



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza dell'8 aprile 2016

IX - AUTORIZZAZIONE STIPULA ACCORDO CESSIONE DIRITTO A BREVETTO E AVVIO PROCEDURA CONGIUNTA DEPOSITO UNIME - FONDAZIONE UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO

L'anno 2016, il giorno 8 del mese di aprile, alle ore 9.50 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli organi collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente
4.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente	Assente x
9.	Sig. Laganà	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente
10.	Sig. Russo	Pierluigi	Componente	Presente x	Assente

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore Generale	Presente x	Assente
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente
3.	Prof. Cupaiuolo	Giovanni	Coordinatore del Collegio dei Prorettori	Presente x	Assente

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente	Assente x
2.	Dr.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente	Assente x
3.	Dr. Musella	Antonio	Componente	Presente x	Assente

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale;

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30/12/2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12/01/2015;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di non autorizzare la stipula dell'accordo di cessione diritto a brevetto di cui alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in quanto l'Ateneo non ha alcun interesse a intraprendere collaborazioni con strutture di incerta qualificazione scientifica.
2. di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Struttura Richiedente:

CARECI

Unità Organizzativa Trasferimento Tecnologico

Unità Operativa Tutela Proprietà Industriale

Struttura proponente:

CARECI

Unità Organizzativa Trasferimento Tecnologico

Unità Operativa Tutela Proprietà Industriale

Oggetto: **Autorizzazione stipula accordo cessione diritto a brevetto dott.ssa Trovato Maria Concetta e avvio procedura congiunta deposito Unime - Fondazione Università Niccolò Cusano**

Premesso che:

- la dott.ssa Maria Concetta Caterina Trovato, Ricercatore Universitario a tempo determinato dell'Ateneo di Messina, SSD MED/08 – Patologia Umana, ha comunicato di aver sviluppato, in collaborazione con il dott. Salvatore Sciacchitano, Ricercatore Universitario attualmente afferente alla Fondazione Universitaria Niccolò Cusano, l'invenzione, suscettibile di brevettazione, provvisoriamente denominata "***Metodo per la diagnosi in vitro del carcinoma tiroideo***";
- la collaborazione tra la dott.ssa Trovato ed il dott. Sciacchitano ha già portato frutti positivi, essendo stata depositata in data 21/9/2015 una domanda di brevetto internazionale (PCT) a titolarità integrale dell'Università degli Studi di Messina, sul trovato provvisoriamente denominato "*Aplotipi del micro satellite D7S 6440, interno al gene HIPK2, marcatore diagnostico della tiroidite di Hashimoto*";
- nell'ambito del Progetto DIRETE, – CUP G78C13000080009 – CIG 5924034B7F finanziato a valere sul PO FESR Regione Siciliana 2007/2013 – Asse 4 – linea di intervento 4.1.2.A – operazioni di tipo "b" - capofila l'Ateneo di Palermo, di cui è partner l'Ateneo di Messina-CARECI, quest'ultimo aveva proceduto alla stipula di un contratto con lo studio di consulenti in proprietà intellettuale iscritti all'apposito albo professionale, Barzanò & Zanardo S.p.A., per l'erogazione di un "*Servizio per la salvaguardia dell'IP e la creazione di Spin Off*";
- nell'ambito del contratto sopra menzionato era previsto che lo studio di consulenti in proprietà intellettuale Barzanò & Zanardo S.p.A. erogasse, fra l'altro la prestazione di servizi consistenti anche in ricerche di anteriorità e di redazione e deposito di massimo n° 3 domande di brevetto nazionali e massimo n° 1 domanda di brevetto internazionale (PCT);
- il Progetto DIRETE è stato prorogato sino al 31/12/2015 con DDG 874/3 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana;

- conseguentemente, al DDG 874/3 di proroga del progetto, con nota prot. n° 34062 del 28/5/2015 del Presidente del CARECI, si è provveduto a comunicare allo studio di consulenti in proprietà intellettuale Barzanò & Zanardo S.p.A. la concessione della proroga della durata del contratto in essere sino al 30/11/2015;
- con nota prot. n° 35475 del 4/6/2015 del CARECI, si è provveduto a commissionare allo studio di consulenti in proprietà intellettuale Barzanò & Zanardo S.p.A. una ricerca di anteriorità ed il relativo report finale in ordine al trovato provvisoriamente denominato *“Thyroid nodule diagnostic method and means”*, co-inventori la dott.ssa Maria Concetta Trovato ed il dott. Salvatore Sciacchitano;
- con nota del 27/11/2015, lo studio di consulenti in proprietà intellettuale Barzanò & Zanardo S.p.A. ha redatto rapporto di ricerca esprimendo il seguente giudizio positivo in ordine alla brevettabilità del trovato in parola: *“In conclusione, i documenti brevettuali rilevati nella ricerca di anteriorità non riguardano l’impiego di FBXO34 come marcatore nel carcinoma tiroideo. Pertanto, il marcatore diagnostico ed il suo uso diagnostico nel carcinoma tiroideo individuati dalla dott.ssa Trovato e dal dott. Sciacchitano soddisferebbero i requisiti sia di novità sia di attività inventiva rispetto ai documenti rilevati nella presente ricerca di anteriorità.”*;
- in data 9/3/2016, la Fondazione Università Niccolò Cusano, ente di afferenza del dott. Salvatore Sciacchitano, ha fatto pervenire al M.R. dell’Università di Messina una proposta volta al deposito congiunto del trovato provvisoriamente denominato ***“Metodo per la diagnosi in vitro del carcinoma tiroideo”*** con titolarità pari al 50% per l’Università di Messina e per il restante 50% alla stessa Fondazione Università Niccolò Cusano, co-inventori i dott.ri Salvatore Sciacchitano e Maria concetta Trovato;
- in ordine ai costi di brevettazione, nella stessa missiva del 9/3 u.s., l’Università Niccolò Cusano propone che *“[...] le spese per la preparazione ed il deposito della domanda di brevetto nazionale/internazionale siano sostenute interamente dalla Fondazione, in considerazione del fatto che l’Università degli studi di Messina ha già sostenuto i costi per lo svolgimento di una ricerca di anteriorità su banche dati brevettuali in relazione all’invenzione sopra menzionata [...]”*;
- in data 10/3/2016 è stata sottoposta alla dott.ssa Maria Concetta Trovato la bozza di contratto per la cessione del diritto al brevetto all’Università degli Studi di Messina;
- in data 11/3/2016 è stata sottoposta al dott. Salvatore Sciacchitano, perché la trasmettesse ai competenti organi della Fondazione Università Niccolò Cusano, una bozza di contratto fra la stessa Fondazione e l’Università degli studi di Messina per la disciplina del deposito congiunto della domanda di brevetto e per la gestione degli eventuali diritti patrimoniali da questa scaturenti.

Quanto sopra premesso,

- Visto** lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, ed in particolare l'art. 12 che recita testualmente *“Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo strategico dell'Ateneo: [...]*
m) gestisce i diritti brevettuali e le quote universitarie di partecipazione ad organismi privati, a società consortili ed a società di spin-off per il loro sfruttamento, nel rispetto della normativa vigente;”;
- Visto** il D.Lgs. n° 30 del 10/2/20105 ed in particolare l'art. 65 che disciplina le modalità di brevettazione da parte dei Ricercatori Universitari;
- Visto** altresì l'art. 63 del D. Lgs. n° 30 del 10/2/2015 contenente la previsione che il diritto al brevetto spetta all'inventore o ai suoi aventi causa;
- Visto** il Regolamento relativo alla tutela della proprietà intellettuale emanato con D.R. n° 1256 del 28 aprile 2011, ed in particolare l'art. 11 rubricato ripartizione degli utili che ripartisce gli eventuali utili conseguenti alla concessione di un brevetto in ragione del 40% degli stessi all'Ateneo di Messina e del 60% degli stessi agli inventori;
- Vista** la proposta della Fondazione Università Niccolò Cusano inviata al M.R. dell'Ateneo di Messina in data 9/3/2016 ed assunta in pari data al protocollo d'Ateneo con il numero 15153;
- Considerato** che è interesse dell'Ateneo di Messina accrescere il proprio portafoglio di titoli di proprietà intellettuale ai fini delle valutazioni MIUR-ANVUR e per tentare di valorizzare in termini economici i titoli di proprietà intellettuale eventualmente ottenuti;

Propone

- A) di autorizzare il Magnifico Rettore, nella qualità di rappresentante legale dell'Ateneo, o un Suo delegato, alla sottoscrizione dell'allegato contratto per la cessione a titolo gratuito all'Università di Messina del diritto al brevetto e per la disciplina della ripartizione dei proventi con l'Università degli Studi di Messina derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto eventualmente concesso sul trovato provvisoriamente denominato *“Metodo per la diagnosi in vitro del carcinoma tiroideo”*;
- B) di subordinare la sottoscrizione di cui al punto A) da parte del Magnifico Rettore alla previa sottoscrizione del contratto da parte della dott.ssa Maria Concetta Trovato;
- C) di autorizzare il Magnifico Rettore, nella qualità di rappresentante legale dell'Ateneo, o un suo delegato, subordinatamente al perfezionamento del contratto di cui al punto A) della presente proposta di delibera, alla sottoscrizione dell'allegato contratto con la Fondazione Università Niccolò Cusano per il deposito congiunto della domanda di brevetto concernente il trovato provvisoriamente denominato *“Metodo per la diagnosi in*

vitro del carcinoma tiroideo” e per la ripartizione degli utili derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto eventualmente concesso;

- D) di autorizzare il M.R., subordinatamente alla sottoscrizione dei contratti di cui ai punti che precedono, a sottoscrivere la lettera di incarico allo studio di consulenti in proprietà intellettuale individuato dalla Fondazione Università Niccolò Cusano
- E) di autorizzare il CARECI a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali alla presente delibera necessari per la prosecuzione della pratica volta al rilascio del brevetto;
- F) **di pubblicare la presente delibera priva degli allegati**, al fine di evitare la diffusione del contenuto di informazioni che potrebbero compromettere il buon fine della domanda di brevetto;
- G) **di approvare la presente delibera seduta stante**, al fine di dare rapidamente corso al deposito della domanda di brevetto congiunta con la Fondazione Università Niccolò Cusano.