



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

Proposta di cessione definitiva della quota di proprietà CNR della famiglia di brevetto di titolarità del Consiglio Nazionale delle Ricerche (50%) e di Humanitas Mirasole SpA (50%) dal titolo *“Procedimento di fabbricazione di una valvola cardiaca realizzata in materiale polimerico e valvola cardiaca così ottenibile”* - domanda di priorità italiana n. TO2014A000479 del 17/06/2014, concesso in Italia, USA, Cina, Europa e India - il “Brevetto” – (Rif. CNR 10338) e del relativo know-how

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 giugno 2022, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 215/2022 – Verb. 463

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

**VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

**VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

**CONSIDERATE** le disposizioni del Codice della Proprietà Industriale emanato con D. Lgs. n. 30/2005 e successive integrazioni e modificazioni, nonché della Legge sul Diritto d’Autore n. 633/1941 e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTO** il “Regolamento per la gestione e Valorizzazione della Proprietà Intellettuale sui Risultati della Ricerca del CNR” (Regolamento IPR) emanato con Decreto del Presidente CNR n. 122 (prot. n. 0069119 del 14 novembre 2013), approvato dal MIUR (prot. n. 0026810 del 31 ottobre 2013) e pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale – n. 281 del 30 novembre 2013 e ss.mm.ii (verbale n. 1644 del Collegio dei revisori dei conti della riunione del 18 dicembre 2019 e deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 338/2019 – verbale 393 del 19 dicembre 2019);

**CONSIDERATO** che il CNR ha tra i propri scopi istituzionali il compito di promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l’integrazione delle discipline e delle tecnologie, e di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese (Statuto – art. 3);



**VISTA** la relazione predisposta dall'Unità Valorizzazione della Ricerca della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, trasmessa dal Direttore Generale con prot. AMMCNT-CNR n. 0045929/2022 del 21 giugno 2022;

**VISTO** l'Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la valorizzazione economica del portafoglio IPR di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche, procedura di evidenza pubblica attivata nel 2018, pubblicato alla pagina web del CNR <https://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-avvisi> per mezzo del quale il Consiglio Nazionale delle Ricerche "intende sollecitare soggetti privati e pubblici a formulare manifestazioni di interesse finalizzate ad avviare trattative negoziali inerenti il Portafoglio IPR dell'Ente, secondo le condizioni economiche che saranno determinate all'esito delle singole trattative" secondo i principi di trasparenza e pubblicità;

**CONSIDERATO** che il suddetto Avviso Pubblico prevede altresì che "sarà preso in considerazione il soggetto che, nel corso delle negoziazioni, presenti l'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della valorizzazione economica del titolo di privativa".

**CONSIDERATO** che in data 10 marzo 2022 CNR ha ricevuto formale Manifestazione di interesse dalla società Hyper Medical Ltd (prot. n 0019042/2022), corredata da offerta economica, finalizzata ad avviare la trattativa per l'acquisizione, a titolo oneroso, del Brevetto di titolarità del Consiglio Nazionale delle Ricerche (50%) e di Humanitas Mirasole SpA (50%) dal titolo "Procedimento di fabbricazione di una valvola cardiaca realizzata in materiale polimerico e valvola cardiaca così ottenibile" - domanda di priorità italiana n. TO2014A000479 del 17/06/2014, concesso in Italia, USA, Cina, Europa e India - il "Brevetto" - (Rif. CNR 10338) e del relativo know-how;

**PRESO ATTO** che nel periodo 2018-2021 sono state avviate diverse precedenti trattative con società italiane ed estere, che non sono andate a buon fine a causa degli ingenti investimenti necessari per completare lo sviluppo della tecnologia oggetto del Brevetto e arrivare all'autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto finale nonché della richiesta, da parte di dette società, di co-partecipazione al rischio finanziario, rendendo l'offerta economica non congrua e il percorso di trasferimento tecnologico non attuabile;

**TENUTO CONTO** della consulenza tecnico-specialistica commissionata nel 2020 dal contitolare Humanitas Mirasole SpA alla società Medeor Associates di Milano (<https://medeorassociates.com>) che ha fornito opportuna analisi di due diligence e stima economica della tecnologia oggetto del Brevetto, dalle quali è emerso un *range* di valore di mercato del Brevetto congruo con l'offerta economica relativa alla compravendita in oggetto;

**TENUTO CONTO** altresì che l'analisi di *due diligence* fornita dalla società Medeor Associates ha suggerito, per la tecnologia in esame, di privilegiare la cessione definitiva dell'assetto brevettuale considerati diversi elementi di criticità tra cui l'alto rischio del progetto e lo stadio molto "early stage" della tecnologia;

**VISTA** la proposta economica pervenuta dalla società HyperMedical Ltd con la quale, nonostante l'elevato rischio di investimento a carico dell'acquirente, è stata avanzata richiesta di acquisizione del Brevetto senza condizioni precontrattuali o clausole sospensive, e secondo termini di pagamento che prevedono la corresponsione del corrispettivo entro massimo 12 mesi dalla stipula dell'Accordo di compravendita;



**PRESO ATTO** del parere favorevole del contitolare Humanitas Mirasole SpA, con il quale sono state condotte in completa sinergia tutte le trattative negoziali, a procedere con la cessione a titolo definitivo del Brevetto alla società HyperMedical Ltd secondo i termini economici di cui alla proposta pervenuta;

**VISTO** il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1734 della riunione del 24 giugno 2022;

## **DELIBERA**

1. di approvare la cessione definitiva alla società Hyper Medical Ltd della quota di proprietà di CNR (50%) della famiglia di brevetto dal titolo “*Procedimento di fabbricazione di una valvola cardiaca realizzata in materiale polimerico e valvola cardiaca così ottenibile*” - domanda di priorità italiana n. TO2014A000479 del 17/06/2014, concesso in Italia, USA, Cina, Europa e India - il “Brevetto” – (Rif. CNR 10338) e del relativo know-how.
2. di approvare la suddetta cessione, a titolo definitivo, per un valore complessivo di €3.000.000,00 (oltre IVA), di cui 50% destinati a CNR e 50% destinati al contitolare Humanitas Mirasole Spa, seconde le rispettive quote di proprietà del Brevetto;
3. di approvare la conseguente stipula di apposito Accordo di cessione a titolo definitivo, a firma di CNR, Humanitas Mirasole SpA e Hyper Medical Ltd, che sancisca i termini contrattuali della compravendita, ivi inclusi tempistiche e modalità per la corresponsione del corrispettivo ai titolari della famiglia di Brevetto

**LA PRESIDENTE**

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

**IL SEGRETARIO**

F.to digitalmente Laura Ravazzi

**VISTO DIRETTORE GENERALE**

F.to digitalmente Giuseppe Colpani