

“SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER IPS – INNOVA.RE”**SCHEDA TECNICA****LOTTO 1 E LOTTO 2****Premessa**

Il Progetto “INNOVA.Re - P.O.R. Sardegna 2007/2013” è un modello di cooperazione in rete di soggetti (Università di Cagliari e Sassari, Sardegna Ricerche, Organizzazioni imprenditoriali) che, sotto il coordinamento della Regione, si riconoscono all’interno di un’unica interfaccia organizzata per favorire lo sviluppo e il rafforzamento dell’innovazione tecnologica in Sardegna.

Uno degli obiettivi strategici del progetto INNOVA.Re è quello della messa a sistema dell’offerta dei servizi per l’innovazione e il trasferimento di conoscenza a livello regionale, nell’ottica di ottenere un miglioramento della qualità e un ampliamento dei servizi offerti mediante la creazione delle sinergie che nascono dall’integrazione dell’esistente.

*In questo quadro è stato progettato **IPS (Intellectual Property center Sardegna)** un centro regionale che supporta le necessità degli imprenditori e dei ricercatori in materia di proprietà intellettuale.*

IPS si pone come un servizio informativo-consulenziale basato sulle competenze interne ai partner di INNOVA.Re, che si completa attingendo alle professionalità di un pool di esperti/consulenti reclutati ad hoc.

IPS è un progetto che nasce dalla messa in comune dell’esperienza maturata dallo Sportello proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche e da quella dei Liaison Office dell’Università degli studi di Cagliari e Sassari.

IPS è gestito da tre partner di progetto che operano come un unico soggetto al fine di diventare un centro di riferimento stabile per tutte le esigenze anche di carattere consulenziale delle imprese e dei ricercatori del sistema regionale.

Il servizio di assistenza e supporto in materia di proprietà intellettuale in favore di Sardegna Ricerche, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Sassari - quali partner dell’*Intellectual Property center Sardegna* - dovrà articolarsi secondo 2 direttrici che comportano la conseguente suddivisione dell’appalto in 2 lotti, ovvero:

LOTTO 1: Assistenza in materia di proprietà industriale (brevetti e marchi)

La consulenza si traduce in supporto alla brevettazione (pareri di brevettabilità, analisi della novità e dell’attività inventiva di un ritrovato, stesura e deposito di brevetti, assistenza nell’ambito di una procedura di deposito avviata, interpretazioni di report documentali sullo stato dell’arte di una tecnologia) e in consulenza per deposito marchi.

LOTTO 2: Assistenza in materia di valorizzazione dei risultati della ricerca

Il supporto consulenziale che si intende acquisire attraverso questo Lotto si articola in 2 sotto direttrici:

1) Prestazione dei servizi di assistenza e supporto in materia di proprietà intellettuale per la redazione e revisione di testi di contratto e regolamenti su richiesta delle Università degli studi di Sassari e di Cagliari (di seguito Università).

La consulenza si traduce in:

- Fornire bozze da adattare ai singoli casi delle tipologie di contratto che si rendessero utili o necessari in fase di negoziazione e commercializzazione di titoli di PI: NDA, MTA, licenza, opzione, ecc.
- Revisione di contratti redatti dalle Università o da terzi in fase di negoziazione per la commercializzazione di titoli di PI

- Revisione delle clausole relative alla PI in contratti di ricerca collaborativa tra enti di ricerca e tra Università e imprese
- Revisione di regolamenti e policy in materia di PI da adottare all'interno delle Università per:
 - gestione della titolarità,
 - diritti e doveri del personale coinvolto,
 - conflitto di interessi,
 - rapporti con terzi finanziatori o co-finanziatori,
 - gestione del licensing verso *spin off* e imprese terze.

2) Prestazione dei servizi di assistenza e supporto in materia di valorizzazione economica dei titoli di Proprietà Industriale a vario titolo d'interesse dei partner IPS

La consulenza si traduce in:

- analisi della TECNOLOGIA (qualsiasi ambito tecnologico), del know how e dei relativi titoli di PI di cui un partner IPS è titolare/co-titolare/ente finanziatore;
- individuazione dei settori che costituiscono il mercato di riferimento;
- analisi delle informazioni raccolte e valutazione delle potenzialità di mercato della TECNOLOGIA;
- ricerca e selezione di partner potenzialmente interessati alla conclusione di accordi riguardanti la TECNOLOGIA in oggetto;
- redazione e invio ai partner potenziali di schede o documenti riguardanti la TECNOLOGIA;
- trasmissione di ulteriori ed approfondite informazioni, dietro firma di un accordo di segretezza, a quei partner che volessero valutare più approfonditamente il proprio interesse per la TECNOLOGIA;
- assistenza nella negoziazione di accordi di licenza e/o di cessione dei DIRITTI BREVETTUALI;
- assistenza nella negoziazione di accordi di collaborazione per lo sviluppo della TECNOLOGIA;
- assistenza durante l'esecuzione dei contatti così finalizzati;
- redazione e revisione di testi di contratto.

§

Il Lotto 1 si riferisce alle seguenti 2 macroaree tematiche da considerarsi come prevalenti ma non esclusive:

A. area INGEGNERISTICA

- ingegneria (elettronica, meccanica, chimica, informatica, biomedica, etc.)
- fisica

B. area SCIENZE DELLA VITA

- chimica (organica, analitica, computazionale, inorganica, chimica di materiali, farmaceutica, etc.)
- biologia (biochimica, biofisica, farmacologia, genetica, genomica e proteomica ect.)
- biotech
- bioinformatica
- cosmetologia

Il Lotto 2 riguarda prestazioni professionali che richiedono competenze nei seguenti ambiti tematici:

- a. contrattualistica nel campo della proprietà intellettuale e nella gestione delle problematiche ad essa legate nei contratti di ricerca collaborativa o finanziata con fondi pubblici
- b. brokeraggio tecnologico
- c. valutazione economica dei titoli di proprietà intellettuale
- d. technology/business intelligence

§

Le prestazioni relative a ciascun lotto si dovranno articolare inoltre in:

1. consulenza da remoto.

Tale consulenza è resa 12 mesi l'anno. L'appaltatore rende disponibili propri consulenti - **individuati tra una rosa di almeno 2 nominativi** secondo le specifiche previsioni descritte nelle sezioni relative a ciascun lotto - i quali dovranno essere disponibili telefonicamente, via e-mail e attraverso sistemi VoIP dalla propria sede per fornire assistenza, interpretazioni, pareri e prima consulenza in merito a:

LOTTO 1

Problematiche di proprietà industriale relativamente a tecnologie, prodotti e processi di interesse dei partner dell'IPS o di altri soggetti da essi indicati ai fini della brevettazione.

Gli interventi si sostanziano principalmente in:

- a) interpretazione di testi di brevetti
- b) pareri di brevettabilità
- c) valutazione dell'attività inventiva e dell'impatto dell'invenzione sullo stato dell'arte nota (relativa a nuovi prodotti, tecnologie, processi etc.) - le valutazioni comporteranno l'indicazione di una o più strategie alternative di protezione e degli sviluppi tecnici e scientifici necessari ad implementarle [tale prestazione rientra nell'elaborazione dei "pareri di brevettabilità estesi" – vd. Elenco dettagliato prestazioni].

Le risposte relative alle **attività a) e b)** devono essere formulate **entro 3 giorni lavorativi**, mentre quelle relative all'**attività c)** varieranno a seconda della complessità della richiesta ma **non possono superare i 30 gg. naturali e consecutivi** dall'invio della richiesta di supporto da parte di un partner IPS.

Le richieste devono essere evase tramite il portale dell'IPS (www.puntocartesiano.it), per accedere al quale l'appaltatore avrà le credenziali per l'autenticazione. Qualora venga espressamente richiesto, l'appaltatore dovrà formulare il proprio parere o la propria consulenza professionale su carta intestata allegando il relativo file .pdf sulla piattaforma sopraccitata.

L'appaltatore dovrà rendere disponibile un minimo di due mandatarari esperti nelle macroaree tematiche A e B sopra descritte per la presa in carico della richiesta compresa nel servizio di consulenza da remoto a forfait prevista per questo Lotto.

LOTTO 2

Problematiche legate a processi di valorizzazione dei risultati della ricerca di interesse dei partner dell'IPS o di altri soggetti da essi indicati.

Con specifico riferimento a tale Lotto, l'appaltatore deve fornire prima assistenza, interpretazioni, pareri scritti in merito a problematiche relative sia agli aspetti contrattualistici e regolamentari della gestione della PI nelle Università, sia agli aspetti di commercializzazione di tecnologie e diritti di PI a vario titolo d'interesse dei partner IPS.

Gli interventi si sostanziano principalmente in:

- d) supporto legale per la redazione di contratti e regolamenti;
- e) ricerche di anteriorità e supporto per technology/business intelligence;

- f) assistenza specialistica per la valorizzazione di specifici risultati della ricerca prodotta dai partner IPS ai fini della loro commercializzazione, ovvero:
- prestazione dei servizi di consulenza volta alla valutazione del potenziale economico di ritrovato e/o di domande di brevetto o altri titoli di PI già in portafoglio dei partner IPS;
 - attività di assistenza e supporto alla commercializzazione di titoli di PI di cui il partner IPS interessato è titolare/co-titolare/ente finanziatore.

Con specifico riferimento al punto d)

L'appaltatore si impegna a coinvolgere le Università per tutte le attività in cui sia necessario un confronto diretto ed a fornire:

- un preventivo basato sulle ore di consulenza previste per la specifica attività **entro 24 ore** dalla richiesta;
- la bozza contrattuale **entro 2 giorni lavorativi** dalla richiesta;
- la versione opportunamente revisionata dei contratti trasmessi dalle Università **entro 2 giorni lavorativi** dalla richiesta;
- la versione revisionata nelle clausole relative alla PI di contratti di ricerca collaborativa **entro 2 giorni lavorativi** dalla richiesta;
- la versione revisionata di regolamenti e policy in materia di PI **entro 7 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta e della documentazione a supporto;

In fase esecutiva, l'appaltatore, nell'elaborare il preventivo in termini di ore di consulenza necessarie per redigere un contratto/regolamento dovrà tenere conto del tariffario indicato nell'elenco prezzi, ribassato, che prevede una base d'asta di 180 €/ora per questa specifica attività.

Le richieste relative all'assistenza legale potranno essere evase anche in occasione delle giornate di consulenza *in loco* previste, in tal caso nulla sarà dovuto oltre la quota giornaliera prevista da capitolato/elenco servizi.

Con specifico riferimento al punto e)

A fronte di una richiesta inviata dal partner IPS interessato corredata di tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'attività, l'appaltatore s'impegna a rilasciare:

- un report relativo all'analisi della novità di un ritrovato documentabile attraverso l'interrogazione delle principali banche dati brevettuali a testo pieno e delle principali fonti tecniche ad accesso libero e a pagamento; tale report dovrà contenere una esplicita indicazione delle fonti interrogate e della strategia di ricerca utilizzata, nonché un'analisi di commento ai documenti ritenuti d'interesse ai fini dell'attività e un elenco di tali documenti in formato .txt importabile nelle principali piattaforme a pagamento per la ricerca della letteratura brevettuale.
- un report relativo all'analisi e al commento delle elaborazioni effettuate dal partner IPS interessato attraverso uno strumento di *text mining* nell'ambito di un progetto di business/technology intelligence da lui avviato; tale report dovrà contenere un commento e un'analisi qualitativa per ciascuna mappa/grafico inviata a corredo della richiesta e, se necessario, fornire suggerimenti operativi per una nuova elaborazione dei dati e una nuova rappresentazione grafica.

Con specifico riferimento al punto f)

L'appaltatore dovrà impegnarsi a:

- fornire **entro 1 mese** dall'incarico un report di analisi della TECNOLOGIA (corredato di tabelle e grafici esplicativi e dell'indicazione delle fonti utilizzate) articolato come segue:
 - analisi e valutazione della TECNOLOGIA rispetto allo stato dell'arte e al contesto competitivo, dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei potenziali ambiti di applicazione e indicazione delle alternative strategiche di tutela perseguibili;
 - Analisi del mercato di riferimento e delle potenzialità di mercato della TECNOLOGIA, unitamente ad una stima del suo valore economico basata sulle informazioni disponibili e i principali metodi di valutazione opportunamente descritti.

Tale attività dovrà inoltre:

- essere svolta con il coinvolgimento diretto del partner IPS interessato e degli autori per quanto necessario all'analisi preliminare;
 - comprendere una definizione delle strategie alternative di tutela e valorizzazione della TECNOLOGIA e degli eventuali titoli di PI ad essa associati, con valutazione dei costi e dei proventi potenziali;
- fornire report periodici (**ogni due mesi**) dei potenziali partner e/o potenziali licenziatari contattati e delle modalità di contatto utilizzate, fornendo tempestiva comunicazione di tutte le risposte positive e richieste di approfondimento;
 - redigere e condividere con il partner IPS interessato una scheda commerciale e promozionale della TECNOLOGIA, non confidenziale, di 2 facciate A4, **entro 14 giorni lavorativi** dall'incarico;
 - condurre i rapporti con i potenziali partner o licenziatari trasmettendo ulteriori ed approfondite informazioni, dietro firma di NDA, e condurre la negoziazione di accordi di licenza e/o di cessione dei DIRITTI BREVETTUALI in stretto contatto con il partner IPS interessato (concordando con lo stesso la modalità attraverso la quale formulare ogni proposta commerciale o di collaborazione per lo sviluppo della TECNOLOGIA), rispondendo ai potenziali partner o licenziatari, di norma via email o attraverso altro mezzo concordato con gli stessi e il partner IPS interessato, **entro 24 ore** dalla definizione della proposta e comunque **non oltre 5 giorni lavorativi** dall'ultimo contatto con i potenziali partner o licenziatari;
 - fornire assistenza nell'esecuzione dei contratti conclusi e nella gestione dei rapporti con i licenziatari/partner, rispondendo alle richieste di assistenza del partner IPS interessato **entro 2 giornate lavorative**.

L'appaltatore dovrà rendere disponibile almeno 1 esperto in contrattualistica, e una rosa di almeno 2 ulteriori esperti in brokeraggio tecnologico, etc. (vd. Elenco ambiti tematici lotto 2) al fine di garantire la presa in carico delle richieste comprese nel servizio di consulenza da remoto a forfait prevista per questo Lotto.

L'appaltatore dovrà rispondere alla richiesta di consulenza **entro 48 ore** di norma via email, o comunque attraverso il mezzo concordato con il partner IPS interessato per la specifica richiesta.

Le richieste devono essere evase anche tramite il portale dell'IPS (www.puntocartesiano.it), per accedere al quale l'appaltatore avrà le credenziali per l'autenticazione.

2. consulenza in loco.

Su specifica richiesta dei partner dell'IPS, l'appaltatore rende disponibili propri consulenti - **individuati tra una rosa di almeno 2 nominativi** - secondo le specifiche previsioni descritte nelle sezioni relative a ciascun lotto, i quali dovranno recarsi presso una delle sedi indicate dai partner IPS.

Le date delle giornate di presenza verranno di volta in volta concordate con i partner IPS, con un tempo di preavviso minimo di 7 giornate lavorative.

Si precisa che, sebbene ogni qualvolta sia possibile i partner IPS proporranno all'appaltatore delle date di presenza in loco frutto di un preventivo raccordo tra le proprie specifiche esigenze, in linea generale l'attivazione della consulenza in loco comporta che **ciascun partner operi in maniera autonoma rispetto agli altri.**

L'Appaltatore metterà a disposizione dei partner IPS gli esperti indicati per:

LOTTO 1

1. riunioni e incontri "one to one" con ricercatori, imprenditori ed inventori finalizzati ad approfondire questioni legate alla brevettabilità dei ritrovati;
2. disseminazione delle tematiche legate alla proprietà intellettuale (seminari, giornate formative etc.)

Le attività sopra elencate sono quantificate nel numero complessivo di 30 giornate lavorative di 8 ore/uomo. [10 SR, 10 UniCA, 10 UniSS].

LOTTO 2

1. svolgere attività di consulenza legale per la redazione di contratti e regolamenti;
2. svolgere attività di consulenza per lo svolgimento di attività di valorizzazione dei risultati della ricerca prodotta dai partner IPS;
3. partecipazione a commissioni di valutazione interne per attività istituzionali e progetti finalizzati alla valorizzazione dei risultati della ricerca.

Le attività sopra elencate sono quantificate nel numero complessivo di 15 giornate lavorative di 8 ore/uomo . [5 SR, 5 UniCA, 5 UniSS].