



Disposizione n. 1902/2024
Prot. 70056 del 19.4.2024

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge 240/2010;
- VISTA** la legge 24.7.2023, n. 102 recante Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo emanato con il D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 261 in data 08.11.2012, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la D.D. n. 1435 del 28.03.2013 (D.D. Deleghe), con particolare riguardo all'art. 2.1, che prevede che "Ai Direttori di Area, nell'ambito del budget assegnato ai sensi del precedente art. 1, spetta la gestione, finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione formale definitiva di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa nonché di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo ai medesimi già assegnate dal Direttore Generale";
- VISTA** la D.D. n. 1055 del 01.03.2023 con la quale è stato approvato il documento di definizione dell'organigramma dell'Amministrazione Centrale;
- VISTA** la D.D. n. 1621 del 31.03.2023 con la quale è stata assegnata all'Area Terza Missione e Trasferimento Tecnologico per assumere l'incarico di Dirigente dell'Area stessa a decorrere dal 1.4 e fino al 31.12.2023;
- VISTA** la D.D. n. 1623 del 31.03.2023 con la quale, tra l'altro, si è provveduto ad assegnare il personale alla predetta Area, con il conferimento o la conferma degli incarichi di posizione organizzativa e/o di funzione specialistica;
- VISTO** il "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità", emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.R. n.199 del 16.01.2019, con il quale è stato emanato il "Regolamento Brevetti" dell'Università La Sapienza, approvato con Delibera n. 470 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2018;
- VISTA** la D.D. n. 172 del 13.1.2024, con la quale è stato attribuito il budget ai Direttori di Area, relativamente all'esercizio contabile 2024;
- VISTA** la DDA rep. n. 440/2024, con la quale la Dott.ssa Paola Ciaccia è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento delle procedure di acquisto dei servizi funzionali allo svolgimento delle attività in



carico del Settore Brevetti e Licensing, per l'anno 2024 e nei limiti di importo pari a € 140.000,00;

- VISTO** il D.R. Rep. n. 1512/2021 con il quale è stato autorizzato il deposito in Europa della domanda n. 21173009.8 dal titolo "Novel quinoline derivatives and uses thereof", inv. R. Silvestri et al., a titolarità congiunta Sapienza 50% e IEO 50%, poi abbandonata, a cura della Società Bird&Bird individuata come mandatario dal titolare di maggioranza e, in virtù del principio di indivisibilità del brevetto, scelta condivisa ed autorizzata con D.D.A. n. 2282/2022;
- VISTO** il D.R. Rep. n. 1549/2022 con il quale è stata autorizzata l'estensione internazionale della domanda europea n. PCT/IB2022/054279, rimodulando le quote di titolarità rispettivamente al 45% per Sapienza e IEO, e al 10% per l'Università di Trento;
- CONSIDERATO** che questa Amministrazione, per garantire la tutela delle invenzioni inserite nel proprio portafoglio brevettuale, ha l'obbligo di ottemperare alle scadenze entro i termini indifferibili dettati dalle leggi in materia brevettuale, pena la decadenza delle privative;
- CONSIDERATO** che, al fine di garantire la prosecuzione dell'iter brevettuale finalizzato alla concessione del titolo in argomento in territorio estero, occorre procedere alla nazionalizzazione del brevetto PCT;
- VISTO** il parere positivo espresso dalla Commissione Tecnica Brevetti nella riunione del 13.10.2023, a favore del deposito del brevetto PCT/IB2022/054279 in Europa (inclusa procedura OPT OUT) e Stati Uniti in accordo con la decisione in tal senso anche degli altri enti titolari;
- VISTO** il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.Lgs. 31.3.2023 n. 36 ed entrato in vigore a decorrere dall'1.7.2023;
- VISTE** le Linee Guida per l'utilizzo del Codice dei Contratti di cui sopra, emanate con circolari interne prot. 60790 del 3.7.2023 e prot. 38117 del 6.3.2024;
- CONSIDERATO** che la Bird&Bird Srl gestisce le attività tecnico-legali inerenti l'iter brevettuale finalizzato alla concessione del brevetto in argomento presso i competenti Uffici nazionali ed internazionali, tramite mandato speciale di rappresentanza da parte del rappresentante legale della Sapienza, Magnifica Rettrice pro-tempore;
- VISTO** l'articolo 4 del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito in Legge 20.12.2019, n. 108 del 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. 449, 450 e 452 della Legge 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 27.12.2019, n. 160, è stato verificato che non sussistono accordi quadro in CONSIP SpA per l'approvvigionamento del servizio da affidare e che il servizio non è presente nel sistema dinamico di acquisizione di CONSIP SpA;
- CONSIDERATO** che il sopracitato RUP - in deroga al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 co. 4 del suddetto Codice, stante la peculiarità della materia brevettuale che presenta caratteristiche analoghe al patrocinio legale ed è basata su un flusso continuo di azioni non differibili volte alla tutela del titolo brevettuale pena la decadenza dello stesso, nonché la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa a garanzia degli investimenti in ambito di PI dell'ateneo basata sul controllo da parte della Società brevettuale per conto dell'Università della validità dei titoli nei Paesi di deposito e considerata, infine, la soddisfazione del servizio reso in precedenza dalla stessa Società - ritiene necessario affidare alla Società Bird&Bird il servizio di deposito delle fasi nazionali in Europa e Stati Uniti come deciso anche dagli altri contitolari;
- VISTO** il preventivo inviato il 22.01.2024 dalla Società Bird&Bird dal quale si rileva che la spesa per i depositi di cui sopra per la quota Sapienza, risulta essere di € **2.,637,66 (IVA tasse e bolli esclusi)**;
- CONSIDERATO** che il RUP, con nota del 11.4.2024 nel ritenere l'importo congruo e competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato, ha verificato, ai sensi dell'art. 52 del nuovo Codice Appalti sopra citato, la dichiarazione presentata dall'operatore economico individuato circa il possesso dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di idoneità professionale, secondo le modalità declinate nelle linee guida sopracitate;
- ACCERTATA** la disponibilità del budget sul conto di bilancio A.C.03.02.010.020 "Deposito e mantenimento brevetti" – Esercizio 2024 – UA.S.001.DRD.ARTEM.UVT;
- CONSIDERATO** che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, (tracciabilità dei flussi finanziari)

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b) del D. Lgs. 31.3.2023, n. 36:

- di autorizzare l'affidamento diretto del servizio di deposito delle fasi nazionali in Europa (incluso OPT OUT) e Stati Uniti della domanda PCT/IB2022/054279 alla Società Bird&Bird per l'importo, in proporzione alla quota di titolarità di Sapienza del 45% di € 3.682,96 comprensivo di tasse ed onorari, esclusa IVA;



- di autorizzare, a tal fine, l'accantonamento di budget di **€ 4.263,25** (imponibile € 2.637,66 + IVA € 580,29 + € 1045,30 esclusi) da imputare al conto di bilancio A.C.03.02.010.020 "Deposito e mantenimento brevetti" – Esercizio 2024 - UA.S.001.DRD.ARTEM.UVT - COFOG MP.M1.P.0.4.8

La copertura economica della spesa è attestata dal prospetto predisposto da ARCOFIG, allegato parte integrante al presente provvedimento.

DR/PC/gn

F.to IL DIRETTORE