



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

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

Oggetto: Affidamento del servizio di nazionalizzazione in Europa e USA della domanda di Brevetto PCT Nr. PTC/IB2020/060638 “Photopolymerizable antibacterial monomer” (inventori prof.ssa Cadenaro Milena, prof.ssa Marsich Eleonora, prof. Turco Gianluca, dott.ssa Fanfoni Lidia)
C.I.G. n. ZE6364C1E9

IL DIRETTORE 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 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- VISTA la legge del 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, e, in particolare l'art. 51;
- VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4: “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici concessioni (art. 36, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)” pubblicata in G.U. n. 274 del 23 novembre 2016;
- 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;
- RICHIAMATI i D.D.G. n. 741/2021 del 23/12/2021 e n. 747/2021 del 23/12/2021 relativi rispettivamente al conferimento degli incarichi di responsabilità dirigenziale e degli incarichi di posizione organizzativa e di funzione professionale per l'anno 2022;
- RICHIAMATA la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2021, con cui è stato approvato il bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2022 e il Budget economico e degli investimenti triennale 2022 - 2024;
- Premesso che l'Università di Trieste è titolare del brevetto “Monomero fotopolimerizzabile antibatterico”, inventori prof.ssa Cadenaro Milena, prof.ssa Marsich Eleonora, prof. Turco Gianluca, dott.ssa Fanfoni Lidia del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2019, che ha autorizzato il deposito di una domanda di brevetto in Italia in co-titolarità con l'Università di Bologna a tutela di tale tecnologia;

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

- Premesso che in base all'accordo di comunione firmato con l'Università di Bologna, all'Università degli Studi di Trieste è riconosciuta la funzione di patent manager, che comprende la scelta dell'agente brevettuale, l'affidamento dell'incarico e il pagamento della relativa fattura, richiedendo poi il rimborso della quota del 20% a carico dell'Università di Bologna;
- Richiamata la determina dirigenziale Rep. n. 760/2020 del 4/12/2020 con cui è stata autorizzata l'estensione PCT del brevetto "Monomero fotopolimerizzabile antibatterico", prevedendo l'affidamento del servizio alla società Notarbartolo & Gervasi SpA;
- RITENUTO OPPORTUNO, a seguito della domanda di estensione n. PTC/IB2020/060638, richiedere il deposito del brevetto in Europa e USA, in accordo con gli inventori e l'Università degli Studi di Bologna;
- CONSIDERATO che la fase di estensione rappresenta la prosecuzione di un iter di tutela della proprietà intellettuale basato su una strategia brevettuale concertata tra inventori, titolare e mandatario e fondata su un rapporto fiduciario non solo tecnico-specialistico, ma soprattutto di natura intellettuale e confidenziale;
- CONSIDERATO che pur nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si è ritenuto di riaffidare al contraente uscente in ragione dell'affidabilità dell'operatore economico, del rapporto fiduciario già instaurato e delle esigenze di riservatezza connesse alla tematica brevettuale, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato nelle precedenti fasi di tutela del servizio di deposito, in merito all'esecuzione a regola d'arte e alla qualità della prestazione, nel rispetto delle stringenti tempistiche brevettuali;
- 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 Notarbartolo & Gervasi del 5/5/2022, dal quale risulta una spesa per l'affidamento del servizio di preparazione e deposito on line della fase regionale in Europa, pagamento della tassa di deposito, deposito della richiesta d'esame e pagamento della tassa d'esame, pagamento della tassa di designazione con copertura di tutti gli stati pari a € 4.312,50 (IVA e bollo esclusi);
- ACQUISITO il successivo preventivo della società Notarbartolo & Gervasi, prot. 56521 del 28/4/2022, dal quale risulta una spesa per l'affidamento del servizio di preparazione e deposito on line della fase regionale in Europa, pagamento della tassa di deposito, deposito della richiesta d'esame e pagamento della tassa d'esame, pagamento della tassa di designazione con copertura di tutti gli stati pari a € 4.100,00 (IVA e bollo esclusi);
- 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 2022- UO 000182, UA.A.AMM.SIST.13.24.16 – BREVETTI, voce COAN A.S.10.800.070.335 - Costi per Brevetti;

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

www.units.it – ateneo@pec.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 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 autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'acquisto per l'importo di € 8.412,50 (IVA e bolli esclusi) mediante affidamento diretto alla società Notarbartolo & Gervasi del servizio di nazionalizzazione in Europa e USA della domanda di Brevetto Nr. PTC/IB2020/060638 "Photopolymerizable antibacterial monomer" (inventori prof.ssa Cadenaro Milena, prof.ssa Marsich Eleonora, prof. Turco Gianluca, dott.ssa Fanfoni Lidia);
- art. 3 - di far gravare, per le finalità sopra riportate, l'importo di €°9.622,50 (deposito Europa: competenze € 1.400,00 + IVA 22% € 308,00 + tasse € 2.128,50 + ulteriori tasse di esame € 784,00 + deposito USA small entity: importo deposito forfettario € 4.100,00 + IVA 22% € 902,00) sul budget 2022, 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.

f.to Il Direttore
dell'Area dei Servizi istituzionali ad interim
Dott.ssa Luciana Rozzini

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