

12) AUTORIZZAZIONE ALLA REDAZIONE E AL DEPOSITO DI UNA REPLICA ALLE OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLA PRIMA NOTIFICA UFFICIALE EMESSA DALL'UFFICIO BREVETTI EUROPEO IN RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DI BREVETTO D'INVENZIONE INDUSTRIALE IN EUROPA N. 17731945.6, DAL TITOLO "METHOD FOR PRODUCING MICROBIAL PROBIOTIC BIOFILMS AND USES THEREOF", DI TITOLARITÀ ESCLUSIVA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

-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 (nota prot. 19611-III/16 del 17/07/2017), 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, prot. n. 15940 - III/16, 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. 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, 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;
- CONSIDERATO che, per superare l'obiezione, il mandatario ha proposto due opzioni, ossia 1) modificare la rivendicazione 9 o 2) cancellare le rivendicazioni 9 e 13;
- 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 il mandatario designato, con nota del 05/04/2019, prot. n. 14307-III/16, ha trasmesso la documentazione relativa alla comunicazione ufficiale emessa dall'Ufficio Brevetti Europeo in riferimento alla fase regionale EP unitamente ad una propria lettera a commento della stessa e, richiamando l'International Preliminary Report on Patentability, ha ricordato le rilevazioni effettuate dall'Esaminatore sostenendo che per superare l'obiezione si poteva scegliere di a) modificare la rivendicazione 9 o b) cancellare le rivendicazioni 9 e 13;
- 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 (IPRP), 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, unitamente ad una propria lettera di commento alla stessa;
- CONSIDERATO che l'Esaminatore in questa sua prima notifica ufficiale ha riconosciuto la novità e l'attività inventiva delle rivendicazioni 1-10 e 12-17, ma continua a ritenere la rivendicazione 11 non nuova alla luce dei documenti anteriori D1 e D2 e solleva un'obiezione di aggiunta di nuova materia con riferimento alla espressione "ottenibile mediante il metodo secondo le rivendicazioni 1-7" contenuta nelle rivendicazioni 11, 14, 16 e 17;
- ATTESO che lo studio mandatario ha evidenziato con soddisfazione che qualora si procedesse con l'eliminazione della rivendicazione 11 e con l'eliminazione della espressione sopra riportata, presente nelle rivendicazioni di uso 11, 14, 16,17, la domanda di brevetto europea potrebbe essere concessa;
- VISTA la nota (prot. n. 15874 – III/16 del 07/05/2020) con cui lo studio mandatario ha indicato i costi relativi alla elaborazione e al deposito della replica, che ammontano complessivamente a € 989,66;
- PRESO ATTO che il Servizio Terza Missione e Partecipazioni-Unità Terza Missione ha chiesto agli inventori (nota prot. n. 15110 - III/16 del 30/04/2020) di

- CONSIDERATO voler fornire istruzioni relative alle modalità di risposta alle osservazioni dell'esaminatore europeo;
che la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta telematica svoltasi dal 13 al 16 maggio 2020, prendendo atto delle indicazioni giunte dagli inventori di voler procedere con l'eliminazione della rivendicazione 11 e della espressione "ottenibile mediante il metodo secondo le rivendicazioni 1-7" presente nelle rivendicazioni di uso 11, 14, 16-17, ha espresso parere favorevole al deposito della replica alla prima notifica ufficiale emessa dall'Ufficio Brevetti Europeo in riferimento alla domanda di brevetto d'invenzione industriale europea n. 17731945.6 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 dei compensi dovuti al mandatario per un totale di € 989,66 (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 € 989,66 (omnicomprensivi), sulla voce Coan CA.01.10.06.08 "Brevetti in corso" del budget di previsione 2020;
- CONSIDERATO che la somma stanziata nella suddetta voce COAN CA 01.10.06.08 "Brevetti in corso" del budget di previsione di Ateneo 2020, che ammonta complessivamente a € 18.000,00, 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 2020;
- PRESO ATTO delle capacità tecniche e professionali dimostrate dallo studio mandatario, Bird&Bird, sia nella gestione della procedura finalizzata alla concessione del brevetto italiano "*Metodo per la produzione di biofilm microbici probiotici e relativi usi*" sia in quella finalizzata all'ottenimento della concessione della domanda di brevetto europeo;
- CONSIDERATO che è interesse generale dell'Ateneo favorire la tutela delle innovazioni conseguite nell'ambito della ricerca accademica e 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 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 industriale in Europa n. 17731945.6, dal titolo "*Method for producing microbial probiotic biofilms and uses thereof*", di titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Foggia;

- di autorizzare il mandatario, lo studio legale “Bird&Bird”, a procedere agli adempimenti sopra menzionati;
- di autorizzare l’Area Bilancio e Programmazione Finanziaria a far gravare, a favore del mandatario “Bird&Bird”, la spesa relativa alla redazione e al deposito di una replica alle osservazioni contenute nella prima notifica ufficiale emessa dall’Ufficio Brevetti Europeo in riferimento domanda di brevetto europeo in parola pari a € 989,66 (omnicomprensivi), sulla voce Coan CA.01.10.06.08 “Brevetti in corso” del budget di previsione 2020.

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.*
- 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