

**19) PROCEDURA DI ESAME RELATIVA ALLA DOMANDA DI BREVETTO N. 16/303,989 NEGLI U.S.A., DAL TITOLO “METHOD FOR PRODUCING MICROBIAL PROBIOTIC BIOFILMS AND USES THEREOF”, DI TITOLARITÀ ESCLUSIVA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA. EVENTUALI DETERMINAZIONI**

-OMISSIS-

- Il Consiglio di Amministrazione, .....,
- VISTO che l’Università degli Studi di Foggia è titolare esclusiva del brevetto di invenzione industriale in Italia n. 102016000053985 dal titolo “*Metodo per la produzione di biofilm microbici probiotici e relativi usi*”, depositato il 25/05/2016 e concesso il 30/01/2019, i cui inventori sono il prof. Arcangelo Liso, la prof.ssa Maria Rosaria Corbo e la dott.ssa Barbara Speranza;
- ATTESO che il brevetto di cui sopra concerne un metodo per la produzione di biofilm funzionali da utilizzare per applicazioni innovative;
- CONSIDERATO che in data 24/05/2017 è stata depositata la domanda di brevetto d’invenzione industriale internazionale dal titolo “*Method for producing microbial probiotic biofilms and uses thereof*” n. PCT/IB2017/053055, pubblicata il 30 novembre 2017, con n. WO 2017/203440 A1;
- CONSIDERATO che, a luglio 2017, il mandatario designato, lo studio legale Bird&Bird, ha trasmesso il rapporto di ricerca e la Written Opinion emessi dall’International Search Authority, nella quale l’esaminatore, in linea con i rilievi sollevati dall’Ufficio Brevetti Italiano in ordine alla domanda di brevetto depositata in Italia, ha espresso un parere positivo in merito alla brevettabilità delle rivendicazioni 1-7, 9-11 e 13-18, ritenendo non nuove le rivendicazioni 8 e 12;
- CONSIDERATO che a seguito di tali osservazioni, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2017, è stata autorizzata la procedura di richiesta dell’esame internazionale preliminare e la stesura e il deposito di una replica alle osservazioni dell’esaminatore internazionale;
- VISTA la nota del 17/05/2018, con cui il mandatario designato ha informato questo Ateneo di aver ricevuto la risposta dell’esaminatore internazionale agli argomenti depositati nella richiesta di esame preliminare;
- CONSIDERATO che nella suddetta risposta l’Esaminatore, nonostante gli emendamenti alle rivendicazioni e le argomentazioni prodotte, non ha riconosciuto la novità delle rivendicazioni 8 e 12 rendendo necessario emendare le rivendicazioni e presentare ulteriori argomenti/esperimenti a supporto delle brevettabilità delle rivendicazioni stesse;
- ATTESO che a fronte di tali rilievi, con D.R. n. 605/2018 (prot. n. 17181 – III/16 del 28/05/2018), l’Ateneo ha autorizzato la stesura e il deposito di una seconda replica alla Written Opinion emessa dalla Autorità internazionale e che nel nuovo testo emendato contenente le argomentazioni di replica è stata aggiunta una rivendicazione, la terza, che ha fatto diventare il testo complessivo composto di 19 rivendicazioni, a fronte delle 18 depositate;
- CONSIDERATO che, a fine luglio 2018, lo studio legale Bird&Bird ha trasmesso copia dell’International Preliminary Report on Patentability emesso il 2 luglio 2018, in cui è riportato che, nonostante le argomentazioni e gli emendamenti presentati, l’Esaminatore continua a ritenere che le rivendicazioni 9 e 13 non siano nuove in considerazione di due documenti anteriori;

- ATTESO che, a questo punto della procedura, per effettuare qualsiasi emendamento alle rivendicazioni era necessario attendere l'ingresso nelle singole fasi nazionali/regionali della domanda di brevetto internazionale in oggetto;
- CONSIDERATO che, su indicazione degli inventori e previo parere positivo della Commissione Brevetti, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 settembre 2018, ha autorizzato l'ingresso nella fase nazionale Usa e nella fase regionale EP (Europa) della procedura internazionale relativa alla domanda di brevetto in parola;
- ATTESO che, con riferimento alla fase regionale europea, ad aprile 2019, lo Studio Legale ha trasmesso la documentazione relativa alla comunicazione ufficiale emessa dall'Ufficio Brevetti Europeo, ricordando le due possibili modalità di replica alle obiezioni sollevate nel Rapporto di Ricerca Preliminare (IPRP);
- CONSIDERATO che, a seguito delle indicazioni trasmesse dagli inventori, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 maggio 2019, previo parere positivo della Commissione Brevetti, ha autorizzato la redazione e il deposito di una replica alle obiezioni sollevate nel Rapporto di Ricerca Preliminare, accogliendo l'opzione di cancellare le rivendicazioni 9 e 13;
- VISTA la nota (prot. n. 15033 - III/16 del 29/04/2020) con cui lo studio mandatario, in relazione alla domanda di brevetto d'invenzione industriale europea in parola, ha trasmesso la prima notifica ufficiale emessa dall'Ufficio Brevetti Europeo, in cui l'Esaminatore, rispetto al testo di replica depositato a giugno 2019, ha riconosciuto la novità e l'attività inventiva della quasi totalità delle rivendicazioni, tranne che per una, e ha sollevato un'obiezione con riferimento ad un'unica espressione contenuta in alcune rivendicazioni;
- CONSIDERATO che a fronte del parere positivo espresso dagli inventori rispetto all'indicazione suggerita dallo studio mandatario di eliminare la rivendicazione 11 e l'espressione di cui sopra e previo parere positivo della Commissione Brevetti di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione dell'Università nella riunione del 27 maggio 2020 ha autorizzato la redazione e il deposito di una replica alle osservazioni contenute nella prima notifica ufficiale emessa dall'ufficio brevetti europeo in riferimento alla domanda di brevetto d'invenzione in Europa in parola;
- ATTESO che, a fronte della replica di cui sopra, la domanda di brevetto in Europa potrebbe essere approvata;
- VISTA la nota del 09/03/2021, prot. n. 13325 - III/16, con cui lo studio legale Bird&Bird ha trasmesso a questo Ateneo la documentazione relativa alla comunicazione ufficiale emessa dall'Ufficio Brevetti Statunitense in relazione alla domanda di brevetto n. 16/303,989 depositata negli U.S.A., unitamente ad una propria lettera a commento alla stessa;
- PRESO ATTO che l'Esaminatore statunitense non ritiene che la domanda di brevetto risponda ai requisiti di unità di invenzione e il requisito dell'unità di invenzione risulta compromesso poiché il concetto generale sembrerebbe anticipato;
- CONSIDERATO che l'Esaminatore individua tre differenti invenzioni suddivise in altrettanti tre gruppi: Gruppo I (rivendicazioni 1-8) diretto ad un metodo per la produzione di un biofilm probiotico; Gruppo II (rivendicazioni 8 e 12-18) diretto ad un film probiotico (product-by-process); Gruppo III (rivendicazioni 9 e 19-25) diretto ad una combinazione specifica di probiotici *Bifidobacterium infantis* (DSM20088) e *Lactobacillus reuteri* (DSM20016);

- ATTESO che, a questo punto della procedura, è necessario eleggere uno di questi gruppi per continuare la procedura di esame, e stando a quanto riferisce lo Studio, operando questa scelta le altre due invenzioni non verranno abbandonate, ma potranno essere oggetto in futuro di domande di brevetto divisionali;
- CONSIDERATO che il termine per rispondere alla notifica ufficiale pendente è il 17 aprile 2021, ma che lo studio attende istruzioni al più presto, possibilmente entro il 25 marzo 2021;
- VISTA la nota (prot. n. 14440-III/16 del 16/03/2021) con cui lo studio mandatario ha indicato che i costi relativi alla elaborazione e al deposito della replica sono stimabili in circa € 800,00-850,00, al netto di I.V.A. ed oneri di legge, pari a € 1.037,00 (omnicomprensivi);
- PRESO ATTO che l'Area Terza Missione – Servizio Public Engagement e Trasferimento Tecnologico, con nota prot. n. 13385 - III/16 del 09/03/2021, nel trasmettere la documentazione ricevuta ha chiesto agli inventori di voler fornire istruzioni relative alle modalità di risposta alle osservazioni dell'esaminatore statunitense;
- CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta telematica svoltasi dal 15 al 17 marzo 2021, prendendo atto della documentazione relativa alla comunicazione ufficiale emessa dall'Ufficio Brevetti Statunitense e della lettera a commento alla stessa inviata dallo Studio Legale Bird&Bird nonché della rilevanza effettiva del documento di anteriorità citato dall'esaminatore rispetto al metodo connesso al trovato, e alla luce delle indicazioni e delle motivazioni giunte dagli inventori, i quali congiuntamente ritengono opportuno non proseguire l'iter di replica all'Esaminatore statunitense, rinunciando pertanto alla richiesta di tutela della proprietà intellettuale del trovato in USA, ha espresso parere non favorevole alla prosecuzione della procedura d'esame relativa alla Domanda di brevetto n. 16/303,989 negli U.S.A. dal titolo "Method for producing microbial probiotic biofilms and uses thereof", di titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Foggia;
- PRESO ATTO che, nel corso della stessa seduta, la Commissione Tecnica Brevetti ha preso atto che i compensi dovuti al mandatario per l'attività di preparazione/deposito della replica all'azione ufficiale pendente per la domanda di brevetto in oggetto è stimabile in circa € 800,00-850,00, al netto di I.V.A. ed oneri di legge, pari a € 1.037,00 (omnicomprensivi);
- VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa per la redazione e il deposito di una replica alla prima notifica ufficiale dell'Ufficio Brevetti Europeo in relazione alla domanda di brevetto in parola, pari a € 1.037,00 (omnicomprensivi) ed oneri di legge, sulla voce Coan CA.01.10.06.08 "Brevetti in corso" del budget di previsione 2021;
- CONSIDERATO che la somma stanziata nella suddetta voce COAN CA 01.10.06.08 "Brevetti in corso" del budget di previsione di Ateneo 2021 è sufficiente in quanto al momento si stanno realizzando azioni programmate, in base alle quali è stato stimato l'importo messo a budget per il 2020;
- VISTO il Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 - Supplemento Ordinario n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Brevetti emanato con D.R. n. 6463 – I3/322.2003 del 14.03.2003 e successivamente modificato con D.R. n. 91/2018 (prot. n. 3867-I/3 del 05/02/2018);

VISTO lo Statuto dell'Università di Foggia;

SENTITO il Direttore Generale,

DELIBERA

di non autorizzare la redazione e il deposito di una replica alle osservazioni contenute nella prima notifica ufficiale emessa dall'Ufficio Brevetti Statunitense in riferimento alla domanda di brevetto d'invenzione industriale negli U.S.A. n. 17731945.6, dal titolo "Method for producing microbial probiotic biofilms and uses thereof", di titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Foggia.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

\*\*\*\*\*

*Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:*

- U.O.R.: *servizio public engagement e trasferimento tecnologico.*

*In caso di necessità, potrà essere richiesta all'unità organi collegiali copia conforme all'originale del presente atto.*

IL SEGRETARIO  
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE  
(prof. Pierpaolo Limone)

*firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005*