

2) VALUTAZIONE EX ART.17, COMMA 4, LETT. I) DELLO STATUTO IN MERITO ALL' AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA DI MANTENIMENTO NAZIONALE DELLA DOMANDA DI BREVETTO IN EUROPA N. 21718189.0 E CANADA N. 3179343 DA PCT INTERNAZIONALE N. PCT/IB2021/052303 DEL TROVATO "ACQUEOUS FOAMING COMPOSITION AND USE THEREOF FOR THE PREVENTION AND/OR INHIBITING THE FORMATION OF AEREOSOLS FROM LIQUID BUONCING ON SURFACES"

- O M I S S I S -

- Il Consiglio di Amministrazione,,
- PRESO ATTO che ad ottobre 2019 l'Ateneo ha acquisito una proposta di cessione integrale dei diritti di un nuovo trovato in campo chimico e biotecnologico da parte degli inventori, prof. Arcangelo Liso e prof. Roberto Verzicco;
- PRESO ATTO altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 20 dicembre 2019, ha autorizzato il deposito della domanda di brevetto in nome e per conto dell'Università di Foggia e ha conferito allo studio Jacobacci & Partners, con sede in Torino, l'incarico per la redazione ed il deposito della domanda di brevetto;
- ATTESO CHE che lo studio mandatario ad aprile 2020 ha comunicato di aver depositato la domanda di brevetto, a titolarità esclusiva dell'Università di Foggia, in data 01/04/2020, a cui è stato assegnato n. 10202000006820;
- PRESO ATTO che con Decreto rettorale n. 523 del 2021, la licenza di uso esclusivo della domanda di brevetto è stata concessa alla società di spin-off Foamille s.r.l. avente ad oggetto l'attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione, sia in Italia che all'estero di innovativi prodotti aventi azione preventiva, disinfettante e/o detergente. Pertanto, in data 13/04/2021 è stato stipulato, tra l'Università di Foggia e la società spin-off Foamille s.r.l., un contratto di licenza esclusiva per lo sfruttamento delle future privative;
- VALUTATO che Il summenzionato accordo di licenza all'art 6 così prevede:
"La Licenziataria dovrà procedere diligentemente a sostenere, ove possibile in via esclusiva, i costi di mantenimento e di estensione del brevetto, a partire dall'esercizio finanziario in cui il reddito operativo risultante dal Bilancio d'esercizio approvato (differenza tra il valore e il costo della produzione) certificato sia almeno pari al 10% del fatturato realizzato, sottraendo le spese di mantenimento e di estensione dal canone. Resta ferma la facoltà della Licenziante, per comprovate ragioni che quest'ultima valuterà in piena discrezionalità, di provvedere integralmente o pro quota, su istanza della Licenziataria, all'erogazione dei costi di cui sopra anche successivamente al dies ad quem indicato al primo periodo";
- PRESO ATTO che il 31 gennaio 2024 il Consiglio di Amministrazione, ha autorizzato la procedura di convalida nei mercati nazionali Europei e l'analisi della domanda di brevetto in Giappone e Corea (Fase 2 della Nazionalizzazione da PCT) , avvenuta, a cura del menzionato studio mandatario;
- VALUTATO che la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta telematica svoltasi il 24 gennaio 2023, dalle ore 09:00 alle ore 10:30 verbale n 57/2024. prot. n 4263 – III/16. del 24/01/2024, ha espresso

parere favorevole al deposito della domanda di brevetto in Italia evidenziando sin da ora che future richieste da parte della Società Foamille s.r.l. saranno valutate di volta in volta al fine di evitare aggravio di costi sul bilancio di questa Amministrazione;

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;

TENUTO CONTO che il servizio trasferimento tecnologico, pe e sostenibilità dell'area terza missione e grandi progetti ha svolto un'azione di coordinamento e assistenza sull'attività svolta;

TENUTO CONTO della necessità di individuare, qualora il presente Consesso decidesse di far gravare la spesa relativa alla procedura di affidamento sul bilancio di Ateneo, il responsabile unico del progetto del futuro affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n.36/2023;

VISTO lo Statuto dell'Università di Foggia;

VISTO il Regolamento Brevetti di questa Università emanato con Decreto del Rettore n. 933/2023;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023;

SENTITO il Direttore Generale,

DELIBERA

- di autorizzare la procedura di affidamento del mantenimento nazionale della domanda di brevetto in Europa n. 21718189.0 e Canada n. 3179343 da PCT internazionale n. PCT/ib2021/052303 del trovato "Acqueous foaming composition and use thereof for the prevention and/or inhibiting the formation of aerosols from liquid buoncing on surfaces";
- di affidare direttamente allo studio mandatario Jacobacci & Partners s.p.a. la procedura di convalida nazionale della domanda di brevetto Europeo da PCT internazionale del trovato succitato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 36/2023; derogando altresì al criterio di rotazione previsto dall'art. 49 del citato D. lgs. n. 36/2023 in quanto lo stesso è da intendersi quale estensione del servizio già prestato;
- di individuare il dott. Donato Gentile quale responsabile unico del progetto ai sensi dell'art.15, comma 1 del D.lgs. n.36/2023.

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 e grandi progetti – servizio public engagement, trasferimento tecnologico e sostenibilità.*

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Lorenzo Lo Muzio)

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