

**24) AUTORIZZAZIONE ALLA DESIGNAZIONE DEGLI STATI IN CUI FAR VALERE IL BREVETTO EUROPEO DAL TITOLO “BIODEGRADABLE AND COMPOSTABLE MATERIAL FOR PACKAGING OBTAINED FROM THE USE OF THE WHOLE WASTES OF PRODUCTION OF FOOD INDUSTRIES” DI TITOLARITÀ ESCLUSIVA DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA, CONCESSO IL 15 GENNAIO 2020, CON N. EP3015489, AI FINI DELLE OPERAZIONI DI CONVALIDA PRESSO GLI UFFICI BREVETTI NAZIONALI**

-OMISSIS-

- Il Consiglio di Amministrazione, .....,
- VISTO il brevetto d’invenzione industriale n. 0001426726, concesso in data 13 gennaio 2017 [Domanda di Brevetto italiano n. 102014902305083 (RM2014A000612) depositata il 29 ottobre 2014], dal titolo “Materiale da imballaggio biodegradabile e compostabile ottenuto dall’uso integrale degli scarti di produzione provenienti dalle industrie alimentari”;
- VISTA la relativa domanda di brevetto europeo n. 15425090.6 del 29 ottobre 2015 dal titolo “Biodegradable and compostable material for packaging obtained from the use of the whole wastes of production of food industries”;
- CONSIDERATO che sono inventori del trovato la prof.ssa Teresa De Pilli (50% dell’apporto di invenzione), la prof.ssa Carla Severini (40% dell’apporto di invenzione) e il dott. Antonio Derossi (10% dell’apporto di invenzione);
- CONSIDERATO che il brevetto di cui sopra consente di ottenere, senza utilizzazione di solventi ad alto impatto ambientale e di difficile smaltimento, materiale da imballaggio per alimenti completamente biodegradabile, a basso costo e ridotto impatto ambientale;
- VISTO il rapporto di ricerca sulla domanda di brevetto europeo in oggetto, corredato dalla relativa comunicazione di esame, dal quale si evinceva l’esistenza di una tecnica nota;
- CONSIDERATO che a seguito di tale Rapporto di ricerca e delle successive notificazioni di esame sono stati depositati testi di replica contenenti emendamenti volti al superamento delle osservazioni dell’esaminatore europeo;
- VISTA la comunicazione del mandatario, Barzanò & Zanardo, pervenuta telematicamente a questo Ateneo, in data 2 settembre 2019, prot. n. 33754 - III/16, con la quale lo stesso mandatario ha inviato e trasmesso a questo Ateneo una comunicazione ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti relativa al testo della domanda di brevetto europeo in parola depositato il 28/05/2018 in risposta alla precedente notificazione di esame, nella quale si annuncia l’intenzione di rilasciare il brevetto;
- CONSIDERATO che, nella suddetta comunicazione, l’esaminatore con riferimento alle rivendicazioni e alla descrizione depositate in risposta alla precedente notificazione di esame, ha valutato positivamente il nuovo testo proponendo solamente l’eliminazione di parte di una frase a pagina 18 della descrizione;
- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione di Ateneo, nel corso della seduta del 25 settembre 2019, ha autorizzato le successive attività propedeutiche al rilascio del brevetto consistenti nella traduzione delle rivendicazioni nelle due lingue ufficiali dell’EPO, ossia francese e tedesco, e nel pagare le tasse di rilascio e stampa per la pubblicazione dell’attestato ufficiale;

- ATTESO che il mandatario incaricato, “Barzanò & Zanardo s.p.a.”, con nota prot. n. 3590 - III/16 del 29 gennaio 2020, ha trasmesso a questo Ateneo una comunicazione ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti che annuncia la concessione del brevetto europeo dal titolo “Biodegradable and compostable material for packaging obtained from the use of the whole wastes of production of food industries”, a partire dal 15 gennaio 2020, con n. EP3015489;
- CONSIDERATO che entro tre mesi dalla data di pubblicazione della menzione del rilascio (ovvero entro il 15.4.2020) si dovranno completare le operazioni di convalida presso gli uffici brevetti degli Stati designati in cui si intende far valere il brevetto europeo concesso e che tali operazioni comprendono il pagamento delle tasse locali, l’elezione di un domicilio ed, eventualmente, in funzione dei requisiti delle leggi nazionali, il deposito di una traduzione del testo o delle rivendicazioni in una lingua ufficiale del Paese;
- PRESO ATTO che lo studio mandatario ha inviato un preventivo di spesa, in considerazione delle spese prevedibili per le varie traduzioni del testo e con l’esclusione di eventuali tasse di urgenza, rispetto al quale il Servizio Terza Missione e Partecipazioni ha predisposto una seconda versione in cui sono riportati gli importi comprensivi di IVA;
- VISTA la richiesta dello studio mandatario di ricevere istruzioni entro e non oltre il 15/2/2020;
- CONSIDERATO che sulla questione è necessario che si esprimano la Commissione Brevetti di Ateneo e il Consiglio di Amministrazione;
- PRESO ATTO che lo studio mandatario ha concesso, in attesa del corretto compimento delle procedure istituzionali, una proroga di due settimane per ricevere istruzioni in merito;
- VISTA la nota del 29/01/2020, prot. 3600 - III/16, con cui il Servizio Terza Missione e Partecipazioni ha chiesto agli inventori di fornire in tempi brevissimi indicazioni circa la designazione degli Stati in cui si intende far valere il brevetto europeo concesso motivando adeguatamente le ragioni delle loro scelte;
- PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta telematica svoltasi dal 10 al 17 febbraio u.s., a seguito delle indicazioni espresse dagli inventori e sulla base della documentazione prodotta e dei criteri segnalati, ha espresso parere favorevole in ordine alla nazionalizzazione del brevetto europeo No. 15425090.6 del 29 ottobre 2015 dal titolo “Biodegradable and compostable material for packaging obtained from the use of the whole wastes of production of food industries” di titolarità esclusiva dell’Università degli Studi di Foggia in Germania, Spagna, Norvegia, Finlandia, Svezia e Grecia;
- CONSIDERATO che, nel corso della stessa seduta, la Commissione Tecnica Brevetti ha preso atto che, in base ai preventivi forniti dallo studio mandatario, la designazione dei suddetti Paesi comporta un costo totale di € 13.190,64 onnicomprensivi;
- CONSIDERATO che è interesse generale dell’Ateneo tutelare le proprie tecnologie migliori e favorirne il trasferimento al mercato, 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 -

VISTO Supplemento Ordinario n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni;  
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;  
CONSIDERATO quanto emerso nel corso del dibattito,

**DELIBERA**

di rinviare l'esame dell'argomento in oggetto al fine di consentire l'espletamento di un approfondimento istruttorio atto ad evidenziare i vantaggi ritraibili dall'Ateneo in termini finanziari e promozionali a fronte dell'investimento richiesto per la nazionalizzazione del brevetto europeo nei Paesi indicati.

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 terza missione e partecipazioni.*

*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*