



DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37

SEDUTA DEL 18-06-2019

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro (assente)
Patrizia Marzorati
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: CONCESSIONE DI LICENZA E OPZIONE DI CESSIONE PER UNA FAMIGLIA DI BREVETTI.

Su proposta del Direttore Scientifico: prof. Silvano Bosari

Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 3 pagine di cui n. // pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 1698/2015 - all.]



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito Fondazione IRCCS) è titolare esclusivo del brevetto europeo dal titolo "*Process for reducing neuromuscular fatigue caused by exercise*" depositato in data 21.06.2007 con numero EP 2155323 B1, contenuto agli atti n. 1779/2009 All. 12;
- la Fondazione IRCCS ha ritenuto opportuna la collaborazione con un partner industriale per lo sviluppo e implementazione della tecnologia protetta dalla famiglia di brevetti suddetta e per l'avanzamento della tecnologia;

CONSIDERATA la manifestazione di interesse per la ricerca di un partner industriale per la concessione di licenza esclusiva onerosa con opzione di cessione della suddetta famiglia di brevetti pubblicata sul sito internet della Fondazione in data 29 gennaio 2019 in atti 824/2018 All. 3;

PRESO ATTO che l'esito della suddetta manifestazione, di cui agli atti 824/2018 All. 4, ha visto come unico soggetto rispondente la Newronika srl, società specializzata nella produzione di stimolatori per corrente transcraniche (tDCS);

DATO ATTO che la proposta di "*Accordo di licenza con opzione di cessione*" formulata da Newronika srl a Fondazione prevede:

- una *lump sum* iniziale di € 40.000,00 (IVA esclusa);
- il sostentamento dei costi di mantenimento del brevetto;
- delle *royalties* derivanti dal ricavo netto dalle vendite commerciali e/o distribuzioni in altra forma del prodotto dell'invenzione, sino alla scadenza del brevetto nella seguente misura:
 - il 10% sino ad € 100.000,00;
 - il 7% da € 100.000,01 sino ad € 250.000,00;
 - il 5% da € 250.000,01 sino ad € 500.000,00;
 - il 3% da € 500.000,01 sino ad € 1.500.000,00;
 - il 2% oltre € 1.500.000,01;
- un'opzione di acquisto con un corrispettivo in misura pari a quattro volte il valore dei ricavi netti delle vendite commerciali dei prodotti relativi all'invenzione generati da Newronika srl;
- un'opzione di acquisto con un corrispettivo minimo garantito da Newronika srl, non inferiore a € 70.000,00 (IVA esclusa), dovuto anche nell'ipotesi in cui il valore risultante dall'applicazione del meccanismo di calcolo suddetto sia pari a zero;

RITENUTO di procedere ad una stima della valutazione economico-finanziaria della famiglia brevettuale dal titolo "*Process for reducing neuromuscular fatigue caused by exercise*" commissionando tale attività, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, alla società MITO Technology s.r.l.;



PRESO ATTO che la relazione della società MITO Technology s.r.l., di cui agli Atti n. 1698/2015 (prot. 11471E), conclude stimando che il valore della famiglia brevettuale e della relativa tecnologia basato su in criterio conservativo è pari 67.779,87 euro;

RILEVATO che, a seguito della stima formulata dalla società MITO Technology s.r.l., la società Newronika srl ha aggiornato la proposta di "Accordo di licenza con opzione di cessione", aumentando a 75.000,00 euro il corrispettivo minimo garantito, la *lump sum* iniziale a 44.000,00 euro, e di condizionare l'esercizio della opzione di acquisto alla exit, ovvero: qualunque fattispecie contrattuale mediante la quale qualsiasi soggetto terzo abbia rilevato a titolo oneroso la maggioranza o la totalità del capitale sociale di Newronika srl (Atti n. 1698/2015 - prot. 12007E);

RITENUTO 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 resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare le condizioni previste nella proposta di "Accordo di licenza con opzione di cessione" esplicitate in premessa;
2. di demandare al Presidente, arch. Marco Giachetti, la sottoscrizione del predetto "Accordo di licenza con opzione di cessione";
3. di specificare che detto Accordo non comporta alcun onere a carico del bilancio della Fondazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI :
IN DATA 14.6.2019 AL N. 037