà industriale per la protezione di scoperte e invenzioni;
- Visto il previgente Regolamento Brevetti di Ateneo approvato l'11.12.2003, applicabile alla fattispecie in oggetto;
- Visto il brevetto Italiano n. IT1344421 del 4.3.08, dal titolo "Inibitore della pectina metilesterasi nella preparazione dei succhi di frutta e derivati." – inventori: Bellincampi Daniela, Cervone Felice, De Lorenzo Giulia, Raiola Alessandro, Camardella Laura, Giovane Alfonso, Balestrieri Ciro, Servillo Luigi, Quagliolo Lucio.; – titolarità in via derivativa: Sapienza 95% e SSEA 5%, giusto contratto di cessione dei diritti brevettabili del 17.06.2003;
- Esaminata la bozza di contratto di licenza esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale di cui in narrazione, concordata con la Società CPC Biotech S.r.l. a fronte di: pagamento di royalties pari al 25% dei proventi netti derivanti dalla commercializzazione;
- Preso atto del parere favorevole reso al riguardo dalla Commissione Tecnica Brevetti, nella riunione del 14.05.2010;
- Presenti e votanti n. 19, maggioranza n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano

DELIBERA

- di approvare il contratto di licenza esclusiva alla società CPC Biotech S.r.l. del brevetto descritto in premessa;
- di autorizzare il Rettore alla firma del contratto definitivo, dando mandato allo stesso, ove necessario, di apportare modifiche tecniche ma non sostanziali alla bozza di contratto;
- di autorizzare la Ragioneria a :
 - a. introitare le successive somme corrisposte dalla Società CPC Biotech S.r.l. a titolo di royalties sul conto 1.3.1.4.5E "Royalties brevetti di Ateneo";
 - b. trattenervi innanzitutto la somma occorrente a titolo di ripianamento delle spese brevettuali già sostenute e documentate;



20 LUG. 2010

c. trattenervi il 50% della residua somma (corrispondente alla quota-utile) e destinare il restante 50% agli inventori.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

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

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, Partita IVA 02133771002, Codice Fiscale 80209930587, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Luigi Frati, di seguito denominata

"Sapienza"

La Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati dagli agrumi (SSEA),
Via G. Tommasini 2, 89127 Reggio Calabria,
di seguito denominata

"SSEA"

E

la CPC BIOTECH S.r.l., con sede legale in Napoli, Via dei Mille 74, 80121 Partita IVA 00751490962 e Codice Fiscale 03447450150 in persona del suo Amministratore Delegato, Dr. Fabio L. Arenghi, di seguito denominata "CPC"

-"CPC"-

P R E M E S S O C H E

- Sapienza e SSEA sono titolari della domanda di brevetto n. RM2003A000346 15.7.2003 depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e del conseguente Brevetto Italiano n. IT1344421 del 4.3.08, dal titolo "Inibitore della pectina metilesterasi nella preparazione dei succhi di frutta e derivati." – inventori: Bellincampi Daniela, Cervone Felice, De Lorenzo Giulia, Raiola Alessandro, Domenico Castaldo Camardella Laura, Giovane Alfonso, Balestrieri Ciro, Servillo Luigi, Quaiuolo Lucio;
- CPC è una azienda attiva nel campo della biotecnologia, ovvero un'azienda che, sviluppa, produce e commercializza enzimi;
- Sapienza, SSEA e CPC desiderano collaborare al fine di immettere sul mercato l'enzima "Inibitore della pectina metilesterasi" oggetto del Brevetto Italiano n. IT1344421 sopracitato

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 eventuali allegati che, controfirmati dalle parti contraenti, ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante.

2.2) Con il termine "brevetto" si intende l'invenzione oggetto specifico della domanda di brevetto di cui in premessa.

2.3) Con il termine "**“campione di materiale biologico”**" si intende:

3) OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1) Oggetto e durata della licenza

Sapienza e SSEA concedono, per un periodo di 6 (sei) anni decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto, a CPC il diritto di licenza esclusiva per lo sfruttamento dell'invenzione oggetto del brevetto di cui alle domande di brevetto Italiano n. IT1344421 del 4.3.08, dal titolo " Inibitore della pectina metilesterasi nella preparazione dei succhi di frutta e derivati." – inventori: Bellincampi Daniela, Cervone Felice, De Lorenzo Giulia, Raiola Alessandro, Camardella Laura, Giovane Alfonso, Balestrieri Ciro, Servillo Luigi, Quagliolo Lucio.;

Tale diritto di sfruttamento è concesso nei limiti di applicabilità ed alle condizioni indicate nei successivi articoli 3.2 , 3.3, 4 e 5.

3.2) Esclusività

La licenza oggetto del presente accordo comprende la facoltà di sviluppare, produrre e commercializzare l'invenzione oggetto del brevetto e le applicazioni a questa connesse nei limiti previsti dai successivi artt. 3.3 , 4 e 5.

Nell'ambito sopra delineato la licenza ha carattere esclusivo ed è concessa senza limiti territoriali, salvo quelli determinati dall'ampiezza della tutela brevettuale definita in premessa. La licenza oggetto del presente accordo non comprende la facoltà per CPC di concedere sub-licenze.

3.3.) Obbligazioni e facoltà delle parti

CPC si impegna, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente contratto e dal ricevimento del materiale biologico da parte della Sapienza, a:

- a) produrre l'enzima oggetto del brevetto (Inibitore della pectina metilesterasi) a sue spese;
- b) commercializzare a sue spese l'enzima oggetto del brevetto mediante inserimento dello stesso nel proprio catalogo prodotti e attraverso i canali commerciali che CPC riterrà più

idonei; il prodotto oggetto del brevetto verrà inserito in catalogo e commercializzato evidenziando nel medesimo catalogo che esso è derivato da un brevetto Sapienza, citando il brevetto medesimo.

c) produrre e commercializzare l'enzima oggetto del brevetto impegnandosi a non produrre e commercializzare il medesimo enzima per soggetti terzi rispetto al presente accordo;

Per stesso o medesimo enzima si intende un enzima che abbia una identità di sequenza aminoacidica pari al 100%

E' facoltà insindacabile di CPC inviare campioni GRATUITI a potenziali clienti che ne facciano richiesta. Su tali campioni non verrà corrisposto a Sapienza alcun provente.

Sapienza e SSEA si impegnano a:

- a) a seguito della stipula del presente accordo, a fornire a CPC tutte le informazioni e il campione di materiale biologico, ovvero il ceppo ricombinante di lievito esprimente l'enzima oggetto del presente accordo, necessario affinché CPC possa procedere all'avvio della produzione dell'enzima oggetto del brevetto quindi alla commercializzazione.
- b) fornire di nuovo il campione di materiale biologico in caso di distruzione accidentale e/o involontaria o imprevista dello stesso, al fine di consentire il riavvio della produzione.
- c) ai sensi di quanto previsto nei precedenti punti a) e b) l'obbligo di fornitura del materiale biologico da parte della Sapienza nei confronti di CPC, avrà caratteristiche di occasionalità essendo non necessaria una fornitura continuativa dello stesso;
- d) conferire a CPC l'esclusività per la produzione e commercializzazione l'enzima oggetto del brevetto;
- e) non vendere direttamente o indirettamente l'enzima oggetto del brevetto se non unicamente tramite CPC;
- f) non vendere direttamente o indirettamente a terze parti i geni e/o i plasmidi codificanti l'enzima oggetto del brevetto e più in generale le tecnologie per la produzione degli stessi;

4) Termini e ambito di applicabilità del presente accordo

Tale accordo è applicabile solo ed unicamente all'enzima "inibitore della pectina metil esterasi" oggetto del brevetto depositato da Sapienza e SSEA prodotto da CPC su scala di laboratorio, ovvero su scala pilota, dove per scala di laboratorio deve intendersi una scala di fermentazione NON superiore a 20 lt per batch di produzione Da tale scala di produzione si attende una resa di almeno 100 grammi di prodotto grezzo con un titolo indicativo del 10% di

proteina, ovvero una produzione di almeno 10 grammi di proteina pura per batch di produzione.

Oltre tale limite è interdetto a CPC il diritto di produzione e commercializzazione dell'enzima descritto al punto precedente invenzione da parte di CPC, salvo addivenire con Sapienza e SSEA ad un ulteriore e separato accordo scritto per la definizione di termini condizioni e corrispettivi legati alla produzione in scale superiori ai 20 lt/batch di produzione

5) Corrispettivi – Royalties

5.1) CPC corrisponderà a Sapienza e SSEA, con cadenza semestrale (e previa emissione di regolare fattura da parte di Sapienza e SSEA), una somma pari al **25% dei proventi netti** derivanti dalla commercializzazione degli enzimi di cui all'allegato A. Per proventi netti si intendono i proventi al netto di:

- costi di spedizione ed assicurazione riportati sulle fatture di vendita;
- imposte sul valore aggiunto come riportate sulle fatture di vendita;
- eventuali commissioni di vendita corrisposte ad intermediari commerciali;
- eventuali tasse doganali o governative pagate per l'esportazione degli enzimi

La corresponsione di tale ammontare dovuto, dovrà essere pagata separatamente a Sapienza e SSEA nella misura corrispondente alle seguenti quote di titolarità del brevetto:

Sapienza: 95%

SSEA: 5%

6) Pagamento

Il pagamento delle royalties dovrà essere effettuato semestralmente, entro trenta (30) giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare (30 giugno e 31 dicembre).

Tali pagamenti dovranno essere effettuati:

per quelli a favore di Sapienza: 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)

- Tesoreria Universitaria,

per quelli a favore di SSEA.....

7) Report

CPC redigerà per iscritto e invierà a Sapienza e SSEA un report semestrale, in corrispondenza entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei periodi di pagamento 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 dettagliatamente i dati relativi al fatturato netto costituito dai proventi conseguiti attraverso la commercializzazione dell'enzima oggetto dell'invenzione, le quantità, i prezzi e l'ammontare complessivo delle vendite relative alla stessa invenzione licenziata, nonché la relativa quantificazione delle royalties spettanti a Sapienza.

Sapienza e SSEA si riservano la facoltà, in caso di inadempimento all'obbligo di reportazione da parte di CPC e comunque in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, previo congruo preavviso per iscritto, di effettuare controlli presso CPC per l'accertamento della correttezza contabile, anche con proprio personale.

8) 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 oggetto del presente contratto di licenza.

9) Utilizzo istituzionale

Sapienza e SSEA potranno in ogni caso utilizzare la tecnologia oggetto del brevetto ai fini istituzionali di ricerca, didattica e sperimentazione, escludendosi espressamente la facoltà di sottoscrivere da parte di Sapienza e SSEA stessa 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.

10) Mantenimento e prosecuzione del brevetto.

10.1.) Le decisioni in merito al mantenimento del brevetto vengono adottate dalla Sapienza e SSEA sulla base delle indicazioni fornite da CPC, anche a seguito di apposite e tempestive valutazioni congiunte.

10.2.) Sapienza e SSEA sostenogno tutte le spese per il mantenimento, prosecuzione del brevetto, dalla data di sottoscrizione del presente contratto, provvedendo direttamente al loro pagamento.

11) Garanzie e Responsabilità

11.1.) Sapienza e SSEA garantiscono:

- di essere gli esclusivi proprietario e titolare del brevetto;
- di non aver concesso alcuna licenza o altro diritto sul 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.

11.2.) Le Parti si informeranno reciprocamente ed immediatamente circa eventuali violazioni dei diritti brevettuali e CPC 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 Sapienza a fornire la necessaria collaborazione.

Qualora CPC non intraprenda tali azioni, potranno intervenire direttamente Sapienza e/o SSEA, con costi ed oneri a proprio carico.

12) Clausola risolutiva espressa

Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto, ivi incluse quelle di pagamento di cui al punto 6, 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 da Sapienza con lettera Raccomandata A/R alla sede sociale di CPC

13) Nullità

In caso di dichiarazione di nullità o decadenza per qualsiasi motivo del brevetto in oggetto, il presente contratto si intenderà risolto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità, senza oneri per le Parti.

14) Perfezionamenti e modifiche del processo

Eventuali perfezionamenti apportati da CPC all'invenzione dopo la stipula del presente contratto saranno oggetto di separati accordi.

15) Oneri e spese

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

16) Foro Competente

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

17) Dichiarazioni finali

17.1) Il presente accordo NON costituisce e non sotto intende accordi, diritti di licenza, e obblighi delle parti se non quelli espressamente sanciti dalla presente scrittura.

17.2) 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 CPC la disponibilità all'interno del gruppo societario di appartenenza.

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

17.4) 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.

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

18) Il presente accordo cessa ogni effetto alla data di scadenza prevista nell'art. 3.1 ed è rinnovabile previo accordo esplicito per iscritto tra le parti.

Data

Per l'Università degli Studi di Roma

“La Sapienza”

IL RETTORE

Per la Società CPC S.R.L.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Per la Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati dagli agrumi (SSEA),

.....