



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- in data 13 marzo 2020 l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha stipulato un accordo di cessione dei diritti brevettuali per invenzioni industriali con il prof. Daniele Fraternali e la prof.ssa Maria Cristina Albertini, rispettivamente titolari del 40% e 20% dei diritti industriali relativi all'invenzione dal titolo "A new method to enhance Triterpenic Acids production through in vitro callus culture of Red Sentinel apple pulp", denominata a uso interno INV-1901, con il quale i Cedenti sono impegnati, tra l'altro, anche a collaborare attivamente con l'Università nella ricerca di partner industriali per lo sfruttamento commerciale dell'invenzione;
- in data 23 marzo 2020 l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha stipulato un contratto di condivisione di brevetto con l'Università degli Studi di Udine, titolare del 40% dei diritti relativi alla suddetta invenzione, per la determinazione delle quote di contitolarità dell'invenzione sviluppata congiuntamente e del brevetto eventualmente concesso, nonché la determinazione delle relative modalità di gestione;
- in data 26 maggio 2020 è stata depositata in Italia, per l'invenzione sopra indicata, con la ditta Società Italiana Brevetti – SIB di Roma una domanda di brevetto per invenzione industriale con numero di deposito 102020000012466;
- in data 25 maggio 2021 è stata depositata, per la domanda di brevetto sopra indicata, la domanda internazionale PCT n. PCT/IB2021/054503;
- in data 16 giugno 2022 è stato concesso il brevetto italiano n. 102020000012466;
- il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 303/2022 del 28 ottobre 2022, previa valutazione della Commissione brevetti con verbale n. 13 del 10 ottobre 2022, ha autorizzato:
 - di abbandonare l'ingresso della domanda internazionale PCT n. PCT/IB2021/054503 del 25 maggio 2021 nelle fasi nazionali;
 - di mantenere le quote di titolarità dell'invenzione "Method for the production of triterpe-nic acids by in vitro culture of callouses deriving from the pulp of red sentinel (rs) apple", denominata a uso interno INV-1901, dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
 - di mantenere in vita il brevetto italiano n. 102020000012466 del 16 giugno 2022 per tutto il periodo in cui in cui l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non prevede il pagamento di ulteriori tasse brevettuali rispetto a quelle finora corrisposte, ovvero fino a maggio 2024;
- l'agenzia mandataria SIB S.p.A. con nota prot. n.47015/2024 del 5 marzo 2024 ha informato gli Atenei titolari del citato brevetto che la scadenza della tassa di mantenimento del brevetto italiano è prevista per il 31 maggio 2024;
- ai sensi dell'art. 10 comma 2 del vigente "Regolamento in materia di brevetti e proprietà industriale" l'Università di Urbino può decidere di abbandonare, in uno o più territori brevettuali, il proseguimento o la difesa della domanda di brevetto, specialmente nel caso in cui non siano stati registrati eventuali progressi scientifici, riscontri o manifestazioni d'interesse da partner industriali;
- la Prof.ssa Maria Cristina Albertini, in qualità di inventrice, con note prott. nn.45916 del 04 marzo 2024 e n. 46629 del 04 marzo 2024, ha comunicato che la domanda di brevetto è stata citata nel Proposal Template del Progetto europeo HORIZON_EUROPE_Project 101137990 — CheMatSustain, di cui è responsabile dell'Unità Operativa per Uniurb, il progetto è iniziato il 1° gennaio 2024 ed ha una durata di 4 anni, è possibile che il brevetto italiano possa essere valorizzato grazie anche all'attività di market analysis relativa alle aziende potenzialmente interessate allo sfruttamento commerciale del Brevetto, che il partner di progetto, l'Università di Bologna, sta approntando;
- la Commissione Brevetti dell'Ateneo di Urbino con verbale n. 23 del 15 marzo 2024 ha espresso parere favorevole rispetto al mantenimento in vita del brevetto italiano fino a maggio 2028;
- l'Università degli Studi di Udine, con nota prot. 51372 del 19 marzo 2024, ha espresso anch'essa parere favorevole al mantenimento in vita del brevetto italiano n. 102020000012466 per l'annualità compresa tra 31 maggio 2024 al 31 maggio 2025;
- il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 101/2024 del 28 marzo 2024 ha approvato il mantenimento in vita del brevetto italiano per invenzione dal titolo "A new method to enhance Triterpenic Acids production through in vitro callus culture of Red Sentinel apple pulp" (denominata a

Servizio Ricerca e Terza Missione

Ufficio Terza Missione

Via Veterani, 36 - 61029 Urbino PU

Tel. +39 0722 304521 - 4405 - 4406 - 4407

terzamissione@uniurb.it - www.uniurb.it



- uso interno INV-1901) con codice 102020000012466;
- con la suddetta delibera è stato autorizzato il pagamento delle tasse brevettuali successive alla data della presente delibera, per le 4 annualità tra il 1° giugno 2024 e il 31 maggio 2028, previa conferma annuale e a partire dall'annualità 2025, da parte dell'Università degli Studi di Udine al mantenimento in vita del brevetto italiano per invenzione dal titolo "A new method to enhance Triterpenic Acids production through in vitro callus culture of Red Sentinel apple pulp" (denominata a uso interno INV-1901) con codice 102020000012466;
- è stato dato mandato agli Uffici competenti di provvedere agli adempimenti conseguenti e necessari;
- in data 28 giugno 2024 è pervenuta all'Ufficio Gare la richiesta dell'Ufficio Terza Missione con la quale chiedeva l'avvio della procedura per l'acquisto del servizio di mantenimento in vita della suddetta invenzione, 5ª annualità, con la ditta Società Italiana Brevetti – SIB di Roma;
- l'assegnazione del servizio alla ditta Società Italiana Brevetti – SIB di Roma è motivata dal fatto che segue la procedura del deposito della domanda di brevetto in Italia dal 26 maggio 2020;

Visti

- la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e s.m.i., "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273" in particolare l'artt. 6 e 65 del suddetto Codice;
- la Legge 145/2018;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ed in particolare l'art. 50 co. 1, lett. b);

Richiamati

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in particolare l'art. 6 c. 4;
- il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità in particolare l'art. 66;
- la Disposizione del Direttore Generale n. 369 del 7 settembre 2017 - Riorganizzazione dell'Area Economico Finanziaria con la quale sono state attribuite le competenze all'Ufficio Gare in particolare l'esecuzione delle fasi di affidamento sopra e sotto soglia comunitaria relativamente ai servizi, alle forniture e ai lavori pubblici;
- il Decreto del Direttore Generale n. 11 del 17 gennaio 2024, con il quale il Dott. Stefano Pretelli è stato nominato responsabile unico del progetto (RUP) per le procedure d'appalto relative alle acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 attivate dall'Ufficio Gare e dall'Ufficio Contratti e Convenzioni di questo Ateneo, fino al 31 dicembre 2024;
- il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti e di proprietà industriale;

Accertato che:

- il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti per l'affidamento diretto;
- l'acquisto può essere effettuato fuori MEPA, essendo l'importo della fornitura inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018;
- l'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023 stabilisce che "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro";
- il fornitore di cui sopra è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- la regolarità contributiva del suddetto fornitore è avvenuta tramite acquisizione DURC nonché l'assenza di annotazioni nel casellario informatico ANAC è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- sono disponibili nel corrente esercizio finanziario i fondi necessari all'acquisto;
- l'agenzia mandataria Società Italiana Brevetti – SIB di Roma ha comunicato all'Ufficio Terza Missione, via e-mail in data 14 febbraio 2024, che l'importo preventivato per il servizio suddetto include una spesa a carico dell'Ateneo di € 170,00 Iva esclusa di cui € 110,00 Iva esclusa per servizi ed € 60,00 per tasse;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90 e in applicazione della struttura organizzativa dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in osservanza del principio di auto organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, la Dott.ssa Erika Pigliapoco, è Responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione;

Servizio Ricerca e Terza Missione

Ufficio Terza Missione

Via Veterani, 36 - 61029 Urbino PU

Tel. +39 0722 304521 - 4405 - 4406 - 4407

terzamissione@uniurb.it - www.uniurb.it



- il prezzo offerto dalla ditta risulta congruo in rapporto alle caratteristiche delle prestazioni;
- l'operatore economico scelto è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e tenuto conto del principio di proporzionalità e di non aggravamento del procedimento la garanzia definitiva non è richiesta ai sensi dell'art. 53, co. 4 del D.Lgs. 36/2023;
- l'esperienza e la professionalità acquisite dal fornitore nel settore merceologico, garantiscono adeguati livelli qualitativi;
- è opportuno attivare la procedura per l'acquisto del servizio sopra indicato, ritenendo i motivi, adottati nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;

DECRETA

1. di autorizzare a contrarre l'acquisto, tramite affidamento diretto, del servizio di mantenimento, 5^a annualità del brevetto italiano dal titolo "Metodo per la produzione di acidi triterpenici mediante coltura in vitro di calli derivanti dalla polpa della mela red sentinel (RS)" (priorità IT10202000012466, 26/05/2020) - Codice Uniurb INV - 1901 a favore della ditta SIB - Società Italiana Brevetti di Roma, alle seguenti condizioni:
 - importo: € 170,00 Iva esclusa di cui € 110,00 per servizi ed € 60,00 per tasse;
 - criterio di aggiudicazione: minor prezzo;
 - pagamento entro 30 gg dalla data di acquisizione di regolare/i fattura/e, previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e degli accertamenti in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali del personale (DURC);
2. di autorizzare l'imputazione del costo di € 170,00 Iva esclusa nelle relative voci del piano dei conti COAN del bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2024;
3. di autorizzare il pagamento del servizio a seguito di presentazione di fattura elettronica, previa acquisizione della conformità di cui all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023;
4. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023;
5. di assegnare i seguenti incarichi a valere per tutta la durata della procedura, anche ai fini della ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 D.Lgs e Allegato I.10 una volta emanato il Relativo Regolamento di Ateneo:
 - Dott.ssa Erika Pigliapoco – Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Urbino, data del protocollo.

Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Perfetto
firmato digitalmente