



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA"
di CATANZARO

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU MEPA, AI SENSI DELL’ ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO

Premesso che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Brevetti dell’Ateneo, l’Università di Catanzaro ha necessità di affidare a degli Studi di Consulenza Brevettuale, abilitati di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti, e individuati sulla base dei criteri di specifica professionalità, disponibilità, rotazione, speditezza e, per quanto possibile, economicità, il Servizio di Consulenza per le “Procedure per la protezione della proprietà intellettuale” dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.

Tenuto conto che l’importo stimato per il servizio *de quo*, pari ad € **150.000,00** consente l’affidamento mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/23 che prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o elenchi di operatori economici.

Considerato che al momento, quest’Amministrazione non ha un albo di imprese del settore dal quale attingere per individuare gli operatori economici con i quali negoziare, rendendosi, pertanto, necessaria un’indagine di mercato volta ad acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione;

RENDE NOTO

che intende indire una procedura d’appalto per il Servizio di Consulenza per le “Procedure per la protezione della proprietà intellettuale” dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett e) del D.Lgs. n. 36/2023, che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici.

In ottemperanza all’obbligo imposto dall’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/06, la procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma **Acquisti in rete - MEPA**, essendo il servizio in argomento presente su MEPA nell’ambito del bando Servizi – “Servizi professionali” cat. “Servizi professionali legali e normativi”.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 comma 2 lett. b. del D.Lgs. n. 36/2023.

STAZIONE APPALTANTE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP), RESPONSABILE DI FASE

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro - Viale Europa (località Germaneto) Campus



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

Universitario - 88100 Catanzaro: Tel. 0961 – 3696091/94 – 3696118 - Fax 0961 3696099 -
Indirizzo Internet (URL): www.unicz.it.

Il Responsabile Unico del progetto è il dott. Roberto Sigilli PEC: protocollo@cert.unicz.it ;

il Responsabile del Procedimento per l'affidamento è l'ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Negoziati - indirizzo di posta elettronica: uffgare@unicz.it ;

il Responsabile di Procedimento per l'esecuzione è la dott. ssa Roberta Santise, dipendente dell'Ateneo in servizio presso l'Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico – Struttura Staff Rettore - indirizzo di posta elettronica santise@unicz.it.

INFORMAZIONI GENERALI

Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del Servizio di Consulenza per le "Procedure per la protezione della proprietà intellettuale" dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in tutte le fasi, organizzative, gestionali e di assistenza tecnica e legale, ai sensi dei regolamenti interni dell'Università committente, così come di volta in volta approvati e pubblicati dai competenti organi accademici.

Obiettivo primario del servizio richiesto è assicurare la più qualificata e tempestiva assistenza, al fine di valorizzare e proteggere il patrimonio intellettuale dell'Università, come risultante dagli sforzi intellettuali dei propri ricercatori.

Le procedure per la protezione intellettuale riguardano i seguenti ambiti tematici: **a) Biomedico, b) Biotecnologico, c) Farmaco biologico, d) Veterinaria, e) Giuridico, economico, sociale.**

Il servizio consiste, a titolo esemplificativo, nello svolgimento delle seguenti attività:

- **Ricerca sullo Stato.**
L'operatore effettuerà una ricerca tra la documentazione brevettuale e fornirà un parere tecnico-legale rispetto all'esistenza di domande di brevetto e /o brevetti concessi in grado di ostacolare l'iter di tutela brevettuale.
- **Assistenza e consulenza per il deposito di una domanda di brevetto nazionale all'UIBM.**
Tale attività ricomprende la redazione dei documenti a supporto della domanda di brevetto, quali *Descrizione, Riassunto, Rivendicazioni e Disegni; Traduzione delle rivendicazioni in inglese* e deposito della domanda presso gli organismi competenti; Trasmissione del Rapporto di Ricerca UIBM e commenti preliminari; Risposta al Rapporto di Ricerca UIBM.



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA"
di CATANZARO

- **Assistenza e consulenza per il deposito di una domanda di brevetto Europeo (primo deposito)**, ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo di Monaco di Baviera del 5 ottobre 1973 e successive integrazioni e modificazioni.
Invio del rapporto di Ricerca con commenti preliminari
Replica al Rapporto di Ricerca.
- **Assistenza e consulenza per l'estensione di una domanda di brevetto nazionale all'EPO (ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo di Monaco di Baviera del 5 ottobre 1973 e successive integrazioni e modificazioni)**.
Invio del rapporto di Ricerca con commenti preliminari
Replica al Rapporto di Ricerca
- **Assistenza e consulenza per il deposito/Estensione di una domanda di brevetto a livello internazionale o nazionale al WIPO (ai sensi del PCT – Patent Cooperation Treaty - del 19 giugno 1970)**.
 1. Invio del rapporto di Ricerca con commenti preliminari,
 2. Replica al Rapporto di Ricerca.
 - Deposito delle fasi nazionali/regionali di una domanda di brevetto a livello internazionale: assistenza alle procedure nazionali/regionali anche attraverso i corrispondenti locali dell'operatore economico.
- **Monitoraggio e Gestione delle scadenze.**
Invio con congruo anticipo dei diversi "Avvisi di scadenza".
- **Espletamento delle procedure per il mantenimento in vita dei titoli di Proprietà Industriale.**
- **Assistenza alla fase di concessione di una domanda di brevetto; convalida del brevetto europeo concesso nei Paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo.**
- **Risposte ad Azioni Ufficiali.**
- **Procedure orali durante l'esame brevettuale condotto dall'EPO; procedure di appello di fronte all'EPO o ad altri uffici brevetti extra-europei; procedure di opposizioni di fronte all'EPO; ricorso alla commissione dei ricorsi.**
- **Assistenza e consulenza per domande di brevetto presentate in co-titolarità con altri enti o società private.**
- **Consulenza ed Assistenza legale per la redazione della contrattualistica in caso di cessione o licenza dei titoli di Proprietà Industriale.**

La consulenza ed assistenza in caso di cessione può sostanziarsi sia nella predisposizione, in tempi congrui, della contrattualistica accompagnata da una relazione, sia, nel caso di un contratto già esistente, nella revisione dello stesso e nella redazione di un parere tecnico legale circa la sua congruità e convenienza.



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA"
di CATANZARO

- **Ricerche di anteriorità marchi nei registri di interesse con redazione del relativo parere tecnico-legale sulle ricorrenze riscontrate.**
- **Assistenza e Consulenza per il deposito della domanda di registrazione di marchio nazionale/dell'Unione Europea e di marchi nazionali esteri.**
- **Assistenza e Consulenza per la tutela di design e modelli.**
- **Valorizzazione mediante cessione, licenza o altra forma di commercializzazione, previa autorizzazione dell'Università, a soggetti interessati ad utilizzare tecnologie di cui è titolare o co-titolare l'Ateneo.**

Ciascuna tecnologia oggetto di affidamento può essere:

- allo stadio di idee di cui si sta definendo una strategia di tutela,
- oggetto di deposito di una (o di una famiglia di) domanda(e) di brevetto (o altro titolo di protezione della proprietà intellettuale), in una qualsiasi fase del processo di concessione del(i) titolo(i),
- oggetto di uno o di una famiglia di titoli di tutela già concessi

L'affidatario del servizio dovrà cercare di ottenere il massimo prezzo/corrispettivo possibile per la cessione/licenza del brevetto oggetto dell'incarico.

oltre ad eventuali altre attività che dovessero rendersi necessarie per la corretta esecuzione del servizio.

Importo e durata

L'importo stimato a base d'asta è di € 150,000, oltre Iva come per legge.

Trattandosi di prestazione di carattere intellettuale, si dà atto che non sono previsti oneri per interferenze, poiché non sono previsti rischi da interferenze (art. 26 comma 5 D.lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5.03.2008). Pertanto, l'importo degli oneri per interferenze è pari a zero.

L'appalto ha una durata di 6 anni, decorrenti dal verbale di avvio del servizio, con l'eventuale opzione di estendere la durata contrattuale per un ulteriore anno, qualora nei sei anni originari, non sia stato raggiunto l'importo massimo dell'appalto pari a € 150.000,00, oltre IVA come per legge.

L'affidamento sarà effettuato a misura per cui all'affidatario saranno corrisposte esclusivamente le competenze relative alle attività effettivamente espletate sulla base di un listino prezzi di contratto determinato mediante l'applicazione del ribasso offerto dall'affidatario ai prezzi di gara.

Le tasse di ogni genere (deposito, esame, pubblicazione, concessione, annualità di mantenimento e qualsiasi altra tassa prevista della procedure brevettuali o di tutela) che sarà necessario corrispondere alle Autorità competenti sono escluse dal computo della presente procedura e sono a carico della Stazione Appaltante, che provvederà al relativo rimborso a fronte del relativo giustificativo di spesa.



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, che dovranno essere attestati nelle dichiarazioni da rendere **nell'allegato 1 e 2** ;

- possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. n. 36/23 (**Allegato 2**);
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (**Allegato 2**);
- Iscrizione nella sezione "Brevetti" e "Marchi" all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale (**Allegato 1**);
- Abilitazione MePA di Consip al bando Servizi "Servizi professionali" cat. "Servizi professionali legali e normativi" (**Allegato 1**);
- Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno tre servizi analoghi presso enti pubblici e/o privati nei seguenti ambiti tematici: a) Biomedico, b) Biotecnologico, c) Farmaco biologico, d) Veterinaria, e) Giuridico, economico, sociale (**Allegato 2**);

MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno **27/11/2023** entro le ore **12:00**.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma di e-procurement "Appalti & Contratti" (Piattaforma), previa registrazione presso l'area riservata alla gara in oggetto, all'indirizzo: <https://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/> ottenendo così le credenziali di accesso (account) per inviare la documentazione richiesta dal presente avviso, firmata digitalmente ove richiesto, nonché per poter scaricare integralmente la documentazione relativa all'avviso di indagine di mercato in oggetto.

Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della Piattaforma disponibile all'indirizzo seguente, da ritenersi quale parte integrante dell'avviso: https://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando il modello denominato "Manifestazione d'Interesse" (**Allegato 1**), disponibile tra la documentazione allegata al presente Avviso.

L'operatore economico interessato dovrà presentare il modello, debitamente compilato e corredato di documento di identità del sottoscrittore, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA"

di CATANZARO

o procuratore dell'operatore economico. Per firmare digitalmente la manifestazione d'interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità, ovvero non risulti revocato o sospeso.

MODALITA' DI SELEZIONE E DI AFFIDAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'amministrazione non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare alla presente indagine e dunque, ai sensi dell'art. 49, co. 5 del D.Lgs. n. 36/23, non sarà applicato il principio di rotazione,.

Pertanto, tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciali richiesti nel presente avviso, che manifesteranno interesse alla presente indagine di mercato, saranno invitati alla procedura negoziata che sarà avviata sul portale Mepa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett e) del D.Lgs. n. 36/23.

L'Università avvierà la procedura negoziata anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura valida.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b. del D.Lgs. n. 36/23, trattandosi di servizio di natura intellettuale.

ULTERIORI INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

La presentazione di manifestazioni di interesse in riscontro al presente Avviso **non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante**, neppure sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, riservandosi la medesima di non dar corso all'affidamento del servizio e ciò senza che gli operatori economici possano nulla pretendere a qualsiasi titolo o ragione.

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, né procedimento di gara e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure o di non procedere ad affidamento dei lavori, anche qualora ritenga l'esito dell'indagine di mercato non adeguato alle prestazioni richieste.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa, né alcun diritto, compenso e/o rimborso.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA"
di CATANZARO

Catanzaro all'indirizzo: <http://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara> e sulla piattaforma informatica e-procurement "Appalti & Contratti" U-BUY all'indirizzo: <https://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/>.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

La richiesta di partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali.

Per informazioni ed eventuali chiarimenti contattare l'Area Servizi Tecnici e Negoziali - Ufficio Gare dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, Viale Europa, Loc. Germaneto, 88100 Catanzaro, Tel. 0961/3696091/6094/6118, e-mail: uffgare@unicz.it – PEC uffgare@cert.unicz.it – protocollo@cert.unicz.it

ALLEGATI:

- Capitolato tecnico;
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Dichiarazione possesso requisiti.

Catanzaro,

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Rosario Punturiero