



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 150

SEDUTA DEL 27-05-2021

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro
Patrizia Marzorati
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: AVVIO A DISMISSIONE DI FAMIGLIE DI BREVETTI DEL PORTAFOGLIO BREVETTUALE DI FONDAZIONE IRCCS

Su proposta del Direttore Generale: Dott. Ezio Belleri

Con il parere favorevole del:

Direttore Scientifico: Prof. Silvano Bosari

Direttore Amministrativo: Dott. Fabio Aggrò

Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 3 pagine di cui n. // pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. / - all.]



Handwritten signature



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, tra le finalità della Fondazione IRCCS, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto vanno annoverate, *inter alia*, le seguenti finalità:

- la promozione, mediante qualsiasi iniziativa a essa idonea, della ricerca traslazionale e applicata;
- la tutela della proprietà dei suoi risultati nonché la valorizzazione economica degli stessi;

RILEVATO che dal 2007 ad oggi, la Fondazione IRCCS ha depositato 46 famiglie di Brevetti/marchi, attualmente comprese nel proprio Portafoglio agli atti 1845/ 2007 all. 14;

RILEVATO che l'Ufficio Trasferimento Tecnologico (UTT) della Fondazione IRCCS, per il tramite del Direttore Scientifico, ha ritenuto opportuno procedere con una revisione del Portafoglio Brevetti della Fondazione IRCCS;

PRESO ATTO che, alla luce della valorizzazione fatta dall'UTT e della suddetta revisione basata su criteri quali obsolescenza della tecnologia, criticità della protezione, costi prevedibili e prospettive commerciali, sono state identificate le seguenti famiglie brevettuali del Portafoglio che possono essere avviate a dismissione:

- Brev 012: "Metodo di espansione per cellule staminali";
- Brev 016: "Nuove melanocortine con attività anti-microbica";
- Brev 020: "Metodo di criopreservazione della polpa dentale";
- Brev 024: "Metodo e kit diagnostico per la sensibilità al glutine";
- Brev 032: "Proteine specifiche delle sinapsi nei glomeruli".

RILEVATO che, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28.01.2021, di cui al verbale n. 24, è stato condiviso il percorso di dismissione dei brevetti, individuando tra gli elementi utili per la valutazione anche la perizia del valore del brevetto;

ATTESO che, in assenza di specifiche competenze e professionalità necessarie per svolgere la suddetta perizia presso la Fondazione IRCCS, si è ritenuto opportuno avvalersi della consulenza esterna di uno studio brevettuale;

PRESO ATTO che, per l'individuazione dello studio brevettuale a cui affidare la perizia, la Fondazione IRCCS ha richiesto a quattro differenti studi brevettuali di predisporre un preventivo di spesa per la redazione della perizia valutativa;

CONSIDERATO che tra le offerte presentate dai quattro studi brevettuali contattati, quella fornita dallo studio MITO Technology S.r.l. è risultata quella più completa e aderente al caso di specie (prot. n. 0020343E);

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n.1470 del 13.05.2021 con cui è stato affidato alla società MITO Technology S.r.l. l'incarico di redigere una perizia valutativa per ognuna delle cinque famiglie brevettuali indicate dalla Fondazione IRCCS;





Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la perizia prodotta dallo Studio MITO Technology S.r.l. relativa a ciascuna delle cinque famiglie brevettuali da cui si evidenzia che il valore economico residuo per ciascuna famiglia possa essere definito trascurabile, tenendo conto della limitata vita utile delle suddette privative, dell'obsolescenza delle tecnologie tutelate e dei costi già sostenuti dalla Fondazione IRCCS (protocolli. n. 23509, 23513, 23514, 23515, 23519, in atti 1.6.05/2021-4 all. 3);

ATTESO che, alla luce della perizia, nessuna delle cinque famiglie brevettuali oggetto di valutazione appare idonea a un percorso di ulteriore sviluppo tecnologico e valorizzazione tale da generare ritorni economici capaci di remunerare lo sforzo commerciale ed economico già sostenuto e che dovrebbe nel frattempo sostenere la Fondazione IRCCS;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di prendere atto della perizia redatta dalla società MITO Technology S.r.l. per ciascuna famiglia brevettuale, conservate presso l'UTT in atti 1.6.05/2021-4 all. 3;
2. di condividere la valutazione espressa dalla società MITO Technology S.r.l. in merito a ciascuna famiglia brevettuale e conseguentemente di avviare a dismissione le seguenti cinque famiglie brevettuali, oggetto della perizia valutativa:
 - Brev 012: "Metodo di espansione per cellule staminali";
 - Brev 016: "Nuove melanocortine con attività anti-microbica";
 - Brev 020: "Metodo di criopreservazione della polpa dentale";
 - Brev 024: "Metodo e kit diagnostico per la sensibilità al glutine";
 - Brev 032: "Proteine specifiche delle sinapsi nei glomeruli";
3. di comunicare agli inventori delle suddette famiglie brevettuali, in conformità a quanto disposto dal Regolamento in materia di brevetti e trasferimento tecnologico della Fondazione IRCCS, la decisione di avviare la dismissione delle cinque famiglie brevettuali, offrendo loro di subentrare nella titolarità del brevetto mediante la stipula di un apposito contratto di cessione;
4. di pubblicare, in caso di rifiuto degli inventori, sul proprio sito istituzionale una manifestazione di interessi al fine di individuare eventuali soggetti terzi interessati a cui cedere le suddette famiglie brevettuali;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

IN DATA 27 MAR 2021 AL N. 150

