



UMG
dubium sapientiae initium

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 COMMA 1 LETT E) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LE “PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE” DELL’UNIVERSITÀ “MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO - CIG. N.B06475E2A3.

Domanda:

Quesito n. 1: Come precisato a pag. 5 della Lettera invito "Le tasse di ogni genere (deposito, esame, pubblicazione, concessione, annualità di mantenimento e qualsiasi altra tassa prevista delle procedure brevettuali o di tutela) che occorrerà corrispondere alle Autorità competenti per il perfezionamento degli atti di tutela della proprietà intellettuale sono da considerarsi escluse dall'importo del servizio previsto dalla presente procedura. Le stesse saranno sostenute interamente dalla Stazione Appaltante, che provvederà al totale rimborso all'affidatario del servizio a fronte della presentazione da parte di quest'ultimo dei relativi giustificativi di spesa ". **Al di fuori delle spese sopra contemplate tutte le altre spese necessarie per il perfezionamento degli atti brevettuali sono da ritenersi, invece, incluse nel prezzo unitario che il concorrente offre per la relativa operazione nell'Allegato 3 "Dettaglio tecnico economico" della documentazione di gara.**

Per quanto evidenziato in giallo comprendiamo bene pertanto che eventuali spese di mandatarî esteri che vanno coinvolti per la tutela dei vostri diritti all'estero devono essere comprese nell'offerta economica che formuleremo?

Se sì ci preme evidenziare che non siamo in grado di formulare un'offerta in quanto le voci:

- Assistenza alla fase di concessione di una domanda di brevetto; convalida del brevetto europeo concesso nei paesi aderenti alla convenzione sul Brevetto Europeo
- Assistenza e Consulenza per la tutela di design e modelli
- Assistenza e consulenza per il deposito di una domanda di brevetto a livello internazionale o nazionale al WIPO

prevedono una quantità di paesi (oltre 27 nel primo punto), potenzialmente tutti quelli mondiali dove si tutela il design, e quelli mondiali per i brevetti (se per “nazionali” si intendono le fasi nazionali da PCT) i cui costi del mandatarî estero sono ovviamente estremamente variabili e non è possibile, anche per garanzia del vostro Ateneo, formulare un'offerta unica.

Nello specifico per le convalide, ma come per le fasi nazionali, sembrerebbero inclusi i costi di traduzione nelle lingue locali, che, come capirete, sono altrettanto variabili a seconda della lingua.

Vi chiediamo pertanto di confermare se l'offerta economica si deve limitare ai nostri onorari, oppure se i costi dei mandatarî esteri debbano effettivamente considerarsi inclusi?

Vi chiediamo poi di confermare che sempre nell'offerta economica relativa alla voce:

- 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.

Che la quotazione da offrire è relativa al costo di uno qualsiasi dei tre servizi, diversi tra loro, elencati?

Ci permettiamo di segnalare che hanno costi molto diversi tra loro per cui forse converrebbe splittare le quotazioni in singole voci, ma lasciamo ovviamente al vostro giudizio.

RISPOSTA

Quesito n. 1. Le prestazioni brevettuali, così come quelle assicurative, rientrano nella categoria dei cosiddetti “contratti aleatori”, ossia di quegli atti negoziali nei quali l’entità e l’esistenza della prestazione è collegata ad un elemento non sicuro, e nei quali, pertanto, il rischio contrattuale è più ampio ed assume rilevanza causale.

In analogia ai contratti assicurativi, dove l’evento futuro incerto è il verificarsi o meno dell’incidente coperto dall’assicurazione, nel caso delle prestazioni brevettuali l’elemento non sicuro è il verificarsi o meno di una scoperta scientifica da parte dei ricercatori, avente caratteristiche, in termini di importanza e di possibile sfruttamento commerciale, tali da meritare la tutela brevettuale.

Le scoperte scientifiche avvengono a seguito di intuizioni straordinarie dei ricercatori e, a volte, per caso, sotto forma di fortunato incidente (vedi ad. esempio la scoperta della penicillina).

In entrambi i casi è impossibile fare una previsione sul numero, sull’importanza e sulla possibile valorizzazione in termini commerciali, delle scoperte scientifiche che saranno portate a compimento dai ricercatori dell’Università nei prossimi anni.

Alla luce di quanto sopra l’Università ha ritenuto di avviare una gara finalizzata a:

- Individuare l’operatore economico con il quale, allorquando si prospetti la necessità, allo stato non conosciuta, svolgere, in conformità alle previsioni del capitolato tecnico, le attività direttamente senza ricorrere ad una procedura per ogni attività brevettuale da realizzare.
- Stabilire dei costi unitari per le attività da espletare, queste ultime individuate sulla base del dato storico dei brevetti registrati dall’Università negli anni passati.

Relativamente alle domande poste dal concorrente si conferma che:

- Al di fuori delle tasse di ogni genere (deposito, esame, pubblicazione, concessione, annualità di mantenimento e qualsiasi altra tassa prevista delle procedure brevettuali o di tutela) che occorrerà corrispondere alle Autorità competenti per il perfezionamento degli atti di tutela della proprietà intellettuale, tutte le altre spese necessarie per il perfezionamento degli atti brevettuali, ivi inclusi i costi dei mandatarî esteri, sono da ritenersi, invece, incluse nel prezzo unitario che il concorrente offre per la relativa operazione nell'Allegato 3 "Dettaglio tecnico economico" della documentazione di gara.
- La quotazione da offrire relativamente alla voce “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” è unica per i tre servizi.

Rimane in capo ad ogni Concorrente, nel rispetto della più completa autonomia decisionale dell'offerente e del principio della parità di trattamento, la valutazione se offrire un prezzo medio, tra un minimo e un massimo prevedibili, ovvero attestarsi sul prezzo minimo o sul prezzo massimo o, ancora, su qualsiasi altro valore.

Ognuna di tali scelte, determinando un diverso valore dell'elemento P1 utilizzato per l'assegnazione del punteggio relativo all'offerta economica (20 punti), comporterà un diverso apprezzamento derivante dall'applicazione della formula utilizzata per l'assegnazione di tale punteggio.

Catanzaro, 11/03/2024

f.to

Il Responsabile per la Fase di Affidamento

Ing. Rosario Punturiero