



determinazione

IL DIRETTORE GENERALE

numero: 115-DG
data: 25 giugno 2019
oggetto: Rettifica determinazione n. 99 - DG di data 27 maggio 2019

LA DIRETTORE GENERALE

Richiamata la propria precedente determinazione a contrarre n. 99-DG di data 27 maggio 2019, relativa all'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;

Preso atto che nella stessa era prevista l'individuazione degli operatori economici mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato; nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero state inferiori a tre (numero minimo previsto dalla vigente normativa provinciale) si era disposto, per raggiungere il numero minimo di operatori economici, di utilizzare la funzionalità di sorteggio del MEPA;

Considerato che sono richiesti requisiti speciali agli operatori economici per la partecipazione alla procedura concorrenziale ed in particolare:

- essere iscritti all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale;
- essere stati incaricati 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.

Preso atto che il sorteggio MEPA non garantisce la selezione di operatori economici in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e non è quindi utilizzabile;

Considerato quanto sopra è stato rivisto l'avviso di indagine di mercato ed il relativo modulo di manifestazione di interesse; sono state inoltre inserite nell'avviso alcune precisazioni per meglio dettagliare l'aspetto relativo all'iter di gestione dei brevetti in relazione alla data di deposito brevetto/priorità;

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

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- di rettificare la propria precedente determinazione eliminando la parte relativa al sorteggio degli operatori economici nel MEPA e di approvare il nuovo avviso di indagine di mercato e relativo modulo di manifestazione di interesse (Allegato 1).

Il Direttore Generale
dott. Alex Pellacani



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

Indirizzo internet: www.unitn.it. – pec: 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 (c.a. Ufficio Acquisti), citando il presente Avviso, entro le ore 12:00 di venerdì 14 giugno 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 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

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 - 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;



- 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: ... **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*