37) VALUTAZIONE EX ART. 17, COMMA 4, LETT. I), DELLO STATUTO IN ORDINE ALL'OPPORTUNITÀ DI CONTINUARE A TUTELARE IL BREVETTO D'INVENZIONE INDUSTRIALE IN ITALIA N. 10201800008506, CONCESSO IN DATA 24/08/2020, DAL TITOLO "METODO PER IDENTIFICARE LA PREDISPOSIZIONE ALL'INFERTILITÀ MASCHILE BASATO SU POLIMORFISMI DEL GENE DEL RECETTORE DELLA VITAMINA D", NONCHÉ LA DOMANDA DI BREVETTO IN EUROPA N. PCT/EP2019/072692 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, ...,

PRESO ATTO che ai fini del mantenimento del brevetto in Italia e della domanda di brevetto in Europa, il mandatario designato, Cantalupi & Partners, ha inviato i preventivi prot. n. 1687 – III/16 e 15860 – III/16 con i quali ricorda la necessità di effettuare i pagamenti delle tasse per le annualità relative al 2024/25;

PRESO ATTO altresì, che per gli adempimenti volti al mantenimento del titolo italiano, il mandatario ha formulato un preventivo per un costo pari ad € 339,60 IVA inclusa, per gli adempimenti volti al mantenimento della domanda in Europa il costo è pari ad € 1.789,10 IVA inclusa;

VALUTATO che la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta telematica svoltasi il 18 aprile 2024, Verbale n. 378/2024, alla luce delle informazioni ricevute riguardo alla storia dell'invenzione e della sua tutela brevettuale, nonché alla luce dell'opinione espressa dagli inventori, ha espresso parere favorevole in ordine al mantenimento del brevetto in parola;

TENUTO CONTO della necessità di individuare, altresì, il responsabile unico del progetto del futuro affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n.36/2023;

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 ad affidare il servizio secondo quanto previsto dall'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;

TENUTO CONTO che lo studio Cantalupi & Partners, 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 Cantalupi & Partners, è quindi "in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento";

TENUTO CONTO che lo studio legale Cantalupi & 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;

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;

CONSIDERATO che in base alla specificità tecnica del servizio il mandatario individuato per il deposito e la gestione del brevetto è l'unico operatore che può validamente curare il mantenimento dello stesso nei termini sopra descritti e che il nuovo affidamento è comunque di importo inferiore a € 5.000,00;

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 il mantenimento del brevetto d'invenzione industriale in Italia n. 102018000008506, concesso in data 24/08/2020, dal titolo "Metodo per identificare la predisposizione all'infertilità maschile basato su polimorfismi del gene del recettore della vitamina d", nonché la domanda di brevetto in Europa n. pct/ep2019/072692 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 ad affidare il servizio secondo quanto previsto dall'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;
- di individuare il dott. Donato Gentile quale responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n.36/2023;
- la spesa complessiva pari ad € 2.128,70 graverà sulla voce COAN "Spese correnti brevetti" del budget di Ateneo per il 2024.

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 trasferimento tecnologico, p.e. sostenibilità.*
- C.C.: *area bilancio e programmazione finanziaria.*

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof.ssa Francesca Cangelli)

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