

36) VALUTAZIONE EX. ART.17, COMMA 4, LETTERA I) DELLO STATUTO IN MERITO AL MANTENIMENTO IN ITALIA DEL BREVETTO DI INVENZIONE INDUSTRIALE N. 102020000006820 DAL TITOLO” COMPOSIZIONE SCHIUMOGENA ACQUOSA E SUO IMPIEGO PER LA PREVENZIONE E/O INIBIZIONE DELLA FORMAZIONE DI AEROSOL DA RIMBALZO DI UN LIQUIDO SU UNA SUPERFICIE” DI TITOLARITÀ DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA, CONCESSO ALLA FOAMILLE S.R.L.

- 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. 102020000006820;
- 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 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 21 marzo 2024 dalle ore 12:00 alle ore 12:30, verbale n

286/2024. prot. n.16907 – III/16. del 21/03/2024, ha espresso parere favorevole al mantenimento de trovato, specificando che, la Commissione medesima ritiene opportuno che la società Foamille s.r.l produca ogni semestre o in prossimità del rinnovo della domanda di brevettazione internazionale da PCT, una relazione relativa alle attività volte alla promozione e alla commercializzazione del trovato;

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 pari ad € 1.364,00 IVA inclusa 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 in Italia del brevetto di invenzione industriale n. 102020000006820 dal titolo “Composizione schiumogena acquosa e suo impiego per la prevenzione e/o inibizione della formazione di aerosol da rimbalzo di un liquido su una superficie” di titolarità dell’Università di Foggia, concesso alla Foamille S.R.L.;
- di affidare direttamente allo studio mandatarî Jacobacci & Partners Spa la procedura di mantenimento in Italia del menzionato brevetto 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, responsabile del Servizio public engagement, Trasferimento tecnologico, Sostenibilità, 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, 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