

16) AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DEL BREVETTO D'INVENZIONE INDUSTRIALE IN ITALIA N. 0001366618, DAL TITOLO "LINEA CELLULARE DI CARCINOMA RENALE E SUO USO", NONCHÉ DEL CORRELATO BREVETTO EUROPEO N. 1957631, DAL TITOLO "RENAL CARCINOMA CELL LINE AND USE THEREOF", NAZIONALIZZATO IN BELGIO, GERMANIA, FRANCIA, GRAN BRETAGNA E IN NORVEGIA, A TITOLARITÀ ESCLUSIVA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

-OMISSIS-

- Il Consiglio di Amministrazione,,
- VISTO il brevetto italiano n. 001366618 dal titolo "*Linea cellulare di carcinoma renale e suo uso*", concesso in data 06 ottobre 2009, inizialmente a titolarità dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e dell'Università degli Studi di Foggia, rispettivamente per l'80% e per il 20%, e avente come inventori i proff.ri Elena Ranieri (Università degli Studi di Foggia), Michele Battaglia, Wolfgang Herr e Loreto Gesualdo (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro");
- VISTA l'estensione internazionale attraverso la procedura PCT della domanda di brevetto con il titolo "*Renal carcinoma cell line and use thereof*", avviata in data 20.10.2006 e conclusa con un parere finale pienamente positivo da parte dell'Autorità di Ricerca Internazionale;
- VISTO il brevetto europeo "*Renal carcinoma cell line and use thereof*" concesso con n. 1957631 il 05.01.2011 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale con numero EP1957631, nazionalizzato in Francia, Germania, Gran Bretagna, Belgio e Norvegia. La concessione del brevetto in Norvegia con n. 341903 è avvenuta il 19/02/2018;
- VISTO il brevetto USA pubblicato con numero US8128923 (B2) il 28.05.2009 e concesso in data 06.03.2012 con n. US 8,128,923 B2;
- CONSIDERATO che nel 2017, con Atto Notarile di cessione a titolo gratuito di brevetto Rep. N. 2175, Raccolta n. 1265 del 24/07/2017, registrato a Lucera il 04/08/2017 al n. 1086/1T, l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ha ceduto e trasferito a titolo gratuito all'Università degli Studi di Foggia, che ha accettato e acquistato, la quota di contitolarità pari all'80% di propria spettanza del brevetto: "*Linea cellulare di carcinoma renale e suo uso*", del correlato brevetto europeo dal titolo "*Renal carcinoma cell line and use thereof*" e successive convalide in Belgio, Germania, Francia, Gran Bretagna e Norvegia, nonché del correlato brevetto concesso in U.S.A.;
- VISTA la nota prot. n. 19754-III/16 del 11.06.2020 con la quale il mandatario, "Notarbartolo & Gervasi", ha informato questa Università circa la necessità di effettuare, entro il 31 ottobre p.v., il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto in esame in Italia (16^a annualità) e in Europa, nazionalizzato in Belgio, Germania, Francia, Gran Bretagna e Norvegia (15^a annualità) per l'annualità relativa al 2020, nonché di procedere al rilascio della necessaria autorizzazione in tal senso;
- ATTESO che, con la medesima nota, il mandatario, per gli adempimenti volti al mantenimento del brevetto italiano, ha formulato un preventivo di spesa per un importo pari a € 915,00 (omnicomprensivo), mentre per il mantenimento del titolo europeo, ha fornito un preventivo pari a € 4.157,76 (€ 590,48 per il Belgio, € 1.415,20 per la Germania, € 707,60 per la Francia, € 663,68 per la Gran Bretagna e € 780,80 per la Norvegia);

- PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta telematica svoltasi dal 18 al 23 giugno u.s., valutati tutti gli elementi utili e considerato il parere dell'inventrice, ha espresso parere favorevole in ordine al mantenimento del brevetto in Italia, in Belgio, in Germania, in Francia, in Gran Bretagna e in Norvegia;
- PRESO ATTO che, nel corso della stessa seduta, la Commissione Tecnica Brevetti ha preso atto dei compensi dovuti al mandatario "Notarbartolo & Gervasi" per un totale di € 5.072,76 onnicomprensivi, nello specifico € 915,00 per il mantenimento del brevetto italiano e € 4.157,76 per il mantenimento del titolo europeo (€ 590,48 per il Belgio, € 1.415,20 per la Germania, € 707,60 per la Francia, € 663,68 per la Gran Bretagna e € 780,80 per la Norvegia);
- VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa totale per il pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto in esame, pari a € 4.157,76 onnicomprensivi, sulla voce Coan CA.04.41.09.04 "Spese correnti per brevetti" del budget di previsione 2020;
- ATTESO che la suddetta voce COAN, che ammonta complessivamente a € 15.000,00, 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 dalla società "Notarbartolo & Gervasi" nella gestione della procedura finalizzata alla concessione del brevetto in Italia, alla concessione del brevetto europeo e alle successive nazionalizzazioni nei cinque Paesi europei;
- 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 – I/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 in Italia, per l'anno 2020 del brevetto d'invenzione industriale dal titolo "*Linea cellulare di carcinoma renale e suo uso*", concesso in data 06 ottobre 2009 con n. 001366618, a titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Foggia;
- di autorizzare il mantenimento in Belgio, Germania, Francia e Gran Bretagna, del brevetto d'invenzione industriale europeo dal titolo "*Renal carcinoma cell line and use thereof*", concesso con n. 1957631 il 05.01.2011 e del correlato brevetto in Norvegia, n. 341903, concesso il 19/02/2018, a titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Foggia;
- di autorizzare il mandatario, "Notarbartolo&Gervasi" a procedere agli adempimenti sopra menzionati;
- di autorizzare l'Area Bilancio e Programmazione Finanziaria a far gravare, a favore del mandatario "Notarbartolo & Gervasi", sulla voce Coan CA.04.41.09.04 "Spese correnti per brevetti" del budget di previsione 2020 la relativa spesa, pari a € 5.072,76 onnicomprensivi, di cui € 915,00 per il mantenimento del brevetto italiano e €

4.157,76 per il mantenimento del titolo europeo (€ 590,48 per il Belgio, € 1.415,20 per la Germania, € 707,60 per la Francia, € 663,68 per la Gran Bretagna e € 780,80 per la Norvegia).

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