

**13) AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DEL BREVETTO D'INVENZIONE INDUSTRIALE IN EUROPA N. 19758729 DAL TITOLO "METHOD FOR IDENTIFYNG THE PREDISPOSITION TO MALE INFERTILITY BASED ON POLYMORPHISM OF THE VITAMIN D RECEPTOR GENE" DI TITOLARITÀ ESCLUSIVA DELL'UNIVERSITÀ DI FOGGIA**

– O M I S S I S –

Il Consiglio di Amministrazione, .....,

- TENUTO CONTO con nota prot. n. 18692 - III/16 del 06/04/2022, l'Area Terza Missione ha chiesto agli inventori di esprimere propedeuticamente un parere circa l'opportunità di pagare le tasse di mantenimento;
- TENUTO CONTO, altresì, che con nota prot. n.18683 - III/16 del 06/04/2022 del mandatario designato, Cantaluppi & Patners, si ricorda la necessità di effettuare i pagamenti delle tasse per l'annualità relativa al 2023 (4° annualità) ai fini del mantenimento del brevetto italiano e domanda brevetto europeo;
- PRESO ATTO che per gli adempimenti volti al mantenimento del titolo italiano, il mandatario ha formulato un preventivo di spesa per un importo pari a € 911,21 onnicomprensivi;
- PRESO ATTO con nota prot. n.23764-III/16 del 03/05/2022 gli inventori hanno comunicato di intendere mantenere il brevetto di cui trattasi in quanto: "le tecniche attualmente disponibili non consentono di identificare la predisposizione all'infertilità maschile attraverso tecniche non invasive, come quelle invece proposte dalla nostra invenzione, ossia lo sfruttamento della valutazione di polimorfismi del gene del recettore accoppiato alla vitamina D. Di particolare interesse, invece, appaiono alcuni lavori clinici pubblicati che supportano in maniera rilevante l'innovazione brevettuale e che collegano il polimorfismo della Vitamina D alla infertilità maschile (Acta Endocrinologica (Buc), vol. XII, no. 2, p. 137-144, 2016; Acta Endocrinologica (Buc), vol. XIII, no. 3, p. 294-301, 2017). Inoltre, gli inventori hanno svolto attività, in diverse occasioni, volte alla promozione del trovato (partecipazione al Tech Share Day 11-13 novembre 2020; creazione e diffusione di un video attraverso la piattaforma Knowledgeshare; contatti e riunioni con alcune aziende farmaceutiche, come ad esempio IBSA Farmaceutici);
- 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), alla luce delle informazioni ricevute riguardo alla storia dell'invenzione e della sua tutela brevettuale, nonché tenuto conto dell'opinione espressa dagli inventori, ha espresso parere favorevole al mantenimento del brevetto in questione;
- TENUTO CONTO della necessità di individuare, altresì, il responsabile unico del procedimento del futuro affidamento ai sensi dell'art.31, comma 1 del d.lgs. n.50/2016;
- OSSERVATO che è interesse generale dell'Ateneo tutelare le innovazioni tecnologiche e favorirne il trasferimento al mercato, 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;
- 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 Cantaluppi & Patners, 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 Cantaluppi & Patners 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 lo Statuto dell'Università di Foggia;

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 in Europa n. 19758729 dal titolo "Method for identifying the predisposition to male infertility based on polymorphism of the vitamin d receptor gene" di titolarità esclusiva dell'Università di Foggia;
- di procedere mediante affidamento diretto allo studio mandatario Cantaluppi & Patners 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*