

DISCIPLINARE TECNICO

SERVIZIO DI INGRESSO NELLE FASI NAZIONALI IN EUROPA, STATI UNITI, GIAPPONE E CANADA DELLA DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE N. PCT/EP2021/056461 DEPOSITATA IL 15.03.2021 DAL TITOLO “THERAPEUTIC TREATMENT OF CHROMATINOPATHIES” DI TITOLARITÀ ESCLUSIVA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

CIG: ZA637685B9

1) Oggetto del servizio

L’Università degli Studi di Trento (di seguito UniTrento) intende acquisire preventivi per affidare il servizio di ingresso nelle fasi nazionali in Europa, Stati Uniti, Giappone e Canada della domanda di brevetto internazionale n. PCT/EP2021/056461 depositata il 15.03.2021 dal titolo “Therapeutic treatment of chromatinopathies” di titolarità esclusiva di UniTrento. La domanda di brevetto internazionale è legata al brevetto italiano già concesso in data 07/04/2022 con n. 10202000005527 (data di priorità: 16/03/2020).

Si richiede un servizio per l’ingresso nelle fasi nazionali di seguito elencate e per la gestione delle pratiche brevettuali:

- fase nazionale in Europa: competenze e tasse per il deposito della domanda di brevetto in Europa, competenze per l’invio della notifica secondo la Rule 161 emessa dall’Ufficio Brevetti Europeo e per la preparazione e il deposito della memoria di replica, pagamento della 3° annualità in Europa;
- fase nazionale negli Stati Uniti: competenze e spese estere per il deposito della domanda di brevetto negli Stati Uniti;
- fase nazionale in Giappone: competenze e spese estere per il deposito della domanda di brevetto in Giappone, compresi i costi di traduzione in lingua locale;
- fase nazionale in Canada: competenze e spese estere per il deposito della domanda di brevetto in Canada, pagamento della 3° annualità in Canada.

2) Requisiti minimi e inderogabili del servizio richiesto

Le caratteristiche e le prestazioni di seguito indicate sono da intendersi come requisiti minimi e inderogabili:

- il servizio dovrà prevedere il trasferimento della gestione delle pratiche brevettuali (brevetto italiano e domanda di brevetto PCT) dallo studio di consulenza in Proprietà Intellettuale che le segue attualmente allo studio che verrà incaricato del servizio;



- Il servizio dovrà prevedere le attività/competenze indicate nella seguente tabella:

Attività preliminari	
P.1	Trasferimento della gestione delle pratiche brevettuali (brevetto italiano n. 10202000005527 e domanda di brevetto PCT)
P.2	Attività Professionale per emendamenti al testo in vista del deposito delle fasi nazionali (attività facoltativa)
1. Deposito della domanda di brevetto in Europa	
1.1	Competenze dello studio per il deposito della domanda EUROPA
1.2	Competenze dello studio per l'invio della notifica secondo la Rule 161 emessa dall'Ufficio Brevetti Europeo e per la preparazione e il deposito della memoria di replica.
1.3	Competenze dello studio per il pagamento della 3° Annualità in Europa
1.4	Pagamento della tassa di deposito della domanda, tassa di designazione e tassa d'esame
1.5	Pagamento delle tasse di pagina oltre la 36°
1.6	Pagamento delle tasse per la 3° Annualità in Europa
2. Deposito della domanda di brevetto in USA	
2.1	Competenze dello studio per il deposito della domanda USA
2.2	Attività e competenze dell'agente estero
3. Deposito della domanda di brevetto in Giappone	
3.1	Competenze dello studio per il deposito della domanda in GIAPPONE
3.2	Attività e competenze dell'agente estero
4. Deposito della domanda di brevetto in Canada	
4.1	Competenze dello studio per deposito domanda in CANADA
4.2	Attività e competenze dell'agente estero
4.3	Tasse e competenze per il pagamento della 3° Annualità in Canada

- I depositi della domanda di brevetto per l'ingresso nelle fasi nazionali richieste devono essere effettuati entro il termine perentorio del **16 settembre 2022**.
- Per la formulazione del preventivo viene richiesta la compilazione della tabella in allegato 2, che contiene le voci del servizio richiesto, separando le spese per competenze da quelle relative a tasse che risultano esenti IVA limitatamente alla fase in Europa (seguendo le indicazioni della tabella). Per facilitare la formulazione del preventivo, in allegato 3 si fornisce la "Written Opinion" ricevuta da parte dell'EPO in relazione alla domanda di brevetto internazionale pubblicata in data 23.09.2021 con n. WO 2021/185723 A1 e scaricabile dal sito di ESPACENET all'indirizzo:
<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/070614480/publication/WO2021185723A1?q=WO2021185723A1>

3) Dichiarazione di possesso dei requisiti minimi e inderogabili

Unitamente al preventivo, il fornitore dovrà inviare una dichiarazione a firma dello studio di consulenza in Proprietà Intellettuale dalla quale risulti che il servizio offerto possiede i requisiti minimi e inderogabili richiesti (punto 2).

Per la dichiarazione dovrà essere utilizzato (compilandolo in ogni sua parte) il modulo allegato al presente disciplinare tecnico (allegato 1).

4) Durata del servizio

Il servizio decorre dal giorno di aggiudicazione dell'incarico e fino a conclusione delle attività richieste per il proseguimento per la gestione delle pratiche brevettuali per l'intero 2023.

5) Importo massimo di spesa

Il valore del servizio stimato da UniTrento è pari ad euro 20.000,00 per il deposito delle fasi nazionali sopraindicate al netto delle tasse per la fase nazionale in Europa.



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

ALLEGATO 1

**SERVIZIO DI INGRESSO NELLE FASI NAZIONALI IN EUROPA, STATI UNITI, GIAPPONE E CANADA DELLA
DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE N. PCT/EP2021/056461 DEPOSITATA IL 15.03.2021 DAL
TITOLO "THERAPEUTIC TREATMENT OF CHROMATINOPATHIES" DI TITOLARITÀ ESCLUSIVA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
CIG ZA637685B9.**

**DICHIARAZIONE DELLO STUDIO DI CONSULENZA IN PROPRIETÀ INTELLETTUALE RIGUARDANTE IL
POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI E INDEROGABILI.**

Lo Studio (indicare ragione sociale e sede dello studio)

dichiara che il preventivo presentato è relativo al servizio richiesto con i requisiti minimi e inderogabili elencati al punto 2 del "Disciplinare tecnico".

Luogo e data _____

In fede

(timbro e firma leggibile)

ALLEGATO 2
TABELLA DI RIFERIMENTO PER PREVENTIVO.

TABELLA DI RIFERIMENTO NELLA FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO PER L'INGRESSO NELLE FASI NAZIONALI DELLA DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE N. PCT/EP2021/056461			
Titolare della domanda di brevetto: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO Titolo della domanda: "Therapeutic treatment of chromatinopathies" Brevetto italiano concesso in data 07/04/2022 N. 102020000005527 (data di priorità: 16/03/2020) Fasi nazionali richieste: Europa, USA, Giappone, Canada			
N.	ATTIVITA' e COMPETENZE	Corrispettivo (in Euro, IVA esclusa)	Note per la compilazione
P.1	Trasferimento della gestione delle pratiche brevettuali (brevetto italiano n. 102020000005527 e domanda di brevetto PCT)		Inserire N.R. se l'attività non è richiesta o se non si prevedono costi.
P.2	Attività Professionale per emendamenti al testo in vista del deposito delle fasi nazionali		Questa spesa va inserita se si prevede una revisione generale della domanda di brevetto prima dell'ingresso nelle singole fasi nazionali. Se non si prevede questa attività iniziale inserire N.R. (non richiesta).
TOTALE P (Attività preliminari)			TOTALE A va calcolato sommando le voci n. P.1, P.2

1. DOMANDA DI BREVETTO IN EUROPA			
N.	ATTIVITA' e COMPETENZE, TASSE	Corrispettivo (in Euro, IVA esclusa)	Note per la compilazione
1.1	Competenze per il deposito della domanda EUROPA		Indicare le sole spese di deposito e non le spese che matureranno successivamente, quelle relative alla procedura di esame (ove prevista) e/o concessione.
1.2	Competenze per l'invio della notifica secondo la Rule 161 emessa dall'Ufficio Brevetti Europeo e per la preparazione e il deposito della memoria di replica.		Per quantificare questo importo fare riferimento al Rapporto di Ricerca Internazionale ricevuto.
1.3	Competenze per il pagamento della 3° Annualità in Europa		Questa spesa va inserita perché prevista nel 2023
TOTALE 1.A (Attività e competenze per deposito domanda in EUROPA e per attività previste nel 2023)			Il TOTALE 1 va calcolato sommando le voci n. 1.1, 1.2, 1.3
1.4	Tassa di deposito della domanda, tassa di designazione e tassa d'esame		Prevedere la riduzione tasse per Ente ricerca/Università
1.5	Tasse di pagina oltre la 36°		Calcolare l'importo in base ad una stima del numero totale di pagine che saranno depositate.
1.6	Tasse per il pagamento della 3° Annualità in Europa		Questa spesa va inserita perché prevista nel 2023
TOTALE 1.B (Tasse per deposito domanda in EUROPA + Tassa per 3° annualità EUROPA)			Il TOTALE 1 va calcolato sommando le voci n. 1.4, 1.5, 1.6

2. DOMANDA DI BREVETTO IN USA			
N.	ATTIVITA' e COMPETENZE, TASSE	Corrispettivo (in Euro, IVA esclusa)	Note per la compilazione
2.1	Competenze dello Studio per il deposito della domanda USA		Indicare le sole spese di deposito e non le spese che matureranno successivamente, quelle relative alla procedura di esame (ove prevista) e/o concessione.
2.2	SPESE ESTERE		Prevedere la riduzione tasse per Ente Non-Profit /Università
TOTALE 2 (Deposito domanda in USA)			Il TOTALE 2 va calcolato sommando le voci n. 2.1, 2.2



3. DOMANDA DI BREVETTO IN GIAPPONE			
N.	ATTIVITA' e COMPETENZE, TASSE	Corrispettivo (in Euro, IVA esclusa)	Note per la compilazione
3.1	Competenze dello Studio per il deposito della domanda in GIAPPONE		Indicare le sole spese di deposito e non le spese che matureranno successivamente, quelle relative alla procedura di esame (ove prevista) e/o concessione. Gli importi devono comprendere invece il differimento e monitoraggio della scadenza della richiesta di esame e i costi di traduzione in lingua locale.
3.2	SPESE ESTERE		
	TOTALE 3 (Deposito domanda in GIAPPONE)		Il TOTALE 3 va calcolato sommando le voci 3.1, 3.2
4. DOMANDA DI BREVETTO IN CANADA			
N.	ATTIVITA' e COMPETENZE, TASSE	Corrispettivo (in Euro, IVA esclusa)	Note per la compilazione
4.1	Competenze dello Studio per deposito domanda in CANADA		Indicare le sole spese di deposito e non le spese che matureranno successivamente, quelle relative alla procedura di esame (ove prevista) e/o concessione. Gli importi devono comprendere invece il differimento e monitoraggio della scadenza della richiesta di esame.
4.2	SPESE ESTERE		
4.3	Tasse e competenze per il pagamento della 3° Annualità in Canada		Questa spesa va inserita perché prevista nel 2023
	TOTALE 4 (Deposito domanda in CANADA)		Il TOTALE 4 va calcolato sommando le voci 4.1, 4.2, 4.3
	TOTALE per TASSE (esente IVA)		Il TOTALE per TASSE (esente IVA) va calcolato inserendo esclusivamente il TOTALE 1.B
	TOTALE del SERVIZIO (IVA esclusa)		Il TOTALE del SERVIZIO (IVA esclusa) va calcolato sommando TOTALE P, TOTALE 1.A, TOTALE 2, TOTALE 3, TOTALE 4

ALLEGATO 3

“WRITTEN OPINION” RELATIVA ALLA DOMANDA DI BREVETTO PCT PUBBLICATA N. WO 2021/185723 A1

(si vedano pagine seguenti)

PATENT COOPERATION TREATY

From the
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

PCT

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY
(PCT Rule 43bis.1)**

To:

see form PCT/ISA/220

Date of mailing
(day/month/year) see form PCT/ISA/210 (second sheet)

Applicant's or agent's file reference
see form PCT/ISA/220

FOR FURTHER ACTION
See paragraph 2 below

International application No.
PCT/EP2021/056461

International filing date (day/month/year)
15.03.2021

Priority date (day/month/year)
16.03.2020

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC
INV. A61P25/00 A61K45/00 A61K31/41 A61K31/497

Applicant
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- Box No. I Basis of the opinion
- Box No. II Priority
- Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- Box No. IV Lack of unity of invention
- Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step and industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- Box No. VI Certain documents cited
- Box No. VII Certain defects in the international application
- Box No. VIII Certain observations on the international application

2. FURTHER ACTION

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will usually be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1 bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA:



European Patent Office
D-80298 Munich
Tel. +49 89 2399 - 0
Fax: +49 89 2399 - 4465


Date of completion of this opinion

see form PCT/ISA/210

Authorized Officer

Cattell, James

Telephone No. +49 89 2399-0



Box No. I Basis of the opinion

1. With regard to the **language**, this opinion has been established on the basis of:
 - the international application in the language in which it was filed.
 - a translation of the international application into , which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1 (b)).
2. This opinion has been established taking into account the **rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rule 43bis.1(a))
3. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, this opinion has been established on the basis of a sequence listing:
 - a. forming part of the international application as filed:
 - in the form of an Annex C/ST.25 text file.
 - on paper or in the form of an image file.
 - b. furnished together with the international application under PCT Rule 13ter.1(a) for the purposes of international search only in the form of an Annex C/ST.25 text file.
 - c. furnished subsequent to the international filing date for the purposes of international search only:
 - in the form of an Annex C/ST.25 text file (Rule 13ter.1(a)).
 - on paper or in the form of an image file (Rule 13ter.1(b) and Administrative Instructions, Section 713).
4. In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that forming part of the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
5. Additional comments:

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Yes: Claims	<u>1-6</u>
	No: Claims	
Inventive step (IS)	Yes: Claims	<u>1-6</u>
	No: Claims	
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims	<u>1-6</u>
	No: Claims	

2. Citations and explanations

see separate sheet

Item V.

1).

The cited prior art discloses Ataxia telangiectasia Rad3 related inhibitors and checkpoint kinase 1 inhibitors for the treatment of cancer.

Their use in the treatment of chromatinopathy is not disclosed (Art 33(2) PCT).

2).

From the known use of the agents their use in chromatinopathy would not have been obvious. Such a use has been demonstrated in the application, in particular on page 62 and Figs 13h and 14k.

The claims therefore meet the requirements of and inventive step under Article 33(3) PCT.