

11) AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DEL BREVETTO D'INVENZIONE INDUSTRIALE EUROPEO N. EP2593789, DAL TITOLO "USE OF ANTI-PLAC1 PROTEIN ANTIBODIES AS BIOMARKERS OF INFERTILITY", CONVALIDATO IN FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA, REGNO UNITO, MONACO, A TITOLARITÀ ESCLUSIVA DELL'UNIVERSITÀ FOGGIA

– O M I S S I S –

Il Consiglio di Amministrazione,,

TENUTO CONTO che, con nota 0018843 - III/16 del 7/04/2022, l'Area Terza Missione ha chiesto agli inventori di esprimere propedeuticamente un parere circa l'opportunità di continuare a tutelare il brevetto d'invenzione industriale in parola;

TENUTO CONTO, altresì, che il mandatario ha formulato un preventivo di spesa per un importo pari a € 4.189,20 (omnicomprensivi);

PRESO ATTO che, con nota prot. 23296 – III/16 del 02/05/2022, il prof. Arcangelo Liso ha espresso il seguente parere: "Il valore scientifico del trovato è stato già evidenziato negli anni scorsi e ha dato luogo a pubblicazioni scientifiche di rilievo, l'interesse generale è stato dimostrato dall'Advisory Board di Biovaria (www.biovaria.org) che ha selezionato la nostra tecnologia tra le più interessanti nel corso del 2020. Tuttavia le attività svolte nell'ambito della promozione finalizzata alla commercializzazione del trovato, proseguite anche negli ultimi mesi, ad oggi non hanno prodotto manifestazioni concrete di interesse al licensing e/o alla acquisizione dello stesso da parte di aziende del settore. In ragione della longevità del brevetto stesso, rimetto agli organi preposti la valutazione complessiva sull'opportunità di continuarne la tutela, in relazione a criteri generali di misurazione all'interno del portafoglio brevetti di Ateneo.";

CONSIDERATO inoltre, che con nota prot. 0023839 - III/16 del 04/05/2022, anche la prof.ssa Matteo ha fatto pervenire il proprio parere evidenziando le ragioni che giustificerebbero il mantenimento della proprietà intellettuale del brevetto;

TENUTO CONTO che la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta telematica svoltasi dal 04 al 10 maggio 2022, verbale n.392/2002 (prot. n. 2578-III/16 dell'11.05.2022), prende atto che il trovato richiede, per un'eventuale valorizzazione commerciale, ulteriori attività di sperimentazione. Lette le disposizioni regolamentari di cui all'art.14, comma 4, in cui si dispone che "Sono avviati a dismissione, salvo univoche e documentate indicazioni commerciali ovvero l'implementazione di una efficace Strategia di valorizzazione a supporto della decisione di mantenimento e tenuto conto della vita residua dei titoli rispetto al tempo atteso di ingresso sul mercato dei relativi prodotti, i Diritti di proprietà intellettuale al raggiungimento del decimo anno di vita.", propone agli organi di governo di mantenere, per un ultimo anno, la privativa sul trovato disponendosi, fin da ora, la proposta di una sua dismissione nel caso in cui, prima del termine per il pagamento delle tasse brevettuali per il 2023, non si siano "manifestati concreti interessi industriali e, in particolare, di soggetti privati/pubblici fattivamente e concretamente interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale dell'Invenzione" (ex art. 14, comma 2, lett. e);

TENUTO CONTO inoltre, che la Commissione in parola per manifestazione di

“concreti interessi industriali” intende la richiesta specifica da parte di soggetti pubblici e/o privati della stesura di un accordo di licenza del brevetto;

RAVVISATA l’opportunità di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co.2, lett.a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto semplificazioni) convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n.120 - G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;

TENUTO CONTO che lo studio legale Barzanò&Zanardo, individuato dalla nostra Università in occasione della domanda di primo deposito, è specializzato nel settore della tutela dell’intellectual property nonché in possesso di tutto il know-how legato al trovato de quo;

PRESO ATTO che lo studio legale Barzanò&Zanardo è quindi “in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento” come richiesto dal decreto semplificazioni;

ACCERTATO altresì, che gli uffici che hanno gestito le procedure legate alla tutela del portafoglio brevettuale dell’Università di Foggia hanno sempre prestato la massima attenzione al rispetto del principio della più ampia rotazione in materia di affidamenti di incarichi agli studi professionali specializzati nella tutela dell’IP;

VISTO il Regolamento Brevetti di questa Università emanato con Decreto del Rettore n. 1832/2021;

SENTITO il Direttore Generale,

DELIBERA

- di autorizzare il mantenimento del brevetto d’invenzione industriale europeo n. ep2593789, dal titolo “Use of anti-plac1 protein antibodies as biomarkers of infertility”, convalidato in Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Monaco, a titolarità esclusiva dell’Università di Foggia;
- di procedere mediante affidamento diretto allo studio mandatario Barzanò&Zanardo ai sensi dell’art. 1, co.2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto semplificazioni) convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n.120 - G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
- di individuare il dott. Donato Gentile quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31, comma 1 del d.lgs. n.50/2016;
- le spese graveranno sulla voce COAN “Spese correnti brevetti” con il vincolo 25 del budget di Ateneo per il 2022.

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.: *area terza missione, servizio public engagement e trasferimento tecnologico*

- C.C.: *servizio contabilità e bilancio.*

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Agostino Sevi)

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005