

Delibera n. **49/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 1/3

OGGETTO: Proposta di modifica dell'accordo di opzione tra l'Università degli Studi di Urbino, la McGill University e la Cosmas Inc., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 27 marzo 2012, riguardante la proroga dell'opzione di esclusiva a favore di Cosmas Inc.

N. o.d.g.: 06/05	Rep. n. 49/2013	Prot. n. 8214	UOR: Servizio Ricerca e Relazioni internazionali
-------------------------	-----------------	---------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X			
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Vilberto STOCCHI	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Roberto MERLO	X			
Antonio ASTOLFI				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.

In data 1° marzo 2010 l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, la McGill University di Montreal (Quebec, Canada) e la Cosmas Research Therapeutics Inc. di Westmount (Quebec, Canada) hanno sottoscritto un contratto di opzione, ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 73 del 12 maggio 2010, relativo al brevetto WO2007079593 "Nuovi ligandi dei recettori della melatonina con proprietà antidepressive", di cui l'Ateneo di Urbino detiene il 32,5%.

Tale accordo di opzione prevedeva, all'articolo 6.1, un'esclusiva a favore di Cosmas Inc. con scadenza al 29 febbraio 2012; con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 27 marzo 2012 tale accordo è stato prorogato fino al 28 febbraio 2013.

Oggi, su richiesta della McGill University e in accordo con gli inventori prof. Giorgio Tarzia, prof. Gilberto Spadoni e prof.ssa Annalida Bedini, si propone al Consiglio di Amministrazione l'ulteriore proroga di tale contratto di opzione fino alla fine dell'anno 2013.

Il Consiglio di Amministrazione

- 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 Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto l'Art. 56 del "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" in vigore dall'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 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;

Delibera n. **49/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 2/3

- visto il testo dell'accordo interistituzionale concordato tra l'Università degli Studi di Urbino e la McGill University, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 28 marzo 2008;
- visto il First Amendment a suddetto accordo, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 19 giugno 2009;
- visto il Second Amendment all'accordo, l'Option Agreement e il Research Agreement autorizzati con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 73 del 12 maggio 2010;
- visto il First Amendment to Option Agreement, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 27 marzo 2012;
- visto il testo del Second Amendment all'Option Agreement, proposto da McGill University;
- accertato il parere favorevole alla modifica del contratto, espresso tramite e-mail in data 14 marzo 2013 dal dott. Giovan Battista Cozzone, consulente dell'Ateneo in materia di trasferimento tecnologico e qui allegato;
- considerata l'opportunità, per l'Ateneo, di prolungare il periodo di opzione da parte dell'Azienda interessata;
- considerato che il Contratto di Opzione prevede, al punto 5.1, l'impegno ad adoperarsi per il mantenimento del brevetto per tutta la durata del Contratto;
- accertato che la spesa stimata per l'anno 2013 di competenza di Uniurb per il mantenimento del brevetto stesso ammonta, secondo il preventivo elaborato da McGill University, a 29.670 dollari canadesi, pari al cambio odierno ad € 22.344,51 (ventidue milatrecentoquarantaquattro/51 euro);
- verificata la disponibilità di fondi alla voce di costo C.A.04.41.04.06.05 (Spesa corrente per Brevetti) Unità Analitica UA.A.AMM.RICE del Budget 2013;

delibera

- a) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della modifica (First Amendment) al contratto di opzione, nel testo qui riportato:

SECOND AMENDMENT TO OPTION AGREEMENT

This second Amendment ('Amendment') is effective as of the 28th day of February 2013 (the 'Effective Date'),

BETWEEN: *The Royal Institution of the Advancement of learning/McGill University (hereinafter 'McGill') a Canadian university incorporated by royal charter, represented by the Office of Sponsored Research, having an office at 845 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec, H3A 0G4, Canada*

AND: *Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (hereinafter 'UniUrb') represented by Prof Stefano Pivato, Rettore, having an office at via Aurelio Saffi, 2 - 61029 Urbino PU, Italy*

AND: *Cosmas Research Therapeutics Inc. (hereinafter the 'Company'), a Canadian corporation having its head office at 4150 Ste-Catherine West, Suite 330, Westmount, Quebec, Canada*

Delibera n. **49/2013** del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2013**

pag. 3/3

(hereinafter collectively the 'Parties' or individually as a 'Party')

1. PREAMBLE

WHEREAS McGill, Uniurb and Company have entered into an option agreement (the 'Option') on March 1, 2010 related to PCT application W02007079593 (McGill ROI 06019); WHEREAS section 6.1 of said Option limits the option period to February 29, 2012;

WHEREAS First Amendment to Option Agreement extends the option period from February 29, 2012 to February 28, 2013;

and WHEREAS the Parties are willing to extend the option period;

2. NOW THEREFORE the Parties hereby acknowledge and agree to the following amendment to the Option:

2.1. Article 6.1 should read:

Option Period. This Option shall extend from February 29, 2012 to December 31, 2013. Until the end of the Option Period, McGill shall not offer these license rights to any third party.

- b) di approvare il mantenimento in vita del brevetto WO2007079593 “Nuovi ligandi dei recettori della melatonina con proprietà antidepressive” per la durata del contratto di opzione, con una spesa stimata per l’anno 2013 di € 22.344,51 (ventiduemilatrecentoquarantaquattro/51 euro);
- c) di dare atto che la spesa è prevista alla voce di costo C.A.04.41.04.06.05 (Spesa corrente per Brevetti) Unità Analitica UA.A.AMM.RICE del Budget 2013.