

**22) AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE ALL'ESTERO SECONDO LA PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT DELLA NUOVA DOMANDA DI BREVETTO D'INVENZIONE INDUSTRIALE IN CAMPO CHIMICO E BIOTECNOLOGICO DEPOSITATA L'1 APRILE 2020, A TITOLARITÀ ESCLUSIVA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA, CON RIVENDICAZIONE DELLA PRIORITÀ DEL DEPOSITO ITALIANO**

-OMISSIS-

Il Consiglio di Amministrazione, .....

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Foggia è titolare esclusiva della domanda di brevetto d'invenzione industriale in campo chimico e biotecnologico, i cui inventori sono il prof. Arcangelo Liso (apporto percentuale all'invenzione: 50%) e il prof. Roberto Verzicco (apporto percentuale all'invenzione: 50%);

CONSIDERATO che la domanda di brevetto di cui sopra, depositata in data 1 aprile 2020, con il numero 102020000006820, concerne un metodo per la produzione di schiume funzionali da utilizzare per applicazioni innovative in campo sanitario. Più nel dettaglio queste schiume, con specifiche proprietà di persistenza nel tempo e adesione a superfici lisce, inibiscono la formazione di aerosol da impatto di getti liquidi (es. urina) su pareti (es. toilet) prevenendo la diffusione di infezioni. L'invenzione potrebbe trovare applicazione più in generale, negli ambienti sanitari e pubblici, dove è necessario ridurre il rischio di infezioni dovute a potenziale vaporizzazione di liquidi su superfici e nel campo delle industrie alimentari e di trasformazione;

TENUTO CONTO che, in considerazione dell'attualità del trovato e della sua utilità anche nell'odierno scenario nazionale e mondiale condizionato dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, rispetto al quale la schiuma oggetto del trovato potrebbe contribuire a limitarne significativamente la diffusione, gli inventori hanno sin da subito provveduto, nel rispetto della segretezza della domanda di brevetto, a promuovere il trovato attraverso la stipula di un Accordo di riservatezza tra l'Università di Foggia e la società TOSVAR S.r.l. con sede in Pozzo d'Adda (MI), operante nel settore del riempimento aerosol, interessata a dare valorizzazione alla tecnologia di cui alla suddetta domanda di brevetto (D.R. n. 514/2020, prot. n. 13775 – III/16 del 17/04/2020) e attraverso la stipula di un Material Transfer Agreement (MTA) tra l'Università di Foggia e la società EKUBERG PHARMA SURL per il trasferimento, a titolo gratuito, di campioni di schiuma (confezionata in bombole-spray) opportunamente realizzata secondo le caratteristiche delineate e protette dalla domanda di brevetto in parola al fine di verificarne la industriabilità e di valutare l'interesse a sviluppare accordi commerciali (D.R. n. 554/2020, prot. n. 15114-III/16 del 30/04/2020);

CONSIDERATO che gli inventori della domanda di brevetto de quo hanno, altresì, candidato il progetto d'impresa dal titolo "Foamille", connesso al trovato di cui alla domanda di brevetto in parola, nell'ambito della Start Cup Puglia 2020, una Business Competition, organizzata dall'ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, in collaborazione con PNI - Premio Nazionale per l'Innovazione;

TENUTO CONTO che quest'ultimo progetto è stato selezionato dalla Giuria di esperti tra i dieci migliori progetti innovativi di impresa ed è stato dunque ammesso alla finale della Start Cup Puglia 2020, svoltasi in modalità online il 15 ottobre 2020;

CONSIDERATO che il progetto dal titolo "Foamille" è risultato vincitore assoluto della Gara, ricevendo la menzione speciale "Premio Regionale per

- l’Innovazione” e aggiudicandosi un premio in denaro di 10.000 euro, e ha altresì ricevuto la menzione speciale riservata al “Contrasto al COVID-19 e alle situazioni di crisi economica o sociale da esso provocate”;
- ATTESO che, come previsto da Regolamento della Start Cup, gli inventori della domanda di brevetto in parola, in quanto vincitori della Business Competition regionale, hanno partecipato di diritto al Premio Nazionale per l’Innovazione;
- CONSIDERATO che in vista di tale partecipazione e su richiesta degli stessi inventori, si è reso necessario procedere al deposito di un logotipo identificativo del prodotto alla base del progetto di impresa ossia la schiuma detergente, la cui formulazione è a sua volta alla base della domanda di brevetto in parola, allo scopo di poterlo esibire nel corso della finale del Premio nazionale;
- CONSIDERATO che con D.R. n. 1441/2020 (prot. n. 44321-III/16 del 20/11/2020), è stata approvata la proposta di adottare il logo identificativo della domanda di brevetto de quo, ed è stato autorizzato il deposito del suddetto logo presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nella classe 5 (detergenti ad uso medico);
- TENUTO CONTO che tale deposito è avvenuto in modalità telematica in data 23/11/2020 con n. 302020000103118;
- VISTA la nota di trasmissione del mandatario designato, Jacobacci&Partners, (prot. n. 0000041 - III/16 del 02/01/2021), attraverso cui sono stati inoltrati il Rapporto di Ricerca, la lettera ministeriale e le anteriorità citate in ordine alla domanda di brevetto in parola;
- PRESO ATTO che nel Rapporto di Ricerca, ed in particolare nel Riquadro V relativo alla dichiarazione motivata a riguardo di novità, attività inventiva e applicazione industriale, è stata riconosciuta valutazione positiva in ordine a tutti e tre i suddetti campi con riferimento alle 19 rivendicazioni contemplate nella domanda di brevetto;
- CONSIDERATO che lo studio mandatario, nel riportare l’opinione di brevettabilità espressa dall’Esaminatore, ha rilevato con soddisfazione che tale opinione è favorevole nei confronti di tutte le rivendicazioni della domanda di brevetto evidenziando che è stata sollevata soltanto un’obiezione di mancanza di chiarezza nei confronti delle rivendicazioni 2 e 6;
- ATTESO che l’Università di Foggia, su indicazione degli inventori, potrà emendare descrizione, rivendicazioni e disegni, restando nell’ambito di quanto originariamente descritto, allo scopo di superare l’obiezione di mancanza di chiarezza notificandoli allo studio mandatario entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data in cui la domanda di brevetto sarà messa a disposizione del pubblico, ossia entro il 1° gennaio 2022;
- CONSIDERATO che, nella medesima comunicazione, il mandatario incaricato ha evidenziato, altresì, le scadenze e gli adempimenti futuri concernenti il prosieguo del percorso brevettuale ricordando che entro un anno dal deposito italiano, e dunque entro il primo aprile 2021, è possibile effettuare l’estensione della domanda di brevetto all’estero rivendicando la priorità della domanda italiana e che il termine ultimo per comunicare le istruzioni in merito è il 1° febbraio 2021;
- ATTESO che, stando a quanto suggerito dallo Studio mandatario, qualora l’Ateneo fosse interessato ad effettuare depositi all’estero, sarebbe consigliabile riesaminare la documentazione utilizzata per il deposito in Italia ed evidenziare le eventuali modifiche o perfezionamenti

- apportabili all'invenzione, in modo che possano essere, se del caso, incorporati nella documentazione da utilizzare per il deposito all'estero, e che il termine ultimo per comunicare le istruzioni di questo Ateneo in merito è anche in questo caso il 1° febbraio 2021;
- ATTESO che l'Area Terza Missione – Servizio Public Engagement e Trasferimento Tecnologico ha trasmesso la documentazione di cui sopra agli inventori, con nota prot. n. 0000121 - III/16 del 04/01/2021, chiedendo loro di trasmettere, all'Area in parola e, per suo tramite, alla Commissione Brevetti, un parere circa l'opportunità di estendere all'estero la domanda di brevetto italiano in oggetto specificando la loro propensione verso l'opzione di domanda di brevetto europeo e/o internazionale, chiedendo di indicare le motivazioni a supporto dello stesso ed evidenziando gli aspetti scientifici e commerciali;
- CONSIDERATO che, nella stessa nota, la medesima Area ha suggerito agli inventori di prendere contatti con lo studio mandatario per valutare l'opportunità di introdurre già nella documentazione da utilizzare per il deposito all'estero eventuali modifiche o perfezionamenti apportabili all'invenzione, alla luce del Rapporto di Ricerca emesso dall'Esaminatore;
- VISTO il preventivo per l'estensione all'estero della domanda di brevetto inviato dallo studio mandatario (prot. n. 0000605 - III/16 del 08/01/2021), in cui ha distinto i costi per l'estensione internazionale e per l'estensione europea;
- PRESO ATTO che i costi per l'estensione della domanda di brevetto internazionale ammontano a € 8.073,76 (costo onnicomprensivo includente competenze amministrative e competenze professionali per l'adattamento del testo ai fini dell'estensione e spese di traduzione del testo dall'italiano all'inglese, le tasse ufficiali di deposito e le spese per l'invio del rapporto di ricerca, del testo pubblicato e attività relative al rimborso della tassa di ricerca. I costi per l'estensione della domanda di brevetto europea, egli riferisce, ammontano a € 9.859,50 (costo onnicomprensivo includente spese di traduzione del testo dall'italiano all'inglese e competenze amministrative e professionali per l'adattamento del testo ai fini dell'estensione, tassa di deposito e tassa di ricerca (quest'ultima rimborsabile parzialmente o integralmente a seconda del beneficio che l'Ufficio Brevetti Europeo potrà trarre dal Rapporto di Ricerca effettuato sempre presso l'Ufficio Brevetti Europeo, prima del deposito della domanda. Le tasse relative all'eventuale deposito di una domanda di brevetto europeo includono anche le tasse dovute per le quattro rivendicazioni oltre la quindicesima (rivendicazioni 16-19), che ammontano a € 980,00;
- VISTA la nota dagli inventori (prot. n. 0000693 - III/16 del 09/01/2021), con cui gli stessi congiuntamente hanno comunicato di ritenere opportuno procedere con l'estensione all'estero optando per la procedura internazionale PCT alla luce del positivo rapporto di ricerca emesso dall'esaminatore europeo che ha riconosciuto la novità, l'attività inventiva e l'applicazione industriale per tutti i diciannove claims della domanda di brevetto italiana;
- CONSIDERATO che gli inventori hanno ribadito la loro volontà di perseguire l'industrializzazione globale dell'idea brevettuale evidenziando che il business plan del progetto d'impresa dal titolo "Foamille", connesso al trovato di cui alla domanda di brevetto in parola che ha partecipato alla competizione "Start Cup Puglia 2020", ha vinto il primo premio assoluto proprio avendo tra i suoi punti di forza la scalabilità del business, visto che il trovato non ha necessità di sottoporsi a

- certificazioni regolatorie per essere commercializzato nei diversi Paesi. Da ultimo, gli inventori hanno segnalato di aver già ricevuto manifestazioni d'interesse da potenziali partner internazionali, tra cui, a titolo esemplificativo, hanno allegato quella di Alex Adamovich per Equity Partner Asia, esperto di investimenti in U.S.A., Asia ed Australia;
- PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Brevetti, riunitasi dall'11 al 15 gennaio 2021, dopo aver preso visione del Rapporto di ricerca, della lettera ministeriale e delle anteriorità citate della domanda di brevetto in oggetto e aver constatato con soddisfazione che l'opinione di brevettabilità espressa dall'Esaminatore è favorevole nei confronti di tutte le rivendicazioni della domanda di brevetto, essendo stata sollevata soltanto un'obiezione di mancanza di chiarezza nei confronti delle rivendicazioni 2 e 6, alla luce della volontà espressa dagli inventori di voler procedere all'estensione all'estero della domanda di brevetto italiano secondo la procedura internazionale PCT e alla luce delle argomentazioni presentate a supporto della loro indicazione, ha espresso parere favorevole all'estensione internazionale secondo la procedura PCT della domanda di brevetto in campo chimico e biotecnologico, a titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Foggia;
- CONSIDERATO che, nella medesima riunione, la Commissione Brevetti ha preso atto dei compensi dovuti al mandatario, per un totale di € 8.073,76 (omnicomprensivi);
- VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa per l'estensione internazionale della domanda di brevetto d'invenzione industriale in oggetto, pari a € 8.073,76 (omnicomprensivi), sulla voce Coan CA.01.10.06.08 "Brevetti in corso" del budget di previsione 2021;
- CONSIDERATO che la somma disponibile nella suddetta voce COAN CA.01.10.06.08 "Brevetti in corso" del budget di previsione di Ateneo 2021, che ammonta complessivamente a € 40.000,00, 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 2021;
- PRESO ATTO delle capacità tecniche e professionali dimostrate dallo studio mandatario "Jacobacci&Partners" nella gestione della procedura finalizzata alla concessione del brevetto italiano;
- CONSIDERATO che è interesse generale dell'Ateneo favorire il trasferimento al mercato delle proprie tecnologie, al fine di agevolare lo sviluppo e lo sfruttamento commerciale del proprio potenziale di ricerca scientifica e tecnologica, recuperando in tal modo le spese sostenute nel processo di generazione e di brevettazione delle proprie invenzioni;
- 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 autorizzare l'estensione all'estero secondo la procedura internazionale PCT della domanda di brevetto d'invenzione industriale in campo chimico e biotecnologico, n. 102020000006820, depositata in data 1 aprile 2020, a titolarità esclusiva

dell'Università degli Studi di Foggia, con rivendicazione della priorità del deposito italiano;

- di autorizzare il mandatario, “Jacobacci&Partners” a procedere agli adempimenti sopra menzionati;
- di autorizzare l'Area Bilancio e Programmazione Finanziaria a far gravare, a favore del mandatario “Jacobacci&Partners”, la relativa spesa, pari a € 8.073,76, sulla voce Coan CA.01.10.06.08 “Brevetti in corso” del budget di previsione 2021.

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.: *area terza missione - servizio public engagement e trasferimento tecnologico.*
- C.C.: *servizio contabilità e bilancio.*

*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*