



DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 41

SEDUTA DEL 24-07-2019

Presidente: Marco Giachetti

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

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: ACCORDO DI VALORIZZAZIONE PER UNA FAMIGLIA DI BREVETTI PER LA TERAPIA DELLA SCLEROSI
LATERALE AMIOTROFICA E DELLE MALATTIE DEL MOTONEURONE.

Su proposta del Direttore Generale: dott. Ezio Belleri

Con il parere favorevole del:

Direttore Scientifico: prof. Silvano Bosari

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Agro

Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 15 pagine di cui n. 12 pagine di allegati parte integrante

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

[Atti n. 1324/2019 – all.]

Pratica trattata dal responsabile U.T.T.: dr.ssa Laura Spinardi





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- Che in data 27.03.2019 è stata depositata una domanda di brevetto italiano n° 10201900000457 dal titolo *"Inibitori di miR129, da solo o in associazione a miR155 e/o miR200c, per la terapia della Sclerosi Laterale Amiotrofica e delle malattie del motoneurone"*, a titolarità congiunta tra Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (20%), Università degli Studi di Milano (20%) e Università degli Studi di Milano Bicocca (60%) i cui inventori sono Prof.ssa Stefania Corti, dott.ssa Monica Nizzardi, Prof.ssa Silvia Barabino e dott.ssa Alessia Loffreda;
- Che l'invenzione oggetto della suddetta domanda di brevetto è stata originata nell'ambito di progetti finanziati da AriSLA (Fondazione Italiana per la Ricerca per la SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica) di Milano, identificati dall'acronimo "miRALS", per gli anni 2011-2012, e "SmallRNALS", per gli anni 2015-2018;
 - Che al momento della presentazione del progetto i Partner (UNIMI e UNIMIB) hanno accettato la *Policy* del finanziatore AriSLA in tema di Proprietà Intellettuale. In base a tale *Policy*, AriSLA non è proprietaria dei brevetti relativi ai risultati realizzati dai Partner, ma avrà diritto al 10% dei proventi *"a qualunque titolo derivanti dallo sfruttamento, trasferimento o cessione delle invenzioni generate nell'ambito del progetto"*;
 - Che AriSLA, sulla base della propria *Policy*, pone a favore dei beneficiari/titolari dei brevetti alcuni servizi in tema di valorizzazione dell'invenzione avvalendosi della Fondazione Telethon per tali servizi.

DATO ATTO che l'Università degli Studi Milano Bicocca detiene la maggioranza delle titolarità della domanda di brevetto ed è pertanto il capofila per la valorizzazione della suddetta domanda;

PRESO ATTO CHE

- l'Università degli Studi Milano Bicocca ha proposto a Fondazione Telethon di valorizzare la suddetta domanda di brevetto;
- Fondazione Telethon, in ragione dei rapporti con AriSLA e in esecuzione della stessa *Policy* AriSLA, ha valutato positivamente la trasferibilità del progetto in funzione di un intervento efficace per la valorizzazione e promozione a partner industriali per avanzare il Progetto verso la clinica;
- Fondazione Telethon ha pertanto sottoposto agli Enti contitolari e ad AriSLA l'Accordo per il conferimento a Fondazione Telethon di un mandato a procedere con tali attività di valorizzazione;

RITENUTO

- che la suddetta famiglia di brevetti per la terapia della Sclerosi laterale Amiotrofica e dei disturbi del motoneurone della suddetta sia meritevole di una attività di valorizzazione mirata allo sviluppo dell'invenzione stessa con il fine ultimo di rendere disponibili un numero sempre crescente di terapie per i pazienti affetti da malattie genetiche rare;
- che Fondazione Telethon ha esperienza e competenza nell'ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca e nelle attività ad essa correlate, quali, tra le altre, la individuazione di possibili partner per il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;





PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 6 voti favorevoli su n. 6 votanti;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

1. di approvare l'“*Accordo tra UNIMIB, UNIMI, IRCCS, ArisLA e Fondazione Telethon*” per il conferimento di mandato a Fondazione Telethon per la valorizzazione della Domanda di brevetto italiano n. 10201900004571 del 27.03.2019 in contitolarità tra l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (60%), l'Università degli Studi di Milano (20%) e la Fondazione IRCCS “Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” (20%), allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Presidente, arch. Marco Giachetti, la sottoscrizione del suddetto Accordo;
3. 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
Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti
Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA..... AL N.....
24 LUG. 2019 0411



AG



ACCORDO

Tra

Fondazione Telethon, con sede legale in via Varese 16B, 00185, Roma, codice fiscale e partita IVA 04879781005, in persona del Direttore Generale Francesca Pasinelli (di seguito "**Telethon**"),

e

Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA-Sclerosi Laterale Amiotrofica, con sede legale in Milano, Via Carlo Poerio 14, codice fiscale e partita IVA [●], in persona del legale rappresentante [●], ("**AriSLA**")

e

Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, codice fiscale e partita IVA 12621570154, in persona del Rettore Prof.ssa Maria Cristina Messa, quale legale rappresentante, ("**UNIMIB**")

e

Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, codice fiscale 80012650158 e partita IVA 03064870151, in persona del legale rappresentante prof. Elio Maria Franzini, ("**UNIMI**")

e

Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico con sede legale in via F. Sforza n. 28, Milano, P.IVA 04724150968, in persona del rappresentante legale, il Presidente, l'arch. Marco Giachetti ("**Policlinico**")

(Telethon, AriSLA e ciascun Ente, collettivamente le "**Parti**" o disgiuntamente, la "**Parte**")

PREMESSO CHE

- (a) Telethon è una fondazione senza fini di lucro che persegue, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, (i) il sostegno della ricerca medico-scientifica sulle patologie neuromuscolari e sull'insieme di malattie genetiche rare, compiuta da proprie strutture ovvero da enti, istituti o associazioni che abbiano tale finalità; (ii) la valorizzazione dei risultati della ricerca con il fine ultimo di sviluppare e rendere disponibili un numero sempre crescente di terapie per i pazienti affetti da malattie genetiche rare;
- (b) AriSLA è un'associazione no-profit che si pone come punto di riferimento nella lotta alla Sclerosi Laterale Amiotrofica ("**SLA**") e che persegue istituzionalmente gli scopi di finanziamento, coordinamento e promozione della ricerca scientifica volta ad identificare le cause e a scoprire nuove soluzioni terapeutiche in ambito di SLA;
- (c) gli Enti sono collettivamente UNIMIB UNIMI e Policlinico;
- (d) gli Enti hanno condotto un progetto di ricerca finanziato da AriSLA e dal titolo: "*Pre-clinical development of an antisense oligonucleotide therapy for*

Amyotrophic Lateral Sclerosis" ("**Progetto**"), coordinato dalle prof.sse Barabino e Corti ("**Principal Investigator(s)**");

- (e) nell'esecuzione del Progetto sono stati conseguiti dati, informazioni, know-how ed in generale risultati brevettabili e non ("**Risultati**"); in riferimento ai Risultati brevettabili gli Enti hanno depositato, in data 27 marzo 2019 opportuna domanda di brevetto italiana numero 102019000004571 (Priorità) dal titolo "Inibitori di mi-RNA 129 e usi relativi" (inventori Silvia Barabino, Alessia Loffredo, Stefania Corti e Monica Nizzardo) ;
- (f) gli Enti sono gli esclusivi titolari dei Risultati e della Priorità e dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dei diritti di proprietà industriale e intellettuale sui Risultati medesimi e sulla Priorità (congiuntamente "**Diritti IP Risultati**");
- (g) AriSLA, anche nell'ambito dei propri compiti di consulenza e promozione delle attività di valorizzazione come previsti dagli art. 3.1 e 3.2. del proprio Regolamento, nonché gli Enti – riconoscendo le competenze di Telethon nell'ambito della valorizzazione e sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca, in particolare nell'ambito delle malattie genetiche rare – hanno individuato in Telethon le competenze necessarie al fine della valorizzazione e sfruttamento commerciale dei Risultati ed intendono, quindi, di comune accordo incaricare Telethon di tali attività, conferendo alla medesima il potere di negoziare con terzi gli accordi a tal fine opportuni (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di licenza, contratti di ricerca sponsorizzata, contratti di opzione, ecc.) secondo le condizioni e i termini di cui al presente contratto;
- (h) Telethon ha ampia esperienza e competenza nell'ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca e nelle attività ad essa correlate, quali, tra le altre, la individuazione di possibili partner per lo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca; in tale ambito, Telethon ha instaurato una importante collaborazione con il Fondo Sofinnova-Telethon, fondo di investimento gestito da Sofinnova Partners con sede in Via Vincenzo Gioberti 8, 20123 Milano ("**Sofinnova**") e dedicato ad investimenti nell'area del trasferimento tecnologico focalizzato al campo delle malattie genetiche e/o rare ("**Fondo**"); all'interno di tale collaborazione, Telethon ha assunto il compito di individuare e presentare al Fondo progetti che possano costituire opportunità di investimento per il Fondo, mentre a Sofinnova spettano le scelte relative agli investimenti;
- (i) Telethon – interessata al Progetto, ritenendolo suscettibile di possibili attività di valorizzazione e ritenendo individuabili possibili partner (incluso il Fondo) interessati al medesimo – intende accettare l'incarico di cui al precedente punto (g), alle condizioni e nei termini di cui al presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE

- 1.1 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ("**Contratto**") e ne vincolano l'interpretazione e l'esecuzione.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, gli Enti, anche su parere favorevole di AriSLA che sottoscrive il presente Contratto quale integrale

accettazione delle relative disposizioni, conferiscono a Telethon, che accetta, mandato irrevocabile, per la durata del Contratto, per lo svolgimento delle seguenti attività, ai sensi del Contratto:

(i) ricerca e selezione di soggetti terzi profit ("**Partner**") interessati ai Risultati e, nello specifico, a stipulare accordi di valorizzazione e/o sfruttamento dei Risultati, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accordi di licenza, accordi di ricerca sponsorizzata, contratti di opzione, ecc. ("**Accordi di Valorizzazione**");

(ii) negoziazione, in nome e per conto degli Enti, degli accordi di confidenzialità aventi ad oggetto i Risultati;

(iii) negoziazione, in nome e per conto degli Enti, degli Accordi di Valorizzazione.

2.2 Resta inteso che gli Enti si impegnano a garantire il coinvolgimento dei Principal Investigators nelle attività oggetto del presente Contratto.

2.3 Il mandato di cui al presente Contratto ha carattere esclusivo. Pertanto, per la durata di cui al successivo art. 7, gli Enti, con riferimento ai Risultati, non potranno avviare negoziazioni, né stipulare con terze parti contratti aventi un oggetto identico o simile a quello del presente Contratto. Qualora, tuttavia, gli Enti individuino potenziali soggetti interessati a negoziare Accordi di Valorizzazione o accordi di confidenzialità, potranno segnalare tale circostanza con apposita comunicazione a Telethon perché la stessa valuti l'opportunità di procedere con successive negoziazioni con tali soggetti.

3. **OBBLIGHI DI TELETHON**

3.1 Telethon provvederà alle attività di cui all'art. 2. 1 (i)-(iii) secondo i termini che seguono:

(i) Telethon, una volta individuato il Partner, prima di procedere alla divulgazione dei Risultati al Partner, si impegna a comunicare agli Enti e ad ARriSLA la ragione sociale del Partner e a negoziare con il Partner un accordo di confidenzialità che verrà sottoscritto dal Partner, da Telethon e dagli Enti.

(ii) Le Parti convengono che il primo Partner a cui verranno divulgati, sotto vincolo di riservatezza, i Risultati al fine di avviare una eventuale negoziazione di possibili Accordi di Valorizzazione sarà il Fondo, cui verranno presentati i Risultati anche in forma di memorandum e cui verrà concesso un tempo di 3 mesi dall'invio del suddetto memorandum per completare le attività di valutazione.

(iii) Nel caso in cui Sofinnova:

a) valutasse il Progetto e/o i Risultati di interesse, Telethon proseguirà, in via esclusiva, con Sofinnova le attività ai sensi dei successivi artt. 3.2 e seguenti per la negoziazione di possibili Accordi di Valorizzazione che – se finalizzati – saranno stipulati con una start-up di nuova costituzione, dedicata allo sviluppo del Progetto e nella quale Telethon stessa potrà avere una partecipazione;

b) non ritenesse il Progetto e/o i Risultati di proprio interesse e/o non finalizzasse alcun Accordo di Valorizzazione con gli Enti, Telethon

proseguirà le attività di ricerca di un altro Partner, ai sensi del presente art. 3.

- 3.2 Telethon avvierà con il Partner individuato, sotto vincolo di riservatezza ai sensi dell'art. 3.1. (i), le negoziazioni dell'Accordo di Valorizzazione e, dopo aver convenuto con il Partner il documento recante i principali termini e condizioni che potranno essere incorporati nell'Accordo di Valorizzazione, sottoporrà agli Enti tale documento ("**Term Sheet**"). Gli Enti, entro trenta (30) giorni dalla ricezione del Term Sheet, dovranno comunicare a Telethon per iscritto la propria eventuale accettazione del Term Sheet ("**Term Sheet Accettato**") o motivare per iscritto le ragioni della propria eventuale mancata accettazione al fine di consentire a Telethon una nuova negoziazione del Term Sheet con il Partner. Resta inteso che, dalla data della lettera di accettazione del Term Sheet, Telethon potrà negoziare, coerentemente con quanto indicato nel Term Sheet, in nome e per conto degli Enti, i termini e le condizioni dell'Accordo di Valorizzazione. Telethon terrà informati gli Enti in merito all'andamento delle negoziazioni e sottoporrà agli Enti il testo dell'Accordo di Valorizzazione negoziato con il Partner anteriormente alla sottoscrizione da parte degli Enti. In caso di disaccordo degli Enti rispetto ai termini complessivi di un eventuale Accordo di Valorizzazione, gli Enti avranno l'obbligo di motivare, secondo buona fede, le ragioni di tale disaccordo, fermo restando che il consenso rispetto alla stipulazione dell'Accordo di Valorizzazione non potrà essere irragionevolmente negato. In ogni caso, nel termine di trenta (30) giorni dalla ricezione della proposta di Accordo di Valorizzazione inviata da Telethon, gli Enti si impegnano a comunicare per iscritto la propria eventuale accettazione dei termini dell'Accordo di Valorizzazione - che gli Enti si impegnano a formalizzare con il Partner nei successivi 30 giorni - ovvero le proprie proposte di modifica ovvero il proprio rifiuto alla stipulazione dell'Accordo di Valorizzazione precisando i motivi del proprio eventuale dissenso, che non dovranno essere incoerenti ed in contraddizione con quanto indicato nel Term Sheet accettato dagli Enti.
- 3.3 In caso di dissenso degli Enti alla stipulazione dell'Accordo di Valorizzazione, gli Enti si impegnano a non stipulare con il Partner un Accordo di Valorizzazione alle condizioni negoziate da Telethon o a condizioni più favorevoli per il Partner, salvo il caso in cui venga corrisposto a Telethon il compenso di cui all'art. 5.
- 3.4 Resta inteso che Telethon potrà avvalersi di consulenti esterni nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. Tali consulenti saranno soggetti a vincoli di confidenzialità in relazione alle informazioni ricevute per l'espletamento degli incarichi conferiti in relazione all'oggetto del presente Contratto. In nessun caso Telethon potrà essere chiamata a rispondere della mancata sottoscrizione degli Accordi di Valorizzazione. Gli Enti si impegnano a manlevare e tenere indenne Telethon da qualsiasi pretesa avanzata dal Partner o da terzi in relazione alla mancata stipulazione dell'Accordo di Valorizzazione e/o alla conclusione delle negoziazioni a qualsiasi ragione sia essa dovuta e/o a qualsiasi informazione comunicata in fase precontrattuale da Telethon al Partner se conforme a quanto comunicato dagli Enti. Resta inteso che ciascuno degli Enti risponderà per la mancata sottoscrizione di Accordi di Valorizzazione allo stesso singolarmente e direttamente imputabile ed è esclusa pertanto ogni forma di responsabilità solidale e/o diritto di rivalsa.

4. **OBBLIGHI DEGLI ENTI**

4.1 Gli Enti, entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, si impegnano a fornire a Telethon:

- (i) un report recante una precisa e dettagliata indicazione dei finanziamenti riconducibili al Progetto ottenuti da soggetti terzi e copia dei relativi regolamenti in materia di proprietà industriale e intellettuale;
- (ii) un report in cui sono indicate le attività volte alla valorizzazione e sfruttamento commerciale dei Risultati poste in essere dagli Enti e/o AriSLA prima della data di sottoscrizione del presente Contratto;
- (iii) un report redatto e sottoscritto dai Principal Investigator contenente una chiara indicazione delle attività di sviluppo dei Risultati che verranno eseguite nei ventiquattro (24) mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente Contratto;
- (iv) la Priorità come depositata e qualsiasi altro documento relativo alla Priorità depositato o ricevuto dagli Uffici Brevettuali preposti.

4.2 Resta inteso che, nel corso della durata del presente Contratto, gli Enti si impegnano a fornire a Telethon tempestivamente, ogni qualvolta sia necessario o su richiesta da parte di Telethon, anche attraverso i Principal Investigator, un aggiornamento in merito ai finanziamenti riconducibili al Progetto e alle attività di sviluppo dei Risultati di cui al precedente art. 4.1.

4.3 Resta inteso che gli Enti si impegnano ad approvare unicamente i finanziamenti di interesse il cui regolamento non preveda vincoli in merito ai Diritti IP Risultati pregiudizievoli per le ulteriori attività di valorizzazione poste in essere da Telethon e/o che possano limitare quelle future da realizzarsi da parte di quest'ultima.

4.4 Gli Enti si impegnano inoltre a:

- (i) tenere Telethon informata in merito alla gestione della Priorità- e al deposito e gestione di eventuali successive domande di brevetto relative ai Risultati - e a condividere le bozze di tali domande di brevetto in modo da permettere a Telethon di segnalare agli Enti eventuali commenti, modifiche e suggerimenti;
- (ii) tenere in opportuna considerazione e implementare eventuali suggerimenti, commenti o modifiche indicati da Telethon di cui al punto precedente (i) al fine di massimizzare il potenziale dell'attività di valorizzazione condotta da Telethon.

5. CORRISPETTIVI

5.1 A fronte delle attività di cui al presente Contratto, gli Enti si impegnano per l'intera durata dell'/degli Accordo/i di Valorizzazione a corrispondere:

A Telethon, per ciascun Accordo di Valorizzazione

- (a) Il contributo alla valorizzazione (“**Contributo di Valorizzazione**”), che ammonta al 15 % dei Proventi Netti (come di seguito definiti) e
- (b) 15 % del finanziamento complessivo alle attività di ricerca laddove l'Accordo di Valorizzazione preveda una parte di ricerca finanziata dal Partner.

Ad AriSLA, per ciascun Accordo di Valorizzazione

- (a) 10 % dei Proventi Netti decurtati della quota spettante a Telethon secondo l'art. 5.1(a), in forza dei rapporti contrattuali in essere tra gli Enti e AriSLA e della policy di AriSLA relativa al Progetto.
- 5.2 Per Proventi Netti, ai sensi del presente Contratto, si intendono i proventi complessivi ricevuti dagli Enti in forza degli Accordi di Valorizzazione nel periodo di validità dei medesimi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo access fee, annual payments, milestones e royalties) con l'esclusione del finanziamento alle attività di ricerca e al netto (i) delle Spese Brevettuali di cui all'art. 6.3 sostenute dagli Enti e (ii) dei costi legali e di viaggio sostenuti da Telethon per l'attività di negoziazione degli Accordi di Valorizzazione medesimi e che dovranno essere rimborsati a Telethon ai sensi all'art. 5.3.
- 5.3 Gli Enti si impegnano a rimborsare a Telethon entro sessanta (60) giorni dalla firma dell'Accordo di Valorizzazione i costi legali sostenuti per l'attività di stesura e negoziazione dello stesso. Resta inteso che anche in caso di eventuale mancata stipulazione dell'Accordo di Valorizzazione gli Enti saranno tenuti a rimborsare tali costi laddove sostenuti da Telethon a partire dalla data di approvazione del Term Sheet da parte degli Enti per un importo massimo di 8000,00 euro entro sessanta (60) giorni dall'invio agli Enti della relativa documentazione. Eventuali spese di viaggi, ove precedentemente approvate dagli Enti, saranno rimborsate a Telethon entro sessanta (60) giorni dall'invio agli Enti della relativa documentazione.
- 5.4 Al fine di permettere a Telethon e AriSLA di emettere la propria fattura, gli Enti si impegnano ad inviare su base annuale a Telethon e ad AriSLA opportuno report dei proventi ricevuti in base agli Accordi di Valorizzazione. I corrispettivi di cui all'art. 5.1 dovranno essere corrisposti dagli Enti entro sessanta (60) giorni da data fattura. Su richiesta da parte di Telethon o AriSLA, gli Enti si impegnano a fornire a Telethon o AriSLA copia della documentazione attestante gli incassi dichiarati.

6. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

- 6.1 Gli Enti restano titolari di tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale sui Risultati. Gli Enti dichiarano e garantiscono di avere tutti i poteri e le necessarie autorizzazioni per sottoscrivere il presente Contratto anche in nome e per conto di eventuali soggetti terzi titolari di quote dei Risultati.
- 6.2 Gli Enti decideranno a proprio insindacabile giudizio le strategie da seguire in relazione alla protezione dei Risultati e alla prosecuzione e/o al mantenimento della Priorità e delle domande di brevetto e/o dei brevetti relativi ai Risultati (congiuntamente "**Brevetti**"), tenendo sempre in opportuna considerazione eventuali suggerimenti o commenti di Telethon.
- 6.3 Gli Enti provvederanno al pagamento di tutte le spese e tasse dovute per il deposito, la prosecuzione e il mantenimento dei Brevetti per la durata del

Contratto ("**Spese Brevettuali**"), salvo che gli Enti decidano di abbandonare i Brevetti ai sensi del successivo articolo 6.5.

- 6.4 Gli Enti si impegnano a (i) tenere aggiornata Telethon in merito a ogni decisione inerente alla protezione dei Risultati e alla prosecuzione e/o al mantenimento dei Brevetti e di qualsiasi nuova domanda di brevetto relativa ai Risultati depositata nel periodo di durata del presente Contratto e (ii) tenere sempre in opportuna considerazione eventuali suggerimenti o commenti di Telethon in merito a tali decisioni
- 6.5 Qualora gli Enti intendano abbandonare i Brevetti, dovranno darne comunicazione immediata a Telethon ("**Comunicazione di Abbandono**") entro e non oltre trenta (30) giorni prima dell'eventuale scadenza connessa al pagamento delle spese di mantenimento e di ogni eventuale scadenza legata all'esame e/o alla convalida dei Brevetti.
- 6.6 Resta inteso che, dalla data di comunicazione scritta di Term Sheet Accettato da parte degli Enti, in nessun caso gli Enti potranno inviare la Comunicazione di Abbandono.

7. DURATA RISOLUZIONE – RECESSO

- 7.1 Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà durata di un (1) anno, fatto salvo quanto previsto ai successivi Art. 7.2, 7.3 e 7.4.
- 7.2 Telethon avrà facoltà di recedere dal presente Contratto con preavviso di quindici (15) giorni nell'ipotesi in cui venga nominato un direttore del Progetto diverso dai Principal Investigators.
- 7.3 Le Parti concorderanno almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del Contratto un eventuale rinnovo del Contratto stesso ed i relativi termini e condizioni.
- 7.4 Resta inteso che la durata del Contratto si intenderà automaticamente estesa di 3 mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del Contratto siano in corso negoziazioni volte alla stipulazione di un Accordo di Valorizzazione con un Partner e sulla base di un Term Sheet Accettato dagli Enti.

8. RISERVATEZZA

- 8.1 Fatto salvo quanto diversamente previsto in altri articoli del presente Contratto, ciascuna Parte dovrà tenere strettamente riservata e confidenziale e non dovrà rivelare a terzi qualsiasi informazione concernente l'esistenza del presente Contratto, il suo contenuto e/o i relativi termini e condizioni.
- 8.2 Ciascuna Parte dovrà trattare come strettamente riservate e confidenziali e non dovrà rivelare a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, le Informazioni Riservate di cui al successivo art. 8.3, facendo salve:
- le informazioni che al momento in cui sono state o verranno comunicate erano, o saranno, già di dominio pubblico;
 - le informazioni che dopo essere state comunicate diventino di dominio pubblico per ragioni diverse dall'inadempimento di una delle Parti al presente obbligo di riservatezza;

- le informazioni che devono essere divulgate in conformità ad applicabili disposizioni di legge o regolamentari, provvedimenti giudiziari o ordini di autorità.

8.3 Le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate esclusivamente in relazione alla esecuzione di quanto previsto nel Contratto. Ai fini del presente Contratto, per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni non pubbliche, di qualsivoglia natura, afferenti al Progetto, ai Risultati, ivi compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i dati, i documenti, le strategie, i piani economico-finanziari, i parametri, le formule, gli schemi di processo relativi ai Risultati, nonché le informazioni non pubbliche relative ad una Parte e/o alle proprie attività e progetti.

8.4 Tutte le Informazioni Riservate che ciascuna Parte abbia fornito o fornirà all'altra in ragione e/o in occasione del presente Contratto rimarranno di proprietà esclusiva e nella piena disponibilità della Parte che le ha fornite. La strategia di pubblicazione dei Risultati potrà essere discussa tra le Parti.

8.5 In ipotesi di cessazione del presente Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, ciascuna Parte dovrà:

- cessare immediatamente qualsiasi utilizzo, in qualsiasi modo e per qualsiasi fine, delle Informazioni Riservate delle altre Parti ricevute;
- non effettuare alcuna riproduzione nemmeno parziale delle Informazioni Riservate delle altre Parti ricevute e
- cancellare e distruggere qualsiasi traccia delle Informazioni Riservate ricevute, fatta salva la possibilità di tenere una copia di back up per i propri archivi, che resteranno soggette agli obblighi di confidenzialità di cui al presente art. 8.

8.6 Ciascuna Parte dovrà adottare le misure ragionevolmente necessarie per adempiere gli obblighi di segretezza e riservatezza di cui ai precedenti paragrafi e si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., a fare sì che tutti gli obblighi di riservatezza e di segretezza di cui al presente articolo 8 siano osservati anche dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

8.7 Gli obblighi di cui al presente art. 8 resteranno in vigore per un periodo di cinque (5) anni successivo al termine della durata del presente Contratto come stabilita dall'art. 7.

9. **LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE ESCLUSIVO**

9.1 Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

9.2 Per ogni eventuale controversia insorta tra le Parti, in relazione al presente Contratto, è esclusivamente competente il Foro di Milano.

10. **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

10.1 Le Parti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito "GDPR"), si informano reciprocamente e si danno reciprocamente atto che i dati personali delle persone fisiche che operano per conto delle stesse, a tal fine adeguatamente rese edotte con apposita informativa che le Parti si impegnano a far circolare presso il proprio personale dipendente e i propri collaboratori,

saranno trattati da ciascuna delle Parti quale autonomo titolare del trattamento, secondo le prescrizioni indicate nel GDPR, per adempiere alle finalità strumentali e funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale in essere nonché per adempiere agli eventuali obblighi di legge connessi al presente Contratto (per es. adempimenti amministrativi, contabili e fiscali), che, pertanto, ne rappresentano le relative basi giuridiche. Per l'effetto, l'eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete comporterà l'impossibilità di dar seguito all'instaurando rapporto contrattuale e alla sua puntuale esecuzione.

10.2 Le Parti si informano altresì che ciascuna, in quanto soggetto interessato in relazione al trattamento eseguito dalle altre Parti, potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del GDPR, avvalendosi:

- per quanto attiene alla Fondazione Telethon dell'indirizzo di posta elettronica privacy@telethon.it

- per quanto attiene a AriSLA dell'indirizzo di posta elettronica (indicare indirizzo e-mail AriSLA)

- per quanto attiene a UNIMIB dell'indirizzo di posta elettronica (indicare indirizzo e-mail UNIMIB)

- per quanto attiene a UNIMI dell'indirizzo di posta elettronica infoprivacy@unimi.it

- per quanto attiene a Policlinico dell'indirizzo di posta elettronica presidenza@pec.policlinico.mi.it

10.3 Ciascuna delle Parti informa, inoltre, che i dati relativi alle altre Parti saranno conservati per il tempo necessario a dare esecuzione al presente Contratto e alle attività dallo stesso previste nonché ad adempiere ad eventuali obblighi amministrativi, contabili e fiscali, che, per quanto attiene la Fondazione Telethon, non sarà eccedente i dieci anni dalla cessazione del contratto; per quanto riguarda AriSLA sarà eccedente i (indicare il periodo di conservazione per AriSLA); per quanto riguarda gli Enti sarà eccedente i dieci anni.

10.4 I dati personali saranno comunicati da ciascuna delle Parti all'interno del proprio personale ai fini dell'esecuzione delle attività connesse al presente Contratto ovvero a terzi che vengano coinvolti in specifiche attività connesse in qualità di soggetti autorizzati al trattamento o nominati responsabili del trattamento.

10.5 Il trattamento dei dati personali avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici ovvero manualmente e con supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati ed autorizzati e impegnati alla riservatezza. I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in appositi data base di cui ciascuna Parte è proprietaria o licenziataria per concessione ricevuta da soggetti terzi.

10.6 Ciascuna Parte è obbligata, nell'ambito del trattamento di cui è autonomo titolare, ad individuare e presidiare le misure di sicurezza logiche e fisiche, atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di modifica, di divulgazione, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ciascuna Parte che abbia provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati personali ne riporta di seguito i relativi dati di contatto unitamente all'identità del titolare.

Per Telethon: titolare – Direttore Generale Francesca Pasinelli; DPO Avv. Michela Maggi reperibile presso i seguenti contatti: Piazza del Liberty N. Civico 8, Città: Milano Cap: 20121 Provincia: MI, Telefono: 0249450269; Fax: 0247977003; Pec: michela.maggi@milano.pecavvocati.it

Per AriSLA: (indicare titolare e DPO se presente)

Per UNIMI: titolare: - Rettore pro tempore; DPO Avv. Prof. Pierluigi Perri, c/o Dipartimento "Cesare Beccaria", via Festa del Perdono n. 3, 20122 Milano, e-mail: dpo@unimi.it.

Per UNIMIB: (indicare titolare e DPO se presente)

Per Policlinico: (titolare: Presidente avv. Marco Giachetti- DOP prof. ssa Silvana Castaldi, Policlinico, Via Francesco Sforza, 28- 20122 Milano-silvana.castaldi@policlinico.mi.it)

11. DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1 Telethon e gli Enti riconoscono espressamente che ciascuna delle Parti mantiene la propria totale indipendenza economica e giuridica. Le Parti assolveranno i propri compiti di cui al presente Contratto con gestione a proprio rischio e autonoma organizzazione.
- 11.2 Il presente Contratto contiene nella loro interezza gli accordi intervenuti fra le Parti sulla materia che ne è oggetto ed annulla e sostituisce ogni precedente intesa verbale o scritta avente il medesimo oggetto del presente Contratto e intervenuta in proposito prima della sottoscrizione del Contratto. Eventuali modifiche al Contratto dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti. Restano pienamente in vigore gli accordi che dovessero essere stati stipulati tra Telethon e una o più Parti del presente Contratto.
- 11.3 Il mancato esercizio di una delle Parti dei diritti o delle facoltà di cui al presente Contratto non costituisce, né potrà essere considerata, come rinuncia ad essi o rinuncia alla futura osservanza degli stessi; né la rinuncia scritta ad un qualsiasi termine, clausola, condizione o previsione, comporterà la rinuncia di un qualsiasi altro termine, clausola, condizione o previsione.
- 11.4 Qualora una clausola del presente Contratto sia considerata nulla o inefficace da parte di qualsiasi ente, organo, collegio arbitrale, amministrazione e tribunale, tale clausola sarà considerata scindibile dalle altre clausole del presente Contratto e dovrà essere sostituita dalle Parti con una previsione valida ed efficace che abbia, per quanto possibile, lo stesso effetto per ambedue le Parti.
- 11.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e si intenderà validamente effettuata (i) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata (anche a mano) al ricevimento della stessa, (ii) in caso di spedizione a mezzo fax o email, al

momento di conferma per iscritto del ricevente dell'avvenuta comunicazione, sempre che tali comunicazioni siano indirizzate come segue:

per Fondazione Telethon:

Indirizzo:
Fondazione Telethon
Via Poerio 14, 20129 Milano

Attenzione di:
Annamaria Merico
Head of Technology Transfer

Fax: 02 202 217 220

E-mail: tto@telethon.it

per [•]

Indirizzo: [•]

Attenzione di: [•]

Fax: [•]

E-mail: [•]

per: UNIMI

Indirizzo:
Università degli Studi di Milano-
Direzione Generale
via Festa del Perdono 7, 20122 Milano

Attenzione di:
Fondazione Unimi

Fax: +39 02 503 12596

E-mail:
intellectual.property@filarete.unimi.it

per POLICLINICO

Indirizzo:
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Via Francesco Sforza 28, 20122
Milano

Attenzione di:
Ufficio Trasferimento Tecnologico
Direzione Scientifica

Fax: +39 02 5503 8314

E-mail:
ufficiobrevetti@policlinico.mi.it

- 10.6 Le Parti si danno atto e riconoscono che il presente Contratto è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena reciproca libertà, in relazione a tutte le clausole del presente Contratto, e con libera determinazione di ciascuna, pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e ss. del codice civile.
- 10.7 Le previsioni di cui agli artt. 5 e 8 del presente Contratto rimarranno valide ed efficaci anche in seguito alla cessazione del presente Contratto per qualsiasi causa sia essa intervenuta.

Milano, [•]

Fondazione Telethon

AriSLA

Francesca Pasinelli
Titolo: Direttore Generale

[•]
Titolo:

UNIMI

Policlinico

Elio Maria Franzini
Titolo: Rettore

Marco Giachetti
Titolo: Presidente

UNIMB

[•]
Titolo:

Per presa visione:

[•]
Prof.ssa Silvia Barabino
Titolo: Principal Investigator

[•]
Prof.ssa Stefania Corti
Titolo: Principal Investigator