



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. 2571

del 02 DIC. 2014

Atti n. 795/2014 all.9

OGGETTO: METODO E KIT DIAGNOSTICO PER LA SENSIBILITA' AL GLUTINE - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA DI BREVETTO TRA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E PRODECO PHARMA SRL - RESPONSABILE DR. ELLI LUCA - U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la domanda di brevetto italiano n° MI2012A001932, successivamente estesa a domanda internazionale, dal titolo "Metodo e kit diagnostico per la sensibilità al glutine", una famiglia di brevetti inerente l'invenzione di una metodologia non invasiva, e del relativo kit, per la diagnosi della malattia della celiachia;

PREMESSO che Prodeco Pharma s.r.l. (di seguito Prodeco), società ventennale attenta alle problematiche derivanti da intolleranze alimentari ed impegnata nel settore con un approccio sia diagnostico che risolutivo, è considerata da Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito Fondazione) come l'unico soggetto in grado di poter procedere con la produzione, la promozione, la commercializzazione e la vendita diretta e/o indiretta di dispositivi che costituiscono l'applicazione dell'invenzione;

RICHIAMATO il contratto di licenza esclusiva della predetta famiglia di brevetti del 31/10/2014 (atti 795/2014 all.8) tra Fondazione e Prodeco, sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti, dal Direttore Scientifico e, per presa visione, dagli inventori;

PREMESSO che il contratto citato ha ad oggetto la licenza esclusiva della famiglia di brevetti suddetta per la progettazione, la produzione e la commercializzazione del kit diagnostico, attraverso la messa in atto, da parte di Prodeco, di tutti gli sforzi commercialmente ragionevoli per lo sviluppo dell'invenzione concessa in licenza (in conformità con un piano di sviluppo scandito da milestone come da allegati al contratto);

PRESO ATTO che, come da contratto, Prodeco si impegna a rimborsare a Fondazione licenziante i costi da questa sostenute sino alla firma del contratto di licenza per la brevettazione dell'invenzione pari a € 15.000,00 iva inclusa alle seguenti condizioni:

- 10% dell'importo (€ 1.500,00) entro e non oltre 30 gg dalla sottoscrizione del presente contratto;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. 2571 del 02 DIC. 2014 Atti n. 795/2014 all.9

- 10% dell'importo (€ 1.500,00) entro e non oltre 30 gg dal completamento del processo di industrializzazione del Kit;

- la rimanente somma (€ 12.000,00) sarà coperta con il regolare versamento, con cadenza trimestrale, del 2% dell'imponibile fatturato.

Inoltre, il licenziatario si impegna a corrispondere al licenziante, quale corrispettivo della licenza, una royalty di € 1,25 per ogni kit venduto dalla società sino alla scadenza del brevetto

PRESO ATTO che saranno a carico esclusivo di Prodeco tutti i costi di prosecuzione e mantenimento delle domande di brevetto/brevetti sull'invenzione volute da Fondazione in accordo alle strategie brevettuali nonché tutte le spese di sviluppo, produzione e commercializzazione dell'invenzione;

RITENUTO di provvedere in merito a quanto sopra,

CON il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

- che l'accordo tra Fondazione e Prodeco è esecutivo dal 31/10/2014;

- che, per quanto disciplinato nel contratto di licenza esclusiva di brevetto citato, Prodeco deve a Fondazione:

(i) il rimborso dei costi da questa sostenute sino alla firma del contratto di licenza per la brevettazione dell'invenzione pari a € 15.000,00 iva inclusa alle seguenti condizioni:

- 10% dell'importo (€ 1.500,00) entro e non oltre 30 gg dalla sottoscrizione del presente contratto;

- 10% dell'importo (€ 1.500,00) entro e non oltre 30 gg dal completamento del processo di industrializzazione del Kit;

- la rimanente somma (€ 12.000,00) sarà coperta con il regolare versamento, con cadenza trimestrale, del 2% dell'imponibile fatturato;

(ii) una royalty di € 1,25 per ogni kit venduto dalla società sino alla scadenza del brevetto,

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N.

2571

del

02 DIC. 2014

Atti n. 795/2014 all.9

quale corrispettivo della Licenza;

-che tutti i costi di prosecuzione e mantenimento delle domande di brevetto/brevetti sull'Invenzione volute da Fondazione, in accordo alle strategie brevettuali nonché tutte le spese di sviluppo, produzione e commercializzazione dell'invenzione sono a carico di Prodeco.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof. Pier Mannucci Mannucci)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Osvaldo Basilico)

IL DIRETTORE SANITARIO
(D.ssa Anna Pavan)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 02 DIC. 2014 - N. 2571

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale

Procedimento presso: Direzione Scientifica

Responsabile del procedimento: Prof. Pier Mannucci Mannucci

Pratica trattata da: Prof. Pier Mannucci Mannucci

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia