



**SARDEGNA
RICERCHE**

**Cod.52_14 SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER
IPS - INNOVA.RE**

FAQ 2 aggiornate al 22 ottobre 2014

Domanda n.1. In relazione al Lotto 1, qual è il numero minimo di consulenze legate ai marchi che l'appaltatore dovrà erogare agli enti convenzionati nel corso del periodo contrattuale?

Risposta n.1. Si evidenzia che l'erogazione delle consulenze legate ai marchi (deposito marchio nazionale, deposito marchio comunitario, etc) non rientra tra i servizi per i quali gli enti convenzionati si obbligano all'acquisto (si vedano le pagg 9/10 del Capitolato Speciale d'Appalto e nell'elenco delle prestazioni elencate nell'allegato G1 - Rettificato).

Per quanto riguarda i servizi di consulenze sui marchi si richiede ai partecipanti una quotazione (mediante l'offerta economica Allegato H1).

Infatti la stazione appaltante si riserva, come previsto a pagina 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, la "facoltà, nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, (ricompresi nelle quote opzionali) secondo quanto previsto nel progetto e nel capitolato speciale posto alla base del presente affidamento e nel rispetto dell'art. 57, comma 5, lett. b), fino al raggiungimento dell'importo posto a base di gara".

D2. Sarebbe possibile rilasciare la cauzione provvisoria con un assegno circolare anziché in fidejussione bancaria, per velocizzare e semplificare la procedura?

R2. Le modalità per presentare la cauzione provvisoria sono contemplate dall'art. 75 (Garanzie a corredo dell'offerta), in particolare al comma 2, del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.

La cauzione provvisoria può essere prestata anche con assegno circolare.

Resta comunque inteso, secondo quanto previsto dall'art. 75 comma 8 e dallo stesso capitolato speciale d'appalto (art. 9 punto 3) che l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le modalità di presentazione della cauzione definitiva sono contemplati all'art. 113 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii e art. 11 del capitolato speciale d'appalto.

D3. I fruitori dei servizi saranno solo i tre enti indicati o è previsto che anche terzi privati possano accedere alla convenzione (in particolare per fatturazione e pagamenti)?



**SARDEGNA
RICERCHE**

R3. I fruitori dei servizi all'interno dei servizi forfetari o "on demand" sono tutti i soggetti che i tre enti ritengono essere titolati a fruire dei servizi dello "sportello". I fruitori dei servizi "opzionali" potranno essere anche soggetti terzi privati indicati da uno dei tre Enti, in particolare imprese, che si rivolgono a Sardegna Ricerche. In tal caso è il soggetto privato che affida direttamente il mandato e fatturazione e pagamenti restano in capo a Appaltatore/soggetto terzo. Resta fermo il listino prezzi.

D4. Cosa si intende per "verificato con esito positivo" per procedere al pagamento dei servizi on-demand e opzionali? (capitolato pag.41)

R4. Si tratta di una procedura interna degli Enti che devono verificare che i servizi siano stati effettivamente svolti nei modi e nei tempi previsti. Questo vale sia per il lotto 1 che per il lotto2.

D5. Non ci sono chiari i termini temporali (capitolato pag.12).

- a. L'offerta deve essere valida per 180 giorni
- b. Gli importi stanziati devono essere spesi entro il 31 dicembre 2015
- c. Gli enti posso affidare incarichi fino a tre anni a partire dalla firma.

R5.

Punto a. La validità dell'offerta indicata nel capitolato speciale d'appalto è relativa alle previsioni di cui al comma 6 dell'art. 11 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs 163/2006 che prevede "[...] L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine".

Punto b. Come ribadito in più punti del Capitolato le risorse dell'Appalto sono comunitarie e regionali, che hanno dei vincoli temporali di spesa, per cui entro il 31.12.2015, i tre Enti devono avere liquidato tutte le prestazioni (a forfait, on demand ed opzionali).

Punto c. Vuol dire che gli Enti potenzialmente potranno, anche nei tre anni successivi alla stipula dei contratti, affidare incarichi on demand o opzionali, facendo riferimento al listino prezzi al netto del ribasso; questa opportunità è estesa anche a favore di soggetti terzi (imprese o altri) che volessero utilizzare l'Appaltatore oltre la data del 31.12.2015. Si rimarca che gli importi di tali contratti, relativi a servizi ulteriori (ricompresi nelle quote opzionali), non potranno eccedere l'importo posto a base d'asta, come del resto esplicitato a pagina 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.



**SARDEGNA
RICERCHE**

D6. Le subripartizioni per singolo lotto sono tassative o gli enti possono trasferire importi ad altri enti partecipanti di quote semmai non utilizzate?

R6. Le subripartizioni sono tassative, nessun trasferimento di risorse.

D7. Gli importi indicati nei due allegati G1 e G2, comprendono anche tasse, spese vive, costi agenti, ecc?

R7. A meno che non sia esplicitamente indicato (Es: Stesura e deposito brevetto US (EX NOVO o in presenza di PPA) inclusi i costi per corrispondente studio americano) i costi sono al netto delle tasse e costi vivi o agenti.

D8. Per la consulenza in loco sono comprese anche le spese di viaggio e soggiorno, aereo-albergo-auto, oppure no?

R8. Il costo/giornata è omnicomprensivo di tutto.

D9. Il ribasso percentuale si deve applicare in modo uniforme a tutte le voci o solo sull'importo complessivo?

R9. Come potrà osservare nell'allegato H1/H2 l'appaltatore deve fissare il ribasso percentuale da applicare sull'importo a base d'asta nonché sui singoli servizi indicati nell'elenco che viene riportato.

D10. A pagina 39 del Capitolato viene definita la "success fee", che però non viene riportata nelle voci dell'allegato G2: dove deve essere quotata questa offerta?

R10. Tale servizio non va quotato al momento; l'appaltatore sarà tenuto, su richiesta, alla quotazione.

D11. Nel capitolato speciale d'appalto a pagina 29 nella tabella in basso riguardante il deposito cauzionale, sembra sia stata invertita la descrizione del lotto 1 e 2.

R11. Il Lotto 1 "Assistenza in materia di proprietà industriale (brevetti e marchi)" prevede una cauzione provvisoria pari a € 2484 (ridotta ad € 1242 nell'ipotesi di cui all'art. 75 c.7 del D.Lgs. 163/06); il Lotto 2 "Assistenza in materia di valorizzazione dei risultati della ricerca" prevede una cauzione provvisoria pari a € 1412 (ridotta ad € 706 nell'ipotesi di cui all'art. 75 c.7 del D.Lgs. 163/06).



**SARDEGNA
RICERCHE**

D12. Per poter partecipare al lotto 2, costituisce requisito soggettivo sufficiente la costituzione di una associazione temporanea di professionisti fra le diverse figure professionali (l'avvocato e gli esperti in technology & business intelligence) richieste dal bando e, successivamente, la costituzione di una associazione temporanea di scopo fra concorrenti?

R12. I soggetti ammessi alla gara d'appalto sono quelli indicati dall'art. 34 del decreto legislativo 163 del 2006, così come anche ai commi 19 e 22 dell'art. 3 dello stesso decreto. L'elencazione sopraindicata non è tassativa, e secondo l'interpretazione giurisprudenziale nazionale e comunitaria ormai consolidata è legittima la partecipazione anche di ulteriori e diverse tipologie soggettive rispetto a quelle indicate espressamente dall'art. 34, indipendentemente dalla loro natura giuridica.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 19, del D.Lgs. n. 163/2006, I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.. La caratteristica che accomuna le figure sopra individuate è l'esercizio professionale di una attività economica.

Pertanto, alla luce del principio di non discriminazione e per consentire la massima partecipazione alla procedura, la nozione di impresa/operatore economico ricomprende tutti i soggetti che svolgano attività economica adeguata all'oggetto dell'appalto ivi compresi coloro che svolgano una professione intellettuale, a condizione che posseggano i requisiti richiesti.

Fra questi si rammentano, per il lotto 2, gli specifici requisiti di capacità tecnico professionale:

- Operare nel campo della consulenza legale in materia di contrattualistica legata alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale
- Operare nel campo della consulenza in materia di valorizzazione dei risultati della ricerca (valutazione economica dei titoli di proprietà industriale, due diligence tecnologica, technology & business intelligence, valutazioni di libertà di attuazione nel campo brevettuale, brokeraggio tecnologico)
- Avere eseguito nell'ultimo triennio almeno 2 contratti nel campo della proprietà intellettuale e nella gestione delle problematiche ad essa legate nei contratti di ricerca collaborativa o finanziata con fondi pubblici
- Avere eseguito nell'ultimo triennio almeno 2 contratti nel campo della valutazione economica dei titoli di PI, brokeraggio tecnologico

E' ammessa la partecipazione all'appalto dei soggetti sopraindicati in associazione temporanea.



**SARDEGNA
RICERCHE**

D13. Per quanto riguarda i professionisti (avvocato e esperti) previsti nel lotto 2, è sufficiente che questi siano legati alla società da un contratto di collaborazione e/o consulenza?

R13. Si.

D14. Ancora con riferimento al lotto 2, la figura di consulente legale deve necessariamente essere un avvocato iscritto all'albo o è sufficiente lo svolgimento di attività di consulenza? Nel caso in cui sia consentita la partecipazione anche al consulente non iscritto all'albo (es. dipendente), quale prova è richiesta per dimostrare l'anzianità di esperienza?

R14. Sotto il profilo dei requisiti professionali l'operatore economico deve "operare nel campo della consulenza legale in materia di contrattualistica legata alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale", e quindi l'operatore non deve necessariamente essere un avvocato. Per quanto riguarda invece il gruppo di lavoro messo a disposizione per la realizzazione dell'appalto, è necessario che sia presente un avvocato la cui esperienza - comprovata da cv dettagliato da cui si evinca la data da cui decorre l'effettivo esercizio della professione - verrà valutata con le modalità previste nel CSA. (pag 22 e seguenti).

D15. Per offrire prova del numero di contratti in materia di PI è sufficiente una autocertificazione?

R15. Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnico-professionali relativi al Lotto 2, il concorrente dovrà provvedere a dichiarare (si veda l'allegato A, pagina 5 di 11) di *"avere eseguito nell'ultimo triennio almeno due contratti nel campo della proprietà intellettuale [...]"*.

La stazione appaltante si riserva in qualsiasi momento, di eseguire la verifica dei requisiti richiedendo tutta la documentazione conforme all'originale, con la richiesta della specifica documentazione di cui alla risposta successiva. A tale proposito vale quanto indicato alle pag 34,35,36 del CSA - precisazioni. Tale verifica è peraltro obbligatoria per i sorteggiati (ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 163/2006). La verifica del possesso dei requisiti è prevista anche per l'aggiudicatario e per il concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano ricompresi fra i concorrenti sorteggiati.

Per quanto riguarda l'offerta tecnica, in sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare nell'apposito riquadro (si veda Allegato F2) il numero dei contratti in materia di PI. Anche tale indicazione relativa al numero di contratti in materia di PI verrà verificata con la richiesta della specifica documentazione di cui alla risposta successiva, successivamente alla conclusione delle operazioni di gara.

D16. Quale documentazione è richiesta per comprovare "un'esperienza documentata nella contrattualistica nel campo della proprietà intellettuale e nella gestione delle



**SARDEGNA
RICERCHE**

problematiche ad essa legate nei contratti di ricerca collaborativa o finanziata con fondi pubblici"?

R16. Contratti o lettere di incarico da cui si evinca esplicitamente la natura dell'oggetto della prestazione, la durata e gli importi e le relative dichiarazioni di regolare esecuzione dell'appalto o del contratto (si veda sempre CSA pagg 34, 35, 36).