

23) AUTORIZZAZIONE ALLA REDAZIONE E AL DEPOSITO DI UNA REPLICA ALLE OSSERVAZIONI CONTENUTE NEL RAPPORTO D'ESAME UFFICIALE EMESSE DALL'ESAMINATORE IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI BREVETTO D'INVENZIONE INDUSTRIALE DAL TITOLO "METODO PER IDENTIFICARE LA PREDISPOSIZIONE ALL'INFERTILITÀ MASCHILE BASATO SU POLIMORFISMI DEL GENE DEL RECETTORE DELLA VITAMINA D" DEPOSITATA CON N. 102018000008506 L'11 SETTEMBRE 2018, A 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%), il dott. Vito Angelo Giagulli (apporto percentuale all'invenzione: 35%), la prof.ssa Luigia Trabace (apporto percentuale all'invenzione: 20%), la prof.ssa Milena Grazia Rita Sinigaglia (apporto percentuale all'invenzione: 10%);
- CONSIDERATO** che la domanda di brevetto di cui sopra, depositata in data 11 settembre 2018, con il numero 102018000008506, 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;
- VISTA** la nota di trasmissione del mandatario designato, Cantaluppi & Partners, (prot. n. 3299 - III/16 del 31/01/2019), attraverso cui sono stati inoltrati il rapporto di ricerca, ricevuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, copia delle anteriorità citate nel rapporto e la lettera ministeriale relativi alla domanda di brevetto in parola;
- 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 l'11 settembre 2019, sarebbe stato possibile effettuare l'estensione della domanda di brevetto all'estero rivendicando la priorità della domanda italiana e che il termine ultimo per rispondere alle obiezioni dell'Esaminatore è previsto per l'11 giugno 2020;
- ATTESO** che il Servizio Terza Missione e Partecipazioni – Unità Terza Missione ha trasmesso la documentazione ricevuta dallo studio mandatario alla Commissione Brevetti di Ateneo e che la stessa, nel corso della riunione telematica svoltasi dal 13 febbraio al 13 marzo 2019, dopo aver rilevato che le anteriorità sono consistenti e datate e che il Rapporto è in larga parte negativo per altezza inventiva e novità, ha invitato gli inventori, sentito il mandatario Cantaluppi & Partners, a formulare in tempi ragionevoli un commento tecnico-scientifico in merito al Rapporto di ricerca al fine di superare le obiezioni rilevate dall'esaminatore, tenendo presente che entro l'11 settembre 2019 era possibile effettuare l'estensione all'estero della domanda di brevetto in oggetto rivendicando la priorità della domanda italiana;
- PRESO ATTO** che, con nota del 19/04/2019, il Servizio Terza Missione e Partecipazioni – Unità Terza Missione ha trasmesso la medesima documentazione agli inventori indicando le scadenze

- summenzionate, affinché gli stessi potessero prenderne visione e valutare adeguatamente eventuali decisioni su come procedere;
- CONSIDERATO che, nella stessa nota, il Servizio in parola ha chiesto, tra le altre, agli inventori di trasmettere, entro la fine di maggio, al Servizio in parola e, per suo tramite, alla Commissione Brevetti un commento tecnico-scientifico in merito al Rapporto di ricerca al fine di dimostrare il possibile superamento delle obiezioni rilevate dall'esaminatore;
- ATTESO che, in data 06/06/2019, gli inventori, congiuntamente, hanno comunicato di ritenere opportuno procedere con l'estensione all'estero optando per la procedura internazionale PCT e di voler rivedere e correggere, con il supporto del mandatario, la domanda di brevetto proponendo argomentazioni di replica rispetto alle osservazioni fatte dall'Esaminatore incaricato della ricerca. In particolare, gli inventori hanno ribadito la novità e l'innovatività del proprio trovato sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista applicativo, evidenziandone i vantaggi tecnici ma anche la messa a punto di un kit diagnostico per determinare la predisposizione di un individuo di sesso maschile all'infertilità. Il trovato, a loro parere, si presta, quindi, ad occupare una posizione di rilievo in un'area al momento orfana di soluzioni non invasive, tanto nell'ambito ambulatoriale quanto ospedaliero;
- PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Brevetti, riunitasi dal 6 al 13 giugno 2019, alla luce della posizione assunta dagli inventori di voler rivedere e correggere, con il supporto del mandatario, la domanda di brevetto in Italia proponendo argomentazioni di replica rispetto alle osservazioni fatte dall'Esaminatore incaricato della ricerca e a fronte della volontà degli stessi di voler procedere all'estensione all'estero della domanda di brevetto italiano secondo la procedura internazionale PCT, ha espresso parere favorevole all'estensione internazionale secondo la procedura PCT della domanda di brevetto in parola;
- CONSIDERATE la nota del 23/01/2020 e le successive note di promemoria con cui il mandatario designato, Cantaluppi & Partners, ha trasmesso un memorandum per ricordare che entro l'11/06/2020 è possibile replicare al Rapporto di ricerca italiano e che pertanto entro il 30/04/2020 attende istruzioni dall'Ateneo circa la redazione e il deposito di argomentazioni di replica, avendo premesso che è già in possesso delle osservazioni degli inventori acquisite a giugno 2019, in occasione della estensione all'estero, per revisionare la domanda internazionale PCT rispetto a quella italiana di cui si rivendicava la priorità;
- CONSIDERATO che, per la preparazione e il deposito della replica alla notifica ufficiale pendente, il mandatario ha fornito un preventivo di spesa pari a € 1.586,00 onnicomprensivi;
- ATTESO che, in data 5/12/2019, in occasione della scelta della strategia da percorrere a fronte del Rapporto di Ricerca Internazionale, gli inventori hanno ribadito le osservazioni già prodotte alcuni mesi prima e, nel contempo, hanno proposto ulteriori argomentazioni di replica rispetto alle osservazioni fatte dall'Esaminatore incaricato della ricerca;
- VISTA la nota dell'8/4/2020 con cui gli inventori hanno comunicato di voler confermare come argomentazioni per la replica al Rapporto di Ricerca italiano quelle contenute nelle note del 6 giugno 2019 e del 5 dicembre 2019;

- CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta telematica svoltasi dal 9 al 17 aprile 2020, valutati tutti gli elementi utili e considerata l'opinione degli inventori favorevole all'opportunità di procedere alla stesura di una risposta alle osservazioni contenute nel Rapporto di esame a partire dalle osservazioni da loro prodotte a giugno e a dicembre 2019, ha espresso parere favorevole in ordine al deposito delle osservazioni di replica al rapporto d'esame emesso dall'esaminatore italiano in relazione alla domanda di brevetto d'invenzione in Italia dal titolo "Metodo per identificare la predisposizione all'infertilità maschile basato su polimorfismi del gene del recettore della vitamina D";
- CONSIDERATO che, nella medesima riunione, la Commissione Brevetti ha preso atto dei compensi dovuti al mandatario per un totale di € 1.586,00 (omnicomprensivi);
- VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa per la stesura e il deposito delle osservazioni di replica al rapporto d'esame emesso dall'esaminatore italiano in relazione alla domanda di brevetto in oggetto, pari a € 1.586,00 (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 CG 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 "Cantaluppi & Partners" nella gestione della procedura finalizzata alla concessione del brevetto italiano "Metodo per identificare la predisposizione all'infertilità maschile basato su polimorfismi del gene del recettore della vitamina D" e alla successiva estensione internazionale;
- 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 nel Rapporto d'esame ufficiale emesso dall'esaminatore in relazione alla domanda di brevetto d'invenzione industriale n. 102018000008506, depositata l'11 settembre 2018, dal titolo "Metodo per identificare la predisposizione all'infertilità maschile basato su polimorfismi del gene del recettore della vitamina D", a titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Foggia;

- di autorizzare il mandatario, Cantaluppi & Partners”, a procedere agli adempimenti sopra menzionati;
- di autorizzare l’Area Bilancio e Programmazione Finanziaria a far gravare, a favore del mandatario Cantaluppi & Partners, la relativa spesa, pari a € 1.586,00, 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