



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 198

SEDUTA DEL 23-07-2015

Presidente Giancarlo Cesana

Consiglieri Stefano Cecchin
Marco Giachetti
Adelmo Grimaldi
Tiziana Maiolo
Gabriele Perossi
Paola Pessina
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: CESSIONE FAMIGLIA DI BREVETTI aDBS A NEWRONIKA

Il Direttore Scientifico: Pier Mannuccio Mannucci

L'atto si compone di n. 22 pagine di cui n. 19 pagine di allegati parte integrante

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

[Atti n. / al]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che il 27 novembre 2008 è stata costituita, con atto del Notaio Milano Alessandra Sanfelici n. Rep. 4812 Raccolta 1885, la Società Newronika S.r.l., spin-off della Fondazione IRCCS Ca' Granda e dell'Università degli Studi di Milano, per la valorizzazione e lo sviluppo di brevetti prodotti nel campo delle neuronanotecnologie e della neurostimolazione;
- che Fondazione IRCCS Ca' Granda è socio partecipante della Newronika s.r.l. con una quota pari al 15%;

RILEVATO:

- che la Fondazione IRCCS Ca' Granda insieme all'Università degli Studi di Milano, sono titolari esclusivi della famiglia di brevetti sull'aDBS (dal titolo "Apparatus For Treating Neurological Disorders By Means Of Chronic Adaptive Brain Stimulation As A Function Of Local Biopotentials) con una quota rispettivamente pari al 50%;
- che la sopracitata famiglia brevettuale è concessa in licenza esclusiva onerosa alla Società Newronika s.r.l., in base ad un contratto stipulato tra le Parti in data 29 settembre 2009;

CONSIDERATA la volontà della Fondazione IRCCS Ca' Granda di consentire alla società Newronika, in corrispondenza di eventi futuri ed incerti, di acquistare a titolo definitivo la Famiglia Brevettuale, secondo un prezzo le cui modalità di determinazioni siano concordate;

VISTA della proposta di "Contratto Preliminare di Cessione di una Famiglia Brevettuale", che prevede un impegno irrevocabile alla cessione della famiglia brevettuale alla Società Newronika s.r.l., alle condizioni in esso indicate;

PRESO ATTO che fino alla stipula di un contratto definitivo di compravendita, resta valido e attivo l'Accordo di licenza stipulato tra le Parti in data 29 settembre 2009;

VISTO, altresì, che il predetto "Accordo di licenza" è stato tradotto in lingua inglese, al fine di favorire eventuali dialoghi con terzi potenziali acquirenti della Società;

RILEVATO che è interesse della Fondazione IRCCS attivare tutte le azioni possibili per assicurare lo sviluppo e la valorizzazione dei brevetti di cui è titolare;

PREVIA VOTAZIONE presa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare il *Contratto Preliminare di Cessione di una Famiglia Brevettuale*, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato 1*);





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2. di approvare l'Accordo di licenza, tradotto in lingua inglese, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
3. di demandare al Presidente, Prof. Giancarlo Cesana, la sottoscrizione del Contratto Preliminare di Cessione di una Famiglia Brevettuale e dell'Accordo di licenza tradotto in lingua inglese;
4. di specificare che detto Contratto preliminare non comporta alcun onere a carico del bilancio della Fondazione.

Il Segretario
Massimo Aliberti

Il Presidente
Giancarlo Cesana

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE RIUNIONI
IN DATA 23 LUG. 2015 AL N. 198

WWW.Alboprof.org



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



Contratto Preliminare di Cessione di una Famiglia Brevettuale

%

Il presente Contratto Preliminare di Cessione di una Famiglia Brevettuale, (di seguito, per brevità, definito anche soltanto come il "Contratto") è stipulato in Milano, il [...],

TRA

- A) **Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede in Milano, via Francesco Sforza, n. 28, C.F. e P. IVA 04724150968, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, prof. Giancarlo Cesana di seguito per brevità identificata soltanto come la "**Fondazione**", e
- B) **Università degli Studi di Milano**, con sede in Milano, via Festa del Perdono 2, C.F. 80012650158, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, prof. Gianluca Vago, di seguito per brevità identificata soltanto come "**UNIMI**",

di seguito congiuntamente denominate, per brevità, soltanto come le "Promittenti" o "Cedenti",

da una parte,

- C) **Newronika S.r.l.**, con sede in Milano, viale Bianca Maria 3, C.F. e P. IVA 06399770962, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Lorenzo Rossi, di seguito denominata, per brevità, anche come la "Cessionaria" o "Promissaria",

dall'altra,

di seguito anche denominate individualmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

PREMESSO CHE

- (a) Le Promittenti sono titolari ciascuna in misura del 50% (cinquanta per cento) di una Famiglia Brevettuale come in appresso definita.
- (b) La Famiglia Brevettuale è concessa in licenza esclusiva onerosa mondiale alla Promissaria, in base ad un contratto stipulato tra le Parti in data 29 settembre 2009, allegato al presente accordo (Allegato A).

Visto, le Parti:

A.

B.

C.

(c) Le Parti hanno altresì stipulato un Accordo di licenza in lingua inglese (Allegato B) in data che aggiorna e sostituisce il precedente Contratto di licenza.

(d) È volontà delle Promittenti consentire alla Promissaria, in corrispondenza di eventi futuri ed incerti, come di seguito meglio identificati, di acquistare a titolo definitivo la Famiglia Brevettuale, secondo un prezzo le cui modalità di determinazione sono state concordate tra le Parti.

(e) È volontà della Promissaria acquistare a titolo definitivo la Famiglia Brevettuale, al verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente, come meglio identificate nel prosieguo di questo Contratto.

(f) Le Parti tutte hanno conseguito le necessarie approvazioni e autorizzazioni per procedere alla stipula del presente Contratto, come risultante in particolare dalle delibere del consiglio di amministrazione della Fondazione e di UNIMI, che sono allegate in copia al presente Contratto, del quale formano parte integrante e sostanziale (Allegati "C" e "D").

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

1. OGGETTO.

1.1. Con il presente Contratto, le Cedenti si impegnano congiuntamente ed irrevocabilmente ad addivenire alla stipula di un contratto definitivo di compravendita della Famiglia Brevettuale, come definita al successivo art. 2, ai termini e alle condizioni di seguito precisati, assumendo sin d'ora l'obbligazione di cedere a titolo oneroso la Famiglia Brevettuale. In ragione dell'impegno qui assunto dalle Cedenti e, come corrispettivo di detta obbligazione, la Cessionaria si impegna ad acquistare la Famiglia Brevettuale al verificarsi delle condizioni predette.

1.2. Resta inteso che fino alla stipula di un contratto definitivo di compravendita resta valido e attivo l'Accordo di licenza stipulato tra le Parti di cui in premessa.

1.3 La Famiglia Brevettuale si intende comprensiva di tutti i titoli brevettuale riportati nel prospetto allegato al presente Contratto e contraddistinto dalla lettera "E", nonché ogni domanda da essa derivata, anche per via di domande divisionali, *continuations-in-*

Visto, le Parti:

A.

B.

C.

part, reissues, comunque denominate nell'ordinamento statale all'interno del quale sono concesse.

1.4. Nulla del presente Contratto deve essere inteso come idoneo ad escludere o a limitare, anche soltanto per via interpretativa, il rimedio di cui all'art. 2932 del codice civile, in caso di inadempimento dell'obbligo di stipulazione del contratto definitivo di cui al comma precedente.

%

2. DEFINIZIONI.

2.1. In aggiunta alle definizioni eventualmente contenute in altre parti del presente Contratto, i termini sottoindicati (indipendentemente che siano utilizzati al singolare o al plurale) avranno il significato per ciascuno di essi indicato:

Acquirente: è qualsiasi terzo che rilevi la maggioranza o la totalità del capitale sociale della Cessionaria mediante una qualsiasi operazione contrattuale relativa alla Exit.

Cessione: è il contratto definitivo di cessione a titolo oneroso della Famiglia Brevettuale.

Closing: è l'adempimento formale successivo al Signing relativo alla Exit.

Famiglia Brevettuale: è l'insieme delle domande di brevetto pendenti e dei brevetti concessi, risalenti alla domanda di brevetto italiano MI2005A002061, dal titolo "*Apparato per il trattamento di disturbi neurologici mediante stimolazione cerebrale*", estesa ritualmente come domanda PCT/IB2006/002184, avente ad oggetto la stessa invenzione, con titolo "*Apparatus for treating neurological disorders by means of chronic adaptive brain stimulation as function of local biopotentials*".

Exit: è qualunque fattispecie contrattuale mediante la quale l'Acquirente acquisisce a titolo oneroso la maggioranza o la totalità del capitale sociale della Cessionaria, da intendersi, in maniera esemplificativa e non esclusiva, come: acquisto di quote o azioni, permuta di quote o azioni, fusioni per incorporazione, conferimento, aumenti di capitale riservati e finalizzati all'acquisizione del controllo della Cessionaria e alla liquidazione dei Soci Finanziari, anche con più operazioni successive.

Signing: è il momento di firma di un contratto relativo alla Exit con un Acquirente della Cessionaria.

Visto, le Parti:

A.

B.

C.

Soci Finanziari: i soci della Cessionaria che, al momento del Signing, siano titolari di azioni privilegiate in conseguenza di investimenti finalizzati allo sviluppo tecnologico e clinico di un sistema impiantabile per la stimolazione cerebrale profonda.

%

3. CORRISPETTIVI DELLA CESSIONE.

3.1. Il corrispettivo della Cessione viene fin d'ora pattuito dalle Parti in funzione del prezzo di acquisto che l'Acquirente provvederà a pagare al Closing, secondo la seguente formula:

$$\text{Corrispettivo per la cessione del brevetto} = \frac{CF_1}{(1+r)} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \frac{CF_3}{(1+r)^3} + \dots + \frac{CF_N}{(1+r)^N}$$

dove

- $CF_{(1, 2, 3, n)}$ rappresenta il cash flow previsionale derivante dalle royalties sul brevetto per gli anni fino alla scadenza dei brevetti rientranti della Famiglia Brevettuale, calcolato come:

1. Nel caso in cui il prodotto sviluppato dalla Cessionaria sulla base della Famiglia Brevettuale sia già commercializzato al momento della Exit, il CF_n sarà pari al cash flow previsionale derivante dalla vendita del prodotto realizzato sulla base della Famiglia Brevettuale secondo il più recente business plan approvato dalla Cessionaria applicando il tasso di royalty del 3%, per gli anni fino alla scadenza della Famiglia Brevettuale. Resta comunque inteso che gli anni di commercializzazione della Famiglia Brevettuale antecedenti l'Exit saranno governati dalle obbligazioni contenute nel contratto di licenza in essere tra le Parti, di cui in premessa.

2. Nel caso in cui il prodotto sviluppato dalla Cessionaria sulla base della Famiglia Brevettuale non sia ancora commercializzato al momento della Exit, il CF_n sarà calcolato per ciascun anno fino alla scadenza della Famiglia Brevettuale, applicando la seguente formula:

$$CF_n = [P / (EV/S)] \cdot FC_n \cdot \text{Royalty \%}$$

dove

- P: rappresenta il valore della totalità del capitale sociale della Cessionaria pagato dall'Acquirente nell'ambito della Exit

Visto, le Parti:

A.

B.

C.

- EV/S: è un valore fissato convenzionalmente tra le parti pari a 5,6. Tale valore rappresenta il multiplo medio di mercato ricavato da una selezione di transazioni comparabili nel settore della stimolazione cerebrale profonda dividendo il valore dell'azienda (Equity Value) per il fatturato annuale.
- FC_n : è il tasso medio di crescita annuale del fatturato rispetto al fatturato di picco rilevato nel settore della stimolazione cerebrale profonda (fonte: bilanci Medtronic, Boston Scientific, St. Jude, rielaborazione interna della Cessionaria). FC_n è fissato convenzionalmente tra le parti per ciascun anno in cui la società commercializza come segue:
 - FC_1 : 9%
 - FC_2 : 41%
 - FC_3 : 54%
 - FC_4 : 57%
 - FC_5 : 74%
 - FC_6 : 84%
 - FC_7 : 91%
 - FC_8 : 95%
 - FC_9 : 100%
 - $FC_{10...n}$: 100%
- Royalty %: rappresenta il tasso di royalty pari al 3% da applicarsi sul fatturato generato dalla Cessionaria dalla vendita dei prodotti sviluppati sulla base della Famiglia Brevettuale;
- n: è il numero di anni di previsione che intercorrono tra il lancio commerciale e la scadenza della Famiglia Brevettuale.
- r: è il tasso di attualizzazione calcolato come segue:

$$r = R_f + R_m$$

dove

Visto, le Parti:

A.

B.

C.

- R_f : tasso di rendimento risk free, pari al rendimento delle attività prive di rischio e stimato sulla base del rendimento garantito da obbligazioni a medio-lungo termine emesse dallo Stato. Nel caso in oggetto le parti hanno fissato convenzionalmente il R_f sulla base del tasso di rendimento dei Bund tedeschi a 10 anni rilevato il 29/05/2015, pari a 0,53% (fonte Bloomberg.com), per tutta la durata del contratto
- R_m : è il premio per il rischio di mercato, misurato come maggiore rendimento che gli investitori richiedono a fronte dell'investimento in questo tipo di asset. Nel caso in oggetto le Parti hanno fissato convenzionalmente il R_m sulla base del tasso interno di rendimento (IRR) generato dal quartile più elevato dei fondi di Venture Capital nel 2011 (Prequin Report – Novembre 2014) al 20%, per tutta la durata del contratto.

3.2. Il corrispettivo della Cessione sarà versato, per quote corrispondenti alla titolarità, alle Cedenti, alla data del Closing.

3.3. Le Parti dichiarano che la formula per la determinazione del corrispettivo della Cessione è stata congiuntamente predisposta ed è e sarà ritenuta idonea a riflettere l'interesse delle Parti in caso del verificarsi di una Exit.

%

4. CONDIZIONE SOSPENSIVA INIZIALE.

4.1. L'efficacia del presente Contratto è sospensivamente condizionata al fatto che, al Signing, l'Acquirente manifesti la volontà che la Cessionaria divenga definitivamente proprietaria della Famiglia Brevettuale come condizione per la Exit (la "Condizione Sospensiva").

4.2. Resta inteso tra le Parti che, ove all'atto del Signing l'Acquirente abbia manifestato la volontà che la Cessionaria divenga definitivamente proprietaria della Famiglia Brevettuale, la Cessione costituirà condizione essenziale per addivenire al Closing.

Visto, le Parti:

A.

B.

C.

4.3 Resta inteso tra le Parti che, ove all'atto del Signing l'Acquirente abbia manifestato la volontà che la Cessionaria non divenga proprietaria della Famiglia Brevettuale il presente contratto si intenderà risolto.

4.4. La Cessionaria assume sin d'ora l'obbligo di effettuare, verso le altre Parti e verso l'Acquirente, tutte le necessarie comunicazioni rilevanti ai fini del presente articolo.

%

5. COMPORTAMENTO DELLE PARTI IN PENDENZA DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA INIZIALE E AL VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE.

5.1. Resta inteso tra le Parti che, in considerazione dell'interesse della Cessionaria, espresso al punto (d) delle Premesse, le Promittenti si asterranno, con decorrenza dalla data di conclusione del presente Contratto, dal porre in essere qualunque comportamento possa in alcun modo pregiudicare l'avveramento della condizione, ovvero ritardare o impedire la Cessione, ovvero contestare la ricorrenza dei presupposti per la stipula della Cessione stessa.

5.2. All'avveramento della Condizione Sospensiva, tutte le Parti faranno in modo di attivarsi per procedere tempestivamente alla Cessione e per ottenere tutte le necessarie, preventive autorizzazioni alla stipula.

%

6. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE.

6.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. L'estensione e la validità dei diritti di proprietà intellettuale sono regolate dalla legge dello stato all'interno del quale la protezione è conseguita. Il foro di competenza è quello di Milano, con esclusione di ogni altro foro.

%

7. TRASCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.

6.1. Le Parti convengono che le formalità per la trascrizione del presente Contratto presso i competenti uffici brevetti avverrà a cura e spese della Promissaria.

6.2. Le Promittenti si impegnano sin da ora a collaborare e fare quanto necessario per dar seguito alle formalità richieste per la trascrizione del presente Contratto.

%

8. REGISTRAZIONE E SPESE.

Visto, le Parti:

A.

B.

C.



7.1. Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le Parti riconoscono che, essendo il corrispettivo di cui al precedente art. 2 assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, quale corrispettivo per la prestazione di un servizio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la registrazione a tassa in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Cessionaria.

%

9. COMPLETEZZA DEL CONTRATTO E MODIFICHE.

9.1. Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso tra le Parti sul medesimo oggetto, ad eccezione dell'accordo di licenza di cui in premessa che resta attivo e valido fino alla stipula del contratto di cessione o oltre se non si addiverrà alla cessione stessa. Esso potrà essere modificato e integrato solo attraverso il mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto a pena di nullità.

9.2. Usi e consuetudini e ogni altra fonte di disciplina qui espressamente non richiamata e che sia in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni di cui al presente Contratto non potrà prevalere sulle stesse.

%

10. DISPOSIZIONI FINALI.

10.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano che il suo contenuto è stato congiuntamente predisposto e negoziato in ogni sua parte. Non trovano pertanto applicazione gli art. 1341 e 1342 del codice civile.

10.2. Le Premesse formano parte integrante ed inscindibile del presente Contratto.

10.3. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti delle altre posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni qui previste.

10.4. Le Parti si impegnano a sottoscrivere e a scambiare gli atti e i documenti, a provvedere agli adempimenti e fare quant'altro risulti necessario alla piena e completa esecuzione e attuazione del presente Contratto e delle disposizioni ivi contenute, e ciò

Visto, le Parti:

A.

B.

C.

anche nel caso in cui detti atti, documenti o adempimenti non siano previsti in modo espresso da tali disposizioni.

10.5. Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

Per la Parte A) a:

<.....>

Per la parte B) a:

<.....>

Per la parte C) a:

<.....>

ovvero ad ogni ulteriore domicilio che le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente. Salvo ove altrimenti richiesto, le comunicazioni potranno essere effettuate con ogni mezzo scritto, ivi compresa l'email, purché la Parte inviante ne conservi copia.

Per la Parte A)

Nome e carica

Per la Parte B)

Nome e carica

Per la Parte C)

Visto, le Parti:

A.

B.

C.

Nome e carica

%

ALLEGATI:

- A. Contratto di Licenza in essere tra le Parti
- B. Accordo di Licenza in inglese
- C. Delibera del consiglio di amministrazione della Fondazione con autorizzazione alla stipula del presente Contratto
- D. Delibera del consiglio di amministrazione di UNIMI con autorizzazione alla stipula del presente Contratto
- E. Elenco dei titoli appartenenti alla Famiglia Brevettuale

www.AlboPreTORionline.it

Visto, le Parti:

A.

B.

C.

PATENT LICENSE AGREEMENT

This Agreement, effective as of the date set forth above the signatures of the parties below (the "EFFECTIVE DATE"), is between

(A) Fondazione IRCSS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico, established in via Francesco Sforza 28, Milano, Italy, represented by Prof. Giancarlo Cesana (hereinafter referred to as "IRCSS" or "Fondazione"); and

(B)

(C) Università degli Studi di Milano, established in via Festa del Perdono 7, Milano, Italy, represented by Prof. Gianluca Vago (hereinafter referred to as "University")

IRCSS and University are hereafter referred together as the "Licensor"

on the one side

(C) Newronika S.r.l., a company incorporated under the laws of Italy whose principal place of business is at via Dante 4, Milano, Italy, represented by [•] (hereinafter referred to as "Company")

on the other side

IRCSS, University and Company, are each hereafter referred to individually as a "Party" and together as the "Parties".

RECITALS

- Whereas, IRCSS and University are the sole owners of certain proprietary intellectual property rights comprising the Patent Rights (as later defined herein);
- Whereas IRCSS and University desire to have the Patent Rights developed and industrialized to benefit the public and are willing to grant a license thereunder;
- Whereas, the Parties signed a License Agreement (Attachment A) on the Patent Rights on the 29th September 2009, and desire now to update such License Agreement upon the terms and conditions hereinafter set forth.

Now, therefore, the Parties hereby agree as follows:

1. DEFINITIONS.

- 1.1. "AFFILIATE" shall mean any legal entity as defined in Art. 1(2) ("connected undertakings") of the Commission Regulation (EC) No 316/2014 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements.
- 1.2. "LICENSED PRODUCT" shall mean any and all products manufactured by or for Company (pursuant to the terms and conditions of this Agreement) within the scope of one or more claims of any Patent Rights.

- 1.3. "NET SALES" shall mean the gross amount billed by Company and its Affiliates and any Sublicensee for Licensed Product, less the following:
- (i) customary trade, quantity, or cash discounts to the extent actually allowed and taken;
 - (ii) amounts repaid or credited by reason of rejection or return;
 - (iii) to the extent separately stated on purchase orders, invoices, or other documents of sale, any taxes or other governmental charges levied on the production, sale, transportation, delivery, or use of a Licensed Product which is paid by or on behalf of Company; and
 - (iv) outbound transportation costs prepaid or allowed and costs of insurance in transit.
- 1.4. "PATENT CHALLENGE" shall mean a challenge to the validity, patentability, enforceability of any of the Patent Rights (as defined below) or otherwise opposing any of the Patent Rights.
- 1.5. "PATENT RIGHTS" shall mean
- (a) the Italian patent 0001366661 filed on 28 October, 2005 titled "Apparato per il trattamento di disturbi neurologici mediante stimolazione cerebrale"
 - (b) the following ex-PCT/IB2006/00218 filed on 3 August 2006 titled "Apparatus for treating neurological disorders by means of chronic adaptive brain stimulation as function by local biopotentials":
 - EP1940508B1 granted on the 21th December 2011;
 - US8078281B1 granted on the 13th December 2011
 - IL191068 granted on the 31st December 2012
- 1.6. "REPORTING PERIOD": The first Reporting Period shall begin on the first day of commercialization of Licensed Product and end on the last day of the solar year in which commercialization began; each following REPORTING PERIOD shall begin on the first day and end on the last day of each following respective solar year.
- 1.7. "SUBLICENSE INCOME" shall mean any payments that Company or an Affiliate receives from a Sublicensee in consideration of the sublicense of the rights granted to Company and Affiliate under Section 2.1, including without limitation license fees, milestone payments, license maintenance fees, and other payments, but specifically excluding royalties on Net Sales.
- 1.8. "SUBLICENSEE" shall mean any non-Affiliate sublicensee of the rights granted to Company and Affiliates under Section 2.1.
- 1.9. "FIELD OF USE" shall mean deep brain stimulation controlled by local field potentials.
- 1.10. "TERRITORY" shall mean the entire World.

- 1.11. **"CONFIDENTIAL INFORMATION"**: the Licensor scientific, technical, economical, information, learned by the Company or of which the Company has been informed during the performance of this Agreement; the information and data related to the Patent Rights in the case such data are not of public domain; all experimental data, formulas, protocols, methods, biological samples concerning the Patent Rights communicated by Licensor or, in any case, any data, information or document which has a confidential nature, apart from the circumstance that the same data are expressly indicated as private or confidential. The Confidential Information include the Know – How.

2. GRANT OF RIGHTS.

- 2.1. **License Grants.** Subject to the terms of this Agreement, Licensor hereby grants to Company and its Affiliates a royalty-bearing exclusive license under the Patent Rights to develop, make, have made, use, sell, offer to sell, lease, and import Licensed Products in the Territory.
- 2.2. **Duration.** This Agreement enters into force upon signature by both parties and terminates upon expiration of the last to expire of the Patent Rights.
- 2.3. **Sublicenses.** Company shall have the right to grant sublicenses of its rights under Section 2.1 only during the Duration of this Agreement. Company shall incorporate terms and conditions into its sublicense agreements sufficient to enable Company to comply with this Agreement.
- 2.4. **Retained Rights- Research and Educational Use.** IRCSS and University retain the right to practice under the Patent Rights for research, teaching, and educational purposes.
- 2.5. **No Additional Rights.** Nothing in this Agreement shall be construed to confer any rights upon Company by implication, estoppel, or otherwise as to any technology or patent rights of any other entity other than the Patent Rights, regardless of whether such technology or patent rights shall be dominant or subordinate to any Patents Rights.

3. COMPANY DILIGENCE OBLIGATIONS.

- 3.1. **Diligence Requirements.** Company shall use diligent efforts, or shall cause its Affiliates to use diligent efforts, to develop Licensed Products and to introduce Licensed Products into the commercial market; thereafter, Company or its Affiliates shall make Licensed Products reasonably available to the public.

4. ROYALTIES AND PAYMENT TERMS.

- 4.1. In consideration of the grant of license described in the Section 2.1 Company shall pay to Licensor a running royalty of 3 (three) percent (3%) of Net Sales by Company and/or by Affiliates and of Sublicense Income. The Company has the duty to inform the Licensor concerning the date of first sale within thirty (30) days after this event. Subsequently the Company within thirty (30) days after the end of each Reporting Period, shall send to Licensor an annual statement of sales of Licensed Product together with the payment of running royalties

that may be due. Running royalties shall be payable for each Reporting Period and shall be due to Licensor within thirty (30) days after the end of each Reporting Period.

- 4.2. Payments. All payments shall be payable in Euros and sent to the address identified in Section 14.1. Each payment should reference this Agreement and identify the obligation under this Agreement that the payment satisfies.

5. **REPORTS AND RECORDS.**

- 5.1. Content of Reports and Payments. Each report delivered by Company to Licensor shall contain at least the following information for the immediately preceding Reporting Period: (i) the number of Licensed Products sold, leased or distributed by Company and its Affiliates to independent third parties in each country, and, if applicable, the number of Licensed Products used by Company and its Affiliates in the provision of services in each country; (ii) the gross price charged by Company and its Affiliates for each Licensed Product and, if applicable, the gross price charged for each Licensed Product used to provide services in each country; (iii) calculation of Net Sales for the applicable Reporting Period in each country, including a listing of applicable deductions; (iv) total running royalty payable on Net Sales in Euros, together with the exchange rates used for conversion; (v) the amount of Sublicense Income received by Company from each Sublicensee and the amount due to Licensor from such Sublicense Income, including an itemized breakdown of the sources of income comprising the Sublicense Income; and (vi) the number of sublicenses entered into for the Patent Rights and/or Licensed Products. If no amounts are due to Licensor for any Reporting Period, the report shall so state.

- 5.2. Records. Company shall maintain, and shall cause its Affiliates to maintain, complete and accurate records relating to the rights and obligations under this Agreement and any amounts payable to Licensor in relation to this Agreement, which records shall contain sufficient information to permit Licensor to confirm the accuracy of any reports delivered to Licensor and compliance in other respects with this Agreement. The relevant party shall retain such records for at ten (10) years following the end of the calendar year to which they pertain, during which time Licensor appointed agents reasonably acceptable to Company and bound to confidentiality, shall have the right, at Licensor's expense, to inspect such records during normal business hours to verify any reports and payments made or compliance in other respects under this Agreement.

6. **PATENT PROSECUTION AND MAINTENANCE**

Patent Filing, Prosecution and Maintenance. Company shall be responsible for preparing, filing, prosecuting, obtaining and maintaining at its sole cost, expense and discretion, all Patent Rights using patent counsel chosen by Company.

7. **INFRINGEMENT**

- 7.1. Notification of Infringement. Each party agrees to provide written notice to the other party promptly after becoming aware of any infringement of the Patent Rights.

- 7.2. Company Right to Prosecute. So long as Company remains the exclusive licensee of the Patent Rights in the Territory, Company, to the extent permitted by law, have the obligation,

under its own control and at its own expense, to prosecute any third party infringement of the Patent Rights in the Territory.

8. INDEMNIFICATION

Indemnity. Company shall indemnify, defend, and hold harmless Ircss and Univeristà and their trustees, officers, faculty, students, employees, and agents and their respective successors, heirs and assigns (the "Indemnitees"), against any liability, damage, loss, or expense (including reasonable attorneys' fees and expenses) incurred by or imposed upon any of the Indemnitees in connection with any claims, suits, investigations, actions, demands or judgments arising out of or related to the exercise of any rights granted to Company under this Agreement or any breach of this Agreement by Company.

9. NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES

Except as otherwise expressly set forth in this agreement, Licensor make no representations or warranties of any kind concerning the Patent Rights and hereby disclaims all representations and warranties, express or implied, including without limitation warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, no infringement of intellectual property rights of Licensor or third parties, validity, enforceability and scope of the patent rights, whether issued or pending and the absence of latent or other defects, whether or not discoverable.

In no event shall Licensor, its trustees, directors, officers, employees and Affiliates be liable for incidental or consequential damages of any kind, including economic damages or injury to property and lost profits, regardless of whether Licensor shall be advised, shall have other reason to know, or in fact shall know of the possibility of the foregoing.

10. CONFIDENTIALITY

10.1. Company undertakes not to divulge to third parties and not to use any Confidential Information. The confidentiality obligations referred to under this art. 10 will be effective for the entire duration of this Agreement and, following to the termination of the same, for whatsoever reason occurred, for the following five (5) years.

10.2. It is understood that the confidentiality obligations referred to under this art. 10 shall not apply in case of use, by Licensor and/or its personnel, of the Confidential Information in scientific publication and/or within congress having scientific character.

11. GENERAL COMPLIANCE WITH LAWS

11.1. Compliance with Laws. Company shall use reasonable commercial efforts to comply with all commercially material local, state, federal, and international laws and regulations relating to the development, manufacture, use, and sale of Licensed Products.

12. TERMINATION

12.1. Voluntary Termination by Company. Company shall have the right to terminate this Agreement, for any reason, (i) upon at least six (6) months prior written notice to Licensor, such notice to state the date at least six (6) months in the future upon which termination is to be

effective, and (ii) upon payment of all amounts due to Licensor through such termination effective date.

12.2. Cessation of Business. If Company ceases to carry on its business related to this Agreement, Licensor shall have the right to terminate this Agreement immediately upon written notice to Company.

12.3. Termination for Default.

(a) Nonpayment. In the event Company fails to pay any amounts due and payable to Licensor hereunder, and fails to make such payments within thirty (30) days after receiving written notice of such failure, Licensor may terminate this Agreement immediately upon written notice to Company.

(b) Material Breach. In the event Company commits a material breach of its obligations under this Agreement, except for breach as described in Section 12.3(a), and fails to cure that breach within sixty (60) days after receiving written notice thereof, Licensor may terminate this Agreement immediately upon written notice to Company.

12.4. Termination as a Consequence of Patent Challenge.

(a) By Company. If Company or any of its Affiliates brings a Patent Challenge against IRCCS and/or University, or assists others in bringing a Patent Challenge against Irccs and/or University (except as required under a court order or subpoena), then Licensor may immediately terminate this Agreement.

12.5. Effect of Termination.

(a) Survival. The following provisions shall survive the expiration or termination of this Agreement:

- Section 1 ("Definitions");
- Section 5 ("Reports and Records")
- Section 8 ("Indemnification");
- Section 9 ("No Representations or Warranties");
- Section 10 (Confidentiality)
- Section 11.1 ("Compliance With Laws");
- Section 12.5 ("Effect of Termination").
- Section 13 ("Dispute Resolution");
- Section 14 ("Miscellaneous");

(c) Pre-termination Obligations. In no event shall termination of this Agreement release Company, Affiliates, or Sublicensee from the obligation to pay any amounts that became due on or before the effective date of termination.

(d) Company will be obliged to immediately cease any use or exploitation of the Patent Rights and of Licensed Product and to send to Licensor a Report indicating the Net Sales of the Products carried out until the date of termination of the Agreement.

(e) It is understood that any Sublicense agreement shall provide that the termination of this Agreement – for whatever reason occurred- will determine the termination of the single Sublicense agreement according to Article 1353 of the Italian Civil Code.

13. DISPUTE RESOLUTION.

13.1 This Agreement is regulated by the Italian law.

13.2 Any disputes related to the interpretation and/or performance of this Agreement will be devolved to the Court of Milan.

14. MISCELLANEOUS.

14.1. Notice. Any notices required or permitted under this Agreement shall be in writing, shall specifically refer to this Agreement, and shall be sent by hand, recognized national overnight courier, confirmed facsimile transmission, confirmed electronic mail, or registered or certified mail, postage prepaid, return receipt requested, to the following addresses or facsimile numbers of the parties:

- Newronika S.r.l. Via Dante 4, 20121, Milano, Italy
- UNIMITT – Centro d'ateneo per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7, 20122, Milano, Italy
- Fondazione IRCCS, Direzione Scientifica – Ufficio Trasferimento Tecnologico, Via Francesco Sforza, 28, 20122 Milano, Italy

All notices under this Agreement shall be deemed effective upon receipt. A party may change its contact information immediately upon written notice to the other party in the manner provided in this Section.

14.2. Force Majeure. Neither party will be responsible for delays resulting from causes beyond the reasonable control of such party, including without limitation fire, explosion, flood, war, strike, or riot, provided that the nonperforming party uses commercially reasonable efforts to avoid or remove such causes of nonperformance and continues performance under this Agreement with reasonable dispatch whenever such causes are removed.

14.3. Amendment and Waiver. This Agreement may be amended, supplemented, or otherwise modified only by means of a written instrument signed by both parties. Any waiver of any rights or failure to act in a specific instance shall relate only to such instance and shall not be construed as an agreement to waive any rights or fail to act in any other instance, whether or not similar.

14.4. Severability. In the event that any provision of this Agreement shall be held invalid or unenforceable for any reason, such invalidity or unenforceability shall not affect any other provision of this Agreement, and the parties shall negotiate in good faith to modify the

Agreement to preserve (to the extent possible) their original intent. If the parties fail to reach a modified agreement within thirty (30) days after the relevant provision is held invalid or unenforceable, then the dispute shall be resolved in accordance with the procedures set forth in Section 14. While the dispute is pending resolution, this Agreement shall be construed as if such provision were deleted by agreement of the parties.

14.5. Binding Effect. This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties and their respective permitted successors and assigns.

14.6. Headings. All headings are for convenience only and shall not affect the meaning of any provision of this Agreement.

14.7. Entire Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties with respect to its subject matter and supersedes all prior agreements or understandings between the parties relating to its subject matter.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives.

The **EFFECTIVE DATE** of this Agreement is _____.

A. For Fondazione IRCCS

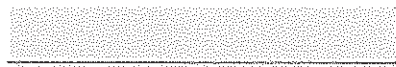
B. For Università degli Studi di
Milano

[DATE AND PLACE]

[DATE AND PLACE]

C. For Newronika

12





[DATE AND PLACE]

www.AlboPretorioOnline.it