



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Il Direttore COM

Determinazione n. 9/2017/COM

**AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER LA COSTITUZIONE
DELL'ALBO FORNITORI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E
MANTENIMENTO IN VITA DEI BREVETTI DELL'ENEA IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Il Direttore della Direzione Committenza

- **Visto** l'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- **visto** l'art. 97 della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, con particolare riferimento alla continuità dell'azione amministrativa quale corollario del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- **visto** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 concernente la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- **visto** lo statuto dell'ENEA pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia in data 8 marzo 2017 ed entrato in vigore il giorno successivo;
- **vista** la Disposizione Commissariale n.328/2015/COMM del 25/06/2015 di assegnazione ai Dirigenti e ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale delle deleghe in entrata per le azioni di specifica competenza;
- **vista** la Disposizione Commissariale n. 459/2015/COMM del 5/10/2015 di approvazione del nuovo sistema di deleghe dell'Agenzia;

Considerato che:

- allo scopo di salvaguardare e proteggere la proprietà intellettuale/industriale dell'Agenzia, vengono annualmente depositati una media di 20 brevetti (dei quali una buona percentuale soggetti a successive operazioni di estensione internazionale) e mantenuti in vita per un certo numero di anni in relazione alla storia personale di ciascun brevetto. Il portafoglio brevetti oggi in vita è pari a circa 220;
- l'art. 30 del nuovo codice degli appalti, il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, prevede che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni sia svolto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;
- alla luce di quanto prima osservato si è reso necessario provvedere ad una revisione della procedura di affidamento del servizio di deposito e mantenimento dei brevetti ENEA;

- con comunicazione prot. n. ENEA/2016/21472/PRES del 05/05/2016 è stato istituito un Gruppo di lavoro, coordinato dal dott. Davide Fratini (COM-INDAS), con il compito di provvedere alla definizione di una proposta operativa per l'aggiornamento della procedura di cui al punto precedente;

Premesso che:

- gli importi normalmente dovuti per il servizio di deposito e mantenimento di brevetti ENEA, al netto e al lordo degli oneri amministrativi, sono rispettivamente dell'ordine delle decine di migliaia di euro/anno e di circa 200.000 €/anno, e quindi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016;
- la proposta operativa del Gruppo di lavoro è stata trasmessa al Presidente verso la metà del 2016, ricevendone un assenso di massima, nell'ambito della quale è stato introdotto come elemento di novità la costituzione di un Albo fornitori (**All. 1**);
- l'Albo fornitori, che sarà aggiornato annualmente, andrà a costituire il riferimento di mercato per la procedura negoziata, che sarà attivata per ogni deposito e relativo mantenimento e che vedrà il coinvolgimento di volta in volta di un numero significativo di operatori secondo il principio della rotazione;
- la costituzione dell'Albo fornitori ai fini della dovuta pubblicità e trasparenza, richiede come procedura preliminare un opportuno Avviso pubblico, da pubblicare sul sito istituzionale ENEA nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti e su un quotidiano a diffusione nazionale;
- per assicurare l'auspicata coerenza tra settore tecnologico del brevetto e conoscenza tecnica dell'operatore economico diventa opportuno costituire nell'Albo 4 settori di competenza (Domini tecnologici) individuati sulla base della classificazione internazionale dei brevetti;
- con richiamo all'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, al fine di garantire un livello di servizio adeguato allo scopo, potranno avanzare richiesta di iscrizione all'Albo gli operatori economici per i quali siano preliminarmente comprovati i seguenti requisiti di idoneità professionale, di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnico-professionale, dedotti dalla lunga esperienza nello specifico settore di attività:
 - ✓ annoverare al proprio interno almeno 1 consulente iscritto nell'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale – Sezione Brevetti da almeno 5 anni;
 - ✓ aver conseguito nell'ultimo anno un fatturato minimo pari ad 200.000 € nel settore dei servizi di deposito e mantenimento in vita dei brevetti in Italia e all'estero;
 - ✓ avere la presenza nella sua struttura di almeno un professionista abilitato presso l'EPO;
 - ✓ aver svolto analoghe precedenti esperienze professionali per conto di enti pubblici di ricerca e/o Università;
 - ✓ essere presente da almeno 10 anni nel settore dei servizi per la Proprietà Industriale;
 - ✓ essere specializzati in almeno uno dei seguenti quattro settori di competenza (Domini tecnologici): Chemistry, Electric engineering, Instruments e Mechanical engineering, come definiti nel testo dell'Avviso.

- l'Albo così costituito avrà una valenza annuale; 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 nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti, di rinnovare l'Albo con nuovi operatori economici nei 4 settori di competenza, con le stesse modalità utilizzate per la costituzione dell'Albo originario;
- le condizioni di selezione degli operatori rimarranno le stesse per i 5 anni che determineranno la vita dell'Albo medesimo, dopodiché si provvederà a costituire un nuovo Albo;
- il servizio di deposito e relativo mantenimento varia per ogni singolo brevetto, per cui è esclusa la possibilità di predeterminare un costo standard per l'affidamento del servizio attraverso un unico contratto e quindi diventa necessario attivare la procedura di acquisto del servizio per ogni brevetto da depositare;
- la fase di deposito iniziale è seguita da quella di mantenimento che assume rilievo economico almeno per i primi 5 anni, per cui si valuta opportuno e conveniente affidare contestualmente il servizio di deposito e quello di mantenimento per i primi 5 anni di vita del brevetto medesimo, essendo l'operatore investito del deposito già a conoscenza di ogni dettaglio tecnico, utile per conseguire un'economicità nella fase di gestione successiva;
- la scelta dell'operatore a cui affidare di volta in volta il servizio di deposito e mantenimento in vita del brevetto, verrà effettuata con procedura negoziata con gli operatori, inseriti nell'Albo, individuati in un numero minimo di cinque, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e concorrenzialità, previsti dall'art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento al pertinente Dominio tecnologico;
- nel caso in cui non dovesse essere presente nel Dominio tecnologico inerente lo specifico servizio di deposito e mantenimento in vita del brevetto alcun operatore economico o un numero inferiore a 5, la procedura negoziata sarà effettuata anche con gli operatori economici presenti nel Dominio tecnologico più affine, fino ad assicurare la partecipazione di almeno 5 operatori, sempre se esistenti;
- la procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016.

Visti:

- la Relazione Tecnica predisposta dall'ing. Marco Casagni, Responsabile del servizio COM-INDAS (**All. 2**);
- il testo dell'Avviso pubblico per l'istituzione di un Albo fornitori per lo svolgimento dei servizi per la protezione della proprietà intellettuale ed in particolare dei servizi di deposito e mantenimento in vita dei brevetti in Italia e all'estero (**All. 3**), lo schema di domanda di iscrizione e quello di dichiarazione di permanenza dei requisiti di iscrizione (**All. 4**);
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che le attività rientrano nei fini istituzionali dell'Ente e, pertanto, integrano l'interesse pubblico alla relativa azione;

Considerato altresì che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

DETERMINA

- di autorizzare la costituzione di un Albo fornitori per l'affidamento del servizio di deposito e mantenimento in vita dei brevetti in Italia ed all'estero, da rinnovare annualmente e per una durata di validità dell'Albo pari ad anni 5;
- di autorizzare la pubblicazione del previsto Avviso pubblico nella Home page del sito istituzionale dell'ENEA e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti, per un periodo di tempo pari a 15 giorni solari consecutivi ed un suo estratto su un quotidiano a diffusione nazionale;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'ing. Marco Casagni, Responsabile del Servizio COM-INDAS con il mandato di porre in essere anche la procedura per il rinnovo annuale dell'Albo con nuovi operatori da selezionare con analoga procedura a seguito di Avviso pubblico da pubblicare sul sito ufficiale dell'ENEA;
- di nominare, per la costituzione dell'Albo e per il previsto rinnovo annuale, la seguente Commissione per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché, quelli di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale di cui all'art. 83 del medesimo decreto richiesti nel suddetto Avviso pubblico:

MAROCCHI Roberta
NEGRO Massimiliano
PERIOLI Natascia
COLETTA Gaetano

Presidente
Membro
Membro
Membro Supplente

COM-INDAS
ISER-AMBOL
AMC-CUA
COM-INDAS

La Commissione provvederà, per la costituzione dell'Albo e per il suo rinnovo annuale, all'esame delle richieste di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le domande sono prevenute, complete di tutta la documentazione prescritta, e formulerà al termine dell'attività istruttoria, la proposta di Albo, con l'elenco degli operatori per ciascuno dei 4 settori di competenza (Domini tecnologici).

La proposta di prima costituzione dell'Albo sarà portata alla decisione del Direttore COM per l'approvazione definita e l'ufficializzazione dell'Albo medesimo. Le proposte di rinnovo saranno portate alla decisione del Responsabile del Servizio COM-INDAS, che provvederà a rendere ufficiale l'aggiornamento annuale.

Roma, 29 MAG 2017



ENEA
DIREZIONE COMMITTENZA
Il Direttore
Dr. Camillo Garuccio