

13) AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLA 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. n. 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, 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 il 29 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la procedura di richiesta dell'esame internazionale preliminare e la stesura e il deposito di una replica alle osservazioni dell'esaminatore internazionale e che successivamente, nel maggio 2018, con D.R. n. 605/2018, l'Ateneo ha autorizzato la stesura e il deposito di una seconda replica alla Written Opinion emessa dalla Autorità internazionale in ordine agli argomenti depositati nella richiesta di esame preliminare in parola;
- ATTESO che, a fine luglio 2018, 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 ha continuato a ritenere non nuove le rivendicazioni 9 e 13, e che 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 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, a seguito dell'ingresso nella fase regionale europea, il mandatario designato, ad aprile 2019, 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 e, richiamando l'International Preliminary Report on Patentability, ha ricordato che per superare le obiezioni dall'Esaminatore 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 di Ateneo, ha autorizzato la preparazione 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;
- CONSIDERATO che, sempre in relazione alla domanda di brevetto europea in parola, il 29 aprile 2020, il mandatario designato, con nota prot. n. 15033 - III/16, ha trasmesso la prima notifica ufficiale emessa dall'Ufficio Brevetti Europeo, in relazione al testo di replica depositato a giugno 2019, nella quale ha riconosciuto la novità e l'attività inventiva di quasi tutte le rivendicazioni ad eccezione della rivendicazione 11, sollevando un'obiezione di aggiunta di nuova materia con riferimento ad una espressione 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, la domanda di brevetto europea potrà essere considerata in via di concessione;
- VISTA la nota (prot. n. 15675-III/16 del 6 maggio 2020) dello studio mandatario, Bird&Bird, con la quale lo stesso ha informato questo Ateneo circa la necessità di effettuare il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto in Europa n. 17731945.6 per l'annualità relativa al 2020 (4^a annualità) e di ricevere istruzioni da questo Ateneo entro il 25 maggio 2020;
- ATTESO che per gli adempimenti volti al mantenimento del titolo europeo il mandatario ha formulato un preventivo di spesa per un importo pari a € 726,19 (omnicomprensivi);
- PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta telematica svoltasi dal 13 al 16 maggio 2020, a seguito del parere favorevole espresso dagli inventori in considerazione dell'attuale valore scientifico e tecnologico del Trovato e valutati tutti gli elementi utili, ha espresso parere favorevole in ordine al mantenimento della domanda di brevetto 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, anche alla luce del parere favorevole espresso dalla stessa Commissione nella medesima riunione telematica in ordine all'opportunità di replicare alle osservazioni espresse dall'esaminatore procedendo con l'eliminazione della rivendicazione 11 e con l'eliminazione della espressione sopra riportata, al fine di ottenere la concessione definitiva della domanda di brevetto;
- PRESO ATTO che, nel corso della stessa seduta, la Commissione Tecnica Brevetti ha preso atto dei compensi dovuti al mandatario per un totale di € 726,19 (omnicomprensivi);
- VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa per il mantenimento della domanda di brevetto europeo in parola pari a € 726,19 (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

CONSIDERATO 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; che è interesse generale dell’Ateneo favorire la tutela 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 il mantenimento, per l’annualità relativa al 2020, della 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 al mantenimento della domanda di brevetto europeo in parola pari a € 726,19 (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