



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

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

Oggetto: Estensione della domanda di brevetto PCT n. PCT/IB2021/054484 “Composizione farmaceutica per l’inibizione chimica di tgs1 come trattamento terapeutico per le telomeropatie” (inventori: prof. Schoefner, prof. Cacchione e prof. Raffa) in contitolarità con La Sapienza.
 CIG n. Z0E399D4E0

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;
- RICHIAMATA la delibera del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2023 e il Budget economico e degli investimenti triennale 2023 - 2025;
- RICHIAMATO il D.D.G Prot. n. 171032 del 23/12/2022 n. 870/2022 “conferimento degli incarichi dirigenziali per l’anno 2023”, con il quale è stato conferito al dott. Enrico Sartor, dirigente di II fascia a tempo indeterminato, l’incarico dirigenziale di Direttore dell’Area Servizi istituzionali;
- RICHIAMATO il D.D.G prot. n. 171274 del 23/12/2022 n. 876/2022 “Sistema degli incarichi di Ateneo – conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e di funzione professionale per l’anno 2023”, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Tatiana Bertolotti l’incarico di responsabile del Settore Servizi alla Ricerca e Terza Missione;
- RICHIAMATA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35/2020, prot. n. 16073/2020 del 31/01/2020 che ha autorizzato il deposito di una domanda di brevetto italiano per

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

invenzione industriale sulla tecnologia in oggetto dal titolo provvisorio "Validazione dell'impiego dell'inibizione chimica di TGS1 come trattamento terapeutico per le telomeropatie", inventori: prof. Schoeftner per l'Università degli studi di Trieste e i proff. Cacchione e Raffa per La Sapienza;

CONSIDERATO che la titolarità dell'invenzione è di proprietà dell'Università di Trieste per il 25% e dell'Università La Sapienza per il 75% e che a tal fine è stato concordato un accordo di comunione del brevetto in cui si stabilisce che l'Università La Sapienza riveste il ruolo di Patent Manager;

CONSIDERATO che La Sapienza e l'Università degli Studi di Trieste sono titolari della domanda di brevetto in Italia n. 10202000012577 "Composizione farmaceutica per l'inibizione chimica di tgs1 come trattamento terapeutico per le telomeropatie";

CONSIDERATO che il 24/05/2021 è stata depositata una domanda di brevetto internazionale PCT in accordo con La Sapienza 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 La Sapienza, quale capofila e sentite le motivazioni degli inventori, propone di estendere la domanda di brevetto in Europa, USA, Canada e Cina sulla base della presenza, nelle suddette aree geografiche, di potenziali soggetti competitori nel merito della ricerca scientifica finalizzata all'identificazione e alla messa a punto di nuovi farmaci per il trattamento di telomeropatie e in particolare dotati delle competenze specifiche necessarie per condurre esperimenti mirati al test e sviluppo di inibitori di TGS1, allo scopo di modulare la lunghezza dei telomeri e loro potenziali applicazioni cliniche. Sono, inoltre, attualmente in corso accordi con la ditta Med Green Spa, che ha inviato una manifestazione di interesse circa l'intenzione di seguire gli sviluppi della ricerca in merito all'invenzione in oggetto, valutando la possibilità di includere l'invenzione nel proprio incubatore e offrendo una collaborazione attiva per supportare le sperimentazioni condotte nei laboratori degli inventori siti presso la Sapienza, finalizzate a testare l'uso di inibitori di TGS1 per il trattamento di malattie genetiche causate da difetti nei telomeri, con tempi e modalità che verranno definiti successivamente;

RITENUTO quindi opportuno estendere la domanda di brevetto PCT n. PCT/IB2021/054484 in Europa, USA, Canada e Cina;

CONSIDERATO che l'Università La Sapienza di Roma in qualità di Capofila, ha affidato alla Società Italiana Brevetti Spa, la quale si era occupata del primo deposito in Italia e del PCT poi, l'incarico per l'estensione e che pertanto l'Università di Trieste dovrà affidare il servizio alla stesa 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 e trasferimento tecnologico 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;

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**

- ACQUISITO il preventivo della società Società Italiana Brevetti Spa, prot. 137230 del 30/09/2022 e la successiva nota prot. n. 171099 del 23/12/2022 dalla quale risulta una spesa per l'affidamento del servizio di estensione in argomento di € 13.005,50 (IVA, tasse e bolli esclusi);
- RICHIAMATO l'accordo di contitolarità con La Sapienza firmato in data 19/02/2020 con il quale si conviene che ogni Parte risponderà degli impegni di spesa esclusivamente in ragione della propria quota di titolarità direttamente allo studio brevettuale e che quindi la quota per UNITS ammonta a € 3.767,10 (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 2023 - 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 la dott.ssa Tatiana Bertolotti, 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;
- CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato tramite corrispondenza commerciale;

DECRETA

- art. 1 – di nominare RUP la dott.ssa Tatiana Bertolotti;
- art. 2 – di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'acquisto per l'importo di € 3.767,10 (IVA, tasse e bolli esclusi) mediante affidamento diretto alla Società Italiana Brevetti Spa del servizio di estensione della domanda di brevetto italiano n. 10202000012577 "Composizione farmaceutica per l'inibizione chimica di tgs1 come trattamento terapeutico per le telomeropatie" - inventori: prof. Schoeftner per l'Università degli studi di Trieste e i proff. Cacchione e Raffa per La Sapienza;
- art. 3 – di far gravare, per le finalità sopra riportate, l'importo di € 3.849,60 (prestazioni e spese estere € 2.344,25 + IVA su prestazioni e spese estere € 515,73 + prestazioni deposito brevetto 375,00 + IVA € 82,50 + tasse 532,12) sul budget 2023, 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