



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi istituzionali
Servizi alla Ricerca e Terza missione
Ufficio Partecipate, Partnership e Progetti strategici

Oggetto: Pagamento di competenze residue in seguito all'abbandono della domanda di brevetto europeo n. 16187706.3 "Metodo di rilevazione sperimentale del modulo elastico di oggetti, campioni, o semilavorati in materiale vario" (inventore: prof. Caniato). Servizio al di sotto della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Decreto di indizione della procedura ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36 del D.Lgs. 50/2016. C.I.G. n. ZA832B8AA5

IL COORDINATORE DELL'AREA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

- VISTO il D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale" recante norme in materia di tutela della proprietà intellettuale;
- VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con il D.R. n. 261 del 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 4 aprile 2012, e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 904 del 30 luglio 2013 ed in particolare, per quanto applicabile il Titolo IV;
- RICHIAMATO il D.D.G. n. 685/2020 del 23/12/2020 relativo alla revisione dell'assetto organizzativo degli uffici dell'Amministrazione centrale;
- RICHIAMATO il D.D.G. n. 686/2020 del 23/12/2020 relativo al conferimento degli incarichi di responsabilità al personale tecnico amministrativo per l'anno 2021;
- RICHIAMATA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 437/2020, prot. 146866/2020 del 17 dicembre 2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2021 e il Budget economico e degli investimenti triennale 2021 - 2023;
- RICHIAMATA la delibera del Consiglio di amministrazione del 27/03/2015 che ha autorizzato il deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia sulla tecnologia in oggetto dal titolo provvisorio "Sensore per la determinazione di difetti in prodotti industriali mediante tecnica non distruttiva" (inventore prof. Caniato);
- CONSIDERATO che in data 07/09/2016 è stata depositata l'estensione della suddetta domanda di brevetto in Europa, con n. 16187706.3;
- PRESO ATTO che, a seguito del deposito della domanda di brevetto europeo, sono pervenute osservazioni da parte dell'esaminatore a cui è stato risposto nel dicembre 2020 tramite lo studio GLP che si occupava della pratica;
- CONSIDERATO che, a seguito della replica all'esaminatore del dicembre 2020, il 07 giugno 2021 GLP ha inviato una nota con una seconda Azione Ufficiale in cui l'esaminatore ripropone le stesse osservazioni, ritenendo il metodo come definito all'attuale rivendicazione 1 ancora privo di novità;
- ACQUISITO il preventivo da parte dello studio GLP di data 06/07/2021 per un importo pari a € 2.300,00 (IVA esclusa) per l'attività di replica alla Seconda Azione ufficiale dell'esaminatore, nonché il preventivo di Zanoli & Giavarini di data 21/05/2021 per il mantenimento della domanda di brevetto per un importo pari a € 1.240,00 (IVA esclusa);

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Tatiana Bertolotti

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 – 3821
ilo@amm.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi istituzionali
Servizi alla Ricerca e Terza missione
Ufficio Partecipate, Partnership e Progetti strategici

CONSIDERATO che la spesa di mantenimento del brevetto nonché di una seconda risposta all'esaminatore risulta onerosa e che, decorsi cinque anni dalla data di deposito del brevetto europeo, non si ravvisano opportunità di valorizzazione del brevetto stesso;

SENTITO l'inventore, prof. Marco Caniato, ed acquisito via mail il consenso all'abbandono della domanda di brevetto europeo;

RITENUTO alla luce delle sopra esposte motivazioni di abbandonare pertanto la domanda di brevetto europeo;

CONSIDERATO che in seguito all'abbandono del brevetto si rende comunque necessario provvedere al rimborso delle spese sostenute dallo studio GLP per le attività effettuate, che comprendono l'invio della seconda Azione Ufficiale emessa dall'Ufficio Brevetti Europeo con commenti in merito, la videoconferenza con l'Ing. Fabro per discutere su una possibile risposta all'esaminatore, unitamente alla corrispondenza intercorsa circa la decisione di abbandonare definitivamente la domanda di brevetto e l'attività di chiusura della pratica;

VISTI gli articoli 32, comma 2 e 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'articolo 4 del D.L. n. 126 del 29.10.2019, convertito in Legge n. 159 del 20.12.2019, con il quale è stato previsto che per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca nelle università statali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 co. 450 e 452 della L. 27.12.2006 n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica;

VISTO che, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 1 co 583 della Legge n. 160 del 27.12.2019, è stato verificato che non sussistono accordi quadro in CONSIP S.p.A. per l'approvvigionamento del servizio da affidare;

ACQUISITO il preventivo della società GLP, prot. n. 108155 del 03/08/2021, dal quale risulta una spesa per i servizi offerti di € 850,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che l'operatore di cui sopra risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATA la disponibilità sul budget 2021- UO 000182, UA.A.AMM.SIST.13.24.16 – BREVETTI, voce COAN A.S.10.800.070.335 - Costi per Brevetti;

CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

PREMESSO che il dott. Giovanni Cristiano Piani, Responsabile del Settore Servizi alla Ricerca e Terza missione, risulta in possesso della necessaria professionalità in materia, desumibile dal curriculum professionale e culturale, per la nomina a RUP della procedura in questione, come da decreto n. 910/2019 del 24/7/2019;

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato tramite corrispondenza commerciale;

DECRETA

art. 1 – di nominare RUP il dott. Giovanni Cristiano Piani;

art. 2 – di approvare l'affidamento del servizio alla società GLP per l'importo di Euro 850,00 (IVA 22% esclusa) gravante sui fondi indicati e con le motivazioni di cui nelle premesse;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Tatiana Bertolotti

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 – 3821
ilo@amm.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi istituzionali
Servizi alla Ricerca e Terza missione
Ufficio Partecipate, Partnership e Progetti strategici

- art. 3 – di far gravare, per le finalità sopra riportate, l'importo di € 1.037,00 (€ 850,000 + IVA 22% € 187,00) sul budget 2021, UO 000182, UA.A.AMM.SIST.13.24.16 – BREVETTI, voce COAN A.S.10.800.070.335 - Costi per Brevetti;
- art. 4 – di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016;
- art. 5 – di incaricare il Settore Servizi alla Ricerca e Terza missione dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali.

Il Coordinatore
dell'Area dei Servizi istituzionali *ad interim*
f.to Dott.ssa Sabrina Luccarini

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Tatiana Bertolotti

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 – 3821
ilo@amm.units.it