



Università
degli Studi di
Messina

Commissione Terza Missione – Verbale n° 6 adunanza del 14 giugno 2021

Il giorno 14 del mese di giugno dell'anno 2021, si è riunita alle ore 14.30 sulla piattaforma telematica TEAMS, giusta convocazione, inoltrata via e-mail, del Delegato del Rettore per la Terza Missione, la Commissione Terza Missione dell'Università degli Studi di Messina. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina della attività di brevettazione presso l'Università degli Studi di Messina, sono presenti:

- **Prof.ssa Sabrina Conoci**, Delegato del Rettore per la Terza Missione, in rappresentanza del Magnifico Rettore, che assume le funzioni di Presidente;
- **Prof.ssa Giovanna Valenti**, Pro Rettore alla Ricerca e Innovazione;
- **Avv. Francesco Bonanno**, Direttore Generale d'Ateneo, componente;
- **Prof. Guido Ferlazzo**, componente;
- **Prof.ssa Anna Romeo**, componente;
- **Prof. Luigi Calabrese**, componente.

La Commissione si riunisce per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni.
- 2) Esame proposta di brevetto "Uso del MiR-150-5p come biomarcatore prognostico nei soggetti portatori di mutazione del gene della transtiretina (TTR)".
- 3) Istanza proroga periodo di incubazione Spin Off "SMARTME.IO";
- 4) Istanza proroga periodo di incubazione Spin Off "BESEP";
- 5) Revisione bozza contratto di licenza su brevetto "Arginare" (domanda di brevetto italiano n. 102019000024802 del 19/12/2019, e domanda internazionale di brevetto n° PCT/IB2020/061967);
- 6) Varie ed eventuali.

Assiste alla riunione il Dott. Paolo Patanè, n.q. di Responsabile della U. Op. Tutela Proprietà Industriale.

Assiste inoltre alla riunione l'Ing. Vincenzo Filardi Responsabile dell'U. Op. Creazione di Impresa dell'Ateneo per la trattazione dei punti nn° 3 e 4 dell'OdG relativi agli Spin Off.

Il Presidente Prof.ssa Conoci, constatata la validità della seduta, chiede al dott. Paolo Patanè di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Si passa all'esame dei punti all'OdG nell'ordine riportato:

1) Comunicazioni.

La Prof.ssa Conoci comunica alla Commissione che con il coordinamento dell'allora Pro-Rettore all'Innovazione ed al Trasferimento tecnologico Prof.ssa D. Baglieri, era stato sottomesso un progetto finanziato a valere direttamente sui fondi della Commissione UE nell'ambito del bando IP Booster, per attività di supporto alla valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale dell'Ateneo. La Prof.ssa Conoci precisa che

il progetto non prevede alcun impegno finanziario per l'Ateneo. Nella fattispecie si tratta di due differenti attività rispettivamente denominate "Patent landscaping" e "IP Audit" che vengono svolte da soggetti selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica gestite direttamente dalla Commissione Europea.

La Prof.ssa Conoci invita il Dott. Patanè ad illustrare le attività del progetto in corso di esecuzione.

Il Dott. Patanè relaziona quanto segue:

Il *Patent landscaping* è stato realizzato dalla multinazionale della consulenza *Deloitte* e consiste nell'individuare brevetti, vigenti o già scaduti, che possano avere eventuali sovrapposizioni con titoli di proprietà intellettuale presenti nel portafoglio dell'Ateneo. Nella fattispecie, sono stati prodotti dalla *Deloitte* due *report* costituiti da *slide* in *Power Point*, riguardanti le domande di brevetto depositate dall'Ateneo relative ad un "Dispositivo per la determinazione della risposta meccanica ed il monitoraggio dello stato dei ponti, viadotti, sopraelevate, cavalcavia, mediante approccio stocastico" e ad un "Dispositivo di avanzamento mandibolare". Entrambi i *report* sono visionabili dai Commissari sulla piattaforma TITULUS ai protocolli nn° 75740/2020 e 75732/2021.

Per quanto attiene invece il servizio di *IP Audit*, l'attività dovrà invece essere svolta dallo Studio Legale Associato De Tullio & Partners e riguarderà una stima del valore di mercato, tra valori minimi e massimi attesi, di n° 2 domande di brevetto in corso di deposito, segnatamente relative ai trovati inventivi provvisoriamente denominati "Sistemi biotecnologici innovativi per la rilevazione di cellule eucariote, microrganismi e proteine con la biotecnologia del phage display" e "Sistemi biotecnologici innovativi per la rilevazione di genomi di patogeni PCR free".

La Prof.ssa Conoci comunica che appena saranno ricevuti i *report* in via di elaborazione da parte dello Studio De Tullio, gli stessi verranno condivisi con la Commissione.

3) Istanza proroga periodo di incubazione Spin Off "SMARTME.IO".

La Prof.ssa Conoci invita l'Ing. Filardi, nella qualità di responsabile dell'U. Op. Creazione di Impresa a relazionare in merito al presente punto.

L'Ing. Filardi, sulla scorta della documentazione trasmessa dalla Società Spin Off "SMARTME.IO" relaziona quanto segue:

"Smartme.IO S.r.l. è una società attiva sul mercato dei prodotti e servizi dell'IoT e del Cloud per le Industrie e le Utilities, nonché in ambito Smart Cities. L'analisi dei bilanci evidenzia un fatturato piuttosto significativo e una presenza sul mercato rilevante. L'azienda ha iniziato un percorso di innovazione tecnologica puntando la propria strategia sulle tematiche Industry 4.0, con l'obiettivo di fornire ai propri clienti strumenti all'avanguardia per migliorare la sicurezza degli operatori e le procedure di assistenza grazie ad un monitoraggio continuo e preciso dell'utilizzo di mezzi e apparecchiature. Smartme.IO ha pianificato la commercializzazione di una piattaforma hardware e software completamente Open Source, integrata, modulare ed espandibile, per il monitoraggio e la manutenzione predittiva di mezzi e macchine per l'Industria e l'Agricoltura 4.0. In particolare, la piattaforma si basa sulle tecnologie arancio.cc e Stack4Things, e intende fornire una serie di verticali nell'ambito degli Ambienti Complessi Industriali con particolare riferimento alla manutenzione predittiva, sfruttando l'edge e il fog computing perfettamente integrate nelle applicazioni di intelligenza artificiale e di machine learning. L'azienda prevede di continuare la collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria per attività conto terzi, per rafforzare le infrastrutture tecnologiche e la strumentazione, nonché la possibilità di finanziare delle borse di studio."

A conclusione della relazione, l'Avv. Bonanno chiede conferma della presentazione della istanza di proroga da parte della società Spin Off entro i termini previsti dal Regolamento Spin Off d'Ateneo. L'Ing. Filardi conferma che l'istanza è stata presentata in termini. Dopo breve discussione sul punto, la Commissione, richiama il contenuto dell'art. 8 c. 1 del Regolamento in materia di società Spin Off che testualmente recita: "I rapporti tra l'Università e gli spin off, partecipati o meno dall'Università di Messina, sono regolati da apposita convenzione della durata di anni tre, rinnovabile per ulteriori due anni, su autorizzazione del CdA

d'Ateneo, sentita la Commissione Terza Missione ed il senato Accademico." La Commissione alla unanimità delibera pertanto di esprimere parere favorevole al rinnovo del periodo di incubazione dello Spin Off "SMARTME.IO" per il periodo di anni due, come previsto dall'art. 8 del regolamento richiamato.

4) Istanza proroga periodo di incubazione Spin Off "BESEP".

La Prof.ssa Conoci invita l'Ing. Filardi, nella qualità di responsabile dell'U. Op. Creazione di Impresa a relazionare in merito al presente punto.

L'Ing. Filardi, sulla scorta della documentazione trasmessa dalla Società Spin Off "BESEP" relaziona quanto segue:

"BeSep S.r.l. Unipersonale svolge attività di ricerca scientifica e di prototipizzazione di strumentazione e software scientifici nel campo della chimica analitica con particolare riferimento alla scienza delle separazioni. Anche in questo caso l'analisi dei bilanci evidenzia un fatturato piuttosto significativo e una presenza sul mercato rilevante. L'obiettivo di BeSep è quello di realizzare, progetti innovativi e di offrire soluzioni per lo sviluppo di strumentazione analitica e di software dedicati per l'analisi chimica. Le attività di BeSep sono focalizzate sullo sviluppo di tecniche analitiche cromatografiche accoppiate a diversi metodi di rilevazione al fine di identificare e quantificare composti in matrici reali. Diverse sono le collaborazioni di ricerca e sviluppo con aziende tra cui: Spectra Analysis Instrument Inc., DANI Analitica/PerkinElmer, e l'Università degli Studi di Napoli. Anche dal punto di vista scientifico BeSep ha prodotto in questi anni 47 presentazioni a congressi nazionali e internazionali, ed un totale di 67 tra pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate e capitoli di libro."

A conclusione della relazione, l'Avv. Bonanno chiede conferma della presentazione della istanza di proroga da parte della società Spin Off entro i termini previsti dal Regolamento Spin Off d'Ateneo. L'Ing. Filardi conferma che l'istanza è stata presentata in termini. Dopo breve discussione sul punto, la Commissione, richiama il contenuto dell'art. 8 c. 1 del Regolamento in materia di società Spin Off che testualmente recita: *"I rapporti tra l'Università e gli spin off, partecipati o meno dall'Università di Messina, sono regolati da apposita convenzione della durata di anni tre, rinnovabile per ulteriori due anni, su autorizzazione del CdA d'Ateneo, sentita la Commissione Terza Missione ed il senato Accademico."* La Commissione alla unanimità delibera pertanto di esprimere parere favorevole al rinnovo del periodo di incubazione dello Spin Off "BESEP" per il periodo di anni due, come previsto dall'art. 8 del regolamento richiamato.

L'Ing. Filardi, conclusi i propri interventi, lascia la riunione.

2) Esame proposta di brevetto "Uso del MiR-150-5p come biomarcatore prognostico nei soggetti portatori di mutazione del gene della transtiretina (TTR)".

In merito al presente punto, la Prof.ssa Conoci ricorda ai presenti che la Commissione aveva già affrontato l'esame della proposta di brevetto di cui al presente punto all'OdG, esprimendo apprezzamento per l'attività inventiva e decidendo tuttavia di effettuare una integrazione di elementi conoscitivi riguardo ad una pubblicazione scientifica che potrebbe parzialmente sovrapporsi alla novità del trovato inventivo.

Da colloqui intercorsi con il mandatario brevettuale, si è appreso tuttavia che potrebbero esistere comunque spazi per la brevettazione dati rispettivamente da:

- a) la non totale sovrapposibilità tra la pubblicazione effettuata ed il testo dell'eventuale domanda di brevetto da redigere, valorizzando maggiormente gli elementi del trovato non divulgati nella pubblicazione;
- b) gli ulteriori progressi effettuati nella ricerca da parte dei proponenti l'invenzione considerato il lasso di tempo intercorso dalla presentazione della proposta di brevetto ad oggi.

Viene proposto pertanto di inoltrare allo studio di consulenti in proprietà intellettuale la documentazione fornita dagli inventori con gli aggiornamenti nei risultati della ricerca ad oggi disponibili, per un parere circa la ammissibilità della brevettazione del trovato inventivo.

Segue ampia discussione sul punto fra i presenti. Interviene il Dott. Patanè ricordando che il Regolamento d'Ateneo per la brevettazione prevede all'art. 3 c. 4 l'esame da parte di uno studio di consulenti in proprietà intellettuale e, nel caso di parere positivo dello stesso in ordine alla brevettabilità, la sottoposizione della proposta di brevetto al CdA d'Ateneo. In base alla esperienza pregressa relativa ai pareri emessi dai mandatarî in PI, spesso tali studi di consulenti in proprietà intellettuale non si limitano ad esprimere un parere "secco" in ordine alla brevettabilità del trovato inventivo, ma forniscono anche suggerimenti di modifiche "tecniche" al testo proposto ritenendole idonee ad aumentare le *chance* di accoglimento della futura domanda di brevetto.

In esito alla ampia discussione svolta, la Commissione alla unanimità esprime parere favorevole all'inoltro al mandatarîo brevettuale dell'Ateneo della documentazione inerente la proposta di brevetto, al fine di richiedere un parere sulla brevettabilità del trovato inventivo e nel caso di esito positivo dello stesso, sottoponendo l'invenzione al CdA d'Ateneo per la relativa autorizzazione.

5) Revisione bozza contratto di licenza su brevetto "Arginare" (domanda di brevetto italiano n. 102019000024802 del 19/12/2019, e domanda internazionale di brevetto n° PCT/IB2020/061967).

Si procede con l'esame della bozza di contratto di licenza su brevetto ARGINARE a cotitolarità Unime-CNR e richiesto dalla società Spin off Athena Green Solutions srl.

Si procede in particolare, fra le altre, al riesame e ad apportare alcune modifiche alle clausole riguardanti:

- l'entità delle *royalty* che dovranno essere versate ai cotitolari del brevetto dalla società Spin Off;
- la previsione del rimborso spese già sostenute ed anticipate dai cotitolari per il deposito della domanda nazionale e di quella internazionale (PCT) di brevetto;
- la previsione di minimi garantiti di *royalty* per i cotitolari;
- l'impegno della società Spin Off a sostenere le spese per il futuro mantenimento della validità del brevetto a partire dalla stipula del contratto;
- la revisione della clausola che prevede il recesso unilaterale dal contratto, riformulando con chiarezza il caso in cui possa essere applicata per sopravvenuti provvedimenti interdittivi e sanzioni ex d.lgs. 231/2001 a carico di chi detenga il controllo della società Spin Off.

Il testo definitivo della proposta contrattuale approvato dalla Commissione viene allegato al presente verbale con il n° 2 e ne viene disposto l'inoltro al CNR, ente cotitolare del brevetto, ed alla società Spin Off Athena Green Solutions.

Il Presidente comunica inoltre ai presenti che il verbale della seduta verrà inviato agli Uffici per il seguito di competenza ed al Magnifico Rettore per opportuna conoscenza.

La seduta viene tolta alle ore 16.00 ca.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto:

Prof.ssa Sabrina Conoci (Presidente)

Prof.ssa Giovanna Valenti (Componente)

Avv. Francesco Bonanno (componente)

Prof. Guido Ferlazzo (componente)

Prof.ssa Anna Romeo (componente)

Prof. Luigi Calabrese (componente)

Dott. Paolo Patanè (Segretario)

All. n° 1 al verbale della Commissione Terza Missione – Adunanza del 14 giugno 2021

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE

I Componenti della Commissione Terza Missione dell'Ateneo di Messina, consapevoli della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

Dichiarano

di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001, nonché di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione qualora ricorrono le ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c., dagli artt. 2, 3, 6 e 7 del D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 del *Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", dagli artt. 6 e 7 del *Codice di Comportamento* adottato dall'Ateneo con D.R. n. 207 del 30.01.2014, dal *Codice dei Comportamenti nella Comunità Universitaria ispirati ad Etica Pubblica (c.d. Codice Etico)* e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, e dalle altre disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

In particolare, **dichiarano:**

- 1) di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale;

- 2) di non incorrere in nessuna delle ipotesi che ai sensi dell'art. 51 c.p.c. comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione ai lavori della Commissione;
- 3) di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il 4° grado incluso con gli altri componenti della Commissione;
- 4) di non avere alcun vincolo di parentela o affinità entro il 4° grado incluso con gli inventori della proposta di brevetto esaminanda e con i partecipanti alle società SPin Off richiedenti proroga del periodo di incubazione, e che non sussistono situazioni di conflitto di interessi con interessi propri, finanziari e non, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
- 5) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne tempestiva notizia agli altri componenti della Commissione e all'Ateneo;
- 6) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di confidenzialità su tutte le informazioni acquisite;
- 7) di essere informati che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti sono acquisiti al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ovvero per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.