



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

509

DETERMINAZIONE N.

del 10 MAR. 2015

Atti n. 1569/2010 all.41

OGGETTO: FRAZIONE PIASTRINICA DERIVANTE DA SANGUE PLACENTARE – TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA DI BREVETTO TRA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E MEDITALIA SRL — U.O.S.D. TERAPIA CELLULARE E CRIOBIOLOGIA.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il brevetto italiano n° 0001392897, dal titolo "Frazione piastrinica derivante da sangue placentare", successivamente esteso come domanda di brevetto europeo n° EP 09774697.8 e come brevetto statunitense concesso n° US 8,501,170, una famiglia di brevetti inerente l'invenzione di frazioni piastriniche ottenibili da sangue placentare dotate di alte concentrazioni di fattori piastrinici e gel e lisati da loro derivati nonché i metodi per preparare dette frazioni piastriniche;

PREMESSO che Meditalia s.r.l. (di seguito Meditalia), società operante nel settore della produzione dei presidi medico-chirurgici e in particolare nella produzione di dispositivi medicali idonee a contenere e/o veicolare l'invenzione suddetta, 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 un Dispositivo Medico (i.e. presidio) che renda possibile la raccolta nonché l'Applicazione dell'invenzione, desidera conferire licenza esclusiva della famiglia brevettuale citata;

RICHIAMATO il contratto di licenza esclusiva della predetta famiglia di brevetti sottoscritto in data 19/02/2015 (atti 1569/2010 all.40) tra i rispettivi legali rappresentanti di Fondazione e Meditalia, dal Direttore Scientifico di Fondazione e, per presa visione, dagli inventori;

PREMESSO che il contratto citato, la cui esecutività decorre dal 19/02/2015 ("data di efficacia") e sino alla scadenza del brevetto, ha come obiettivo la produzione, la promozione, la commercializzazione e la vendita del dispositivo medico da mettere in atto attraverso la collaborazione tra Fondazione e Meditalia,;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del contratto di licenza di brevetto esclusiva Meditalia si impegna a rimborsare a Fondazione licenziante i costi da questa sostenute sino alla data di efficacia per la brevettazione dell'invenzione pari a € 38.5700,00 (iva esclusa) alle seguenti condizioni:

- 20% dell'importo (€ 7.714,00 iva esclusa) entro e non oltre 30 (trenta) gg dalla sottoscrizione del contratto;
- 30% dell'importo (€ 11.571,00 iva esclusa) entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione dal contratto.
- 50% dell'importo (€ 19.285,00 iva esclusa) entro e non oltre 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 509

del 10 MAR 2015

Atti n. 1569/2010 all.41

Inoltre, il licenziatario (Meditalia) si impegna a corrispondere al licenziante (Fondazione), quale corrispettivo della licenza:

- (A) una royalty pari al 3% (tre per cento) del fatturato derivante dalle Vendite Nette, al netto dell'IVA, ove applicabile, conseguente alla produzione, promozione, commercializzazione, vendita diretta e/o indiretta dell'Invenzione e del Dispositivo Medico da parte di Meditalia;
- (B) per i primi 3 (tre) anni di esecuzione del contratto una royalty minima garantita di € 20.000,00 da detrarsi da quella complessiva annuale, di cui al precedente punto (A) e successivo punto (C), ove superiore. Tale royalty minima verrà pagata entro il 31/12 di ogni anno a far data dai 15 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto;
- (C) a seguito di concessione di una sub-licenza dei diritti concessi dalla Fondazione a Meditalia, ed entro 30 (trenta) gg dall'esecuzione della sub-licenza, una royalty pari al 3% del fatturato conseguente alle Vendite Nette, al netto dell'IVA, ove applicabile, conseguente alla produzione, promozione, commercializzazione, vendita diretta /o indiretta dell'Invenzione, dell'Applicazione dell'Invenzione e del Dispositivo medico da parte del sub-licenziatario;

PRESO ATTO che saranno a carico esclusivo di Meditalia 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, 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 Meditalia è esecutivo dal 19/02/2015 ("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, Meditalia deve a Fondazione (licenziante) i costi da questa sostenute sino alla data di efficacia per la brevettazione dell'Invenzione pari a € 38.5700,00 (iva esclusa) alle seguenti condizioni:

- 20% dell'importo (€ 7.714,00 iva esclusa) entro e non oltre 30 (trenta) gg dalla sottoscrizione del contratto;
- 30% dell'importo (€ 11.571,00 iva esclusa) entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione dal contratto.
- 50% dell'importo (€ 19.285,00 iva esclusa) entro e non oltre 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto;

Inoltre, Meditalia deve corrispondere Fondazione, quale corrispettivo della licenza:

- (A) una royalty pari al 3% (tre per cento) del fatturato derivante dalle Vendite Nette, al netto dell'IVA, ove applicabile, conseguente alla produzione, promozione, commercializzazione, vendita diretta e/o indiretta dell'invenzione e del Dispositivo Medico da parte di Meditalia;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N.

509

del

10 MAR. 2015

Atti n. 1569/2010 all.41

-(B) per i primi 3 (tre) anni di esecuzione del contratto una royalty minima garantita di € 20.000,00 da detrarsi da quella complessiva annuale, di cui al precedente punto (A) e successivo punto (C), ove superiore. Tale royalty minima verrà pagata entro il 31/12 di ogni anno a far data data dai 15 mesi decorrenti dalla data di efficacia;

-(C) a seguito di concessione di una sub-licenza dei diritti concessi dalla Fondazione a Meditalia, ed entro 30 (trenta) gg dall'esecuzione della sub-licenza, una royalty pari al 3% del fatturato conseguente alle Vendite Nette, al netto dell'IVA, ove applicabile, conseguente alla produzione, promozione, commercializzazione, vendita diretta /o indiretta dell'Invenzione, dell'Applicazione dell'Invenzione e del Dispositivo medico da parte del sub-licenziatario;

(ii) una royalty di € 1,25 per ogni kit venduto dalla società sino alla scadenza del brevetto, quale corrispettivo della Licenza;

-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 sviluppo, produzione e commercializzazione dell'invenzione sono a carico di Meditalia;

-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 Macchi)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof. Pier Mannucci Mannucci)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

REGISTRO INDELLINGO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 10 MAR. 2015 / N. 509

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

Procedimento presso: Direzione Scientifica

Responsabile del procedimento: Prof. Pier Mannucci Mannucci

Pratica trattata da: Prof. Pier Mannucci Mannucci

IRCCS di natura pubblica