



DETERMINAZIONE N. 6741 del 31 MAR 2015 Atti n. 212/2011 all.5

OGGETTO: KIT PER AUDIOMETRIA VOCALE PRASSICA – TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA DI BREVETTO TRA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E M.R.S. SRL — U.O.C. AUDIOLOGIA.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il brevetto italiano n° 0001382511, dal titolo "Kit per audiometria vocale prassica", successivamente esteso come domanda di brevetto a domanda internazionale, una famiglia di brevetti inerente l'invenzione di un metodo per lo screening uditivo;

PREMESSO che M.R.S. s.r.l. (di seguito M.R.S.), società operante nel settore della audiologia e in particolare nella produzione di dispositivi medicali quali audiometri ed impedenzometri, è interessata ad acquisire licenza esclusiva della famiglia brevettuale;

PREMESSO che Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito Fondazione), ritenendo necessaria una collaborazione con una società per la messa a punto di attività aventi ad oggetto l'invenzione, desidera conferire licenza esclusiva della famiglia brevettuale citata;

RICHIAMATO il contratto di licenza esclusiva della predetta famiglia di brevetti sottoscritto in data 27/03/2015 (atti 212/11 all.5) tra i rispettivi legali rappresentanti di Fondazione e M.R.S., dal Direttore Scientifico di Fondazione e, per presa visione, dagli inventori;

PREMESSO che il contratto citato, la cui esecutività decorre dal 27/03/2015 ("data di efficacia") e sino alla scadenza del brevetto, ha come obiettivo la progettazione, la produzione, la commercializzazione e la vendita del Kit di audiometria motoria da mettere in atto attraverso la collaborazione tra Fondazione e M.R.S.;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del contratto di licenza di brevetto esclusiva M.R.S. si impegna a rimborsare a Fondazione licenziante i costi da questa sostenute sino alla data di efficacia per le attività di ricerca pari a € 10.000,00 (iva esclusa) nonché i costi sostenuti per la brevettazione dell'invenzione pari a € 18.000,00 (iva esclusa) alle seguenti condizioni:

- € 5.000,00 iva esclusa entro e non oltre 60 (sessanta) gg dal completamento del processo di industrializzazione previsto per Aprile 2015;

- € 5.000,00 iva esclusa entro e non oltre 180 (centottanta) gg dalla sottoscrizione dal contratto.

- € 8.000,00 iva esclusa entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del contratto;

Inoltre, il licenziatario (M.R.S.) si impegna a corrispondere al licenziante (Fondazione), quale corrispettivo della licenza:

-(A) una royalty pari € 5,00 (cinque) iva esclusa per ogni kit venduto (direttamente e/o indirettamente) da M.R.S. e sino alla scadenza del brevetto;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. 974 del 31 MAR 2015 Atti n. 212/2011 all.5

-(B) a seguito di concessione di una sub-licenza dei diritti concessi dalla Fondazione a M.R.S., ed entro 30 (trenta) gg dall'esecuzione della sub-licenza, una royalty pari a € 5,00 (cinque) per ogni Jit venduto (direttamente e/o indirettamente dal sub-licenziatario);

-(C) ai fini di una proficua collaborazione tre le Parti, n. 10 kit in omaggio nonché il privilegio di poterne acquistare degli altri a condizioni vantaggiose, ovvero offrendo ai dipendenti di Fondazione l'applicazione di una scontistica del 40% sul prezzo di mercato del Kit;

PRESO ATTO che saranno a carico esclusivo di M.R.S. 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, progettazione, 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 M.R.S. è esecutivo dal 27/03/15 ("data di efficacia") e sino alla data di scadenza del brevetto concesso in licenza;

-che, per quanto disciplinato nel contratto di licenza esclusiva di brevetto, M.R.S. deve a Fondazione (licenziante) i costi da questa sostenute sino alla data di efficacia per la brevettazione dell'Invenzione pari a € 18.000,00 (iva esclusa) alle seguenti condizioni:

(i) € 5.000,00 iva esclusa entro e non oltre 60 (sessanta) gg dal completamento del processo di industrializzazione previsto per Aprile 2015;

(ii) € 5.000,00 iva esclusa entro e non oltre 180 (centottanta) gg dalla sottoscrizione dal contratto.

(iii) € 8.000,00 iva esclusa entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del contratto;

-che M.R.S. deve corrispondere Fondazione, quale corrispettivo della licenza:

-(A) una royalty pari € 5,00 (cinque) iva esclusa per ogni kit venduto (direttamente e/o indirettamente) da M.R.S. e sino alla scadenza del brevetto;

-(B) a seguito di concessione di una sub-licenza dei diritti concessi dalla Fondazione a M.R.S., ed entro 30 (trenta) gg dall'esecuzione della sub-licenza, una royalty pari a € 5,00 (cinque) per ogni Jit venduto (direttamente e/o indirettamente dal sub-licenziatario);

-(C) ai fini di una proficua collaborazione tre le Parti, n. 10 kit in omaggio nonché il privilegio di poterne acquistare degli altri a condizioni vantaggiose, ovvero offrendo ai dipendenti di Fondazione l'applicazione di una scontistica del 40% sul prezzo di mercato del Kit;

-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

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. 6741 del 31 MAR 2015 Atti n. 212/2011 all.5

sviluppo, produzione e commercializzazione dell'invenzione sono a carico di M.R.S.;

-di riservarsi l'adozione di successivi provvedimenti nel merito di quanto predetto, secondo le proposte che saranno formulate dalle Parti interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Maschi)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof. Pier Mannuccio Mannucci)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

REGISTRO STATO DEL DIR. GEN. DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 31 MAR 2015 N. 6741

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

Procedimento presso: Direzione Scientifica
Responsabile del procedimento: Prof. Pier Mannuccio Mannucci
Pratica trattata da: Prof. Pier Mannuccio Mannucci

IRCCS di natura pubblica