



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

## determinazione

IL DIRETTORE GENERALE

**numero:** 99-DG  
**data:** 27 maggio 2019  
**oggetto:** **Procedura negoziata - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi connessi al deposito di nuove domande di brevetto di UniTrento e successiva gestione per un periodo di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.**

### IL DIRETTORE GENERALE

Visto il piano biennale degli acquisti 2019/2020 dell'Università degli Studi di Trento che prevede un importo di € 200.000,00 al netto di oneri I.V.A. e tasse per la gestione brevettuale;

Considerati gli interessi dell'Ateneo nel valorizzare e difendere la proprietà intellettuale ed industriale;

Vista la progettazione del servizio di data 8 maggio 2019 ed il relativo capitolato prestazionale (Prot. ID\_17488538), redatti dalla dott.ssa Vanessa Ravagni in qualità di Responsabile della Divisione Supporto Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico, da cui risulta che:

- le attività di deposito e gestione portafoglio brevetti di UniTrento devono essere svolte da mandatari abilitati per interagire con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico e con altri Uffici internazionali competenti;
- vi è la necessità di affidare i servizi connessi al deposito di nuove domande di brevetto di UniTrento nonché alla loro gestione anche dopo il primo deposito, per assicurare la più qualificata e tempestiva assistenza al fine di valorizzare e proteggere il patrimonio intellettuale di UniTrento;
- il contratto dovrà essere stipulato a misura sulla base del numero dei servizi effettivamente richiesti da UniTrento;
- la durata del servizio è prevista per un periodo pari a 36 mesi per un importo complessivo pari a € 129.000,00 (netto oneri IVA e tasse);
- Sono inoltre previste le seguenti opzioni di:
  - a) modifica pari al 33,333% nel caso di rinnovo dei servizi per ulteriori 12 mesi per un importo quantificato in € 43.000,00 (netto oneri I.V.A. e tasse);
  - b) servizi ulteriori per sopravvenute esigenze nel triennio, per un importo quantificato in € 12.900,00 (netto oneri I.V.A. e tasse);
  - c) servizi ulteriori per sopravvenute esigenze per il quarto anno opzionale, per un importo quantificato in € 4.300,00 (netto oneri I.V.A. e tasse);

L'importo complessivo, comprensivo delle opzioni, risulta pertanto pari a € 189.200,00 (netto oneri I.V.A. e delle tasse per deposito, comprese marche da bollo).

Considerato che l'appaltatore provvederà al versamento in nome e per conto di UniTrento di tutte le tasse inerenti il deposito e il mantenimento dei brevetti, le stesse sono state stimate da UniTrento in circa € 37.800,00).

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, UniTrento non ritiene applicabile quanto disposto al comma 3 del medesimo articolo, relativamente all'elaborazione del D.U.V.R.I. e pertanto gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 sono stati posti pari a zero;

Considerato che i servizi oggetto della procedura (codice CPV 79120000-1 – Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore) rientrano nelle categorie dei servizi di cui all'allegato IX del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la cui soglia europea è fissata a € 750.000,00, pertanto, l'ammontare dell'appalto è inferiore alla soglia comunitaria;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire trasparenza, rotazione, confronto, economicità e concorrenza, procedere all'affidamento del servizio mediante confronto concorrenziale tra tutti gli operatori economici individuati mediante indagine di mercato (Allegato 1) da pubblicare sul portale di UniTrento e sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per almeno quindici giorni;



Accertato che alla data odierna non sono attive Convenzioni APAC o CONSIP per il servizio oggetto del contratto e preso atto che è possibile procedere all'affidamento del servizio tramite MEPA nell'ambito del bando "Servizi professionali legali e normativi" (CPV 79120000-1 – Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore);

Ritenuto opportuno ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 5, comma 4, lett. c), della L.P. 9 marzo 2016, n. 2;

Considerato quanto previsto dall'art. 16 della L.P. 2/2016 e ritenuto quindi per la tipologia del servizio oggetto del contratto di avvalersi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che non è economicamente conveniente e funzionale suddividere l'appalto in lotti come specificato nella progettazione citata in premessa;

Atteso che il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente della Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo;

Ritenuto pertanto di poter avviare il procedimento di gara;

Vista la L.P. 2 di data 9 marzo 2016 e n. 23 di data 19 luglio 1990;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016;

Visto il Regolamento per l'attività contrattuale emanato con D.R. 1609 del 28 dicembre 2000;

Visto il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari relativi alla durata del contratto;

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

- di approvare la progettazione del servizio con il capitolato prestazionale (Prot. ID\_17488538) e l'avviso di indagine di mercato (Allegato 1);
- di avviare la procedura per l'affidamento dei servizi connessi al deposito di nuove domande di brevetto di UniTrento e successiva gestione per un periodo di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, procedendo alla scelta del contraente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite MEPA.
- che l'ammontare complessivo dell'appalto comprensivo delle opzioni è pari a € 227.000,00 inclusi € 37.800,00 per tasse:
  - importo a base di gara per 36 mesi: € 129.000,00 (netto oneri I.V.A), escluse tasse e marche da bollo stimate da UniTrento in € 21.000,00 per il triennio;
  - opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi: € 43.000,00 (netto oneri I.V.A) pari al 33,333%, escluse tasse e marche da bollo stimate da UniTrento in € 7.000,00 per l'ulteriore anno;
  - opzione per sopravvenute esigenze nei 36 mesi di contratto: € 12.900,00 (netto oneri I.V.A.), escluse tasse e marche da bollo stimate da UniTrento in € 2.100,00 per il triennio;
  - opzione per sopravvenute esigenze nel periodo di eventuale rinnovo di 12 mesi: € 4.300,00 (netto oneri I.V.A.), escluse tasse e marche da bollo stimate da UniTrento in € 700,00 per l'eventuale rinnovo annuale;
  - tasse per il mantenimento dei brevetti oltre il 4° anno: € 7.000,00;



- di procedere all'individuazione degli operatori economici mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul portale di UniTrento e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per almeno quindici giorni. Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore al numero minimo di tre previsto dalla vigente normativa provinciale, per assicurare rotazione e tutela del principio di concorrenza, gli operatori economici da invitare, per completare il suddetto numero minimo, saranno sorteggiati nel MEPA;
- di delegare la Dirigente della Direzione Pianificazione Approvvigionamenti e Amministrazione - dott.ssa Elisabetta Endrici - alla gestione della procedura di gara, nonché agli adempimenti propedeutici alla stipulazione del contratto, compresa la possibilità di apportare ai documenti di gara e relativi allegati – che saranno approvati con successivo provvedimento - le eventuali modificazioni necessarie per consentire un miglior adattamento della procedura alle circostanze sopravvenute nel rispetto dei principi di trasparenza e di par condicio, mentre restano in capo al Dirigente responsabile dei fondi e quindi responsabile unico del procedimento la sottoscrizione del contratto con firma digitale nel MEPA, gli adempimenti A.N.A.C, nonché la gestione contrattuale ed i successivi obblighi;
- di imputare le spese conseguenti, sia per quanto concerne i servizi che le spese anticipate in nome e per conto di UniTrento, relative alle tasse connesse alla gestione dei brevetti, all'ordine interno 64100004 "Brevetti e consulenze legali" per l'esercizio finanziario 2019. Per i successivi esercizi di vigenza contrattuale esse troveranno la necessaria copertura nei budget degli esercizi futuri a carico dei quali le spese saranno contabilizzate.

Il Direttore Generale  
dott. Alex Pellacani



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

Indirizzo internet: [www.unitn.it](http://www.unitn.it). – pec: [ateneo@pec.unitn.it](mailto:ateneo@pec.unitn.it)

### AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

## SERVIZI CONNESSI AL DEPOSITO DI NUOVE DOMANDE DI BREVETTO DI UNITRENTO PER UN PERIODO DI 36 MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI E SUCCESSIVA GESTIONE - CIG 792337825F

L'Università degli Studi di Trento (di seguito UniTrento) sta svolgendo un'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare per l'affidamento dei servizi connessi al deposito di nuove domande di brevetto di UniTrento.

I servizi saranno affidati in applicazione della L.P. 2/2016 e per quanto non disposto dalla citata disciplina, dal D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, tramite RDO MEPA (BANDO “Servizi professionali legali e normativi” - Codice CPV 79120000-1 - “Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore”). Trattasi di servizi di cui all'allegato IX del D. Lgs 50/2016.

La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

### Oggetto dell'appalto:

Servizi connessi al deposito di nuove domande di brevetto di diretta titolarità di UniTrento o di titolarità di ricercatori di UniTrento che utilizzano utili o margini su attività conto terzi di Ateneo, alle procedure di estensione del brevetto ed al conseguente mantenimento in vita dei brevetti. Queste procedure rientrano nelle funzioni della Commissione Brevetti di UniTrento (come disciplinato dall'Articolo 8 del Regolamento Brevetti di UniTrento, emanato con D.R. n. 710 di data 03.10.2006 e consultabile sul sito UniTrento – <https://www.unitn.it/ateneo/1294/brevettazione-la-procedura>).

Nello specifico riguarda tre possibili attività inerenti invenzioni brevettabili:

- a) BREVETTO ITA - Il deposito di una nuova domanda di brevetto per invenzione industriale a livello nazionale;
- b) BREVETTO PCT - Il deposito di una domanda di brevetto internazionale PCT sulla base di una domanda di brevetto per invenzione industriale a livello nazionale già eseguita dall'appaltatore;
- c) BREVETTO EUROPEO - Il deposito di una domanda di brevetto europeo sulla base di una domanda di brevetto per invenzione industriale a livello nazionale già eseguita dall'Appaltatore.



Non riguarderà la gestione e mantenimento dell'attuale portafogli brevettuale dell'Università di Trento, ma solamente i nuovi depositi brevettuali e le relative eventuali estensioni (ad esempio a livello europeo o PCT).

L'Appaltatore dovrà operare secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed internazionale in tema di brevettazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo la normativa del Codice Proprietà Industriale e della Convenzione Europea sul Brevetto) ed attenersi alle modalità operative previste dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o dalle Camere di Commercio per il deposito dei brevetti. Inoltre il servizio dovrà essere coerente con quanto previsto dal Regolamento Brevetti di UniTrento (consultabile sul sito dell'Università di Trento – <https://www.unitn.it/ateneo/1294/brevettazione-la-procedura>).

**Durata:** Il contratto decorre dalla data di stipula e avrà durata di 36 (trentasei) mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, fermo restando che tutte le pratiche relative ai nuovi depositi brevettuali presi in carico dall'Appaltatore durante la vigenza contrattuale dovranno essere completati nel loro iter anche se questo dovesse protrarsi oltre il termine dei 36 (trentasei) mesi e comunque fino ad un massimo di ulteriori 5 (cinque) anni, dalla data di priorità.

**Importo a base di gara per il servizio triennale:** L'importo a base di gara è pari a € 129.000,00 (netto oneri I.V.A.) per il periodo di 36 mesi. Tale importo non è comprensivo delle tasse quantificate da UniTrento il € 21.000,00 per il triennio. Il contratto sarà a misura e pertanto i servizi effettivamente richiesti nel periodo di vigenza contrattuale saranno corrispondenti alle esigenze di protezione della proprietà intellettuale di UniTrento.

**Opzioni:**

- opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi (al termine del triennio) quantificata in ulteriori € 43.000,00 (netto oneri I.V.A), pari al 33,333% dell'importo contrattuale. Tale importo non è comprensivo di tasse quantificate da UniTrento in € 7.000,00.
- opzione per sopravvenute esigenze: UniTrento si riserva la possibilità di richiedere ulteriori servizi che si rendessero necessari (ad esempio il deposito di un Provisional Patent USA o nazionalizzazione di domanda PCT /EPO) riguardo le stesse invenzioni. Trattasi di opzioni come di seguito quantificate:
  - nei 36 mesi di contratto, quantificate da UniTrento in € 12.900,00 (netto oneri I.V.A.). Tale importo non è comprensivo di tasse quantificate da UniTrento in € 2.100,00.



- nel periodo di eventuale rinnovo di 12 mesi, quantificata da UniTrento in € 4.300,00 (netto oneri I.V.A.). Tale importo non è comprensivo di tasse quantificate da UniTrento in € 700,00.

Per la durata contrattuale di 36 mesi, prorogabili di 12 mesi e comunque fino ad un massimo di ulteriori 5 anni dalla data di priorità, sulla base del numero stimato di nuovi brevetti delle diverse tipologie, UniTrento ha quantificato in € 37.800,00 l'importo delle tasse, comprese marche da bollo, che dovranno essere anticipate in nome e per conto di UniTrento (di cui € 35.000,00 di tasse per la gestione dei nuovi brevetti fino al 5° anno dalla data di priorità e € 2.800,00 per le tasse relative ai servizi relativi a sopravvenute esigenze, ad oggi non prevedibili).

Importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contro i rischi da interferenza: zero.

**Requisiti di partecipazione:**

- a) inesistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
- b) essere iscritto alla C.C.I.A.A o ad analogo registro professionale dello Stato di appartenenza per gli operatori economici stranieri;
- c) iscrizione all'Albo dei Consulenti di Proprietà Industriale;
- d) essere stato incaricato del ruolo di mandatario/"depositante" e di aver finalizzato il deposito di almeno dieci domande brevettuali, sia nell'ambito biotecnologico che in quello della fisica/ingegneria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 aprile 2019;
- e) abilitazione al Bando MEPA "SERVIZI - Servizi professionali legali e normativi" – CPV 79120000-1 - "Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore", al momento della pubblicazione della RdO MEPA.

**Criteri di selezione degli operatori economici da invitare:**

Saranno invitati alla RDO MEPA tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo precedente, che presenteranno la manifestazione di interesse nei termini sotto indicati.

Si precisa che non potranno essere invitati alla procedura concorrenziale MEPA gli operatori economici che alla data di pubblicazione della RDO non risultassero abilitati al bando MEPA "SERVIZI – Servizi professionali legali e normativi". La pubblicazione della RDO MEPA sarà effettuata indicativamente dopo 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse.

**Richieste di chiarimento:**



Gli operatori economici interessati potranno inviare richieste di chiarimento esclusivamente via pec all'indirizzo [ateneo@pec.unitn.it](mailto:ateneo@pec.unitn.it) (c.a. Ufficio Acquisti), citando il presente Avviso, entro le ore 12:00 di mercoledì 10 luglio 2019. La risposta sarà inviata da UniTrento mediante PEC all'operatore economico e sarà pubblicata sul sito di UniTrento all'indirizzo <https://www.unitn.it/node/58625/>

**Ulteriori informazioni:**

Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo UniTrento, che sarà libera di non procedere all'espletamento della procedura negoziata senza che gli operatori economici interessati possano vantare alcuna pretesa.

**Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:**

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, firmata digitalmente (Allegato 1), a mezzo PEC all'indirizzo [ateneo@pec.unitn.it](mailto:ateneo@pec.unitn.it) indicando nell'oggetto "Manifestazione di interesse - Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi connessi al deposito di nuove domande di brevetto"

**entro il termine perentorio delle ore 12:00 di mercoledì 17 luglio 2019**

**Trattamento dei dati:**

Si informa, che i dati forniti sono raccolti e pubblicati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. Ai sensi dell'art. 13 del medesimo si informa che:

- Il trattamento sarà improntato ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento). Pertanto i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;
- Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatica;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trento nella persona del Magnifico Rettore.  
I dati di contatto del Titolare sono: [ateneo@pec.unitn.it](mailto:ateneo@pec.unitn.it) - [ateneo@unitn.it](mailto:ateneo@unitn.it);
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli - [rpd@unitn.it](mailto:rpd@unitn.it);



- In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- I dati saranno conservati per il periodo di durata dell'attività e, successivamente, per il tempo o per altre finalità, previste dalla normativa vigente ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet di UniTrento e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: **27 giugno 2019.**

La Responsabile del procedimento di gara

*Dott.ssa Elisabetta Endrici*

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)
---

*Allegato: Modulo manifestazione di interesse*



## Modulo di manifestazione di interesse

Spett.le

Università degli Studi di Trento

[ateneo@pec.unitn.it](mailto:ateneo@pec.unitn.it)

**OGGETTO:** Servizi connessi al deposito di nuove domande di brevetto di UniTrento per un periodo di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e successiva gestione - CIG 792337825F

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (gg/mm/aaaa) C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_ (eventualmente giusta procura generale / speciale n.  
\_\_\_\_\_ del gg/mm/aaaa) autorizzato a rappresentare l'operatore economico  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Partita I.V.A.  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

### CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.

A tal fine

### DICHIARA

secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali:

- 1) che l'operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A o ad analogo registro professionale dello Stato di appartenenza per gli operatori economici stranieri;
- 2) che l'operatore economico non si trova in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016. A tal fine eventualmente dichiara:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 3) che l'operatore economico è iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale;
- 4) che l'operatore economico è stato incaricato del ruolo di mandatario/"depositante" e di aver finalizzato il deposito di almeno dieci domande brevettuali, sia nell'ambito biotecnologico che in quello della fisica/ingegneria nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2016 e il 30 aprile 2019;



5) Selezionare una delle seguenti opzioni:

di essere abilitato al bando MEPA “SERVIZI – Servizi professionali legali e normativi”

ovvero

di aver inviato richiesta di abilitazione al bando MEPA “SERVIZI – Servizi professionali legali e normativi”

Il referente per la procedura negoziata è \_\_\_\_\_

pec \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto al fine della partecipazione alla procedura di gara.

\_\_\_\_\_, gg/mm/aaaa

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

N.B. Il presente modulo è stato predisposto per gli operatori economici in forma singola. In caso di partecipazione in una delle altre forme previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 l'operatore economico dovrà adattare il presente modulo al fine di rispettare le disposizioni contenute nell'avviso di indagine di mercato.