

23) AUTORIZZAZIONE IN MERITO ALL'INGRESSO NELLA FASE REGIONALE EP (EUROPA) DELLA PROCEDURA INTERNAZIONALE RELATIVA ALLA DOMANDA DI BREVETTO D'INVENZIONE INDUSTRIALE INTERNAZIONALE N. PCT/EP2019/072692, DEPOSITATA IL 26/08/2019, DAL TITOLO "METHOD FOR IDENTIFYING THE PREDISPOSITION TO MALE INFERTILITY BASED ON POLYMORPHISMS OF THE VITAMIN D RECEPTOR GENE", DI TITOLARITÀ ESCLUSIVA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

-OMISSIS-

- Il Consiglio di Amministrazione,,
- CONSIDERATO** che l'Università degli Studi di Foggia è titolare esclusiva della domanda di brevetto d'invenzione industriale denominata "*Metodo per identificare la predisposizione all'infertilità maschile basato su polimorfismi del gene del recettore della vitamina D*", i cui inventori sono il dott. Matteo Domenico Carbone (apporto percentuale all'invenzione: 35%), dott. Vito Angelo Giagulli (apporto percentuale all'invenzione: 35%), prof.ssa Luigia Trabace (apporto percentuale all'invenzione: 20%), prof.ssa Milena Grazia Rita Sinigaglia (apporto percentuale all'invenzione: 10%);
- CONSIDERATO** che la domanda di brevetto di cui sopra, depositata in data 11/09/2018, con il numero 102018000008506, è stata concessa con il medesimo numero in data 24/08/2020, ha classificazione C12Q e ha per oggetto l'identificazione del Polimorfismo FokI del recettore della Vitamina D (VDR-FokI) come fattore predittivo di importante compromissione della spermatogenesi in maschi con infertilità idiopatica o criptorchidismo;
- CONSIDERATO** che il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia, nella seduta del 25/06/2019, ha autorizzato l'estensione all'estero secondo la procedura internazionale PCT della medesima domanda di brevetto, con rivendicazione della priorità del deposito italiano, e che, pertanto, in data 26/08/2019 è stata depositata con n. PCT/EP2019/072692, la domanda di brevetto internazionale dal titolo "Method for identifying the predisposition to male infertility based on polymorphisms of the vitamin D receptor gene", a titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Foggia;
- ATTESO** che tale domanda di brevetto internazionale, rispetto al testo della domanda di brevetto in Italia, incorporava alcune modifiche apportate dagli inventori (nota prot. n. 22871-III/16 del 06/06/2019), volte a proporre argomentazioni di replica rispetto alle osservazioni fatte dall'Esaminatore al rapporto di ricerca italiano;
- TENUTO CONTO** infatti, che, a fronte delle anteriorità consistenti e datate, il Rapporto di ricerca emesso in relazione alla domanda di brevetto in Italia era stato in larga parte negativo per altezza inventiva e novità, e che, pertanto, gli inventori, sentito il mandatario Cantaluppi & Partners, hanno formulato un commento tecnico-scientifico in merito al Rapporto di ricerca al fine di superare le obiezioni rilevate dall'esaminatore, propedeuticamente alla estensione all'estero della domanda di brevetto in oggetto rivendicando la priorità della domanda italiana;
- VISTA** la nota di trasmissione (prot. n. 42504 - III/16 del 17/10/2019) del mandatario designato, Cantaluppi & Partners, attraverso cui sono stati inoltrati 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 in relazione alla domanda di brevetto internazionale in parola;

- PRESO ATTO** che, nella medesima comunicazione, il mandatario incaricato ha evidenziato che, nonostante le modifiche apportate al testo rispetto al rapporto di ricerca italiano (rimodulando le 20 rivendicazioni del testo italiano in 15 rivendicazioni del testo internazionale), l'Esaminatore ha emesso un rapporto di ricerca e una opinione di brevettabilità sostanzialmente uguale a quelli italiani;
- ATTESO** che, alla luce degli esiti riportati nel Rapporto di Ricerca, il mandatario aveva ricordato le possibilità previste dalla procedura PCT rispetto al prosieguo dell'iter brevettuale, ossia la possibilità di: 1) Emendare le rivendicazioni nei confronti dello stato dell'arte citato nel rapporto di ricerca non oltre il 11.01.2020 in modo che le rivendicazioni emendate fossero pubblicate assieme alla domanda; 2) Depositare commenti al rapporto di ricerca e all'opinione dell'esaminatore; 3) Richiedere un esame preliminare, nel corso del quale si apre un dibattito con l'esaminatore; 4) Attendere il termine per l'ingresso nelle fasi nazionali, riservandosi di replicare alle obiezioni dell'esaminatore, qualora ripetute o diverse, nel proseguimento dei vari casi nazionali, fatto presente che l'ingresso delle fasi nazionali è posto per la maggior parte dei paesi designati all'11/03/2021;
- VISTA** la nota prot. n. 47445-III/16 del 18/11/2019, con cui gli inventori avevano comunicato di voler attendere l'ingresso nelle fasi regionali e nazionali per replicare in quel momento alle obiezioni dell'Esaminatore;
- TENUTO CONTO** che la Commissione Brevetti di Ateneo, nella riunione telematica svoltasi dal 18 al 22 novembre 2019, prendendo atto del Rapporto di ricerca internazionale, in gran parte negativo, e della posizione assunta dagli inventori rispetto alle quattro possibilità suggerite dal mandatario ossia di aver optato per l'opportunità di voler attendere l'ingresso nelle fasi regionali e nazionali per replicare alle obiezioni dell'Esaminatore, aveva ritenuto utile un supplemento di argomentazioni da parte degli inventori per capire se ritenessero che ci fossero argomentazioni valide per replicare e in tal caso avevano suggerito di dialogare subito con l'esaminatore EPO;
- CONSIDERATO** che, in quell'occasione, gli inventori, in riferimento alla richiesta avanzata dalla Commissione Brevetti, avevano ribadito le osservazioni già prodotte alcuni mesi prima (nota prot. n. 22871-III/16 del 06/06/2019), e, nel contempo, avevano proposto ulteriori argomentazioni di replica rispetto alle osservazioni fatte dall'Esaminatore incaricato della ricerca (nota prot. n. 50386 - III/16 del 5/12/2019);
- CONSIDERATO** che la Commissione Brevetti, riunitasi telematicamente dal 10 al 13 dicembre 2019, in considerazione del fatto che gli inventori non avevano manifestato interesse riguardo alla soluzione n. 1 prospettata dal mandatario, propendendo per una strategia di replica da attuarsi successivamente ossia con l'ingresso nelle fasi regionali e nazionali, ha preso altresì atto del fatto che le argomentazioni volte a superare le criticità espresse dall'esaminatore in relazione al rapporto di ricerca italiano, addotte dagli inventori e recepite nella domanda internazionale, non sono state ritenute sufficienti dall'esaminatore nella procedura PCT, che ha emesso un rapporto di ricerca comunque molto negativo;
- TENUTO CONTO** che, a fronte di tale esito, la Commissione, in assenza di indicazioni preventive da parte degli inventori sulle possibili fasi nazionali e/o regionali da attivare, non ha potuto formulare un parere in merito, raccomandando all'Ateneo, prima di assumere qualsiasi decisione, di

- valutare attentamente i costi delle fasi nazionali e regionali che saranno proposte, sulla base dei preventivi che saranno inviati dallo studio mandatario;
- VISTA la nota del 15/12/2020, prot. n. 048426 - III/16, con cui il mandatario designato, Cantaluppi & Partners, con riferimento alla domanda di brevetto d'invenzione industriale internazionale de quo, ha ricordato a questo Ateneo che il termine utile per il deposito delle fasi nazionali della domanda di brevetto internazionale in oggetto è l'11 marzo 2021, ma che attende istruzioni in merito entro il 30/01/2021;
- ATTESO che l'Area Terza Missione – Servizio Public Engagement e Trasferimento Tecnologico, con nota prot. n. 0048963 - III/16 del 18/12/2020, ha trasmesso agli inventori la documentazione di cui sopra chiedendo loro di trasmettere all'Area in parola indicazioni circa i Paesi o le fasi regionali che intendono designare nell'ambito della domanda di brevetto internazionale PCT in modo da richiedere allo studio mandatario i relativi preventivi di spesa e riportando altresì la valutazione espressa nel Rapporto di ricerca redatto dall'Esaminatore internazionale in relazione alla domanda di brevetto internazionale nonché le valutazioni pronunciate dalla Commissione Brevetti di Ateneo nel corso della riunione telematica svoltasi dal 10 al 13 dicembre 2019;
- CONSIDERATO che, non essendo giunte, prima delle festività natalizie, specifiche richieste di preventivi, il Servizio Public Engagement e Trasferimento Tecnologico ha provveduto a richiedere allo studio mandatario, a titolo puramente esplorativo, il preventivo di spesa relativo all'eventuale ingresso nella fase regionale europea (EP);
- VISTO il preventivo, trasmesso il 21/12/2020 (prot. n. 0049460 - III/16), che stima i costi per l'ingresso nella fase Europea per un importo pari a € 4.875,00;
- CONSIDERATO che quest'ultimo è stato trasmesso via e-mail agli inventori con la richiesta di indicare quanto prima eventuali ulteriori Paesi o Fasi Regionali di interesse al fine di poter richiedere i relativi preventivi e raccomandando di supportare le indicazioni relative alle designazioni delle fasi nazionali e/o regionali di ingresso con una opportuna analisi e documentazione che motivino adeguatamente le ragioni delle loro scelte;
- PRESO ATTO che, rispettivamente con nota del 29 dicembre 2020 (prot. n. 0000851 - III/16 del 11/01/2021) e del 30 dicembre 2020 (prot. n. 0000852 - III/16 del 11/01/2021), gli inventori prof.ssa Trabace e dott. Giagulli hanno comunicato di voler procedere con l'ingresso nella fase regionale europea;
- PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Brevetti, riunitasi dall'11 al 15 gennaio 2021, ha dichiarato di non essere in grado di formulare alcun parere in merito all'individuazione delle fasi nazionali con riferimento alla Domanda di brevetto d'invenzione industriale internazionale n. PCT/EP2019/072692, depositata il 26/08/2019, dal titolo "Method for identifying the predisposition to male infertility based on polymorphisms of the vitamin D receptor gene", di titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Foggia, coerentemente con quanto già espresso in occasione delle scelte operate dagli inventori quando sono stati chiamati ad intraprendere le possibili strategie per proseguire l'iter brevettuale a fronte della ricezione del Rapporto di ricerca internazionale redatto dall'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) in qualità di Autorità di Ricerca Internazionale;

- ATTESO che la medesima Commissione, non avendo trovato nella documentazione allegata alcuna rassicurazione in merito all'esistenza di argomentazioni volte a superare le criticità espresse dall'esaminatore europeo e non potendo inoltre ignorare i costi finora sostenuti dall'Ateneo per il brevetto in parola (euro 10.934,20), non è in grado di esprimere alcun parere sulla volontà espressa dagli inventori di voler procedere con l'ingresso nella fase regionale europea, se non quello di continuare a raccomandare all'Ateneo una valutazione attenta dell'incidenza dei costi da sostenersi per tale indicazione (oggi quantificati in € 4.875,00) prima di assumere qualsiasi decisione;
- CONSIDERATO che, nella medesima riunione, la Commissione Brevetti ha preso atto dei compensi dovuti al mandatario, per un totale di € 4.875,00 (omnicomprensivi);
- VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa per l'ingresso nella fase regionale EP (Europa) della domanda di brevetto internazionale in oggetto, pari a € 4.875,00 (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 "Cantaluppi & Partners" nella gestione della procedura di 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'ingresso nella fase regionale EP (Europa) della procedura internazionale relativa alla domanda di brevetto d'invenzione industriale internazionale n. PCT/EP2019/072692, depositata il 26/08/2019, dal titolo "Method for identifying the predisposition to male infertility based on polymorphisms of the vitamin D receptor gene", di titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Foggia;
- di autorizzare il mandatario "Cantaluppi & Partners" a procedere agli adempimenti connessi al deposito della domanda di brevetto nella fase regionale sopra menzionata;
- di autorizzare l'Area Bilancio e Programmazione Finanziaria a far gravare, a favore del mandatario "Cantaluppi & Partners", la relativa spesa, pari a € 4.875,00, 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