

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT2906194

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
RICCARDO CALAFIORE	09/03/2007
GIUSEPPE PIETRO PIO BASTA	09/03/2007
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA
Street Address:	PIAZZA DELL UNIVERSITA, 1
City:	PERUGIA
State/Country:	ITALY
Postal Code:	06123
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	13140728
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(631)844-0081
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	6318440080
Email:	ALLISON@TB-IPLAW.COM
Correspondent Name:	TUTUNJIAN & BITETTO, P.C.
Address Line 1:	425 BROADHOLLOW ROAD, SUITE 302
Address Line 4:	MELVILLE, NEW YORK 11747
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	594-3
NAME OF SUBMITTER:	JAMES J. BITETTO
SIGNATURE:	/JJB/
DATE SIGNED:	06/19/2014
Total Attachments: 9	
source=594-3_RAssignment1#page1.tif	
source=594-3_RAssignment1#page2.tif	
source=594-3_RAssignment1#page3.tif	
source=594-3_RAssignment1#page4.tif	
source=594-3_RAssignment1#page5.tif	
source=594-3_RAssignment1#page6.tif	

PATENT

source=594-3_RAAssignment1#page7.tif

source=594-3_RAAssignment1#page8.tif

source=594-3_RAAssignment1#page9.tif



REGISTRATO

04

CONTRATTO DI CESSIONE DI DIRITTI BREVETTUALI

Tra

L' **Università degli studi di Perugia**, con sede legale a Perugia, Piazza dell'Università n.1, Codice Fiscale N. 00448820548, Partita Iva 00448820548, rappresentata dal Rettore Pro-tempore Prof. Francesco Bistoni nato a Città di Castello(PG) il 27 Marzo 1943

(in prosieguo detta "l'Università")

e

1. Il Prof. Riccardo Calafiore nato a GUBBIO il 11-4-52 residente in PERUGIA
2. Il Dott. Giuseppe Basta nato a il 26-2-57 residente in PERUGIA
S. GIOVANNI ROTONDO (FG)

(in prosieguo detti collettivamente "gli inventori")

Premesso:

- a) che gli Inventori hanno svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di medicina interna - sezione di medicina interna e sc. endocrine e metaboliche, che ha messo a loro disposizione le attrezzature per condurre le loro attività tecnico-scientifiche;
- b) che gli Inventori nel corso della loro attività professionale hanno realizzato un'invenzione dal titolo "*Metodo per la solubilizzazione ed ultrapurificazione di alginato di sodio in polvere pharmaceutical grade da impiegare nella preparazione di microcapsule per il trapianto di insulae pancreatiche in pazienti affetti da diabete mellito insulino dipendente*" che porterà prossimamente al deposito di una domanda di brevetto dallo stesso titolo;
- c) che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 giugno 2007 si è impegnato a coprire i costi del deposito del brevetto a nome dell'Università;
- d) che il D.lgs. n°30 del 10/2/2005 all'Art.65 *Invenzione dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca* dispone che "l'inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione";
- e) che il Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale dell'Università degli Studi di Perugia D.R. n. 604 del 29 Marzo 2006, agli Artt.9-10 stabilisce le modalità di tutela e di cessione dell'innovazione a favore dell'Università;
- f) che l'Università degli Studi di Perugia è istituzionalmente impegnata nello sforzo di trasferire i risultati della ricerca nel mondo produttivo delle piccole e medie imprese e della grande azienda;

tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
AREA PER IL TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE

PATENT
REEL: 033203 FRAME: 0050



art. 1) Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

art. 2) Obblighi delle parti

2.1 Gli Inventori si impegnano:

- a) a riconoscere che l'Università ha il pieno ed incondizionato diritto, irrevocabile ed esclusivo, ad agire in proprio nome e conto per depositare domande di brevetto in Italia e all'estero relative alla "invenzione", attraverso le modalità che l'Università stessa riterrà più opportune a suo insindacabile giudizio.
- b) a riconoscere che l'Università ha il pieno ed incondizionato diritto, irrevocabile ed esclusivo, ad agire in proprio nome e conto per il migliore sfruttamento industriale e commerciale ed attuazione del brevetto.
- c) a collaborare con l'Università fornendo tutte le informazioni, anche documentali, necessarie al fine del deposito di valide domande di brevetto in Italia ed all'estero relative alla "invenzione"; nonché a firmare tutti i documenti o atti che le procedure brevettuali nei singoli paesi impongono, anche dopo che il rapporto con l'Università sarà cessato.
- d) a cedere all'Università il diritto di fruire di ogni provento che pervenga all'Università dalle domande di brevetto di cui agli articoli che precedono o dal brevetto che ne deriverà.
- e) ad essere disponibili, su richiesta dell'Università, ad effettuare presentazioni a terzi di natura scientifica e/o tecnico commerciale dell'invenzione, nel quadro e nel tempo in cui vige il rapporto con l'Università. Se del caso e se richiesto dall'Università, gli inventori si impegnano ad effettuare esperimenti di confronto tra la propria invenzione e quelle esposte nelle anteriorità allo scopo di dimostrare la superiorità (e quindi la brevettabilità) di tale propria invenzione.

2.2 L'Università si impegna:

- a) a riconoscere che il diritto morale ad essere indicato come inventore -nella domanda di brevetto e nei brevetti che ne deriveranno o negli altri titoli di proprietà industriale e/o intellettuale -spetta agli inventori e si impegna ad indicare questa qualifica in ogni titolo di diritto industriale e/o intellettuale.
- b) ad esaminare i requisiti di brevettabilità dell'invenzione, verificando lo stato dell'arte e discutendone con gli inventori secondo procedure che assicurino la massima riservatezza.
- c) a proteggere, anche avvalendosi della collaborazione di studi professionali, le invenzioni brevettabili, elaborando corrette strategie di protezione.
- c) a sostenere le spese di deposito delle domande di brevetto e di istruttoria fino alla concessione e le spese di mantenimento in vita delle domande di brevetto in Italia ed all'estero.



- d) ad intraprendere azioni volte allo sfruttamento commerciale del brevetto, ricercando partner industriali, conducendo le negoziazioni per la concessione di licenze o la cessione del brevetto, avviando progetti congiunti con le imprese.

art. 3) Compensi

In caso di cessione del brevetto o di concessione di licenze di sfruttamento a terzi, l'Università riconoscerà agli inventori una quota dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione al netto dei costi brevettuali da essa sostenuti, come previsto dall'art.17 del Regolamento Universitario per la gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

art. 4) Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme previste all'art.3 avverrà dopo la riscossione da parte dell'Università dei proventi e dei canoni derivanti dalle licenze concesse a terzi e comunque non oltre 90 giorni dal suddetto pagamento.

art. 5) Penali

In ogni e ciascun caso di inadempimento del/gli Inventore/i agli obblighi previsti dai precedenti articoli; sarà dovuto dallo/gli stesso/i all'Università a titolo di penale una somma di euro 5.000,00 fatto salvo ogni altro diritto ai sensi di legge e di contratto, nonché il diritto al risarcimento dei danni ed il diritto di richiedere l'esecuzione della prestazione dovuta in deroga all'art.1383 c.c.

art. 7) Foro competente

In caso di controversie il Foro esclusivamente competente sarà quello di Firenze.

art. 8) Notifiche e comunicazioni

Tutte le notifiche e le comunicazioni previste dal presente contratto, salvo quanto specificatamente previsto nello stesso, saranno effettuate per iscritto e saranno spedite, per corriere, posta, espresso, telefax, o altro mezzo che possa dimostrarne l'avvenuta ricezione, alle parti ai loro rispettivi indirizzi come di seguito riportati:

per l'Università:

Area per il Trasferimento delle Conoscenze e per la Valorizzazione dei Risultati della Ricerca- Università degli studi di Perugia
Piazza dell'Università, 1- 06123 Perugia

Per gli inventori:

Prof. Riccardo Calafiore
Dipartimento di medicina interna
Sezione di medicina interna e sc. endocrine e metaboliche
Via Enrico dal Pozzo
06126 PERUGIA

art. 9) Legge applicabile

Per quanto non stabilito dal presente contratto valgono le norme di legge vigenti in materia.



Perugia, 03 SET. 2007

L'Università degli Studi di Perugia
Il Rettore
(Prof. Francesco Bistoni)

Gli Inventori
Prof. Riccardo Calafiore

Dott. Giuseppe Basta



Università degli Studi di Perugia

ASSIGNMENT OF APPLICATION

between

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, with head offices in Perugia, Piazza dell'Università n. 1, Fiscal Code/V.A.T. Code n. 00448820548, hereby represented by the Rector Prof. Francesco Bistoni (hereinafter named as the "University")

and

PROF. ... born in ... on and resident in ... Fiscal Code/V.A.T. Code n. ...
PROF. ... born in ... on and resident in ... Fiscal Code/V.A.T. Code n. ...
PROF. ... born in ... on and resident in ... Fiscal Code/V.A.T. Code n.
 (hereinafter jointly named as the "Inventors").

Whereas:

- a) the Inventors carried out a research program in the Department of ... of the University, which provided the equipment for conducting their scientific activities;
- b) the Inventors, during the research program, created an invention entitled "... " that will soon be deposited to obtain a patent with the same title;
- c) the board of managers of the University, in its meeting of the ... committed itself to cover all expenses related to the invention's protection in the name and on behalf of the University;
- d) art. 65 of the Italian Code for Industrial Property provides that the inventor has the right to obtain not less than 50% of the incomes or royalties related to the invention's use;



Università degli Studi di Perugia

- e) artt. 9-10 of the University Regulations for the administration of I.P. rights (D.R. n. 604 dated 29.3.2006) provide that specific procedures be followed to protect innovation and transfer it to the University;
- f) among the institutional aims of the University is the transfer of research findings to small, medium and large company markets.

Now, therefore and in consideration of the foregoing, the parties agree as follows:

art. 1) Recitals

1.1 The recitals listed above are an integral part of this contract and are legally binding.

art. 2) Obligations of the parties

2.1 The Inventors will:

- a) guarantee to be the sole members of the team carrying out the research program leading to the invention and will hold the University harmless from any claim brought by third parties concerning the paternity of the invention;
- b) acknowledge that the University has the full and unconditional right, irrevocable and exclusive, to act in their names and on their behalf to file patent applications related to the invention in Italy and abroad, through the procedures that the University will consider as most appropriate in its unquestionable opinion;
- c) acknowledge that the University has the full and unconditional right, irrevocable and exclusive, to act in their name and on their behalf to obtain the best industrial and commercial exploitation of the patent;



Università degli Studi di Perugia

- d) cooperate with the University, giving all relevant information and documentation to file valid patent applications related to the invention in Italy and abroad, and to sign all documents that patent procedures may require in every country of the world, even after the relationship with the University is concluded;
- e) transfer the right to perceive every income related to the above mentioned patent applications and/or the patents themselves to the University;
- f) be available, upon the University's request, to provide scientific/technical/commercial demonstrations of the invention to third parties, in compliance with the terms of the Agreement with the University and for its duration. If deemed appropriate by the University and if requested by the University, the Inventors will also commit themselves to carry out comparative experiments between their invention and those indicated in the prior art report, in order to prove the superiority (and consequently, the patentability) of their invention.

2.2 The University will:

- a) acknowledge that the moral right to be mentioned as the inventor - in the patent application and in all the derived patents or in other I.P. titles - is due to the Inventors; the University will also indicate this qualification in every I.P. title;
- b) examine the invention for its fulfillment of patentability requirements, checking prior art and discussing the invention with the Inventors and following procedures ensuring the highest level of discretion;



Università degli Studi di Perugia

- c) protect the patentable inventions, also with the collaboration of patent attorneys and/or other professionals, and evaluate correct protection strategies;
- c) cover all protection expenses related to the filing and examination of the application until the moment in which the patent is granted, and also expenses in Italy and abroad for the patent's maintenance;
- d) take actions aiming at patent's commercial exploitation, recruiting industrial partners, managing patent license negotiation or transfer, and starting joint ventures with third companies.

art. 3) Remuneration

3.1 In case of patent's transfer or in case of patent's licenses to third parties, the University will grant the Inventors a share of the incomes or of the royalties deriving from the invention, deducting expenses for patent application and costs born by the University, as provided by art. 17 of the University's Regulation for the administration of I.P. rights.

art. 4) Payments

4.1 Payment of the amounts described in art. 3 will take place within 90 days after the University has accounted the incomes and/or the royalties related to the patent.

art. 5) Penalty

5.1 The Inventors will pay a penalty of EUR 5'000 to the University for every case of non-fulfilment of the obligations described in the previous articles, being it however understood that every other right deriving by law or by contract will be enforceable, as the right to proceed for compensation and the right to ask for the execution of the obligation, notwithstanding art. 1383 of Italian Civil Code.

art. 6) Competent court



Università degli Studi di Perugia

6.1 Any controversy will be judged exclusively by the court of Florence.

art. 7) Notification and communication

7.1 Except where differently provided, all notification and communication required by this contract will be written and transmitted via courier, mail, registered mail, fax or any other means providing proof of delivery, to the parties at their addresses as specified below:

University:

C.A.R. - I.L.O. - Università degli Studi di Perugia

Piazza Università, 1 - 06123 Perugia

Inventors:

art. 8) Governing law

8.1 Every other aspect not ruled by this contract, will be governed by Italian law.

Perugia, __/__/____

Università degli Studi di Perugia

Il Magnifico Rettore

(Prof. Francesco Bistoni)

Gli inventori

Prof./Dott.

Prof./Dott.

Prof./Dott.
