



DETERMINAZIONE N. **2 4 5 1** del **2 3 NOV. 2016** Atti n. **308/2016**

FAMIGLIA DI BREVETTI DAL TITOLO "BDNF PER IL TRATTAMENTO DI NEUROPATIE" - PROF. PIERGIORGIO MESSA, U.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

VISTO il Brevetto Europeo n. EP 1904083B1 concesso in data 27/08/2014, poi nazionalizzato in alcuni stati di interesse e il Brevetto Statunitense n. US 8,673,851 B2 concesso in data 18/03/2014 (di seguito entrambi "Famiglia di Brevetti") di titolarità di Fondazione D'Amico per la ricerca sulle malattie renali (di seguito "Cedente");

CONSIDERATO che la Cedente è una fondazione no-profit che da anni svolge attività di ricerca ed aggiornamento nel campo della Nefrologia e delle Metodiche Dialitiche;

CONSIDERATO altresì che la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito "Cessionaria") svolge continua attività di ricerca e diagnosi nella cura delle patologie renali presso la U.O.C. di Nefrologia e Dialisi di cui il prof. Piergiorgio Messa è il Direttore;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Cedente e la Cessionaria che ha permesso la creazione di un "Laboratorio di Ricerca Nefrologica" per la ricerca di base e la ricerca clinica sulle malattie renali;

VISTA la delibera del 30/06/2016 disposta dal Consiglio di Amministrazione della Cedente in cui si formalizza espressamente la volontà di voler cedere a titolo gratuito la titolarità della Famiglia di Brevetti alla Cessionaria;

VISTO il Regolamento in materia di Brevetti e Trasferimento Tecnologico adottato in data 27/11/2007 dalla Cessionaria con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 a tutela dell'ente e dei propri inventori dipendenti e non;

DATO ATTO che i diritti di fruire dei proventi o royalty derivanti dallo sfruttamento dell'Invenzione sono diritti che la legge considera disponibili e quindi cedibili;

VISTO il Contratto di cessione a titolo gratuito della Famiglia di Brevetti sottoscritto in data 07/07/2016 dai rispettivi legali rappresentanti della Cedente e della Cessionaria e dal Direttore Scientifico f.f. della Cessionaria (di seguito "Contratto") (in atti 1021/16 all. 3);

PRECISATO che il Contratto definisce quanto segue:

- la cessione della Famiglia di Brevetti è gratuita, definitiva, permanente, comprensiva di tutti i diritti di titolarità sull'Invenzione;



8



DETERMINAZIONE N. **2451** del **23 NOV. 2016** Atti n. **308/2016**

- la Cessionaria è autorizzata ad agire a proprio nome e nella piena libertà, fermo restando il riconoscimento del diritto morale, inalienabile ex lege, dell'Inventore dott.ssa Maria Pia Rastaldi;
- le spese brevettuali, a far data dalla sottoscrizione del Contratto, sono a carico della Cessionaria che agisce nella totale libertà decisionale adottando tutte le misure necessarie per le comunicazioni utili e il pagamento diretto allo Studio mandatario incaricato per il mantenimento delle private;
- la Cessionaria in caso di proventi derivanti dallo sfruttamento della Famiglia di Brevetti, previa sottoscrizione di Accordi per la Valorizzazione con soggetti terzi, si impegna a corrispondere alla Cedente una royalty del 3% (tre) sul Ricavato Netto e solo per la durata della Famiglia di Brevetti;
- la Cessionaria si impegna, altresì, a corrispondere all'Inventore una percentuale sui proventi derivanti dagli Accordi di Valorizzazione di cui al precedente punto nella misura del 50% (cinquanta) dedotte le spese per lo sfruttamento e le spese brevettuali sostenute dalla Cessionaria;

PRECISATO che gli oneri e i costi relativi alla Famiglia di Brevetti saranno registrati ai rispettivi conti economici 010310 ("Brevetti in corso – Immobilizzazioni immateriali") e 671080 ("Tasse e Imposte") e previamente autorizzati con apposito provvedimento;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

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

DETERMINA

1. di dare atto che in data 07/07/2016 è stato sottoscritto il Contratto di cessione a titolo gratuito della Famiglia di Brevetti dai rispettivi legali rappresentanti della Cedente e della Cessionaria e dal Direttore Scientifico f.f. della Cessionaria (di seguito "Contratto") (in atti 1021/16 all. 3);
2. di dare atto che nel Contratto è disciplinato quanto segue:
 - la cessione della Famiglia di Brevetti è gratuita, definitiva, permanente, comprensiva di tutti i diritti di titolarità sull'invenzione;
 - la Cessionaria è autorizzata ad agire a proprio nome e nella piena libertà, fermo restando il riconoscimento del diritto morale, inalienabile ex lege, dell'Inventore dott.ssa Maria Pia Rastaldi;
 - le spese brevettuali, a far data dalla sottoscrizione del Contratto, sono a carico della Cessionaria che agisce nella totale libertà decisionale adottando tutte le misure necessarie



B



DETERMINAZIONE N. **2451** del **23 NOV. 2016** Atti n. **908/2016**

per le comunicazioni utili e il pagamento diretto allo Studio mandatario incaricato per il mantenimento delle private;

- la Cessionaria in caso di proventi derivanti dallo sfruttamento della Famiglia di Brevetti, previa sottoscrizione di Accordi per la Valorizzazione con soggetti terzi, si impegna a corrispondere alla Cedente una royalty del 3% (tre) sul Ricavato Netto e solo per la durata della Famiglia di Brevetti;
 - la Cessionaria si impegna, altresì, a corrispondere all'inventore una percentuale sui proventi derivanti dagli Accordi di Valorizzazione di cui al precedente punto nella misura del 50% (cinquanta) dedotte le spese per lo sfruttamento e le spese brevettuali sostenute dalla Cessionaria;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girolidi)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.
(Prof. Silvano Bosari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agrò)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **23 NOV. 2016** AL N. **2451**

UOS/UOC proponente	Direzione Scientifica	
Responsabile del procedimento:	Prof. Silvano Bosari	
Pratica trattata da	Dott.ssa M.Cristina Puccio	

