

39) 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. 102016000053985, CONCESSO IN DATA 30/01/2019, DAL TITOLO "METODO PER LA PRODUZIONE DI BIOFILM MICROBICI PROBIOTICI E RELATIVI USI" E LA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO 17731945.6, DEPOSITATA IL 24/05/2017, DAL TITOLO "METHOD FOR PRODUCING MICROBIAL PROBIOTIC BIOFILMS AND USES THEREOF", 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, è pervenuta la nota Prot. n. 18971 - III/16 del 03/04/2024 del mandatario designato, Bird&Bird, con la quale si ricorda la necessità di effettuare i pagamenti delle tasse per l'annualità relativa al 2024/25 ai fini del mantenimento del brevetto italiano e domanda brevetto europeo;

PRESO ATTO altresì, che per gli adempimenti volti al mantenimento del titolo, il mandatario ha formulato un preventivo di spesa ai fini del mantenimento del brevetto italiano e domanda brevetto europeo per un importo complessivo pari a € 2.228,94 IVA incluso;

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 e della domanda internazionale;

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 legale Bird&Bird, 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 Bird&Bird è quindi "in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento";

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;
SENTITO il Direttore Generale,

DELIBERA

- di autorizzare il mantenimento del brevetto d'invenzione industriale in Italia n. 102016000053985, concesso in data 30/01/2019, dal titolo "Metodo per la produzione di biofilm microbici probiotici e relativi usi" e la domanda di Brevetto Europeo no. 17731945.6, depositata il 24/05/2017, dal titolo "Method for producing microbial probiotic biofilms and uses thereof", 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 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;
- le spese graveranno 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