

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. 411 del 03/05/2022

OGGETTO: Affidamento, ai sensi 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). Fondo Ricerca Corrente IRE 2022 - Responsabile Prof. Gennaro Ciliberto - CUP H55F21001830001. Fondo Ricerca Corrente ISG 2022 - Responsabile Prof. Aldo Morrone - CUP H55F21001650001.

Esercizi/o 2022 - 502020198 Centri/o di costo 1101030/1102030

- **Importo presente Atto: € 44.500,00**
- **Importo esercizio corrente: € 44.500,00**

Budget

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

Autorizzazione n°: 2022/14032.1358

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-403-2022

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:

- Richiesta Protocollata Appostamento spesa Brevetti 2022 RC IRE e RC ISG

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.;
- Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 recante il “Codice di Proprietà Industriale”;
- Vista la deliberazione n. 725 del 02/08/2016 di adozione del “Regolamento in materia di Proprietà Industriale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri” e nominata della Commissione Brevetti degli IFO;
- 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; n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio con Determinazione n. G03488 del 30.03.202;
- Vista la deliberazione n. 358 dell’8/05/2019, con cui è stato adottato il regolamento aziendale in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture ritenuti infungibili, e di cui nel caso specifico, il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca, riconosciuti dalla Commissione Brevetti alle invenzioni oggetto di tutela;
- Premesso che con nota folium n. 15923 del 10/12/2021, Direttore Scientifico IRE, munita di Nulla Osta del Direttore Generale IFO, è stato autorizzato l'appostamento della RC 2022 IRE per il medesimo importo della RC 2021 IRE definitiva;
- che con nota folium 14704 del 18/11/2021, munita di Nulla Osta del Direttore Generale IFO, è stato autorizzato l'appostamento della RC ISG 2022;

Considerato

che gli IRCCS Regina Elena e San Gallicano nello svolgimento delle loro attività promuovono azioni volte a traslare i risultati della Ricerca Scientifica in nuovi trovati e metodologie brevettabili;

che gli I.F.O., ai fini di verificare la portata innovativa di un'invenzione tecnologica, intendendo adottare misure volte a tutela della proprietà intellettuale ed industriale delle proprie idee brevettuali, *know how*, segreti commerciali, invenzioni industriali, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali;

altresì che, il patrimonio brevettuale già in possesso degli IFO e di cui risulta titolare, richiede attività di mantenimento della tutela già intrapresa;

che le società di servizi brevettuali Società Italiana Brevetti (S.I.B.) e Barzanò&Zanardo (B&Z) svolgono prestazioni, con attività connesse ai processi di domanda di deposito brevettuale, estensione e mantenimento nazionale e internazionale del processo di *patenting*, verifiche di 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, 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 Gallicano (ISG), curando le procedure di *patenting* e di estensione del portafoglio brevettuale ed i rapporti con i vari consulenti mandatarî nei vari Uffici preposti.

che con nota protocollo n.0003645 del 15.03.2022 a firma congiunta, che allegata alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, i Direttori Scientifici dell'Istituto Regina Elena e San Gallicano hanno approvato la spesa presunta per i servizi brevettuali, da far gravare sulla Ricerca Corrente 2022, come di seguito specificato:

- Ricerca Corrente IRE € 40.000,00 (Iva Inclusa);
- Ricerca Corrente ISG € 4.500,00 (Iva Inclusa);

Tenuto conto

che nel campo dei brevetti e marchi cambiare studio Mandatario, registrato come mandatario incaricato di istruire e seguire di anno in anno la pratica presso gli Uffici Brevetti pertinenti, è sempre operazione onerosa e comporta

inefficacia nell'espletamento delle procedure di esame e successiva concessione;

Considerato	il patrimonio brevettuale posseduto dagli IFO e le proiezioni dei costi relativi all'anno in corso, da parte delle società Barzanò&Zanardo (B&Z) e Società Italiana Brevetti (S.I.B.), relativamente a impegni di spesa per deposito, mantenimento e estensione brevettuale autorizzati dalla Commissione Brevetti stimabili per una spesa totale presunta di € 44.500,00 (Iva Inclusa);
Presa atto	del parere favorevole dei Direttori Scientifici dell'Istituto Regina Elena (IRE) e dell'Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG), apposti in calce alla richiesta citata;
Accertata	la disponibilità sui Fondi Ricerca Corrente IRE 2022 e Fondi Ricerca Corrente ISG 2022;
Ritenuto	pertanto alla luce di quanto sopra esposto, è necessario e opportuno affidare, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle Società Barzanò&Zanardo (B&Z) per un importo presunto di € 42.500,00 ed alla Società Italiana Brevetti (SIB) per un porto presunto di € 2.000,00 i servizi connessi alla tutela brevetti dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e dell'Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG);
Attestato	che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, alle Società Barzanò&Zanardo (B&Z) per un importo presunto di € 42.500,00 ed alla Società Italiana Brevetti (SIB) per un porto presunto di € 2.000,00 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;
- far gravare le spesa presunta di € 44.5000,00 (Iva Inclusa) sui Fondi Ricerca Corrente IRE 2022 e Fondi Ricerca Corrente ISG 2022, che presentano la necessaria disponibilità:

Ricerca Corrente IRE 2022

assegnato: € 4.239.813,42
utilizzato: € 2.335.079,08
presente atto: € 40.000,00
residuo: € 1.864.734,34

Ricerca Corrente ISG 2022

assegnato: € 1.093.993,43
utilizzato: € 225.288,71
presente atto: € 4.500,00
residuo: € 864.204,72

- 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 ANNUALITA' 2022.

Con riguardo a quanto in oggetto, si rappresenta la necessità di questi Istituti di provvedere all'affidamento dei servizi brevettuali per l'annualità 2022, consistenti nella predisposizione delle domande di deposito brevettuale, nella 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 2022 i Direttori Scientifici hanno destinato rispettivamente al Fondo Corrente IRE un importo di € 40.000,00 (IVA Inclusa) e al Fondo Corrente ISG un importo di € 4.500,00 (IVA Inclusa), per spese brevettuali.

Inoltre, si comunica la ricezione dalle ditte B&Z (Barzanò&Zanardo) e S.I.B. (Società Italiana Brevetti) dei preventivi di spesa di gestione del portafoglio brevettuale I.F.O., aventi ad oggetto la prestazione dei servizi summenzionati.

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 U.O.C. 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 2022.

Roma, li _____

Il Direttore Scientifico IRE
Prof. Gennaro Ciliberto

Il Direttore Scientifico ISG
Prof. Aldo Morrone