



IL PRESIDENTE

PREMESSO che il CARECI ha pubblicato in data 31.07.2017 sul sito istituzionale di Ateneo l'elenco dei consulenti esperti in proprietà intellettuale, a seguito delle risultanze emerse dalla "Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di consulenti/società di professionisti in proprietà intellettuale finalizzato ad eventuale affidamento di servizi di supporto alla brevettazione" di cui all'Avviso pubblico prot. n. 45299 del 19.05.2017, così suddiviso:

AREA INGEGNERISTICA: Notarbartolo & Gervasi S.p.A., Abremar s.r.l., Interpatent s.r.l.

AREA SCIENZE DELLA VITA: Tagliafico Giulia, Notarbartolo & Gervasi S.p.A., Abremar s.r.l.;

VISTO l'art. 4, comma 3 punto 4 della suddetta Manifestazione di interesse il quale recita: "Il Presidente effettuerà la scelta del professionista da incaricare a seguito di un procedimento di comparazione sulla base di determinati criteri di valutazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 4) Principio di rotazione fra gli iscritti all'elenco";

VISTA la nota prot. n. 36173 del 15.05.2018, con la quale l'Un. Op. Tutela della Proprietà Industriale, facente parte dell'Un. Org. Trasferimento Tecnologico del CARECI, ha richiesto l'attivazione dei mandatarî facenti parte dell'elenco pubblicato in data 31.07.2017 per le seguenti procedure di brevettazione in itinere:

- a) Dr. Luigi Calabrese + 3 - N. 1 brevetto di ambito ingegneristico, consistente in un "**Heat exchangers with porous and flexible hybrid coating filled with adsorbent materials for open and closed-cycle adsorption systems**";

specificando la necessità di individuare un mandatario con specifiche competenze in ambito ingegneristico e fornendo, altresì, l'elenco dei servizi richiesti, così come sotto riportati:

- **ricerca di anteriorità**, con indicazione chiara in ordine alla possibile brevettabilità di ciascun singolo trovato o in alternativa esplicito diniego alla brevettabilità;
- **redazione e deposito della domanda di brevetto nazionale**, unicamente nel caso in cui la ricerca di anteriorità effettuata dallo stesso mandatario abbia dato una prognosi tendenzialmente favorevole in ordine alla brevettabilità;
- impegno del mandatario a fornire **risposta alle osservazioni** che pervengono a seguito dell'acquisizione del rapporto di ricerca dei competenti uffici, prevedendo il pagamento di una cifra onnicomprensiva per la risposta alle osservazioni, anche qualora risulti necessario più di un unico scambio epistolare con gli uffici competenti all'esame dell'istanza;
- impegno del mandatario a trasmettere **copia di tutta la documentazione scambiata con gli uffici competenti per il deposito della domanda** (testo della domanda depositata comprensivo di tutti gli allegati, fra i quali, con elencazione da intendersi esemplificativa e non già esaustiva: disegni, traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni, riassunto, verbale di avvenuto deposito della domanda di brevetto, etc.);
- impegno del mandatario a trasmettere ogni comunicazione pervenuta dagli Uffici competenti e relativa al/ai brevetto/i in corso di realizzazione e del **titolo finale di concessione del brevetto ottenuto**.

CONSIDERATO che, in ossequio al principio di rotazione è stata individuata la Società Notarbartolo & Gervasi S.p.A., quale mandatario con specifiche competenze in ambito ingegneristico;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 78825 del 30.10.2017, inoltrata dall' Un. Op. Tutela della Proprietà Industriale, con la quale, è stata fornita una stima di massima dei costi dei servizi richiesti come sopra riportati, la quale tiene conto dell'importo posto a base d'asta (€ 16.393,44) per il Cottimo fiduciario per l'affidamento dei Servizi di supporto alla brevettazione dell'Università di Messina (prot. n. 24200 del 13.06.2014) e del coefficiente per il calcolo dell'importo da corrispondere all'aggiudicataria per ciascuna tipologia di servizio richiesto (ricerca di anteriorità, redazione e deposito di brevetto nazionale e risposta alle osservazioni formulate con il rapporto di ricerca) determinando, così un importo unitario per ciascun servizio richiesto come da tabella che segue:

Ricerca di anteriorità	16.393,44 x 0,041=	€ 672,13 iva esclusa
Deposito domanda nazionale di brevetto	16.393,44 x 0,092=	€ 1.508,20 iva esclusa
Risposta ai rilievi dell'esaminatore	16.393,44 x 0,046=	€ 754,10 iva esclusa (omnicomprensivo per una o più risposte necessarie per ciascuna domanda di brevetto depositata)

e, quindi, una base d'asta complessiva pari ad € 2.934,43 oltre iva;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 3 punto 4 della Manifestazione di interesse di cui all'Avviso pubblico prot. n. 45299 del 19.05.2017, all'affidamento seguenti servizi:

- **ricerca di anteriorità**, con indicazione chiara in ordine alla possibile brevettabilità di ciascun singolo trovato o in alternativa esplicito diniego alla brevettabilità;
- **redazione e deposito della domanda di brevetto nazionale**, unicamente nel caso in cui la ricerca di anteriorità effettuata dallo stesso mandatario abbia dato una prognosi tendenzialmente favorevole in ordine alla brevettabilità;
- impegno del mandatario a fornire **risposta alle osservazioni** che pervengono a seguito dell'acquisizione del rapporto di ricerca dei competenti uffici, prevedendo il pagamento di una cifra onnicomprensiva per la risposta alle osservazioni, anche qualora risulti necessario più di un unico scambio epistolare con gli uffici competenti all'esame dell'istanza;
- impegno del mandatario a trasmettere **copia di tutta la documentazione scambiata con gli uffici competenti per il deposito della domanda** (testo della domanda depositata comprensivo di tutti gli allegati, fra i quali, con elencazione da intendersi esemplificativa e non già esaustiva: disegni, traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni, riassunto, verbale di avvenuto deposito della domanda di brevetto, etc.);
- impegno del mandatario a trasmettere ogni comunicazione pervenuta dagli Uffici competenti e relativa al/ai brevetto/i in corso di realizzazione e del **titolo finale di concessione del brevetto ottenuto**

alla Società Notarbartolo & Gervasi S.p.A., relativamente ai n. 1 brevetto di ambito ingegneristico, concernente **"Heat exchangers with porous and flexible hybrid coating filled with adsorbent materials for open and closed-cycle adsorption systems"**- Dr. Luigi Calabrese +3 ;

nel rispetto del principio di rotazione definito dal D. Lgs. 50/2016, dalle Linee guida ANAC;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VALUTATO di procedere all'affidamento dei predetti servizi, all'operatore economico sopra riportato, previa richiesta di preventivo a ribasso sulla base d'asta determinata in euro € 2.934,43 oltre iva, per ciascuna procedura di brevettazione da attivare;

ACCERTATO che l'imputazione della spesa per i suddetti servizi graverà sul progetto RES_CARECI sull'apposita voce COAN "CA.04.41.09.04 - Spese correnti per brevetti", sul bilancio di Ateneo - budget CARECI;

DECRETA

di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i servizi di:

- **ricerca di anteriorità**, con indicazione chiara in ordine alla possibile brevettabilità di ciascun singolo trovato o in alternativa esplicito diniego alla brevettabilità;
- **redazione e deposito della domanda di brevetto nazionale**, unicamente nel caso in cui la ricerca di anteriorità effettuata dallo stesso mandatario abbia dato una prognosi tendenzialmente favorevole in ordine alla brevettabilità;
- impegno del mandatario a fornire **risposta alle osservazioni** che pervengono a seguito dell'acquisizione del rapporto di ricerca dei competenti uffici, prevedendo il pagamento di una cifra onnicomprensiva per la risposta alle osservazioni, anche qualora risulti necessario più di un unico scambio epistolare con gli uffici competenti all'esame dell'istanza;
- impegno del mandatario a trasmettere **copia di tutta la documentazione scambiata con gli uffici competenti per il deposito della domanda** (testo della domanda depositata comprensivo di tutti gli allegati, fra i quali, con elencazione da intendersi esemplificativa e non già esaustiva: disegni, traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni, riassunto, verbale di avvenuto deposito della domanda di brevetto, etc.);
- impegno del mandatario a trasmettere ogni comunicazione pervenuta dagli Uffici competenti e relativa al/ai brevetto/i in corso di realizzazione e del **titolo finale di concessione del brevetto ottenuto**

▪ alla Società Notarbartolo & Gervasi S.p.A., relativamente ai n. 1 brevetto di ambito ingegneristico, concernente **"Heat exchangers with porous and flexible hybrid coating filled with adsorbent materials for open and closed-cycle adsorption systems"**- Dr. Luigi Calabrese +3;

previa negoziazione con ciascun operatore economico individuato, del prezzo a ribasso sulla base d'asta complessiva ed onnicomprensiva, per ciascuna procedura di brevettazione da attivare, pari ad € 2.934,43 oltre iva;

- di procedere, successivamente alla ricezione dei preventivi richiesti, alla stipula del contratto, previa verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- di individuare quale RUP l'avv. Maisano Antonella, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contrattualistica pubblica e dei regolamenti e disposizioni interne di Ateneo;
- pubblicare copia della presente determinazione presidenziale sul sito web dell'Ateneo;

- di portare il presente atto a ratifica del consiglio Direttivo alla prossima seduta utile
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e che lo stesso graverà sul progetto RES_CARECI sull'apposita voce COAN "CA.04.41.09.04 - Spese correnti per brevetti", sul bilancio di Ateneo - budget CARECI.

IL PRESIDENTE
Prof. Signorino Galvagno

Il Segretario Amministrativo
Avv. Consuelo Votano

Il RUP
Avv. Antonella Maisano