



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



Prot.n.

Foggia,

Area Terza Missione

Dott. Tommaso Campagna

**Servizio Public Engagement e Trasferimento
Tecnologico**

Dott. Donato Gentile

**Verbale della riunione della Commissione Tecnica Brevetti di Ateneo
Riunione dal 1° al 10 giugno 2021**

Nei giorni dal 1° al 10 giugno 2021, si è svolta, in modalità telematica, la riunione della Commissione Tecnica Brevetti dell'Università di Foggia per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Parere circa l'opportunità di continuare a tutelare il brevetto d'invenzione industriale in Italia dal titolo "Metodo di produzione e stabilizzazione di filetti di pesce di V gamma" n. 0001394882 concesso il 20/07/2012, a titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Foggia.
2. Parere circa l'opportunità di continuare a tutelare il brevetto d'invenzione industriale in Italia n. 102016000053985, concesso in data 30/01/2019, dal titolo "*Metodo per la produzione di biofilm microbici probiotici e relativi usi*" e la domanda di Brevetto Europeo no. 17731945.6, depositata il 24/05/2017, dal titolo "Method for producing microbial probiotic biofilms and uses thereof", di titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Foggia.
3. Parere circa l'opportunità di continuare a tutelare il brevetto d'invenzione industriale in Italia n. 0001401197 dal titolo "Uso di anticorpi contro la proteina PLAC 1 come biomarcatori di infertilità, kit diagnostico per la rilevazione della risposta immunitaria contro PLAC1 e uso della proteina PLAC1 in campo terapeutico e contraccettivo" a titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Foggia.
4. Parere circa l'opportunità di continuare a tutelare il brevetto d'invenzione industriale in Europa n. 19758729 dal titolo "Method for identifying the predisposition to male infertility based on polymorphism of the vitamin D receptor gene" di titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Foggia"
5. Parere circa la proposta di accordo di licenza non esclusiva (in allegato) in riferimento al brevetto "Linea cellulare di carcinoma renale e suo uso" della prof.ssa Elena Ranieri, proposta dalla Applied Biological Materials, Inc. (ABM) con sede in Richmond Canada.



6. Parere circa la proposta accordo sulla gestione della proprietà intellettuale del trovato tecnologico “Sistema automatico di controllo granella” acronimo “S.A.con.GRA” tra l’Università di Foggia e la RAM elettronica S.r.l. in relazione alla partecipazione congiunta al bando “INNOLABS SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE”

Partecipano alla riunione:

- prof.ssa Carmela Robustella (Presidente)
- prof. Gaetano Corso (Componente)
- prof. Michele Bertani (Componente)

Per il supporto tecnico da parte dell’Area Terza Missione, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Donato Gentile, responsabile del servizio public engagement e trasferimento tecnologico.

Il Presidente procede all’illustrazione dei singoli punti posti all’Ordine del giorno:

1)PARERE CIRCA L’OPPORTUNITÀ DI CONTINUARE A TUTELARE IL BREVETTO D’INVENZIONE INDUSTRIALE IN ITALIA DAL TITOLO “METODO DI PRODUZIONE E STABILIZZAZIONE DI FILETTI DI PESCE DI V GAMMA” N. 0001394882 CONCESSO IL 20/07/2012, A TITOLARITÀ ESCLUSIVA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Il Brevetto d’invenzione industriale in Italia n. 0001394882 dal titolo “Metodo di produzione e stabilizzazione di filetti di pesce di V gamma”, di titolarità esclusiva dell’Università degli Studi di Foggia, è stato concesso il 20/07/2012. Il brevetto di cui sopra, di cui sono inventori i professori Carla Severini e Anna Pina Fiore, riguarda un metodo per la produzione e la stabilizzazione di filetti di pesce di V gamma mediante l’impiego di una fase di marinatura non convenzionale e di una parziale cottura in microonde. Il metodo innovativo, rispetto ai metodi tradizionali, a parità di temperatura e tempi di trattamento, evita i problemi legati ad un marcato impatto organolettico in termini di gusto, consistenza e colore del prodotto finale. In data 29 aprile 2021 è pervenuta telematicamente a questo Ateneo una nota (Prot. 22207–III/16) del mandatario designato, Barzanò e Zanardo SpA, con la quale lo stesso ha informato questa Università circa la necessità di effettuare il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto in esame per l’annualità relativa al 2021, 13° annualità e di ricevere istruzioni da questo Ateneo entro il 15 giugno 2021.

Per gli adempimenti volti al mantenimento del titolo italiano, il mandatario ha formulato un preventivo di spesa per un importo pari a € 658,10 onnicomprensivi di cui € 530,00 diritti, € 105,00 onorari, € 23,10 I.V.A., € 2,00 imposta di bollo.

Con nota prot.n.24718 - III/16 del 17/05/2021, l’Area Terza Missione ha chiesto agli inventori di esprimere propedeuticamente un parere sulla questione.

In data 24/05/2021, con nota prot n. 25810 - III/16, allegata, gli inventori hanno comunicato di ritenere opportuno continuare a tutelare il suddetto brevetto, confermando l’attualità



scientifica del trovato e le sue potenzialità di sviluppo commerciale in un contesto economico e produttivo in materia di produzione e trasformazione tecnologica dei prodotti ittici che ne conferma la spendibilità e le potenzialità di sviluppo. Le inventrici hanno inoltre comunicato che, nel corso dell'anno 2019, hanno promosso il trovato ai fini della commercializzazione nell'ambito di due workshop e di un convegno. La documentazione ricevuta è allegata alla presente.

Si specifica che i costi complessivi sostenuti dall'Università di Foggia per il deposito e la gestione del brevetto dal 2009 al 2020, incluso sono pari ad € 5.321,71

La Commissione tecnica brevetti, dopo aver esaminato il testo proposto, non ha particolari rilievi da porre sul contenuto dell'accordo ed esprime, pertanto, parere favorevole.

2) PARERE CIRCA L'OPPORTUNITÀ DI CONTINUARE A TUTELARE IL BREVETTO D'INVENZIONE INDUSTRIALE N ITALIA N. 102016000053985, CONCESSO IN DATA 30/01/2019, DAL TITOLO "METODO PER LA PRODUZIONE DI BIOFILM MICROBICI PROBIOTICI E RELATIVI USI" E LA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO NO. 17731945.6, DEPOSITATA IL 24/05/2017, DAL TITOLO "METHOD FOR PRODUCING MICROBIAL PROBIOTIC BIOFILMS AND USES THEREOF", DI TITOLARITÀ ESCLUSIVA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Il brevetto è a titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Foggia e suoi inventori sono i professori Arcangelo Liso, Maria Rosaria Corbo e Barbara Speranza.

La domanda di brevetto in Italia è stata depositata con n. 102016000053985 il 25/05/2016, classificazione C12P39/00. L'invenzione si riferisce ad un metodo per la produzione di biofilm microbici probiotici e relativi usi in campo biomedico, industriale, alimentare e ambientale. L'Università degli Studi di Foggia ha conferito incarico allo Studio legale "Bird & Bird", con sede a Milano. Nel contempo, gli inventori hanno provveduto a promuovere l'innovazione alla base del trovato e tale attività ha portato in data 7 giugno 2016 alla stipula di un accordo di riservatezza tra l'Ateneo ed il dott. Liverani, in qualità di Business Advisor, esperto nel campo della promozione di innovazioni presso alcuni Venture Capital.

Il brevetto italiano è stato concesso il 30 gennaio 2019 con n. 102016000053985.

A seguito di autorizzazione dell'Ateneo, il 24 maggio 2017 è stata depositata la domanda di brevetto internazionale N. PCT/IB2017/053055 dal titolo "Method for producing microbial probiotic biofilms and uses thereof". Il 17 luglio 2017, il mandatario ha inviato il rapporto di ricerca relativo alla domanda di brevetto PCT 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 sostanzialmente positivo evidenziando due obiezioni facilmente replicabili. In data 30 novembre 2017, è avvenuta la pubblicazione della domanda di brevetto internazionale con numero WO 2017/203440 A1. Successivamente, a seguito del parere positivo espresso dagli inventori e dalla Commissione Brevetti, l'Ateneo foggiano, il 15 dicembre 2017, ha autorizzato il mandatario a richiedere l'esame preliminare internazionale e a depositare una replica alle osservazioni dell'esaminatore internazionale.

A maggio 2018, il mandatario designato ha informato l'Ateneo di aver ricevuto la risposta dell'esaminatore internazionale in merito agli argomenti depositati nella richiesta di esame



preliminare riferendo tuttavia che il medesimo Esaminatore, nonostante gli emendamenti e le argomentazioni prodotte, non ha riconosciuto la novità delle rivendicazioni 8 e 12, evidenziando la necessità di emendare nuovamente le rivendicazioni stesse e di presentare ulteriori argomenti/esperimenti a supporto delle brevettabilità delle rivendicazioni emendate.

A seguito del parere positivo espresso dagli inventori e dalla Commissione Brevetti di Ateneo, con D.R. n. 605/2018, l'Ateneo ha autorizzato la stesura e il deposito di una replica alla Written Opinion emessa dalla Autorità internazionale in ordine agli argomenti depositati nella richiesta di esame preliminare relativa alla domanda di brevetto in parola.

Lo studio Bird&Bird, in data 18/06/2018 ha trasmesso la documentazione relativa alla seconda replica depositata, in cui è stata aggiunta una nuova rivendicazione, la terza, che ha fatto diventare il testo complessivo composto di 19 rivendicazioni, a fronte delle 18 depositate. Successivamente, il medesimo studio, con nota del 23 luglio 2018, ha trasmesso copia dell'International Preliminary Report on Patentability emesso il 2 luglio 2018 in cui si attesta che tutte le rivendicazioni sono state ritenute nuove ed inventive, tranne le rivendicazioni 9 e 13 in considerazione di due documenti anteriori. Lo studio mandatario ha evidenziato che a questo punto della procedura per effettuare qualsiasi emendamento alle rivendicazioni sarà necessario attendere l'ingresso nelle singole fasi nazionali/regionali della domanda di brevetto internazionale in oggetto.

Nella medesima nota di luglio, inoltre, lo studio mandatario ha chiesto indicazioni in merito all'individuazione e al deposito delle fasi nazionali/regionali della procedura internazionale della domanda in oggetto specificando le motivazioni a supporto delle stesse sia in relazione agli aspetti scientifici che a quelli commerciali. A fronte delle indicazioni fornite dagli inventori, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 settembre 2018, previo parere favorevole espresso dalla Commissione Brevetti ha autorizzato l'ingresso nella fase nazionale Usa e nella fase regionale EP (Europa) della procedura internazionale relativa alla domanda di brevetto in parola.

Nel corso del 2019 si è proceduto a depositare la replica alle obiezioni sollevate nel Rapporto di Ricerca Preliminare (IPRP), nella fase regionale Europea e nell'aprile 2020 il mandatario designato, sempre con riferimento a quest'ultima domanda di brevetto europea, ha trasmesso la prima notifica ufficiale emessa dall'Ufficio Brevetti Europeo, che, 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. Tuttavia, lo studio mandatario ha riferito con soddisfazione che qualora si fosse proceduto con l'eliminazione della rivendicazione non ritenuta nuova e con l'eliminazione della espressione di cui sopra, la domanda di brevetto europea avrebbe potuto essere concessa. A fronte del parere positivo espresso dagli inventori rispetto all'indicazione suggerita dallo studio mandatario 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, che in questa nuova stesura potrebbe essere approvata. Inoltre, in data 21 ottobre 2020, il mandatario designato ha comunicato che la domanda di brevetto negli USA no. 16/303,989 depositata il 21 novembre 2018 a nome Università degli studi di Foggia, è stata pubblicata sul Bollettino dei brevetti USA in data 8 ottobre 2020 con il US2020/0318151.



Ai fini del mantenimento del brevetto in Italia e della domanda di brevetto in Europa, si fa presente che in data 17/05/2021 è pervenuta telematicamente la nota Prot. n.24743 - III/16 del mandatario designato, Bird&Bird, con la quale lo stesso ricorda la necessità di effettuare i pagamenti delle tasse per l'annualità relativa al 2021 ai fini del mantenimento del brevetto italiano e domanda brevetto europeo. Con nota prot. n. 24905 - III/16 del 18/05/2021, l'Area Terza Missione ha chiesto agli inventori di esprimere propedeuticamente un parere circa l'opportunità di pagare le tasse di mantenimento per l'annualità 2021, sia per il brevetto italiano che per la domanda di brevetto europeo. In data 25/05/2021 prot. n. 26099 - III/16, allegata, gli inventori hanno comunicato di ritenere opportuno continuare a tutelare sia il brevetto italiano in parola che la domanda di brevetto in Europa, confermando l'attualità scientifica del trovato e le sue potenzialità di sviluppo commerciale, avallate sia dal positivo riscontro ricevuto dall'Esaminatore europeo nell'ultima notifica ufficiale emessa in ordine alla domanda di brevetto europeo, rispetto al quale ha riconosciuto la novità e l'attività inventiva della quasi totalità delle rivendicazioni, sia rispetto all'intensa attività di promozione messa in campo in diversi contesti istituzionali per la valorizzazione delle innovazioni tecnologiche, sia dalla stipula dell' accordo con la ditta LEB srl, start up innovativa, con cui è stato previsto il finanziamento di attività di R&D per lo sviluppo di uno smalto in gel a base di microrganismi probiotici. Nella nota si specifica inoltre che al termine dell'attività di valorizzazione, auspicabilmente nel corso del 2021, si potrà esplorare l'interesse ad acquisire il licensing del brevetto stesso da parte della ditta LEB srl.

Per gli adempimenti volti al mantenimento del titolo italiano, il mandatario ha formulato un preventivo di spesa per un importo pari a € 180,00 oltre IVA. Per gli adempimenti volti al mantenimento del titolo europeo, il mandatario ha formulato un preventivo di spesa per un importo pari a € 945,00 oltre IVA.

Si specifica che i costi sostenuti dall'Università di Foggia nel 2020 per il mantenimento dei brevetti e per la replica della domanda di brevetto in Europa sono pari a € 1.338,04

Spese mantenimenti in Italia e in Europa: € 348,38

Spese replica della domanda di brevetto in Europa: € 989,66

Si specifica che i costi complessivi sostenuti dall' Università di Foggia dal 2016 al 2020 incluso sono pari ad € 23.201,51

La Commissione tecnica brevetti esprime parere favorevole circa l'opportunità di continuare a tutelare il brevetto d'invenzione industriale in Italia n. 102016000053985, concesso in data 30/01/2019, dal titolo "*metodo per la produzione di biofilm microbici probiotici e relativi usi*" e la domanda di brevetto europeo no. 17731945.6, depositata il 24/05/2017, dal titolo "Method for producing microbial probiotic biofilms and uses thereof", di titolarità esclusiva dell'Università di Foggia.

3) PARERE CIRCA L'OPPORTUNITÀ DI CONTINUARE A TUTELARE IL BREVETTO D'INVENZIONE INDUSTRIALE IN ITALIA N. 0001401197 DAL TITOLO "USO DI ANTICORPI CONTRO LA PROTEINA PLAC 1 COME BIOMARCATORI DI INFERTILITÀ, KIT DIAGNOSTICO PER LA RILEVAZIONE DELLA RISPOSTA IMMUNITARIA CONTRO PLAC1 E USO DELLA PROTEINA PLAC1 IN CAMPO TERAPEUTICO E CONTRACCETTIVO" A TITOLARITÀ ESCLUSIVA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA



Il brevetto italiano e successive estensioni sono a titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Foggia e gli inventori sono i proff.ri Arcangelo Liso e Maria Matteo. Il brevetto italiano è stato concesso il 12 luglio 2013 con il numero 0001401197. Il brevetto europeo dal titolo "*Use of Anti-plac 1 protein antibodies as biomarkers of infertility*" è stato concesso in data 29 aprile 2015 con il numero EP 2593789, ed è stato convalidato in Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Monaco. L'invenzione concerne l'uso di anticorpi contro la proteina PLAC 1 come biomarcatori di infertilità, kit diagnostico per la rilevazione della risposta immunitaria contro PLAC1 e uso della proteina PLAC1 in campo terapeutico e contraccettivo.

Il mandatario designato dall'Università degli Studi di Foggia, "Barzanò e Zanardo S.p.a", con nota prot. n. 26369 - III/16 del 17 aprile 2021, ha ricordato a questo Ateneo la necessità di effettuare entro il 15 luglio 2021 il pagamento delle tasse per l'annualità relativa al 2021 (12° annualità) ai fini del mantenimento del brevetto in Italia.

Per gli adempimenti volti al mantenimento del titolo in Italia, il mandatario ha formulato un preventivo di spesa per un importo pari a € 3.792,18 onnicomprensivi di cui € 410,00 diritti, € 105,23, € 23,10 IVA, € 2 imposta di bollo.

Con nota prot. n. 22058 - III/16 del 29/04/2021, l'Area Terza Missione ha chiesto agli inventori di esprimere propedeuticamente un parere in relazione al mantenimento dei brevetti europei, per analogia, nel caso di specie, si ritiene di applicare le considerazioni in merito al mantenimento del brevetto in europa, anche per il mantenimento del brevetto in Italia.

In data 6/05/2021, sono giunte le note dei due inventori, prot n. 0023394 - III/16 del 07/05/2021 - III/16 (allegato 4c) in cui il prof. Arcangelo Liso ha espresso il seguente parere: "Il valore scientifico e tecnologico del trovato rimane attuale come evidenziato dall'interesse dimostrato dall'Advisory Board di Biovaria (www.biovaria.org) che ha selezionato la nostra tecnologia tra le dieci migliori d'Italia per la presentazione orale all'importante evento internazionale, tenutosi online nell'aprile u.s. Questa attività, svolta nell'ambito della promozione finalizzata alla commercializzazione del trovato, proseguirà sulla stessa piattaforma per i prossimi mesi. Tuttavia in ragione della longevità del brevetto stesso, rimetto agli organi preposti la valutazione complessiva sull'opportunità di continuarne la tutela, in relazione a criteri generali di misurazione all'interno del portafoglio brevetti di Ateneo".

Successivamente la prof.ssa Maria Matteo ha espresso il seguente parere: "In relazione alla richiesta pervenuta, esprimo il mio parere confermando la necessità di mantenerne la proprietà intellettuale. A sostegno di tale richiesta si confermano le motivazioni già addotte in precedenza aggiungendo che

1. La tecnologia in oggetto è stata selezionata tra le dieci migliori d'Italia per la presentazione orale all'importante evento internazionale Biovaria, tenutosi dal 26 al 28 aprile.
2. Il brevetto rimarrà su piattaforma a disposizione delle aziende che volessero investire per almeno altri 4 mesi, come confermato dalla agenzia preposta.
3. Il progetto di ricerca per il rilievo di anticorpi anti PLAC 1 in gravidanze complicate, ha vinto, classificandosi al secondo posto, il finanziamento del bando sul Fondo per Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA 2019). Il progetto è volto alla prosecuzione della sperimentazione su gravidanze complicate da preeclampsia con il gruppo del Prof Kypros Nicolaides per l'utilizzo dell'KIT Elisa su PLAC 1 come screening in ambito ostetrico
4. Le sperimentazioni già effettuate, con pubblicazione dei relativi dati, dimostrano una vasta applicabilità



dell'invenzione in campo clinico come test di screening per deficit di impianto embrionario in pazienti infertili sottoposti a tecniche di Procreazione Medica Assistita nonché come biomarcatore di danno placentare e di difetto di crescita, rendendo tale invenzione estensibile ed impattante anche nel campo della diagnosi prenatale ostetrica non invasiva 5. Il Gruppo Genera – importante Centro di Procreazione Assistita a Roma, nella persona del responsabile Scientifico di Laboratorio dr.ssa Rienzi Laura ha manifestato personalmente alla sottoscritta, in queste ultime ore, dopo l'evento Biovaria, interesse ad unirsi con il suo gruppo alla sperimentazione. Purtroppo il periodo di lockdown e l'emergenza covid hanno rallentato la progressione della sperimentazione che attualmente è comunque in essere. Si ritiene utile e mandatorio dunque non vanificare gli sforzi economici già fatti dall'Università di Foggia per il mantenimento e dare la possibilità di completare le sperimentazioni che porteranno come conseguenza diretta alla commercializzazione del kit".

La Commissione tecnica brevetti esprime parere favorevole circa l'opportunità di continuare a tutelare il brevetto d'invenzione industriale in Italia n. 0001401197 dal titolo "uso di anticorpi contro la proteina plac 1 come biomarcatori di infertilità, kit diagnostico per la rilevazione della risposta immunitaria contro plac1 e uso della proteina plac1 in campo terapeutico e contraccettivo" a titolarità esclusiva dell'Università di Foggia.

4) PARERE CIRCA L'OPPORTUNITÀ DI CONTINUARE A TUTELARE IL BREVETTO D'INVENZIONE INDUSTRIALE IN EUROPA N. 19758729 DAL TITOLO "METHOD FOR IDENTIFYING THE PREDISPOSITION TO MALE INFERTILITY BASED ON POLYMORPHISM OF THE VITAMIN D RECEPTOR GENE" DI TITOLARITÀ ESCLUSIVA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA"

L'Università degli Studi di Foggia in data 11/09/2018 ha provveduto a depositare una domanda di brevetto con l'intitolazione definitiva "Metodo per identificare la predisposizione all'infertilità maschile basato su polimorfismi del gene del recettore della vitamina D", a cui è stato assegnato n. 102018000008506, classificazione C12Q.

Gli inventori sono il dott. Matteo Domenico Carbone (apporto percentuale all'invenzione: 35%), il dott. Vito Angelo Giagulli (apporto percentuale all'invenzione: 35%), la Prof.ssa Luigia Trabace (apporto percentuale all'invenzione: 20%), la Prof.ssa Milena Grazia Rita Sinigaglia (apporto percentuale all'invenzione: 10%).

Il mandatario individuato per le pratiche di deposito e gestione della domanda di brevetto è Cantaluppi & Partners, con sede a Roma.

Il mandatario designato, con nota del 31/01/2019, prot. n. 3299 - III/16, ha trasmesso il Rapporto di Ricerca, l'Opinione Scritta e la lettera ministeriale relativi alla domanda in oggetto, da cui si evinceva sostanzialmente che il trovato è stato anticipato sia per novità che per altezza inventiva da una serie di documenti. Nella medesima comunicazione, il mandatario incaricato ha ricordato le scadenze e gli adempimenti concernenti il prosieguo del percorso brevettuale segnalando che entro un anno dal deposito italiano, e dunque entro l'11 settembre 2019, era possibile effettuare l'estensione della domanda di brevetto all'estero rivendicando la priorità della domanda italiana e che era possibile depositare commenti al



rapporto di ricerca ed eventualmente emendare le rivendicazioni entro 3 mesi dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico, ossia l'11/03/2020, e che dunque il termine per la risposta è l'11/06/2020. La Commissione Brevetti riunitasi telematicamente dal 13 febbraio al 13 marzo 2019 ha preso atto del Rapporto di Ricerca, della lettera ministeriale e delle anteriorità citate, in ordine alla domanda di brevetto in parola e dopo aver rilevato le criticità evidenziate dal Rapporto di ricerca ha invitato gli inventori, sentito il mandatario Cantaluppi & Partners, a formulare in tempi ragionevoli un commento tecnico-scientifico in merito al Rapporto di ricerca al fine di superare le obiezioni rilevate dall'esaminatore, in vista della possibile estensione all'estero della domanda di brevetto rivendicando la priorità della domanda italiana.

In data 06/06/2019 con nota. Prot. n. 22871-III/16, gli inventori congiuntamente hanno comunicato di ritenere opportuno procedere con l'estensione all'estero optando per la procedura internazionale PCT e di voler rivedere e correggere, con il supporto del mandatario, la domanda di brevetto proponendo argomentazioni di replica rispetto alle osservazioni fatte dall'Esaminatore incaricato della ricerca. In particolare, gli inventori hanno ribadito la novità e l'innovatività del proprio trovato sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista applicativo, evidenziandone i vantaggi tecnici ma anche la messa a punto di un kit diagnostico per determinare la predisposizione di un individuo di sesso maschile all'infertilità. Il trovato, a loro parere, si presta, quindi, ad occupare una posizione di rilievo in un'area al momento orfana di soluzioni non invasive, tanto nell'ambito ambulatoriale quanto ospedaliero.

La Commissione Tecnica Brevetti, riunitasi dal 6 al 13 giugno 2019, alla luce della posizione assunta dagli inventori di voler rivedere e correggere la domanda di brevetto in Italia proponendo argomentazioni di replica rispetto alle osservazioni fatte dall'Esaminatore incaricato della ricerca e a fronte della volontà degli stessi di voler procedere all'estensione all'estero della domanda di brevetto italiano secondo la procedura internazionale PCT ha espresso parere favorevole.

Il Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2019 ne ha autorizzato l'estensione all'estero secondo la procedura internazionale PCT, con rivendicazione della priorità del deposito italiano.

La Domanda di Brevetto Internazionale, con rivendicazione della priorità della domanda italiana n. 102018000008506 dell'11/09/2019 è stata depositata il 26/08/2019 con n. PCT/EP2019/072692.

Il mandatario designato, Cantaluppi & Partners, ad ottobre 2019, ha trasmesso il Rapporto di Ricerca Internazionale, redatto dall'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) in qualità di Autorità di Ricerca Internazionale, unitamente ad una sua nota di accompagnamento, nella quale ha evidenziato che, nonostante le modifiche apportate al testo rispetto al rapporto di ricerca italiano, l'Esaminatore ha emesso un rapporto di ricerca e una opinione di brevettabilità sostanzialmente uguale a quelli italiani. Lo Studio mandatario ha indicato le diverse opzioni di possibile replica da prendere in considerazione a fronte del Rapporto di ricerca emesso indicando altresì le diverse scadenze connesse alle opzioni stesse.



La Commissione Brevetti, nella riunione telematica svoltasi dal 18 al 22 novembre 2019, prendendo atto del Rapporto di ricerca internazionale e della posizione assunta dagli inventori di aver optato per l'opportunità di voler attendere l'ingresso nelle fasi regionali e nazionali per replicare alle obiezioni dell'Esaminatore, ha ritenuto utile un supplemento di argomentazioni da parte degli inventori per capire se sussistono argomentazioni valide per replicare suggerendo altresì di dialogare subito con l'esaminatore EPO. La Commissione nella riunione telematica successiva, svoltasi dal 10 al 13 dicembre 2019, prendendo atto del fatto che, nonostante gli inventori in fase di estensione internazionale della domanda di brevetto abbiano presentato una serie di argomentazioni volte a superare le criticità espresse dall'esaminatore in relazione al rapporto di ricerca italiano, ma che queste stesse argomentazioni, recepite nella domanda internazionale, non sono state ritenute sufficienti dall'esaminatore nella procedura PCT, ha ritenuto che, in previsione del possibile ingresso nelle fasi nazionali e/o regionali, si prestasse molta attenzione ai costi da affrontare nelle singole fasi e ha raccomandato all'Ateneo, prima di assumere qualsiasi decisione, di valutare attentamente i costi delle fasi nazionali e regionali che saranno proposte dagli inventori, sulla base dei preventivi che saranno inviati dallo studio mandatario.

Il mandatario designato, Cantaluppi & Partners, con nota del 23/01/2020 e successive note di promemoria, ha trasmesso un memorandum per ricordare che entro l'11/06/2020 era possibile replicare al Rapporto di ricerca italiano e che pertanto entro il 30/04/2020 l'Ateneo doveva inviare istruzioni circa la redazione e il deposito di argomentazioni di replica. Lo studio in parola, in quella occasione, aveva comunque fatto presente che era già in possesso delle osservazioni degli inventori acquisite a giugno 2019, in occasione della estensione all'estero, per revisionare la domanda internazionale PCT rispetto a quella italiana di cui si rivendicava la priorità. Gli inventori, inoltre, nel dicembre 2019, in occasione della scelta della strategia da percorrere a fronte del Rapporto di Ricerca Internazionale, oltre a ribadire le osservazioni già prodotte alcuni mesi prima, avevano proposto ulteriori argomentazioni di replica rispetto alle osservazioni fatte dall'Esaminatore incaricato della ricerca. Il Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2020, a fronte della volontà degli inventori del trovato di confermare le argomentazioni per la replica al Rapporto di Ricerca italiano contenute nelle note del 6 giugno 2019 e del 5 dicembre 2019 e previo parere positivo della Commissione Brevetti di Ateneo ha autorizzato la redazione e il deposito di una replica alle osservazioni contenute nel Rapporto d'esame ufficiale emesso dall'esaminatore in relazione alla domanda di brevetto d'invenzione industriale in Italia. A seguito di tali modifiche, il brevetto è stato concesso in Italia in data 24/08/2020 con n. 102018000008506, mentre la sua pubblicazione è avvenuta in data 19.03.2020 con n. WO/2020/052946 – A1.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2020 previo parere positivo della Commissione Brevetti di Ateneo ha autorizzato l'acquisizione dell'attestato di registrazione relativo alla domanda di Brevetto italiano.

Ai fini del mantenimento del brevetto in Italia e della domanda di brevetto in Europa, si fa presente che in data 18/03/2021 è pervenuta telematicamente la nota Prot. n.15026 - III/16



del mandatario designato, Cantalupi & Patners, con le quali lo stesso ricorda la necessità di effettuare i pagamenti delle tasse per l'annualità relativa al 2021 ai fini del mantenimento del brevetto italiano e domanda brevetto europeo. Con nota prot. n. 24726 - III/16 del 17/05/2021, l'Area Terza Missione ha chiesto agli inventori di esprimere propedeuticamente un parere circa l'opportunità di pagare le tasse di mantenimento per l'annualità 2021. In data 01/06/2021 con nota prot. n.27148- III/16, allegata, gli inventori hanno comunicato di intendere mantenere il brevetto di cui trattasi in quanto, riportando le conclusioni : "Sebbene gli studi osservazionali trasversali o longitudinali di intervento non controllati lascino intravedere un ruolo della Vit. D nell'infertilità maschile, gli studi di intervento controllati congruppo placebo non sostengono questa tesi. Nessun dato oltre la nostra invenzione esiste in letteratura tra il recettore della Vit. D e, in particolare, con il polimorfismo Folk I e l'infertilità maschile idiopatica, in particolare, con l'azoospermia non ostruttiva idiopatica. Pertanto, la nostra invenzione resta ad oggi estremamente innovativa.

Per gli adempimenti volti al mantenimento del titolo italiano, il mandatario ha formulato un preventivo di spesa per un importo pari a € 711,43 onnicomprensivi di cui € 181,50 competenze, € 490,00 tasse, € 39,93 IVA su competenze.

Con email del 22 aprile la Cantaluppi & Patners comunicava di aver ricevuto dall'ufficio europeo dei brevetti EPO comunicazione, allegata, con la quale si dà inizio alla fase sostanziale di esame della domanda di brevetto in Europa. L'ufficio richiede di replicare alle obiezioni sollevate in sede PCT. In sede internazionale l'esaminatore aveva emesso un rapporto di ricerca sostanzialmente uguale alla domanda prioritaria italiana, pertanto si rende necessario ribadire nuovamente perché le rivendicazioni sono nuove ed inventive rispetto ai documenti citati. Il mandatario richiede € 1200,00 per il deposito della replica, necessitando di istruzioni entro il 31.07.2021. Con summenzionata nota gli inventori confermano l'intenzione di estendere il brevetto in Europa.

Si specifica che i costi sostenuti dall'Università di Foggia nel 2020 per la replica della domanda di brevetto italiano e ritiro dell'attestato di concessione del brevetto italiano sono pari a € 1.781,20.

Si specifica che i costi complessivi sostenuti dall' Università di Foggia per il deposito e la gestione dei brevetti dal 2014 al 2020 incluso, sono pari ad € 10.934,20

Si specifica che il totale dei costi sostenuti dall'Università di Foggia per il Brevetto Italiano comprensivo dei mantenimenti 2014-2020 è pari ad € 5.614,52

La Commissione tecnica brevetti esprime parere favorevole circa l'opportunità di continuare a tutelare il brevetto d'invenzione industriale in Europa n. 19758729 dal titolo "Method for identifying the predisposition to male infertility based on polymorphism of the vitamin d receptor gene" di titolarità esclusiva dell'Università di Foggia.

5) PARERE CIRCA LA PROPOSTA DI ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA (IN ALLEGATO) IN RIFERIMENTO AL BREVETTO "LINEA CELLULARE DI CARCINOMA RENALE E SUO USO" DELLA PROF.SSA ELENA RANIERI, PROPOSTA DALLA APPLIED BIOLOGICAL MATERIALS, INC. (ABM) CON SEDE IN RICHMOND CANADA



A seguito della stipula di un accordo di riservatezza, la Società ABM ha interloquito con la prof.ssa Elena Ranieri, inventrice del trovato di cui al brevetto "Linea cellulare di carcinoma renale e suo uso" e sue estensioni internazionali. Con nota prot. n. 23017 – III/16 del 05/05/2021 propone un accordo di licenza non esclusiva con l'attribuzione all'Università di Foggia royalties pari al 15% delle vendite. Si evidenzia che all' art 7.08 è presente una criticità relativa al foro competente in caso di lite in quanto è indicato il foro canadese. Il trasporto in Canada delle linee cellulari sarà fatto a spese dei proponenti. Il pagamento annuale delle royalties sarà effettuato in dollari USA.

Si ricordano le disposizioni dell'art.8 del regolamento brevetti di questa Università che così recita :

"L'università può cedere o dare in licenza a terzi i propri diritti e brevetti su invenzioni secondo linee guida proposte in via generale ex ante dalla commissione tecnica brevetti ed approvate dal consiglio di amministrazione dell'università. Salvo diverso accordo previo e scritto con l'inventore le cessioni e le licenze sono verso corrispettivo. Se l'invenzione è brevettata l'importo minimo del corrispettivo non può essere inferiore a tutti gli oneri di brevettazione sostenuti dall'università. Il minimo ora detto può essere derogato solo con l'accordo previo scritto dell'inventore. I contratti di cessione o licenza prevedono l'obbligo per cessionario e licenziatario di indicare nelle forme d'uso che l'invenzione è stata realizzata nell'ambito della ricerca d'ateneo dell'università degli studi di Foggia. 2. I contratti di cessione e licenza sono preventivamente sottoposti a parere non vincolante della commissione tecnica brevetti. 3. Il corrispettivo di ciascuna cessione di diritti e brevetti o di ciascuna licenza relativamente ad invenzioni è imputato su un capitolo di bilancio dell'Amministrazione centrale dell'università. 4. Il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza deve in primo luogo ripianare tutti gli oneri di brevettazione sostenuti fino a quel momento. Il residuo di tale corrispettivo (di seguito: l'utile) può essere ripartito tra l'università e l'autore dell'invenzione secondo quanto previsto dagli articoli 4 comma 5 e 7 comma 4. In ogni caso la quota spettante all'università è così ripartita: 1. il settantacinque per cento al dipartimento cui afferisce il responsabile della ricerca; per il caso di ricerche interdipartimentali questa somma viene redistribuita tra le strutture interessate secondo quote determinate in base a linee guida fissate dalla commissione tecnica brevetti; 2. il venticinque per cento all'Amministrazione centrale dell'università."

La proposta (in allegato) concerne l'attribuzione del 15% di Royalties sulle vendite.

Al fine di coadiuvare la Commissione nell'espressione del parere si ricorda la storia del brevetto in questione. Il brevetto nasce a titolarità congiunta dell'Università degli Studi di Bari (80%) e dell'Università degli Studi di Foggia (20%), e ha come inventori i proff.ri: Ranieri Elena (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – UniFg), e Battaglia Michele, Wolfgang Herr, Gesualdo Loreto (UniBa).

Il brevetto dal titolo "Linea cellulare di carcinoma renale e suo uso" è stato depositato in data 21.10.2005 e concesso in Italia il 06.10.2009 con il n. 0001366618, Classificazione C12N 5/09. L'invenzione riguarda una linea cellulare tumorale di utilizzo nel campo della terapia e/o profilassi cellulare. La procedura PCT è stata avviata il 20.10.2006, con il titolo "Renal carcinoma cell line and use thereof", pubblicata il 26.04.2007 a cura della Organizzazione



Mondiale per la Proprietà Intellettuale (W.I.P.O.) con il n. WO 2007/045691. Conclusa la prima fase PCT, relativa all'Esame preliminare, che ha condotto ad un parere finale pienamente positivo da parte dell'Autorità di Ricerca Internazionale, si è proceduto alla nazionalizzazione della domanda di brevetto in Europa e negli Stati Uniti. Il brevetto europeo è stato definitivamente concesso con n. 1957631 in data 05.01.2011 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale con numero EP1957631.

Ad aprile 2011, grazie ad un voucher brevetti regionale (ILO2-ARTI), si è proceduto alla nazionalizzazione del brevetto europeo in Francia, Germania, Gran Bretagna, Belgio e Norvegia.

Il 20 ottobre 2006 si è proceduto all'estensione del brevetto in USA, il quale è stato pubblicato con numero US8128923 (B2) il 28.05.2009 e concesso in data 06.03.2012 con numero US 8,128,923 B2.

Sempre con un voucher brevetti (ILO2-ARTI) il 06 giugno 2012 è stato conferito mandato per lavalorizzazione commerciale alla Mi.To. Technology s.r.l. di Milano, società specializzata in gestione della proprietà intellettuale. A seguito di ciò, è stato sottoscritto un "Deposit Licence Agreement" fra l'Health protection Agency culture collections (HPACC), ente pubblico di ricerca con sede nel Regno Unito, la Mi.to. Technology s.r.l., l'Università di Bari e l'Università di Foggia, per la vendita, da parte di HPACC, della linea cellulare a scopo di ricerca, con la previsione del pagamento all'Università di Foggia di commissioni pari al 14% sulle eventuali vendite annue. Allo stato attuale non è stata effettuata alcuna vendita e non si riscontrano entrate economiche da parte dell'Ateneo.

La Commissione Tecnica Brevetti di Ateneo, nella riunione telematica del 15-17 giugno 2015 ha espresso parere favorevole al mantenimento del brevetto per la quota di competenza dell'Università di Foggia. Il 30 luglio 2015 l'Università di Bari ha inviato a questo Ateneo due note con cui ha informato che il suo Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.06.15, non ha autorizzato il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto e, pertanto, ha dichiarato di rinunciare alla propria quota di titolarità dei brevetti di cui trattasi nonché all'utilizzo e allo sfruttamento patrimoniale del brevetto e relative convalide. Inoltre, l'Università di Bari ha comunicato di recedere dall'Accordo di licenza in essere tra l'Uniba, Unifg, la Mito e la HPACC. L'inventrice incardinata presso l'Università di Foggia, prof.ssa Elena Ranieri, invece, ha espresso parere favorevole al mantenimento del brevetto.

La Commissione Tecnica Brevetti di Ateneo, nella seduta del 4-5 agosto 2015, in considerazione dei costi sostenuti da entrambi gli Atenei per addivenire alla concessione dei brevetti internazionali, ha espresso parere favorevole al mantenimento della totalità del brevetto, evidenziando la necessità di proporre all'Università di Bari la sottoscrizione di un regolare atto di cessione a favore dell'Ateneo, e ha invitato l'inventrice di questa Università, prof.ssa Ranieri, ad adoperarsi affinché in tempi brevi si potesse procedere alla commercializzazione del trovato.

Il mandatario incaricato, Notarbartolo & Gervasi s.r.l., è stato autorizzato da questo Ateneo a dar seguito alle procedure volte al mantenimento del brevetto per l'intero importo, nelle more di modificarne la titolarità presso gli Uffici Brevetti Competenti.



Il 6 novembre 2015 è pervenuta all'Università di Foggia una nota (prot. n. 60079) con la quale l'Università di Bari ha esplicitato la sua volontà di stipulare l'atto di cessione dei brevetti a favore di questo Ateneo. Si precisa che, in forza dell'art. 7 del contratto di cogestione stipulato tra i due Atenei, il brevetto de quo a decorrere dalla comunicazione di rinuncia ai diritti effettuata dall'Ateneo barese, era già di fatto di titolarità esclusiva di questo Ateneo. Successivamente, a seguito di indagini di mercato, è stato assegnato allo Studio Notarile Associato Scrocco-Benincaso di Lucera l'incarico di redigere il contratto di cessione ed un'eventuale procura speciale. Nel luglio 2017, con Atto Notarile di cessione a titolo gratuito di brevetto Rep. N. 2175, Raccolta n. 1265 del 24/07/2017, registrato a Lucera il 04/08/2017 al n. 1086/1T, sono state completate le procedure finalizzate alla stipula dell'atto pubblico di cessione della Tecnologia a favore di questa Università. Infatti l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ha ceduto e trasferito a titolo gratuito all'Università degli Studi di Foggia la quota di contitolarità pari all'80% di propria spettanza del brevetto in oggetto e relative estensioni.

A seguito di questa stipula, si è valutata l'opportunità di trascrivere l'atto di cessione, a titolo gratuito, delle quote dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (80%) all'Università degli Studi di Foggia sul brevetto italiano e successive estensioni in Europa nonché in Norvegia e in USA, al fine di rendere eventualmente opponibile ai terzi il trasferimento della titolarità del diritto di proprietà industriale (art. 138 c.p.i.). Il mandatario designato, Notarbartolo & Gervasi s.r.l., ha trasmesso un preventivo in tal senso, ma la Commissione Brevetti di Ateneo nella riunione telematica che si è svolta dal 19 al 24 ottobre 2017, ha reputato molto onerosi i costi indicati dal mandatario e ha chiesto di svolgere un'indagine esplorativa di mercato per verificare quali fossero i prezzi mediamente praticati per le operazioni di trascrizione ed eventualmente individuare un operatore che proponesse un preventivo economicamente più conveniente. A seguito di questa indicazione, nel dicembre 2017 il Direttore Generale dell'Ateneo ha indetto una indagine di mercato conoscitiva per lo svolgimento della procedura relativa alla trascrizione dell'atto di cessione, finalizzata all'ottenimento di preventivi di spesa. Alla luce dei preventivi pervenuti, la Commissione Brevetti di Ateneo, riunitasi telematicamente dal 23 al 28 febbraio 2018, ha concordato all'unanimità di suggerire agli Organi competenti di Ateneo di attendere nel procedere alla trascrizione dell'atto di cessione relativo al brevetto in parola, finché non sorga la effettiva necessità di far valere la titolarità del brevetto nei confronti dei terzi e, in subordine, di optare per il preventivo meno caro, atteso che tutti gli studi professionali che hanno presentato i preventivi di spesa per l'attività di trascrizione garantiscono la qualità del servizio. Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28 marzo 2018 (Delibera 114/2018, prot. 12194-II/7 del 23/04/2018), ha deliberato di autorizzare la trascrizione dell'atto di cessione a titolo gratuito, a favore dell'Università degli Studi di Foggia, della quota di contitolarità di spettanza dell'Università di Bari "Aldo Moro" relativa al brevetto di invenzione in parola e relative estensioni, stabilendo che si dovrà procedere alla trascrizione stessa nel momento in cui dovesse sorgere l'effettiva necessità di far valere la titolarità del brevetto nei confronti dei terzi.

In ordine al brevetto internazionale, è stato definitivamente convalidato, nell'ambito del brevetto europeo concesso con n. 1957631 il 05.01.2011 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale



con numero EP1957631, il brevetto in Norvegia (Brevetto n. 341903, concesso il 19/02/2018). Nel 2020, si è provveduto al pagamento delle tasse per il rinnovo della 16° annualità del brevetto in Italia e della 15° annualità delle nazionalizzazioni del brevetto nei paesi europei.

La prof.ssa Ranieri, inventrice del trovato, con nota prot.n. 28545 – III/16 del 10/06/2021, dichiara di accettare la proposta della Società ABM in merito al suddetto brevetto e la deroga al minimo previsto all'art. 8 del Regolamento Brevetti di questa Università

Al termine del confronto, la Commissione Brevetti esprime parere favorevole, condizionato però al pieno rispetto delle previsioni ex art. 8 del Regolamento Brevetti di questa Università

6) PARERE CIRCA LA PROPOSTA ACCORDO SULLA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL TROVATO TECNOLOGICO "SISTEMA AUTOMATICO DI CONTROLLO GRANELLA" ACRONIMO "S.A.CON.GRA" TRA L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA E LA RAM ELETTRONICA S.r.l. IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA AL BANDO "INNOLABS SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE"

La società R.A.M elettronica ha espresso la volontà di brevettare il trovato tecnologico oggetto del parere essendone partecipe con questa Università nel progetto Sa.Con.GRA chiuso al 31.01.2021. Si riportano a fini esplicativi le premesse dell'accordo (in allegato) e dell'accordo di background (allegato C)

La società "R A M ELETTRONICA S.R.L." e l' "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA" hanno presentato la proposta progettuale dal titolo "Sistema Automatico Controllo Granella" acronimo "S.A.Con.Gra." ai sensi dell'Avviso pubblico "BANDO INNOLABS SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE", emanato dalla Regione Puglia, approvato con Determinazione n.13 del giorno 8 febbraio 2017 del Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionali – Regione Puglia (BURP n.27 del 2 marzo 2017), modificato con Determinazione n.37 del 28 marzo 2017 del Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionali – Regione Puglia (BURP n.42 del 6 aprile 2017) e con Determinazione n.43 del 10 aprile 2017 del Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionali – Regione Puglia (BURP n.45 del 13 aprile 2017) e con A.D. del 17 maggio 2017 (riapertura dei Termini) pubblicato su BURP n.60 del 25 maggio 2017; per effetto dell'A.D. n.162 del 22 dicembre 2017 (BURP n.9 del 18 gennaio 2018) e successivo A.D. n.110 del 3 ottobre 2018 (BURP n.143 del giorno 8 novembre 2018) il Progetto de quo risulta ammesso a finanziamento nell'ambito della graduatoria "TIPOLOGIA COMMUNITY N.3: Business Community - POSIZIONE 1" per un costo complessivo di € 876.068,26 sul quale è stato reso disponibile un contributo pubblico di € 525.640,96. L'utente finale coinvolto nel progetto è: Confagricoltura Brindisi.

E' stato, dalle parti, stipulato apposito atto costitutivo di associazione temporanea di scopo tra la società "R A M ELETTRONICA S.R.L." in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Vincenzo Scarcelli e l'Università degli studi di Foggia in persona del prof.



Aldo Di Luccia, professore, domiciliato per l'incarico nella sede dell'Università, in qualità di delegato del prof. Maurizio Ricci, Rettore della predetta Università, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri spettanti al Rettore dal vigente statuto ed in virtù del Decreto Rettorale n.173/2019 del giorno 13 febbraio 2019, come richiesto dal bando regionale, per la disciplina delle reciproche posizioni legate ai diritti e obblighi delle parti sulla gestione del progetto e dei rapporti con l'ente finanziatore.

L'Atto costitutivo in parola è stato stipulato in data con atto notarile Repertorio n.6747 Raccolta n.4817 del 18/02/2019, Registrato a Barletta il 18/02/2019 al n. 1441/IT.

L'art.9, comma 1, dell'ATS sottoscritta, prevede che "Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi, le Parti, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati creati durante, o risultanti dall'attività oggetto del presente progetto, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti di autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti sui marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale saranno regolati da appositi accordi attuativi".

Prima della conclusione del progetto occorre definire come disciplinare la ripartizione e le condizioni di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dagli eventuali trovati del progetto medesimo.

A tal fine, l'art.9, comma 3, dell'ATS sottoscritta prevede che "le parti parteciperanno ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati del progetto ... con le stesse quote di partecipazione in maniera proporzionata alle quote di adesione alla domanda di partecipazione, fatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori ed inventori, in ragione e proporzione dell'entità del rispettivo apporto, al loro sviluppo e conseguimento".

Le quote di adesione alla domanda di partecipazione sono ripartite per il 75% alla azienda RAM Elettronica, in qualità di capofila, e per il restante 25% all'Università di Foggia.

La prof.ssa Amalia Conte, ricercatrice nel settore scientifico disciplinare AGR 15 (Scienze e tecnologie alimentari), afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente, ha inviato una nota Prot. n. 0045782 - III/16 del 30/11/2020, con la quale informa l'Area Terza Missione di essere subentrata al prof. DI LUCCIA, in qualità di Responsabile del progetto in parola.

La prof.ssa Amalia Conte con successiva nota (Prot. n. 0049637 - III/16 del 22/12/2020), ha informato l'Università di Foggia che la capofila RAM ha da poco manifestato la volontà di depositare domanda di brevetto sul trovato tecnologico che il progetto si prefigge di raggiungere proponendo alla medesima Università di ripartire le quote di contitolarità di rispettiva spettanza in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte e quindi nella percentuale del 75% per la RAM Elettronica Srl e del 25% per l'Università degli studi di Foggia, con ripartizione dei relativi costi in base alle rispettive quote di contitolarità, come previsto dall'art. 7, comma 3, dell'ATS.

Si allega anche l'accordo di Background tra la società R.A.M Elettronica S.R.L. e l'Università di Foggia in cui le parti disciplinano le conoscenze tecniche, anche non protette da titoli di proprietà intellettuale e/o industriale proprie di ciascuna parte, e preesistenti al progetto. Considerando, come background necessario all'esecuzione del progetto conoscenze tecnologiche dettagliatamente elencate nell'allegato.

La Commissione Brevetti esprime parere favorevole alla stipula dell'accordo sulla gestione della proprietà intellettuale del potenziale trovato tecnologico "Sistema automatico di controllo granella" acronimo "S.A.Con.Gra" tra l'Università di Foggia e la Ram Elettronica



s.r.l e del correlato accordo di background in piena corrispondenza a quanto già disciplinato nell'accordo istitutivo dell'ATS.

Esaurita la discussione sui punti oggetto dell'ordine del giorno la Presidente dichiara chiusa la riunione telematica alle ore 11:15 del giorno 10 giugno 2021.

Il Segretario Verbalizzante
f.to dott. Donato Gentile

Il Presidente della Commissione
f.to prof.ssa Carmela Robustella

Foggia, 10 giugno 2021