



Delibera n. **214/2015** del Consiglio di Amministrazione del **14/07/2015**

pag. 1/4

**OGGETTO: Cessione dei diritti relativi al brevetto “Novel Melatonin Ligands Having Antidepressant Activity as well as Sleeping Inducing Properties” WO/2007/079593**

N. o.d.g.: 06/04	Rep. n. 214/2015	Prot. n. 22673	UOR: Servizio Ricerca e Relazioni internazionali
------------------	------------------	----------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 aprile 2012 n. 89;
- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Visto il Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002 n. 273” e visto in particolare l’art. 65 del suddetto Codice;
- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- Visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 276 del 26 giugno 2013;
- Visto il Regolamento in materia di Proprietà Industriale in attuazione della normativa vigente stabilita dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 344 del 23 settembre 2005 e modificato dal Senato Accademico con delibera n. 105 del 26 giugno 2012 in seguito al parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 92 del 31 maggio 2012;
- Considerato che in data 13 gennaio 2006 l’Università di Urbino, la McGill University di Montreal (Quebec - Canada), l’Università degli Studi di Parma e l’Università degli Studi di Milano depositavano congiuntamente una domanda di brevetto dal titolo “Novel Melatonin Ligands Having Antidepressant Activity as well as Sleeping Inducing Properties”, registrata dall’ufficio brevetti degli Stati Uniti d’America con il codice US 60/758.531;
- Considerato che la titolarità del brevetto, successivamente esteso con procedura PCT (PCT/CA2007/000055 del 12 gennaio 2007, pubblicazione WO/2007/079593 del 19 luglio



Delibera n. **214/2015** del Consiglio di Amministrazione del **14/07/2015**

pag. 2/4

- 2007) e nazionalizzato in Europa (EP07701686.3), USA (US 12/160,728), Canada (CA 2636601) e Giappone (JP 2008549733), è stata così suddivisa:
- 32,5% Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Uniurb)
  - 32,5% Università degli Studi di Parma (Unipr)
  - 25% McGill University (McGill)
  - 10% Università degli Studi di Milano (Unimi);
- Vista la delibera n. 240 approvata da Consiglio di Amministrazione in data 22 novembre 2013 la quale, in assenza di concrete prospettive di commercializzazione, prevede l'abbandono dell'intera famiglia brevettuale e l'intenzione di non più provvedere al suo mantenimento;
- Viste le comunicazioni datate rispettivamente 24 settembre 2013 (Unimi), 18 novembre 2013 (Unipr), 6 dicembre 2013 (Uniurb) e 17 dicembre 2013 (McGill) con le quali ciascuno dei quattro Atenei titolari di quote di diritti di proprietà intellettuale ha comunicato agli altri partner la propria intenzione di abbandonare l'intera famiglia brevettuale e di non intendere più provvedere al suo mantenimento;
- Considerato che gli inventori prof.ssa Gabriella Gobbi (McGill) e prof. Franco Fraschini (Unimi) hanno rilevato dai propri Atenei le rispettive quote brevettuali;
- Preso atto che, in seguito all'abbandono del brevetto da parte degli Atenei, la prof.ssa Gabriella Gobbi ha provveduto di propria iniziativa a sostenere le spese di mantenimento del brevetto;
- Vista la lettera prot. 16433 del 28 maggio 2015 con cui la prof.ssa Gabriella Gobbi ha manifestato all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo l'intenzione di acquisire le quote di titolarità dell'Ateneo;
- sentiti i docenti inventori;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

1. di cedere la quota di brevetto di titolarità dell'Ateneo, pari al 32,5%, alla prof.ssa Gabriella Gobbi;
2. di approvare l'accordo di cessione nel testo sotto riportato;
3. di dare mandato al Knowledge Transfer Office di provvedere agli adempimenti amministrativi di rito.

**CONTRATTO DI CESSIONE**

tra

**Università degli Studi di Urbino Carlo Bo** (nel prosieguo, indicata come "**Cedente**"), in persona del suo rappresentante legale il Magnifico Rettore Prof. Vilberto Stocchi, nato a ..... Omissis ..... il ..... Omissis ..... e domiciliato per la carica a Urbino, Via Saffi 2, munito dei necessari poteri;

e

**GABRIELLA GOBBI, PROFESSORE ASSOCIATO, MCGILL UNIVERSITY, MONTREAL, CANADA, NATA AD ..... Omissis ..... IL ..... Omissis .....**, DOMICILIATA PER LA CARICA AL 1033, AV. DES PINS OUEST, MONTREAL H3A1A1 (NEL PROSIEGUO, INDICATA COME "CESSIONARIO")

**PREMESSO che**

- in data 13 gennaio 2006 l'Università di Urbino, la McGill University di Montreal (Quebec - Canada), l'Università degli Studi di Parma e l'Università degli Studi di Milano depositavano congiuntamente una domanda di brevetto dal titolo "Novel Melatonin



## Delibera n. **214/2015** del Consiglio di Amministrazione del **14/07/2015**

pag. 3/4

Ligands Having Antidepressant Activity as well as Sleeping Inducing Properties”, registrata dall’ufficio brevetti degli Stati Uniti d’America con il codice US 60/758.531;

- la titolarità del brevetto, successivamente esteso con procedura PCT (PCT/CA2007/000055 del 12 gennaio 2007, pubblicazione WO/2007/079593 del 19 luglio 2007) e nazionalizzato in Europa (EP07701686.3), USA (US 12/160,728), Canada (CA 2636601) e Giappone (JP 2008549733), è stata così suddivisa:  
32,5% Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Uniurb)  
32,5% Università degli Studi di Parma (Unipr)  
25% McGill University (McGill)  
10% Università degli Studi di Milano (Unimi);
- considerando che l’Università di Urbino detiene tutti i diritti di proprietà inclusi i diritti di proprietà intellettuale dell’invenzione e delle domande di brevetto sopramenzionate, per una quota pari al 32,5% del totale;
- considerata l’assenza di concrete prospettive di commercializzazione, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Urbino ha approvato, con delibera n. 240 del 22 novembre 2013, l’abbandono dell’intera famiglia brevettuale e l’intenzione di non più provvedere al suo mantenimento;
- ciascuno dei quattro Atenei ha comunicato agli altri partner la propria intenzione di abbandonare l’intera famiglia brevettuale e di non intendere più provvedere al suo mantenimento, con lettere datate rispettivamente 24 settembre 2013 (Unimi), 18 novembre 2013 (Unipr), 6 dicembre 2013 (Uniurb) e 17 dicembre 2013 (McGill);
- gli inventori prof.ssa Gabriella Gobbi (McGill) e prof. Franco Fraschini (Unimi) hanno rilevato dai propri Atenei le rispettive quote brevettuali;
- in seguito all’abbandono del brevetto da parte degli Atenei la prof.ssa Gabriella Gobbi ha provveduto, di propria iniziativa, a sostenere le spese di mantenimento del brevetto;
- la prof.ssa Gabriella Gobbi, con lettera prot. 16433 del 28 maggio 2015, ha manifestato a Uniurb l’intenzione di acquisire le quote di titolarità dell’Ateneo;
- il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Urbino ha approvato, con delibera n. .... del ..... 2015, la bozza del presente contratto;

### **TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **1. Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **2. Oggetto**

Mediante il presente atto, la Cedente cede al Cessionario, che accetta, la proprietà della propria quota, pari al 32,5%, del brevetto “Novel Melatonin Ligands Having Antidepressant Activity as well as Sleeping Inducing Properties” (PCT/CA2007/000055 del 12 gennaio 2007), senza restrizione alcuna e con tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono.

#### **3. Diritti del Cessionario**

In forza della cessione di cui all’art. 2, il Cessionario assume la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti di utilizzazione economica e sfruttamento relativi alla quota di Brevetto di proprietà della Cedente ed il pieno ed esclusivo diritto a gestire detti diritti a proprio nome e spese.

#### **4. Trascrizioni**



## Delibera n. **214/2015** del Consiglio di Amministrazione del **14/07/2015**

pag. 4/4

In considerazione della cessione di cui all'art. 2, il Cessionario è autorizzato ad operare la trascrizione del presente atto presso gli Uffici Brevetti nazionali e/o internazionali: oneri e spese della trascrizione saranno a carico del Cessionario.

### **5. Corrispettivo**

A titolo di corrispettivo definitivo ed onnicomprensivo per la cessione di cui al presente atto, il Cessionario si impegna a versare la cifra di CAD 1,00 (un dollaro canadese) e di rimborsare alla Cedente tutti i costi e le spese da questa sostenute (pari a € 26.362,34 oltre a iva ove dovuta e costi bancari) per il deposito ed il mantenimento del Brevetto. La Cedente acconsente a ricevere il suddetto corrispettivo solo in caso di sfruttamento economico del Brevetto e del conseguimento di un profitto pari a CAD 1.000.000,00 (un milione di dollari canadesi) da parte del Cessionario o da eventuali terzi aventi diritto grazie al trasferimento del diritto di sfruttamento dal Cessionario agli stessi.

### **6. Obblighi del Cessionario**

Il Cessionario è obbligato a comunicare tempestivamente alla Cedente ogni rilevante interesse di terzi verso il Brevetto e a rendere noti gli estremi di tutti gli eventuali contratti di sfruttamento del Brevetto.

### **7. Garanzie**

La Cedente declina ogni responsabilità quanto ai rischi della realizzazione tecnica e/o dello sfruttamento commerciale dell'invenzione oggetto del Brevetto. La proprietà del Brevetto è ceduta "in quanto tale" e senza garanzia di commerciabilità o garanzia di riuscita per il conseguimento di un determinato scopo o qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita.

Nel presente accordo nessuna condizione può essere interpretata come una garanzia da parte della Cedente circa validità del Brevetto.

La Cedente non sarà responsabile di qualsivoglia danno diretto o indiretto derivante dal Brevetto: in nessun caso la Cedente sarà responsabile di incidenti o danni risultanti dall'esercizio del Brevetto ceduto al Cessionario o dall'uso dell'invenzione oggetto del Brevetto medesimo.

La Cedente non sarà responsabile di eventuali cause legali, danni, rivendicazioni o richieste basate su eventuali violazioni di legge, regole o regolamenti di antitrust o antimonopolistiche che avessero a determinarsi dall'esercizio o uso di qualsiasi diritto assegnato con il presente atto.

### **8. Controversie**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti circa l'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà devoluta al Tribunale di Urbino.

### **9. Spese**

Tutte le spese del presente atto, notarili, di bollo, di registrazione sono a carico del Cessionario.

Luogo e data  
Il Cedente

Luogo e data  
Il Cessionario