

Delibera n. **225/2013** del Consiglio di Amministrazione del **25/10/2013**

pag. 1/4

OGGETTO: Accordo per la valorizzazione dell'invenzione del prof. Mauro Magnani "Metodo di analisi di singola molecola mediante rilevazione delle collisioni di una molecola target su nanapori funzionalizzati", successivamente identificata con domanda di brevetto RM2011A000252, in contitolarità con Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (IST) 30% e Università degli Studi di Genova (Unige) 50%.

N. o.d.g.: 06/05	Rep. n. 225/2013	Prot. n. 29122	UOR: Servizio Ricerca e Relazioni internazionali
------------------	------------------	----------------	--

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Tonino PENCARELLI	X			
Massimo BERLONI				X	Vilberto STOCCHI	X			
Vittorio LIVI				X	Mary Cruz BRAGA	X			
Tiziana PRIMORI				X	Roberto MERLO	X			
Massimo BALDACCI	X				Chiara SISTI	X			
Bonita CLERI	X								

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

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO	X		
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Con delibera n. 198 del 3 dicembre 2010 il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo accettò l'offerta di cessione del 20% dei diritti di proprietà intellettuale relativi all'invenzione del prof. Magnani "Metodo di analisi di singola molecola mediante rilevazione delle collisioni di una molecola target su nanapori funzionalizzati", successivamente identificata con domanda di brevetto RM2011A000252, in contitolarità con Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (IST) 30% e Università degli Studi di Genova (Unige) 50%.

Oggi IRCSS (ex IST), non avendo più interesse a sostenere il brevetto sopra citato, sta cedendo la propria quota di titolarità a Unige, la quale diverrà in tal modo titolare della maggioranza.

Al fine di snellire la procedura per le attività di valorizzazione del brevetto, Unige propone la sottoscrizione di un Accordo per la valorizzazione, che non prevede aggravii o spese per Uniurb. Nel caso in cui le attività di valorizzazione dovessero dare risultati concreti, Uniurb parteciperà agli utili con una quota pari alla percentuale di titolarità del brevetto ed al netto delle spese eventualmente affrontate da Unige.

Il dott. Cozzone, consulente dell'Ateneo in materia di proprietà industriale, ha espresso il proprio parere favorevole alla cessione e alla sottoscrizione dell'accordo, a condizione che all'Accordo fosse apportata una modifica che impegna Unige alla comunicazione tempestiva e a richiedere l'accettazione esplicita di Uniurb prima della sottoscrizione di contratti di cessione o licenza.

Si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il testo dell'accordo di valorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione

Delibera n. **225/2013** del Consiglio di Amministrazione del **25/10/2013**

pag. 2/4

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 02 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 89 - del 16 aprile 2012;

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. 106/04, modificato ed integrato con D.D. R.R. n.802/05 e n.927/06, riformato con D.R. n. 509/2010 in data 11 novembre 2010;

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 n. 344 del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2005

viste le modifiche al suddetto Regolamento in materia di Proprietà Industriale approvate 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;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 198 del 3 dicembre 2010 con la quale l'Ateneo accetta l'offerta di cessione, presentata dal prof. Mauro Magnani, della titolarità del 20% dei diritti di proprietà intellettuale relativi all'invenzione "Analisi di singola molecola mediante processi collisionali con array di nanopori funzionalizzati" e la relativa suddivisione delle rimanenti quote tra Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (IST) 30% e Università degli Studi di Genova (Unige) 50%;

considerati l'avvenuto deposito, in data 23 maggio 2011, della relativa domanda di brevetto con il codice RM2011A000252 e il titolo "Metodo di analisi di singola molecola mediante rilevazione delle collisioni di una molecola target su nanopori funzionalizzati"; e l'estensione in brevetto internazionale con il numero di domanda PCT/IT2012/000150 e di pubblicazione WO/2012/160584 (Device and single-molecule analysis method by means of detection of the collisions of a target molecule on functionalized nanopores);

visto il testo dell'accordo di valorizzazione proposto dall'Università degli Studi di Genova, in considerazione del fatto che la stessa Università è sul punto di acquisire le quote attualmente di titolarità dell'Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (IST);

visto il parere positivo sul testo dell'accordo, espresso in data 11 giugno 2013 (prot. 15274 del 12.06.2013) dal dott. Giovan Battista Cozzone, consulente dell'Ateneo in materia di proprietà industriale;

sentito il Direttore Generale;

delibera

1. di approvare il testo dell'Accordo di valorizzazione così come riportato di seguito;
2. di dare mandato al Knowledge Transfer Office di provvedere agli adempimenti amministrativi di rito.

ACCORDO GESTIONE VALORIZZAZIONE I.P.

Premesso e considerato che:

- l'Università degli Studi di Genova e l'Università degli Studi di Urbino (le Parti) sono titolari della domanda di brevetto italiano RM2011A000252, depositata in data 23/05/2011, dal titolo "METODO DI ANALISI DI SINGOLA MOLECOLA MEDIANTE RILEVAZIONE DELLE COLLISIONI DI UNA MOLECOLA TARGET SU NANAPORI FUNZIONALIZZATI", esteso in brevetto internazionale con il numero di domanda PCT/IT2012/000150 e pubblicazione numero WO/2012/160584 (DEVICE AND SINGLE-MOLECULE ANALYSIS METHOD BY

Delibera n. **225/2013** del Consiglio di Amministrazione del **25/10/2013**

pag. 3/4

MEANS OF DETECTION OF THE COLLISIONS OF A TARGET MOLECULE ON FUNCTIONALIZED NANOPORES)

- entrambi i titolari hanno interesse a tutelare il risultato inventivo
- entrambi i titolari hanno interesse affinché vengano intraprese attività di sostegno e promozione per la valorizzazione del brevetto sopra citato, nonché attività di sostegno dei processi di trasferimento tecnologico
- entrambi i titolari hanno interesse affinché vengano intraprese iniziative di cooperazione strategica con interlocutori esterni, in particolare aziende, per la promozione e lo sfruttamento industriale e commerciale del brevetto sopra citato tutto ciò premesso e condiviso

l'Università degli Studi di Genova e l'Università degli Studi di Urbino (in seguito "le Parti") stipulano il seguente accordo:

1. In riferimento alle azioni da intraprendersi per la tutela del risultato inventivo l'Università degli Studi di Urbino conferisce mandato all'Università degli Studi di Genova di intraprendere anche a proprio nome iniziative volte alla valorizzazione commerciale del brevetto di cui le Parti sono titolari.
2. Le Parti convengono e concordano nel riconoscere la piena libertà dell'Università degli Studi di Genova nella scelta delle azioni da intraprendere per lo sfruttamento commerciale del brevetto sopra citato.
3. L'Università degli Studi di Urbino conferisce mandato di firma all'Università degli Studi di Genova per la stipula di contratti con società di consulenza specializzate in licensing e technology transfer. Gli oneri relativi a tali contratti rimangono a carico dell'Università degli Studi di Genova, salvo diversa intesa tra le parti da stipularsi in separato accordo.
4. L'Università degli Studi di Genova si impegna ad informare tempestivamente l'Università degli Studi di Urbino nel caso della opportunità di stipulare un contratto di cessione/licenza nei confronti del brevetto sopra citato. I termini economici dell'eventuale cessione/licenza saranno preventivamente sottoposti all'approvazione da parte l'Università degli Studi di Urbino, approvazione che non sarà irragionevolmente negata.
5. L'Università degli Studi di Genova, nel caso di proventi provenienti da attività di sfruttamento commerciale del brevetto sopra citato, si impegna a corrispondere all'Università degli Studi di Urbino una quota delle somme percepite pari alla percentuale di titolarità del brevetto ed al netto delle spese eventualmente affrontate per intraprendere tale attività.
6. L'Università degli Studi di Genova si impegna a diffondere le tecnologia del brevetto sopra citato nel rispetto della norme vigenti a tutela della Proprietà Intellettuale ed Industriale a livello nazionale, a norma del D. Lgs. N.30/2005, e delle leggi internazionali corrispondenti.
7. Restano salve tutte le facoltà concesse dalla legge all'Università degli Studi di Urbino di sfruttare, valorizzare, utilizzare il brevetto sopra citato al pari dell'Università degli Studi di Genova.
8. Le parti convengono e concordano nel riconoscere che, alla luce del presente accordo, non variano gli assetti ed i diritti fino qui acquisiti da entrambe le parti.
9. Le Parti prendono reciprocamente atto del contenuto del presente Accordo e si impegnano a darvi esecuzione secondo buona fede.
10. Il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana e per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e delle

Delibera n. **225/2013** del Consiglio di Amministrazione del **25/10/2013**

pag. 4/4

leggi speciali. Per qualunque controversia derivante dal presente Accordo, sarà esclusivamente competente il tribunale di Genova.

11. Le parti, per tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, eleggono domicilio come segue:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
VIA BALBI 5,
16126 GENOVA
-SERVIZIO INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO-
C.A. RAG. FRANCO GABRIELLI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO
Knowledge Transfer Office
Via Saffi 2
61029 Urbino PU

3. Il presente accordo avrà durata biennale dalla data di stipula e potrà essere esplicitamente rinnovato dalle parti di anno in anno con comunicazione scritta (raccomandata con ricevuta di ritorno) che dovrà pervenire all'altra parte almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

.....
Luogo, data

.....
Luogo, data

.....
Per UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

.....
Per UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO