REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DETERMINA N. /2023	**Data :** **Pagina: 1 di 5**
OGGETTO: Pagamento della terza tassa di mantenimento (XII annualità) del brevetto USA n. 8,007,786 B2 "*Radioprotective sod soluble isoform and uses thereof*", mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA – CIG Z4C3995284 - Istruttoria n. 12/2023	

IL RESPONSABILE DELEGATO

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e successive modifiche;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana" e successive modifiche;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 2 marzo 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2021;
- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 240 del 15 dicembre 2017;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 febbraio 2018 e n. 137 del 22 luglio 2021;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020;
- il Piano Triennale di Attività 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 52/2022 del 28 aprile 2022;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 53 del 28 aprile 2022;
- il preventivo finanziario decisionale 2023 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2023 ed il bilancio triennale 2023-2025;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e di Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;

DETERMINA N. /2023	Data : Pagina: 2 di 5
OGGETTO: Pagamento della terza tassa di mantenimento (XII annualità) del brevetto USA n. 8,007,786 B2 "*Radioprotective sod soluble isoform and uses thereof*", mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA – CIG Z4C3995284 - Istruttoria n. 12/2023	

- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ai sensi del comma 2, lettera k), dello Statuto";
- il D. Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- il Decreto del Direttore Generale n. 1010 del 24 dicembre 2021 concernente il conferimento di delega al Dott. Orazio De Angelis alla sottoscrizione dei provvedimenti relativi alle spese ed agli affidamenti di contratti per lavori, servizi e forniture sotto soglia di cui all'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino ad importo massimo di Euro 40.000,00 (IVA esclusa) per ogni singolo atto e all'emissione degli ordinativi di fornitura attraverso la piattaforma CONSIP per l'utilizzazione dei relativi strumenti di negoziazione (Convenzioni, Accordi Quadro, SDAPA, Mercato elettronico), finalizzati all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi, ai sensi della normativa vigente;

VISTA la nota CI-UTC-2023-007 del 16/01/2023, a firma del RUP Ing. Marco Di Clemente, nella quale viene evidenziata la necessità di attivazione della procedura amministrativa per il Pagamento della terza tassa di mantenimento (XII annualità) del brevetto USA n. 8,007,786 B2 "*Radioprotective sod soluble isoform and uses thereof*", mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA;

TENUTO CONTO che:

- in data 16/06/2006 è stato stipulato il contratto n. 1/014/06/0 "Applicazioni Biotecnologiche dalla Molecola all'uomo (Moma)" tra ASI e l'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di patologia e medicina sperimentale e clinica; nel corso di tale progetto è emersa la possibilità di brevettare un'invenzione che prevede un sistema per la somministrazione della proteina ricombinante "rMnSOD" così da sfruttarne le proprietà per la difesa dell'organismo;
- in data 20/10/2009 è stata pertanto depositata la domanda di brevetto USA n. 12/581,980 da parte della società De Simone & Partners s.p.a. che, con nota del 27/09/2011, ha informato l'ASI dell'avvenuta concessione del brevetto da parte dell'USPTO (30/08/2011);

DETERMINA N. /2023	Data : Pagina: 3 di 5
OGGETTO: Pagamento della terza tassa di mantenimento (XII annualità) del brevetto USA n. 8,007,786 B2 "*Radioprotective sod soluble isoform and uses thereof*", mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA – CIG Z4C3995284 - Istruttoria n. 12/2023	

- con deliberazione CdA 20IX11/256/2013 del 22/10/2013 è stata approvata la valorizzazione del suddetto brevetto;
- a differenza della maggior parte degli altri Paesi, le tasse di mantenimento per un brevetto USA non sono corrisposte annualmente ma vengono ripartite in tre tranche: la prima è prevista entro tre anni e mezzo dalla concessione, la seconda al settimo anno, la terza entro undici anni e mezzo;
- la prima tassa di mantenimento - è stata debitamente pagata da ASI, come da Ordine UIS-70-2015, di cui al protocollo 3188 del 08/04/2015;
- sebbene nella relazione della Commissione Brevetti ASI DC-UTP-2016-008 del 29/3/2016 sia stata proposta la decadenza del brevetto, si è tuttavia optato per il suo mantenimento ancora per un periodo, essendo pervenute manifestazioni di interesse per lo sfruttamento industriale e opportunità di valorizzazione proposte dal MIUR tali da giustificarne l'ulteriore estensione e rimandarne la decadenza;
- con e-mail del 26/02/2019 il Responsabile dell'Unità ITT ha, quindi, manifestato l'interesse a voler procedere al mantenimento del brevetto in oggetto, sussistendo la necessaria copertura finanziaria;
- la seconda tassa di mantenimento – è stata debitamente pagata da ASI, come da Ordine UIS-75-2019, di cui al protocollo 0002659 del 19/03/2019;
- come indicato nella Nota Tecnica Prot. ASI n. 15 del 12/1/2023, e alla luce del potenziale della molecola rMnSOD riscontrato nel progetto "MOMA" e nel successivo progetto "RASC", e considerata l'importanza sempre crescente delle misure di protezione dalle radiazioni nell'ottica delle future missioni lunari e poi marziane, l'Unità Tecnologie ha considerato opportuno il mantenimento del brevetto. Con nota Prot. ASI n. 548 del 16/01/2023, la Responsabile dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico ha pertanto autorizzato la società De Simoni & Partners all'emissione della fattura pro-forma per il mantenimento del brevetto in oggetto, sussistendo la necessaria copertura finanziaria;
- viene richiesto di procedere, pertanto, nei confronti della società De Simone & Partners S.r.l., in quanto la medesima società ha curato le fasi precedenti, nonché per coerenza di mandato e per assicurare una gestione unica dell'evoluzione brevettuale nel tempo e nelle modalità, dalla genesi iniziale alla prosecuzione del brevetto in oggetto, ritenendo così opportuno affidare alla medesima società anche il pagamento della terza tassa di mantenimento;

CONSIDERATO che, pertanto**,** dalla richiesta di acquisto, si evince quanto segue:

- la procedura proposta dal RUP è la Trattativa Diretta su piattaforma MePA nei confronti della società De Simone & Partners S.r.l., per le motivazioni sopra rappresentate;
- l'importo presunto di spesa per il servizio da svolgere è di Euro 8.500,00, oltre IVA al 22%;

DETERMINA N. /2023	Data : Pagina: 4 di 5
OGGETTO: Pagamento della terza tassa di mantenimento (XII annualità) del brevetto USA n. 8,007,786 B2 "*Radioprotective sod soluble isoform and uses thereof*", mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA – CIG Z4C3995284 - Istruttoria n. 12/2023	

CONSIDERATO che, per il processo di acquisizione del servizio richiesto, così come richiesto dal RUP, è stata effettuata in data 19/01/2023 la Trattativa Diretta n. 3400864, utilizzando il Mercato Elettronico della PA – CONSIP, tramite il sito Acquistinretepa.it, con richiesta di offerta alla società De Simone & Partners S.r.l. secondo quanto indicato nell'allegato capitolato tecnico redatto dal RUP;

VISTO che, entro il termine di scadenza fissato per le ore 11.00 del giorno 25/01/2023, è pervenuta l'offerta presentata dalla società De Simone & Partners S.r.l., per un importo di Euro 8.500,00, oltre IVA al 22%;

PRESO ATTO che la società De Simone & Partners S.r.l., ha presentato, pertanto, propria offerta per un importo pari ad Euro 8.500,00, oltre IVA al 22%, ovvero corrispondente di fatto all'importo di spesa presunto dal RUP;

TENUTO CONTO che,

- alla data odierna non risultano pervenuti tutti i certificati per la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i quali non è dato avere certezza sui tempi di emissione;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2021 e s.m.i., è sempre autorizzata, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che, in data 25/01/2023, è stato richiesto al RUP di fornire indicazioni per l'eventuale stipula dell'ordinativo, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, ovvero che ancora non risultano pervenuti tutti i certificati per la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, con comunicazione e-mail del 25/01/2023, il RUP ha risposto di "*procedere considerata l'urgenza del pagamento*";

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria di Euro 10.370,00, IVA al 22% compresa, sul capitolo 1.03.02.11.010 "Deposito, mantenimento e tutela brevetti" - CRA 01.01.01 "Direzione Generale" - Ob-Fu 02.001.001 "Affari finanziari e contabili" dell'esercizio finanziario 2023, del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2023 e triennale 2023-2025;

RITENUTO di dover provvedere;

DETERMINA

1) **l'affidamento,** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i., alla società De Simone & Partners S.r.l. per il servizio relativo al pagamento della

DETERMINA N. /2023	Data : Pagina: 5 di 5
OGGETTO: Pagamento della terza tassa di mantenimento (XII annualità) del brevetto USA n. 8,007,786 B2 "*Radioprotective sod soluble isoform and uses thereof*", mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA – CIG Z4C3995284 - Istruttoria n. 12/2023	

terza tassa di mantenimento (XII annualità) del brevetto USA n. 8,007,786 B2 "*Radioprotective sod soluble isoform and uses thereof*", mediante il Mercato Elettronico della PA – CONSIP;

2) **l'impegno** di Euro 10.370,00, IVA al 22% compresa, sul capitolo 1.03.02.11.010 "Deposito, mantenimento e tutela brevetti" - CRA 01.01.01 "Direzione Generale" - Ob-Fu 02.001.001 "Affari finanziari e contabili" dell'esercizio finanziario 2023, del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2023 e triennale 2023-2025;

3) **la stipula** dell'ordinativo mediante la Trattativa Diretta sul MePA n. 3400864, per un importo totale pari ad Euro 10.370,00, IVA al 22% compresa, per il servizio relativo al pagamento della terza tassa di mantenimento (XII annualità) del brevetto USA n. 8,007,786 B2 "*Radioprotective sod soluble isoform and uses thereof*";

4) l'Ing. Marco Di Clemente quale Responsabile Unico del Procedimento.

IL RESPONSABILE DELEGATO
Dott. Orazio De Angelis

Orazio De Angelis