



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Istituzionali
Settore Servizi alla Ricerca e Terza missione
Ufficio Partecipate, Partnership e Progetti strategici

Oggetto: Nazionalizzazioni della domanda di brevetto PCT n. PCT/EP2021/062424 "EMID2 protein as anti-cancer treatment" (inventori: prof.ssa Zacchigna, dott. Giacca e Cappelletto) in contitolarità con ICGEB. 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.
CIG n. Z9D38E7A17

IL DIRIGENTE 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;
- RICHIAMATO il D.D.G n. Rep 690/2022 prot. n.147561 del 19 ottobre 2022, con il quale è stato conferito al dott. Enrico Sartor, Dirigente di II fascia a tempo indeterminato, l'incarico di Direttore dell'Area dei Servizi Istituzionali;
- RICHIAMATO il decreto del Rettore Rep. n. 334/2020 Prot n. 52428 del 11/05/2020 con cui si approva il deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale in Europa

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Istituzionali
Settore Servizi alla Ricerca e Terza missione
Ufficio Partecipate, Partnership e Progetti strategici

sulla tecnologia in oggetto dal titolo provvisorio "EMID2 protein as anti-cancer treatment" in contitolarità con ICGEB;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 228/2020, prot. n. 75179/2020 del 26/06/2020 che ha ratificato il Decreto Rettorale n° 334/2020 del 11/05/2020 protocollo n° 52428 "Domanda di brevetto per invenzione industriale in Europa in cotitolarità con ICGEB dal titolo provvisorio "EMID2 protein as anti-cancer treatment" (inventori: prof.ssa Zacchigna, dott.ssa Ambra Cappelletto, prof. Mauro Giacca)";

CONSIDERATO che la titolarità dell'invenzione è di proprietà dell'Università di Trieste per il 20% e di ICGEB per l'80% e che a tal fine è stato firmato un accordo di comunione del brevetto in cui si stabilisce che ICGEB riveste il ruolo di Patent Manager;

CONSIDERATO che l'11/05/2021 è stata depositata una domanda di brevetto internazionale PCT in accordo con ICGEB e gli inventori;

CONSIDERATO che in vista della scadenza della domanda di brevetto PCT è necessario decidere la strategia brevettuale di estensione nei vari paesi esteri e che ICGEB, quale capofila, sentite le motivazioni degli inventori, propone di estendere la domanda di brevetto in Europa, USA, Canada e Cina sulla base di ricerche di mercato effettuate da ICGEB;

RITENUTO quindi opportuno estendere la domanda di brevetto PCT n. PCT/EP2021/062424 in Europa, USA, Canada e Cina;

CONSIDERATO che ICGEB in qualità di Capofila, ha affidato a De Simone & Partners, la quale si era occupata del primo deposito in Europa e del PCT poi, l'incarico per le estensioni e che pertanto l'Università di Trieste dovrà affidare il servizio alla stessa Società, in quanto partner detentore di una quota inferiore di possesso;

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 di De Simone & Partners, prot. n. 157652 del 21/11/2022, e la successiva fattura proforma prot. n. 162412 del 02/12/2022 dalla quale risulta per la quota dell'Università degli Studi di Trieste, una spesa per l'affidamento del servizio di estensione in argomento di € 2.933,72 (IVA, tasse e bolli 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 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);

CONSIDERATO che il R.U.P. del procedimento è il dott. Giovanni Cristiano Piani, Responsabile del Settore Servizi alla Ricerca e Terza Missione;

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato tramite corrispondenza commerciale;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Tatiana Bertolotti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Istituzionali
Settore Servizi alla Ricerca e Terza missione
Ufficio Partecipate, Partnership e Progetti strategici

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 € 2.933,72 (IVA, tasse e bolli esclusi) mediante affidamento diretto a De Simone & Partners del servizio di estensione della domanda di brevetto internazionale PCT/EP2021/062424;
- art. 3 – di far gravare, per le finalità sopra riportate, l'importo di € 3.485,48 (servizio e tasse in USA, Canada, Cina ed Europa € 2.508,02 + IVA € 551,76 + 425,70 anticipazione tasse deposito in Europa esenti IVA) 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.

f.to Il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali
dott. Enrico Sartor

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Tatiana Bertolotti