



**Università
di Brescia**

**SERVIZIO DI PROCEDURE PER LA PROTEZIONE
DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA AD
UNO STUDIO DI CONSULENZA IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE**

Art. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è la selezione di un soggetto al quale affidare lo svolgimento di tutte le fasi organizzative, gestionali e di assistenza tecnica e legale, necessarie per il deposito di brevetti e marchi, e altri diritti di proprietà intellettuale titolari, di proprietà dell'Università degli Studi di Brescia, ai sensi delle regole interne dell'Università committente, così come di volta in volta approvate e pubblicate dai competenti organi accademici.

Art. 2: OBIETTIVI DELL'APPALTO

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 gruppi di ricerca. È richiesta diligenza, competenza e rapidità nel portare a termine ogni tipo d'incarico anche gravoso e complesso. Poiché l'attività di protezione brevettuale riguarda, anche in fase di valorizzazione, anche mercati esteri, si dovrà evidenziare come ulteriore obiettivo del servizio quello di gestire i depositi non solo in Italia ma anche all'estero.

Art. 3: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, salvo più precise indicazioni che all'atto dell'esecuzione potranno essere impartite dalla Direttrice dell'esecuzione del contratto, consiste non solo nel deposito delle domande di protezione, ma anche nelle seguenti attività:

- procedimenti relativi al mantenimento del titolo, anche mediante il coinvolgimento di corrispondenti esteri;
- procedimenti amministrativi di opposizione e decadenza dei titoli;
- ricerche di anteriorità e relativa relazione;
- predisposizione ed emendamento delle rivendicazioni;

- pareri scritti sui rapporti di ricerca e repliche agli uffici competenti (Ufficio Brevetti Italiano, Europeo ed Internazionale);
- verifiche e caricamento scadenze dei brevetti, anche mediante interfaccia con i sistemi gestionali dell'Università degli Studi di Brescia;
- consulenza nella scelta delle attività di prosecuzione;
- sorveglianza, controllo ed annotazioni relative all'aggiornamento della procedura brevettuale e degli altri titoli di proprietà intellettuale;
- trasmissione attestato ufficiale di concessione dei titoli e di ogni altra comunicazione rilevante ricevuta dagli uffici competenti;
- disponibilità ad organizzare incontri di formazione annuale per studenti e personale universitario.

Il servizio dovrà essere realizzato sulla base di un confronto e scambio continuativo di informazioni tra Inventori, uffici competenti dell'Università e operatore economico.

All'operatore economico, e a ogni altro soggetto che abbia conoscenza dell'attività di ricerca e dei risultati da essa derivanti, è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito alla ricerca stessa, ai suoi risultati e connesse invenzioni. In particolare è fatto obbligo di astenersi da qualsiasi forma di divulgazione dell'oggetto dell'Invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale, almeno sino al momento di pubblicazione delle eventuali domande di brevetto, secondo la normativa vigente.

Nell'ambito del contratto, le istruzioni e le autorizzazioni rispetto all'esecuzione dei servizi erogati dall'operatore economico dovranno sempre essere conferite dal personale della stazione appaltante.

Art.. 4: DISPONIBILITA' – CONTATTI - TEMPISTICA

L'aggiudicatario dovrà garantire all'Ente disponibilità di tempo e di risorse mantenendo un continuo contatto al fine di ottimizzare il servizio e di risolvere le problematiche in tempi brevi. E', inoltre, richiesta la disponibilità dell'aggiudicatario a svolgere un servizio di assistenza e consulenza *in loco*.

Il servizio dovrà svolgersi secondo la diligenza professionale richiesta dall'ordinamento professionale dell'aggiudicatario e essere informata al rispetto delle informazioni confidenziali ricevute in vista e nell'esecuzione dell'incarico. L'aggiudicatario dovrà, altresì, segnalare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interessi nelle quali dovesse incorrere in esecuzione di uno specifico incarico.

Art. 5: DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata triennale, prorogabile per ulteriori sei mesi.

Art. 6: PAGAMENTI – REVISIONE DEI PREZZI

I pagamenti saranno corrisposti per ogni singola prestazione di deposito del brevetto e per ogni altra attività svolta a favore dell'Ente scrivente comprensivi di oneri di legge, compensi ed IVA.

La liquidazione avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica.

I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario. L'Università non provvederà al pagamento delle fatture in presenza di DURC negativi, ai sensi del Dl. 29.11.2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28.01.2009 n.2 ed in presenza di inadempienze ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 29.09.1973 n. 602.

In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte dell'Università.

L'operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.10 n. 136 s.m.i., con ciò impegnandosi anche ad indicare per ciascuna fattura relativa all'appalto il numero di conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati – o da dichiarare – come dedicati alle commesse dell'Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall'Università stessa.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti interessati all'esecuzione del presente contratto una clausola con la

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, art. 3, e successive modificazioni. L'Università verifica la presenza di tale clausola nei suddetti contratti che, in difetto, sono nulli ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

Qualora l'Università nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità all'aggiudicatario. L'aggiudicatario, nel caso di importo non dovuto, emetterà nota di credito e provvederà ad erogare la somma sul conto corrente bancario dell'Università.

Decorsi almeno 365 giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., è riconosciuta la revisione dei prezzi qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, decorsi almeno 365 giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto.

La revisione opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

La revisione è disposta automaticamente dall'amministrazione, previa istruttoria, nei limiti indicati, decorsi almeno 365 giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto. La revisione è applicata una sola volta per ciascuna annualità. Nell'ipotesi di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3,4,5 dell'Allegato I.3 al codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

La revisione in aumento è disposta anche su istanza motivata dell'Appaltatore. In tal caso è onere dell'appaltatore, a pena di decadenza, inoltrare entro 15 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui all'art. 60 comma 2 del Codice una dettagliata relazione corredata da tutti i documenti necessari. In particolare, l'istanza di revisione deve indicare in termini percentuali, la variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata da documentazione idonea a dimostrare gli aumenti sopravvenuti. La revisione dei prezzi avrà efficacia, previa adozione del provvedimento da parte stazione appaltante, a decorrere dalla data di

formale presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente corredata di tutta la documentazione necessaria alla valutazione, e in nessun caso potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite prima di tale data.

L'eventuale revisione in diminuzione, nei limiti indicati, è disposta dall'amministrazione previa relazione del Direttore dell'esecuzione, se previsto, al RUP che curerà la relativa istruttoria. L'avvio di tale procedimento è comunicato all'appaltatore.

Le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del D.lgs. 36/2023 sono disciplinate dall'Allegato II.2-Bis del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art 11 dell'Allegato II.2-Bis questa Amministrazione ha indicato, sulla base dell'attività oggetto dell'appalto, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV), nello specifico:

CPV 79120000-1 Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore- In assenza, si individua il CPV maggiormente appropriato ai fini dell'individuazione dell'indice da applicare, CPV 79100000-5 Servizi giuridici

Rientrando tale codice CPV nell'elenco della Tabella D.1 di cui al suddetto Allegato, è individuato l'indice, indicato nella medesima Tabella, ossia:

INDICE PPS Prezzi alla produzione dei servizi (business to business BtoB) [691_692-702] Attività legali, contabilità, consulenza gestionale.

Tali indici sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, che causino un rilevante e stabile (per un periodo medio lungo della durata di almeno 6 mesi consecutivi, valutati sull'analogo periodo dell'anno precedente) mutamento delle condizioni di mercato e del contesto economico di riferimento, o per altre circostanze non predeterminabili,

L'Operatore economico aggiudicatario potrà richiedere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali per quanto attiene tipologia, quantità di prestazioni e corrispettivi.

Il procedimento di rinegoziazione è avviato su istanza di parte al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del contratto e sarà concluso dalla Stazione appaltante entro 90 giorni. L'aggiudicatario si impegna a fornire adeguata documentazione dalla quale si evincano chiaramente i fattori e le circostanze imprevedute che hanno determinato l'avvio del procedimento di revisione delle condizioni contrattuali vigenti, e a soddisfare qualsiasi richiesta integrativa dell'ente. La richiesta di documentazione sospende il termine sopra riportato.

Art.. 7: FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA CONTRAENTE ED ENTE

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte a mezzo certo (PEC o simili) indirizzata all'Ente. Sono ammesse comunicazioni ordinarie anche via email.

Art.. 8: SUBAPPALTO

Considerata la natura altamente specialistica e strategica del servizio, nonché le rilevanti esigenze di riservatezza e continuità nell'esecuzione delle prestazioni, il subappalto è espressamente vietato, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 s.m.i.

Art.. 9: INADEMPIENZE E PENALI

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Progetto, salvo i casi d'urgenza, indica un termine - non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi - entro i quali l'operatore economico deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'operatore economico, qualora l'inadempimento permanga, l'Università risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In eventuali casi di urgenza il termine di cui al presente articolo sarà ridotto a cinque giorni lavorativi.

Ove si verificassero inadempienze dell'operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall'Università penali in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. La penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all'operatore economico, l'Università potrà applicare una penale:

- per mancato deposito in 60 gg naturali e consecutivi: penale in ragione del 1,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- per mancato deposito in 15 gg naturali e consecutivi (casi di urgenza): penale in ragione del 1,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- per ritardata trasmissione degli avvisi di scadenza: penale in ragione di euro 25,00 per ogni giorno di ritardo.

Per l'applicazione delle penali si procede, anche a mezzo email, alla contestazione all'operatore economico del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile Unico del Progetto. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'operatore economico può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procede discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'operatore economico o, in alternativa, mediante prelievo a valore sulla cauzione definitiva.

In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore complessivo del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento del danno ulteriore.

Art.. 10: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Università potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa nelle seguenti ipotesi:

- il caso in cui, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente capitolato, l'aggiudicatario comprometta l'esecuzione a regola d'arte della prestazione oggetto dell'affidamento;
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa);
- in caso di cessione dell'azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, e di cessazione di attività;
- in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta e liquidazione giudiziale dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 94, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e fatto salvo quanto previsto nel medesimo comma;
- in caso di sospensione dell'esecuzione da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- in caso di cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e di subappalto non autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. Si applicano gli artt. 120, 122 e 124 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di risoluzione, nessun compenso, indennità o altro spetterà all'appaltatore, oltre al solo diritto di pagamento, ai prezzi contrattuali, delle attività regolarmente eseguite, accertate e accettate dall'Università, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, l'Università, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall'appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno.

Resta in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, l'Università procede alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i servizi ivi previsti si rendano disponibili nell'ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

Art.. 11:. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali comuni raccolti nell'esecuzione del presente contratto saranno trattati dalle parti in modo lecito corretto e trasparente in conformità al Regolamento UE 679/2016 - cd. GDPR e al D.lgs. 196/2003 e s.m. - cd. Codice per il trattamento dei dati personali. L'operatore economico sarà nominato Responsabile del Trattamento dei dati.