

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 279 del 31/03/2021

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 76/2020 e dell'art. 63 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alle Società Barzanò&Zanardo (B&Z) ed alla Società Italiana Brevetti (SIB) i servizi connessi alla tutela brevetti dell' Istituito Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e dell' Istituito Dermatologico San Gallicano (ISG). Fondo Ricerca Corrente IRE 2021 - Responsabile Prof. Gennaro Ciliberto - CUP H59C20000310001. Fondo Ricerca Corrente ISG 2021 - Responsabile Prof. Aldo Morrone - CUP H59C20000380001.

Esercizi/o 2021 - Conto 502020198 Centri/o di costo 1101030/1102030

- **Importo presente Atto: € 37.000,00**
- **Importo esercizio corrente: € 37.000,00**

Budget

- **Assegnato: € Vedi dettaglio interno**
- **Utilizzato: € Vedi dettaglio interno**
- **Residuo: € Vedi dettaglio interno**

Autorizzazione n°: 2021/118242.1082

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-290-2021

L'estensore

Emanuela Miceli

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- N1 Allegato (Protocollo 3860)

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo 10 Febbraio 2005, n.30“Codice di Proprietà Industriale”;
- Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione IFO n. 153 del 19.02.2019, ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato ed integrato con delibera n. 1254 del 02.12.2020;
- Vista la deliberazione n. 358 dell’8 maggio 2019 di approvazione del Regolamento Aziendale in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture ritenuti infungibili;
- Tenuto presente che con deliberazione n. 358 dell’8/05/2019, è stato adottato il regolamento aziendale in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture ritenuti infungibili, con la quale l’art. 8 dispone che le procedure indicate nella delibera in parola non si applicano agli acquisti destinati alla ricerca scientifica. Nel caso specifico, il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca, riconosciuti dalla Commissione Brevetti alle invenzioni oggetto di tutela;
- con nota folium n. 15517 del 14.12.2020, il Direttore Scientifico IRE, munita di Nulla Osta del Direttore Generale IFO, è stato autorizzato l'appostamento della RC 2021 IRE, medesimo importo RC 2020 IRE definitiva, comunicata con WF 2020012075 del 01.12.2020;
- con nota folium 14455 del 02.11.2020, munita di Nulla Osta del Direttore Generale IFO, è stato autorizzato l'appostamento della RC ISG 2021, in attesa della comunicazione definitiva da parte del Ministero della Salute;

Premesso

che con deliberazione IFO n. 725 del 02.08.2016 è stato approvato il “Regolamento in materia di Proprietà Industriale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri” e nominata la Commissione Brevetti degli IFO;

che il brevetto è un titolo giuridico, in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo, *erga omnes*, di sfruttamento dell’invenzione, in un territorio e un periodo di tempo ben determinato e che consente di impedire agli altri, di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione senza autorizzazione;

che l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale prevede una disciplina speciale delle invenzioni delle Università ed Enti pubblici di ricerca, dove il ricercatore che realizzi un’invenzione nell’ambito del rapporto di impiego con un ente pubblico di Ricerca o con un’Università è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore;

che le società di servizi brevettuali Società Italiana Brevetti (S.I.B.) e Barzanò&Zanardo (B&Z) svolgono prestazioni agli IFO, con attività connesse ai processi di domanda di deposito brevettuale, estensione e mantenimento nazionale e internazionale del processo di *patenting*, verifiche dei diritti di sfruttamento e grado di commerciabilità della privativa, dando così vita a differenti forme di tutela nazionale, comunitaria ed internazionale a seconda delle varie tipologie di trovato;

che con nota protocollo n.2860 del 22.03.2021 a firma congiunta, che allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, i Direttori Scientifici dell’Istituto Regina Elena e San Galliano hanno approvato la spesa presunta per i servizi brevettuali, da far gravare sulla Ricerca Corrente 2021, come di seguito specificato:

- Ricerca Corrente IRE € 31.000,00 (Iva Inclusa);
- Ricerca Corrente ISG € 6.000,00 (Iva Inclusa);

Considerato

che, la Società Italiana Brevetti (S.I.B) e la Società Barzanò&Zanardo (B&Z), quali fornitori qualificati sul territorio nazionale, selezionati e monitorati tramite indagine di mercato, svolgono i servizi sopra descritti per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e l’Istituto Dermatologico San Galliano (ISG) da oltre 25 anni, curando le procedure di *patenting* e di estensione del portafoglio brevettuale ed i rapporti con i vari consulenti mandatarî nei vari Uffici preposti;

- affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell'art. 63 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, alle Società Barzanò&Zanardo (B&Z) ed alla Società Italiana Brevetti (SIB) i servizi connessi alla tutela brevetti dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e dell'Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG) a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, per una spesa presunta di € 37.000,00 (inclusa IVA) come di seguito specificato:

- Ricerca Corrente IRE € 31.000,00 (IVA Inclusa);
- Ricerca Corrente ISG € 6.000,00 (IVA Inclusa);

- far gravare la spesa presunta di € 37.000,00 (Iva Inclusa) sui Fondi Ricerca Corrente IRE 2021 e Fondi Ricerca Corrente ISG 2021, che presentano la necessaria disponibilità:

Ricerca Corrente IRE 2021

assegnato: € 3.156.389,57
utilizzato: € 1.754.536,23
presente atto: € 31.000,00
residuo: € 1.370.853,34

Ricerca Corrente ISG 2021

assegnato: € 853.964,80
utilizzato: € 554.356,50
presente atto: € 6.000,00
residuo: € 293.608,30

- attribuire i costi alla Contabilità Generale con imputazione al Centro di Costo 1101030 e 1102030, Conto 502020198;

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Alla U.O.C. ABS
Dr. Gianluca Moretti
Sede

Alla U.O.S.D. SAR
Dr. Ottavio Latini
Sede

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BREVETTUALI ANNO 2021.

Con riguardo a quanto in oggetto, si rappresenta la necessità di questi Istituti di provvedere all'affidamento dei servizi brevettuali per l'annualità 2021, consistenti nella predisposizione delle domande di deposito brevettuale, nell'estensione e nel mantenimento nazionale ed internazionale del processo di *patenting*, nelle verifiche dei diritti di sfruttamento e del grado di commerciabilità degli stessi.

A tal fine, si comunica che per l'anno 2021 i Direttori Scientifici hanno destinato rispettivamente al Fondo di Ricerca Corrente IRE un importo di € 31.000 e al Fondo di Ricerca Corrente ISG un importo di € 6.000, per spese brevettuali.

Inoltre, si rappresenta che la Commissione Brevetti ha valutato e autorizzato i preventivi pervenuti dalle ditte B&Z (Barzanò&Zanardo) e S.I.B. (Società Italiana Brevetti) per la prestazione dei suddetti servizi.

Ciò posto e considerato che:

- il carattere di esclusività caratterizzante i brevetti si protrae per l'intero ciclo di vita del trovato, rendendo necessaria la continuità delle attività amministrative di cura della proprietà intellettuale per un periodo stimabile di circa 20 anni;
- tale continuità può essere meglio assicurata da parte dei prestatori di servizi incaricati del deposito originario della domanda di brevetto;
- le Società di servizi brevettuali B&Z (Barzanò&Zanardo) e S.I.B. (Società Italiana Brevetti), quali fornitori qualificati sul territorio, curano da diversi anni la tutela del portafoglio brevettuale degli IFO;

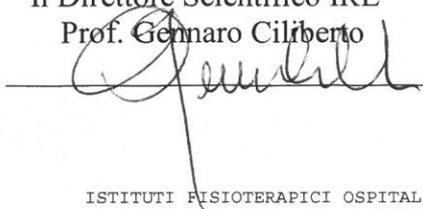
si chiede:

alla U.O.S.D. SAR di prendere atto dell'appostamento di spesa come sopra specificato;

alla UOC ABS di predisporre tutti i procedimenti amministrativi necessari all'affidamento alle Società B&Z (Barzanò&Zanardo) e S.I.B. (Società Italiana Brevetti) dei servizi brevettuali per l'annualità 2021.

Roma, li _____

Il Direttore Scientifico IRE
Prof. Gennaro Ciliberto



Il Direttore Scientifico ISG
Prof. Aldo Morrone

