



AVVISO PUBBLICO

**per l'inserimento degli operatori economici nel nuovo
Albo Fornitori per lo svolgimento dei servizi per la
protezione della proprietà intellettuale, ed in particolare
dei servizi di deposito e mantenimento in vita di
brevetti in Italia e all'estero dell'Enea**

INDICE

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Descrizione sommaria delle prestazioni minime di servizio	3
Art. 3 – Soggetti ammessi e requisiti di iscrizione	4
Art. 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda di iscrizione.....	5
Art. 5 – Termini e modalità di utilizzo dell’Albo	6
Art. 6 – Validità dell’iscrizione all’Albo	7
Art. 7 – Durata del conferimento incarico.....	8
Art. 8 – Importo stimato del servizio.....	8
Art. 9 – Pubblicità	8
Art. 10 – Altre informazioni	9
Art. 11 – Responsabile del procedimento.....	9

Art. 1 – Oggetto

Con il presente Avviso l'ENEA intende selezionare degli operatori economici da inserire all'interno dell'Albo Fornitori da costituire ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento, tramite procedura negoziata, di prestazioni riguardanti i servizi per la protezione della proprietà intellettuale, ed in particolare i servizi di deposito e mantenimento in vita di brevetti in Italia e all'estero.

L'Albo ha lo scopo, pertanto, di definire un numero di operatori economici affidatari del servizio, come meglio descritto nell'art. 2, per i quali siano preliminarmente comprovati i requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico-professionale, economico-finanziaria di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, i requisiti di idoneità morale per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo. Le procedure di affidamento saranno condotte, in conformità a quanto stabilito all'art. 5 del presente avviso.

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.

Art. 2 – Descrizione sommaria delle prestazioni minime di servizio

Il servizio richiesto concerne lo svolgimento delle attività connesse alla protezione della proprietà intellettuale dell'ENEA e in particolare le pratiche connesse alla brevettazione delle invenzioni realizzate in vari ambiti tecnologici. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno richieste le seguenti prestazioni:

- a. **servizio di rappresentanza legale dell'ENEA**, con l'effettuazione delle azioni necessarie verso gli organismi di brevettazione ai fini dell'ottenimento del brevetto e della tutela dei diritti brevettuali dell'Agenzia;
- b. **servizio professionale di consulenza brevettuale**, che comprende le ricerche sullo stato della tecnica anteriore; ricerche ed acquisizioni di documenti specifici del passato; l'individuazione degli attributi di brevettabilità e della strategia della loro aggregazione per la più ampia protezione possibile del trovato; l'elaborazione e la redazione del testo brevettuale; la redazione e/o il perfezionamento di disegni e schemi tecnici che accompagnano di norma i testi brevettuali. Per i brevetti in istruttoria di concessione, la preparazione e il deposito di documenti di difesa tecnica dell'originalità dell'invenzione;
- c. **servizio di traduzione linguistica**, per la necessaria redazione nella lingua di destinazione dei testi brevettuali e dell'eventuale documentazione da presentare per il deposito e l'ottenimento del brevetto. Tale servizio deve essere svolto da traduttori, di regola madrelingua, specializzati nelle locuzioni e terminologie brevettuali;

- d. **servizio di assistenza amministrativa a pratiche brevettuali**, che consiste nello svolgimento delle normali azioni amministrative e di segreteria associate al processo brevettuale, quali, in particolare, la tenuta degli scadenziari ed invio dei relativi avvisi, la conservazione della documentazione brevettuale e la fornitura in copia della stessa ai diversi soggetti coinvolti nel brevetto;
- e. **servizio di trasferimento finanziario**, comprendente il pagamento, in qualità di mandatario dell'ENEA, di tasse ed oneri assimilabili ad organismi pubblici di brevettazione italiani ed esteri.

Art. 3 – Soggetti ammessi e requisiti di iscrizione

Possono avanzare richiesta di iscrizione all'Albo, esclusivamente tramite piattaforma telematica (art.4), secondo il modulo **allegato A**, i soggetti indicati all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e in possesso dei requisiti - specifici di cui all'art. 83, comma 1 lett. a,b,c del D.lgs. 50/2016 s.m.i. ovvero:

a. Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1. di annoverare al proprio interno almeno **1** (uno) consulente iscritto nell'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale – Sezione Brevetti, da almeno 5 anni;

b. Requisiti di capacità economica/finanziaria

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1. che ha conseguito nell'ultimo anno un fatturato minimo pari ad 200.000,00 Euro nel settore dei servizi di deposito e mantenimento in vita dei brevetti in Italia e all'estero (specificare l'oggetto dei servizi eseguiti, gli importi, le date e i committenti);

c. Requisiti di capacità tecnico-professionale

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1. La presenza nella sua struttura di almeno **1** (uno) professionista abilitato presso l'EPO;
- 2. lo svolgimento, negli ultimi tre anni, di analoghe precedenti esperienze professionali per conto di enti pubblici di ricerca e/o Università, relative al servizio di deposito e mantenimento dei brevetti in Italia e all'estero, secondo lo schema di cui all'**allegato B**;
- 3. la presenza da almeno 10 anni nel settore dei servizi per la Proprietà Industriale;
- 4. in quali dei seguenti quattro Domini Tecnologici intende presentare la domanda di iscrizione (è necessario essere specializzati in almeno 1 (uno) dei seguenti Domini Tecnologici)

Chemistry	<ul style="list-style-type: none"> - Basic material chemistry - Biotechnology - Environmental technology - Food chemistry - Materials, metallurgy - Micro-structure and nanotechnology - Organic fine chemistry - Surface technology, coating - Macromolecular chemistry, polymers - Pharmaceuticals - Chemical engineering
Electrical engineering	<ul style="list-style-type: none"> - Audio-visual technology - Basic communication processes - Computer technology - Digital communication - Electrical machinery, apparatus, energy - IT methods for management - Semiconductors - Telecommunications
Instruments	<ul style="list-style-type: none"> - Analysis of biological materials - Control - Measurement - Medical technology - Optics
Mechanical engineering	<ul style="list-style-type: none"> - Engines, pumps, turbines - Handling - Machine Tools - Mechanical elements - Other special machines - Textile and paper machines - Thermal processes and apparatus - Transport

Art. 4 –Termini e modalità di presentazione della domanda di iscrizione

La presente procedura sarà gestita con modalità telematica.

A tal fine, si invitano gli operatori economici interessati, che non siano già registrati alla piattaforma telematica U-BUY dell'ENEA, ad effettuare il processo di registrazione per l'ottenimento delle credenziali di accesso, quale operatore economico, attraverso la piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dall'ENEA e disponibile all'indirizzo web:

<https://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Per ottenere le credenziali di accesso quale operatore economico, le informazioni sulla piattaforma, le modalità di registrazione, le modalità di inoltro della domanda di iscrizione si raccomanda di accedere al link:

https://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp?_csrf=99WACOOOSAF9K6YIRMXG9SDDMUFVHD6I

SI EVIDENZIA CHE NON SARA' AMMESSA ALTRA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO,

PERTANTO GLI OPERATORI ECONOMICI CHE PRESENTERANNO RICHIESTA VIA PEC NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.

Recapiti da usare esclusivamente nel caso di mancato funzionamento della piattaforma telematica adottata per lo svolgimento della procedura. Nominativo: Dr. Lorenzo Gatto, numeri telefonici: tel. 051 6098397; 3284558532; PEC: lorenzo.gatto@cert.enea.it

Attraverso l'utilizzo delle credenziali di accesso, gli operatori interessati potranno accedere alla loro Area Riservata ed inviare la richiesta di iscrizione all'Albo.

La domanda di iscrizione dovrà essere resa mediante il modulo predisposto riportato in allegato al presente avviso (**allegato A**), o in conformità allo stesso, redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito di valida procura.

La suddetta dichiarazione dovrà pervenire, **entro e non oltre** le ore **12.00** del giorno **mercoledì 07 giugno 2023**.

Qualora venissero prodotti e/o allegati documenti in lingua diversa da quella italiana, questi dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana eseguita da traduttore abilitato secondo le norme del Paese cui appartiene l'operatore economico, a cura e spese del partecipante.

L'ENEA si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato con apposite verifiche a campione.

Art. 5 – Termini e modalità di utilizzo dell'Albo

L'Enea provvederà all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori seguendo l'ordine progressivo con cui le domande sono pervenute, tramite piattaforma telematica, complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data, il n° di protocollo e l'orario di ricevimento della domanda assegnati automaticamente dalla piattaforma telematica.

Ai fini della valutazione delle domande presentate è stata nominata una Commissione composta da un presidente e da due componenti del settore oggetto del servizio.

Solo in caso di esito negativo, il RUP provvederà ad inviare, tramite piattaforma telematica, agli operatori economici interessati, apposita comunicazione scritta, adeguatamente motivata.

Diversamente, gli operatori economici che, decorso il termine di 30 gg per il completamento dell'istruttoria da parte della Commissione esaminatrice e comunque a seguito dell'autorizzazione formale e pubblicazione dell'Albo sul sito istituzionale ENEA, non ricevano alcuna comunicazione, potranno considerarsi iscritti all'Albo.

Per l'affidamento dei servizi di deposito e mantenimento in vita di brevetti che di volta in volta si renderanno necessari, l'ENEA effettuerà, mediante l'invito a presentare l'offerta economica, una procedura negoziata con almeno cinque operatori, iscritti all'Albo, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e concorrenza previsti dall'art. 36, comma 1 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., **sulla base del Dominio Tecnologico scelto dall'operatore economico in fase di formulazione della domanda di iscrizione**. La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.. Nel caso in cui non dovesse essere presente nel Settore Tecnologico di riferimento inerente lo specifico servizio di deposito e mantenimento in vita del brevetto nessun operatore economico o un numero inferiore a 5, la procedura negoziata sarà effettuata anche con gli operatori economici presenti nel Settore Tecnologico più affine, fino ad assicurare la partecipazione di almeno 5 operatori, sempre se esistenti.

Resta, tuttavia ferma la facoltà dell'ENEA di attivare altre procedure, qualora si tratti di servizi che, per oggetto o specializzazione richiesta, non rendano possibile il ricorso all'Albo, ovvero qualora l'Agenzia ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori economici iscritti all'Albo.

Art. 6 – Validità dell'iscrizione all'Albo

L'Albo è operativo dal **01/08/2022** per una durata di cinque anni, e i nuovi operatori economici saranno inseriti nell'Albo a seguito di specifico atto autorizzativo e sua pubblicazione sul sito istituzionale Enea nella sezione Imprese <https://www.enea.it/it/imprese/albo-fornitori-affidamento-servizio-deposito-mantenimento-brevetti-enea> o comunque decorso il termine di 30 gg per il completamento dell'istruttoria da parte della Commissione esaminatrice.

L'iscrizione all'Albo è soggetta a revisione annuale; i soggetti iscritti devono, pertanto inviare all'indirizzo PEC ufficiobrevetti@cert.enea.it, entro un anno da quando è stata concessa/confermata l'iscrizione, una dichiarazione con le modalità di cui al DPR 445/00, attestante **la permanenza del possesso dei requisiti** di idoneità morale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., nonché quelli di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale, di cui all'art. 83 comma 1, lett. a,b,c del medesimo decreto, nonché dell'art. 3, lett. a, b e c del presente avviso, compilando l'apposito modello (**allegato C**).

La mancata comunicazione di permanenza circa il possesso dei requisiti nei termini richiesti secondo le modalità sopra specificate, comporta **l'automatica cancellazione** dall'Albo.

Ciascun operatore deve inoltre, comunicare all'indirizzo PEC ufficiobrevetti@cert.enea.it, ogni **variazione** intervenuta rispetto alle informazioni già fornite al momento della richiesta dell'iscrizione all'Albo **entro 30 gg dalla data della variazione**.

Saranno, altresì, **cancellati** dall'elenco gli operatori economici per i quali si verifichi la perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n° 50/2016 s.m.i., abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del servizio affidato secondo motivata valutazione dell'Amministrazione o che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale o che non presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio precedente.

Il provvedimento che dispone la cancellazione dall'Albo è comunicato all'operatore interessato entro 30 gg dalla sua adozione.

All'inizio di ogni anno successivo al primo verrà data la possibilità, a seguito della pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico sul solo sito istituzionale ENEA accedendo alla **piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dall'ENEA** e disponibile all'indirizzo web <https://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, di rinnovare l'Albo con nuovi operatori economici nei 4 settori di competenza, con le stesse modalità utilizzate per la costituzione dell'Albo originario.

Art. 7 – Durata del conferimento incarico

Tenuto conto che un brevetto ha una durata ventennale a partire dalla data del primo deposito, i conferimenti di incarico per effettuare il servizio di protezione della proprietà intellettuale/industriale, saranno stipulati per un periodo pari a 5 (cinque) anni. Tale periodo è giudicato un tempo congruo per assumere gli elementi indispensabili per una valutazione, al fine dell'assunzione della decisione circa il mantenimento per gli anni successivi o la dismissione del brevetto oggetto del conferimento incarico.

Art. 8 – Importo stimato del servizio

La spesa che l'ENEA destina, annualmente, alla protezione della proprietà intellettuale ammonta a circa **200.000,00** Euro compresi l'IVA di legge ed ogni onere e spesa per tutto il portafoglio brevetti.

L'importo per il singolo conferimento di incarico quinquennale per l'effettuazione di attività di protezione della proprietà industriale relativa ad un singolo brevetto è stimabile in circa **9.000,00** Euro. Tale importo si riferisce al solo onorario (IVA esclusa), e non comprende quindi le tasse, bolli, ecc. dovute ai vari uffici brevetti.

Art. 9 – Pubblicità

Il presente avviso sarà operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale Enea nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti accedendo alla **piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dall'ENEA** e disponibile all'indirizzo web:

<https://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L'Albo, revisionato attraverso l'inserimento dei nuovi operatori economici, verrà invece pubblicato sul sito istituzionale Enea nella sezione Imprese.

Art. 10 – Altre informazioni

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, così come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dal GDPR, Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Art. 11 – Responsabile del procedimento

Il RUP della presente procedura è Dott. Oscar Amerighi.

Ulteriori informazioni per la partecipazione alla presente procedura è possibile richiederle tramite la piattaforma telematica U-BUY all'indirizzo web: <https://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Il Responsabile Unico del Procedimento
Oscar Amerighi

All. **A** Domanda di iscrizione

All. **B** Dichiarazione analoghe esperienze

All. **C** Dichiarazione permanenza dei requisiti