



COMMISSIONE BREVETTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO Verbale n. 12 del giorno 19 febbraio 2020

Il giorno 19 febbraio 2020 alle ore 9.00, presso la Sala Prorettori (Palazzo Bonaventura, Via Saffi 2, Urbino), si riunisce la Commissione Brevetti dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, istituita con Decreto Rettorale n. 29 del 22 gennaio 2018, per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Parere su eventuali modifiche da apportare al Regolamento in materia di brevetti e di proprietà industriale sulla base delle risultanze dell'interpello all'agenzia delle entrate 910-290/2019 riguardante il trattamento fiscale dei compensi agli inventori della ricerca accademica;
2. Parere sui commenti e revisioni ricevuti dall'Università degli Studi di Udine riguardo al contratto di condivisione a questa sottoposto dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo relativo all'invenzione congiunta dal titolo "A new method to enhance Triterpenic Acids production through in vitro callus culture of "Red Sentinel apple pulp";
3. Parere in merito alle procedure da seguire a seguito:
 - della mancata ricezione da parte dell'Ufficio Gare di offerte da parte di aziende per la cessione/licenza delle invenzioni INV-0802, INV-1401, INV-1501, INV-1601 e INV-1701 in risposta al terzo e ultimo avviso d'asta pubblica
 - della ricezione da parte dell'Ufficio Terza Missione di manifestazioni di interesse per opzione e licenza per alcune delle invenzioni in avviso dopo la scadenza della terza pubblicazione.
4. Parere sul corrispettivo che dovrà essere versato all'Ateneo dalla [omissis] in caso di esercizio dell'opzione di acquisto relativamente alle invenzioni:
 - "Derivati di [(3-Idrossi-4-Piron-2-Il)Metil]Amina e loro uso come farmaci antineoplastici", codice priorità: ITTO2008A000888 del 28/11/2008, codice Uniurb: INV-0802.
 - "Composizione farmaceutica di derivati di [(3-idrossi-4-piron-2-il)metil]-amina e agenti demetilanti del DNA e loro uso come farmaci anti-neoplastici", codice priorità: IT102016000068245 del 30/06/2016, codice Uniurb INV-1401.

Risultano presenti:

- i seguenti membri della Commissione Brevetti: Fabio Musso, Emanuele Lattanzi, Giorgio Calcagnini, Mauro Magnani, Elisabetta Righini;
- il Delegato ai brevetti del Gruppo di lavoro Terza Missione: Michele Guescini;
- il Responsabile dell'Ufficio Terza Missione: Fabrizio Maci

Il Presidente apre la discussione sui punti all'Ordine del Giorno:

1. Parere su eventuali modifiche da apportare al Regolamento in materia di brevetti e di proprietà industriale sulla base delle risultanze dell'interpello all'agenzia delle entrate 910-290/2019 riguardante il trattamento fiscale dei compensi agli inventori della ricerca accademica

Il Presidente illustra il primo punto all'ordine del giorno. La commissione Brevetti all'unanimità ritiene che per il momento non si debbano apportare ulteriori modifiche al Regolamento rispetto alle modifiche evidenziate durante la riunione della Commissione del 18 novembre 2019 (verbale n.10).



2. Parere sui commenti e revisioni ricevuti dall'Università degli Studi di Udine riguardo al contratto di condivisione a questa sottoposto dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo relativo all'invenzione congiunta dal titolo "A new method to enhance Triterpenic Acids production through in vitro callus culture of "Red Sentinel apple pulp"

Considerate le valutazioni dell'Ufficio Legale di Ateneo esposte dal personale dell'Ufficio Terza Missione durante la riunione, tutti i membri della Commissione ritengono che:

- possa essere eliminato dal testo del contratto di condivisione il comma 8 dell'art.7 recante: "Qualora al ventiquattresimo mese dalla data di deposito dell'invenzione non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse alla licenza o cessione della stessa, le Parti potranno procedere a trattativa privata ognuna con il proprio inventore che potrà riacquisire per le proprie quote i diritti esclusivi derivanti dall'invenzione, eventualmente a titolo gratuito, nonché di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi a fronte della copertura dei costi di mantenimento della domanda di brevetto a partire dalla data di sottoscrizione";
- debba essere apportata una modifica al comma 1 dell'art. 12 , risultante nel testo che segue: " Ove una parte intenda trasferire, a qualunque titolo, la propria quota di contitolarità, dovrà darne previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) all'altra Parte, che avrà un diritto di prelazione per l'acquisizione della quota di contitolarità per un prezzo da definire a seguito di trattativa congiunta.";
- nell'art.20 debba essere indicato il tribunale di Ancona in cui è presente una sezione speciale del tribunale delle imprese, anziché Bologna.

Inoltre, tutti i membri della Commissione ritengono che:

- debba essere eliminato il punto (ii) del comma 1 dell'art. 14 recante: "il solo know-How necessario all'attuazione dell'Invenzione anche successivamente alla data di pubblicazione della domanda di brevetto";
- possa essere eliminato il comma 2 dell'art.17 recante: " A titolo di penale, la quota del brevetto di titolarità della parte nei confronti della quale è stata dichiarata la risoluzione verrà ceduta gratuitamente e a pieno diritto all'altra Parte dalla data di efficacia della risoluzione, fatto salvo il diritto ad ogni ulteriore risarcimento del danno.

3. Parere in merito alle procedure da seguire a seguito:

- della mancata ricezione da parte dell'Ufficio Gare di offerte da parte di aziende per la cessione/licenza delle invenzioni INV-0802, INV-1401, INV-1501, INV-1601 e INV-1701 in risposta al terzo e ultimo avviso d'asta pubblica

- della ricezione da parte dell'Ufficio Terza Missione di manifestazioni di interesse per opzione e licenza per alcune delle invenzioni in avviso dopo la scadenza della terza pubblicazione.

Considerato l'art. 4 delle "linee guida in tema di valorizzazione dei prodotti della ricerca e di gestione della proprietà intellettuale delle invenzioni", la Commissione ritiene che:

- per le invenzioni INV-0802, INV-1401 e INV-1501, non si debba procedere a valutare l'interesse dell'inventore ad acquisire la licenza esclusiva dell'invenzione, per via delle trattative in corso per possibili contratti di opzione e licenza;
- per le invenzioni INV-1601 e INV-1701, avendo verificato tramite l'Ufficio Terza Missione che né la Camera di Commercio di Ancona né l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi effettuano un servizio di rilascio di parere di congruità del valore dell'invenzione, si debba procedere a offrire agli inventori la possibilità di stipulare un contratto di licenza esclusiva, con diritto di sublicenza, a fronte della copertura dei costi di mantenimento della domanda di brevetto a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di licenza, senza l'aggravio dei costi sostenuti dall'Ateneo prima di tale sottoscrizione; agli inventori andrà comunicato che se l'Ateneo non



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

riceverà da questi risposta di interesse in merito entro un mese dalla data di invio della comunicazione, l'Università procederà con l'abbandono del brevetto.

4. Parere sul corrispettivo che dovrà essere versato all'Ateneo dalla [omissis] in caso di esercizio dell'opzione di acquisto relativamente alle invenzioni:

- **"Derivati di [(3-Idrossi-4-Piron-2-Il)Metil]Amina e loro uso come farmaci antineoplastici", codice priorità: ITTO2008A000888 del 28/11/2008, codice Uniurb: INV-0802.**

- **"Composizione farmaceutica di derivati di [(3-idrossi-4-piron-2-il)metil]-amina e agenti demetilanti del DNA e loro uso come farmaci anti-neoplastici", codice priorità: IT102016000068245 del 30/06/2016, codice Uniurb INV-1401.**

La Commissione all'unanimità ritiene che, in caso di esercizio di opzione, la [omissis] dovrà versare per ogni invenzione un corrispettivo pari a quanto indicato nel terzo avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul portale di Ateneo, che risulta come segue:

"INV-0802 - Derivati di [(3-Idrossi-4-Piron-2-Il)Metil]Amina e loro uso come farmaci anti-neoplastici € 72.291,47 prezzo posto a base d'asta in base al calcolo tramite metodo dei costi relativi alle tasse e spese sostenute dall'Ateneo (IVA compresa) per il deposito e per il mantenimento dell'invenzione fino alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse...."

e

"INV-1401 - Composizione farmaceutica di derivati di [(3-idrossi-4-piron-2-il)metil]-amina e agenti demetilanti del DNA e loro uso come farmaci anti-neoplastici € 27.009,84 prezzo posto a base d'asta in base al calcolo tramite metodo dei costi relativi alle tasse e spese sostenute dall'Ateneo (IVA compresa) per il deposito e per il mantenimento dell'invenzione fino alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse."

I membri della Commissione ritengono che si debba comunicare alla [omissis] la proposta di contratto con i costi sopra indicati indicando di fare pervenire risposta entro un mese dalla data di invio della comunicazione.

Non essendoci altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 10:45.

Si prende atto del verbale seduta stante.

Il Presidente

F.to Prof. Fabio Musso,

F.to Prof. Giorgio Calcagnini

F.to Prof. Emanuele Lattanzi

F.to Prof. Mauro Magnani

F.to Prof.ssa Elisabetta Righini

**Settore Ricerca e Terza Missione
Ufficio Terza Missione**

Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 305330 Fax +39 0722 304409
terzamissione@uniurb.it