

## CONVENZIONE

### TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico — Direzione Generale per la lotta alla contraffazione — Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede in Roma — Via Molise, n. 19, C.F. numero 80230390587, (di seguito, per brevità, anche DGLC—UIBM), rappresentato dal Direttore Generale, Dr.ssa Loredana Gulino, la quale interviene nel presente atto per la sua espressa qualifica, domiciliata ai sensi della presente convenzione presso la sede della DGLC-UIBM;

### E

La Fondazione Ugo Bordoni, di seguito denominata Fondazione, con sede legale in Roma, Viale del Policlinico n. 147, C.F. 97201200587, iscritta presso la Prefettura di Roma al n. 29/2001, rappresentata dal Presidente, avv. Alessandro Luciano, nato a Roma il 18.01.1952, residente a Roma, (DGLC-UIBM e la Fondazione, di seguito per brevità, congiuntamente le Parti).

### PREMESSO CHE

- La legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'art. 41, comma 5, come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, dispone che la "Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico";
- La Fondazione affianca il Ministero dello Sviluppo Economico nelle funzioni di governance ed è dunque un interlocutore costante per gli enti locali e per tutti gli attori pubblici e privati in materia di innovazione tecnologica;
- La Fondazione, secondo i propri scopi statutari e come disposto dalla citata legge del 18 giugno 2009 n.69 "*...coadiuva operativamente il Ministero dello Sviluppo Economico e altre amministrazioni pubbliche sia nazionali che locali nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati*";
- La Fondazione come riferito nel parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, del 22 ottobre 2010 prot. 0071061, è riconosciuta quale organismo di natura di diritto pubblico, secondo la definizione data dal Codice dei Contratti pubblici e anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in materia di *in house providing*;
- La DGLC-UIBM, in ragione dei numerosi compiti responsabilità ad essa affidate, ha la necessità di dotarsi di una struttura di supporto altamente qualificata che possa assisterla nel raggiungimento dei propri obiettivi;
- La DGLC-UIBM, nell'ottica di rafforzare il sistema di avvicinamento della sua azione alle piccole e medie imprese, ha la necessità di promuovere azioni e strumenti atti ad assicurare la fornitura dei servizi necessari per non ostacolare lo sviluppo delle predette PMI;

*file*



- La DGLC-UIBM ha la necessità di assicurare l'espletamento delle attività necessarie per garantire il funzionamento della nuova procedura di brevettazione nazionale;
- La Fondazione, organismo di diritto pubblico, possiede le necessarie professionalità e capacità altamente specialistiche e tecniche per poter supportare con effetto immediato la DGLC-UIBM nello svolgimento delle predette attività;
- La Fondazione ha supportato, nello svolgimento delle attività legate al passaggio al digitale, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni - DGSCER mediante specifici atti convenzionali del 27/12/2007, 22/12/2009 e del 21/7/2011 a valere sul "Fondo per il passaggio al digitale".

#### VISTO

- l'accordo tra UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e EPO (Ufficio Europeo Brevetti) del 18 giugno 2008 e il D.M. 27 giugno 2008, che hanno previsto una nuova procedura di brevettazione nazionale, comprendente la ricerca di anteriorità da parte dell'EPO e il rispetto di una tempistica ristretta per la classificazione, la traduzione e l'invio delle domande di brevetto da parte dell'UIBM, che deve avvenire entro 5 mesi dal deposito;
- la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 settembre 2012, registrata alla Corte dei Conti il 1° ottobre 2012 che prevede espressamente il "Supporto per lo svolgimento delle attività di prequalifica delle domande di brevetto per invenzione, propedeutiche e funzionali alla trasmissione delle stesse all'Ufficio Europeo dei brevetti per la ricerca di anteriorità, da realizzare attraverso convenzione con ente in house";
- il Codice della proprietà industriale, il quale all'articolo 223, comma 4, stabilisce che "l'ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti";

#### CONSIDERATO

- che è intenzione della DGLC-UIBM avvalersi del supporto della Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al secondo visto, anche al fine di garantire un efficace ed efficiente funzionamento della procedura di brevettazione;
- che la Fondazione per lo svolgimento dell'attività prevista nel successivo art. 2 della presente convenzione, agisce nell'esercizio delle sue finalità istituzionali;
- che le risorse economiche stabilite dalla DGLC-UIBM a copertura di tale iniziativa hanno unicamente natura di fonti di finanziamento delle risorse necessarie alla conduzione della predetta specifica attività, da qualificarsi come contributi strumentali ad operazioni di realizzazione di programmi e finalità del Ministero dello Sviluppo Economico;
- che, pertanto, le risorse finanziarie stanziare dalla DGLC-UIBM dovranno intendersi come esclusivamente destinate alla gestione delle attività dedotte nella presente convenzione, e non potranno essere aumentate per scopi di lucro;
- che, pertanto, i contributi finanziari erogati dalla DGLC-UIBM alla Fondazione a copertura degli oneri sottesi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione saranno soggetti unicamente a obbligo di rendicontazione secondo le modalità già in essere tra le parti in adempimento dei precedenti accordi convenzionali citati in premessa;

tutto ciò premesso, visto e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

*Adh.*

## ARTICOLO 1

### (Premesse e allegato)

1. Le premesse, i visto, i considerata e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione che si danno per noti ed accettate dalle Parti.

## ARTICOLO 2

### (Oggetto)

1. Con la presente Convenzione la DGLC-UIBM intende affidare alla Fondazione le attività necessarie per assicurare il **supporto allo svolgimento della nuova procedura di brevettazione ed esame delle domande di brevetto, nonché attività a queste propedeutiche e funzionali**, come specificato nell'Allegato A, parte integrante della presente Convenzione:

A) Coordinamento e controllo delle procedure relative allo svolgimento delle attività;

B) Esame delle domande

Fase 1): "verifiche precedenti all'invio all'EPO per la ricerca di anteriorità"

Fase 2): "verifiche successive all'invio all'EPO per la ricerca di anteriorità"

C) Assistenza all'utenza specialistica multidisciplinare;

D) Sviluppo delle competenze specialistiche attraverso la partecipazione ai gruppi tecnici di lavoro ed alle manifestazioni promosse in ambito nazionale comunitario ed internazionale; aggiornamento continuo e supporto alla definizione di nuovi standard e modelli, attraverso i tavoli tecnici con l'EPO ed altri organismi nazionali ed internazionali;

E) Attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento della procedura di brevettazione, di tipo giuridico e amministrativo;

F) Supporto di tipo informativo all'utenza interessata, in particolare delle PMI;

G) Supporto all'analisi/implementazione dei nuovi sistemi informatici dedicati.

2. Le attività di cui al comma 1 dovranno essere svolte prevalentemente presso la sede del Ministero, via Molise n. 19 – Roma.

## ARTICOLO 3

### (Obblighi delle Parti e responsabilità)

1. Per lo svolgimento delle attività la Fondazione si avvarrà del proprio personale interno e di consulenze specialistiche e di prestatori di beni e servizi (soggetti terzi), nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

2. La Fondazione si impegna a svolgere quanto indicato nel precedente articolo con le modalità della delegazione interorganica e con la massima diligenza, in modo imparziale, leale, secondo la migliore pratica professionale.





3. La Fondazione è tenuta a sottoporre a preventiva autorizzazione l'elenco nominativo del proprio personale che, in esecuzione della presente Convenzione, avrà accesso all'UIBM e ad altre Direzioni Generali del Ministero interessate alle attività oggetto della presente Convenzione.
4. La Fondazione si impegna a sostituire i membri del gruppo di lavoro, costituito ai sensi del comma 1, qualora questi non siano più graditi alla DGLC-UIBM per motivate ragioni comportamentali e disciplinari.
5. La Fondazione, in ragione della delicatezza dei dati e delle informazioni trattate, assicurerà il massimo riserbo in merito alle stesse.
6. La DGLC-UIBM si impegna a mettere a disposizione della Fondazione tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione delle attività.

#### ARTICOLO 4

##### (Durata e obbligatorietà della Convenzione)

1. La presente Convenzione, redatta in due originali, dei quali uno per la DGLC-UIBM ed uno per la Fondazione, avrà durata sino al 31 dicembre 2014.
2. La presente Convenzione potrà essere prorogata tramite comunicazione sottoscritta da entrambe le parti.
3. La presente Convenzione, mentre vincola la Fondazione dalla data della sottoscrizione, ha effetti nei riguardi della DGLC-UIBM solo dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
4. La DGLC-UIBM può disporre la sospensione delle attività previste all'articolo 2 nei casi nei quali riscontri il mancato rispetto delle disposizioni della presente Convenzione o l'esistenza di condizioni che non consentano il conseguimento degli obiettivi previsti.
5. Il Ministero si riserva la facoltà e la Fondazione accetta, che qualora ce ne fossero le condizioni economiche-normative, la presente Convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori 24 mesi alle stesse condizioni economiche.

*Handwritten signature*

#### ARTICOLO 5

##### (Parte economica)

1. Per lo svolgimento di quanto indicato al precedente articolo 2, il Ministero dello Sviluppo Economico – DGLC - UIBM, a copertura dei costi sostenuti, a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e degli impegni economici giuridicamente vincolanti assunti nel periodo di validità della stessa, riconoscerà alla Fondazione un importo complessivo di € 3.180.000,00 (euro tremilionicentottantamila/00), così come dettagliato nell'allegata scheda tecnico-finanziaria (**Allegato A**) che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Gli importi di cui al comma precedente saranno erogati semestralmente, previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute a fronte delle attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione, secondo le modalità contenute e consolidate dal regime convenzionale in essere tra la Fondazione e il Ministero dello Sviluppo Economico, ente vigilante della Fondazione e già espresse nelle Convenzioni citate in premessa.

*Handwritten mark*

3. La Fondazione si impegna, pertanto, a rendicontare allegando i relativi giustificativi delle spese documentate sostenute (copia delle fatture conformi all'originale ai sensi del d.p.r. n. 445/00 e s.m.i) per le diverse attività di cui al precedente art.2, imputando i costi delle risorse umane impiegate secondo la tabella riportata nel citato Allegato A), parte integrante della presente Convenzione.

4. Gli importi di cui al primo comma del presente articolo saranno erogati dalla DGLC-UIBM tramite bonifico bancario, entro 30 gg. dalla richiesta di pagamento secondo le modalità indicate nei punti precedenti.

5. In caso di sospensione delle attività, per fatto imputabile alla DGLC-UIBM, è dovuto alla Fondazione il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate, nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dai costi sostenuti e documentati e degli impegni giuridicamente vincolanti assunti fino alla data dell'eventuale sospensione.

## ARTICOLO 6


### (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. I pagamenti avverranno con bonifico bancario sul seguente conto corrente [IBAN: IT93F0567603200 000070068802 (BANCA di Sassari s.p.a. - filiale di Roma, Largo di Santa Susanna – 00187 Roma)] che la Fondazione dichiara essere dedicato alla convenzione anche in via non esclusiva come indicato nella legge 136/2010. Le persone abilitate ad operare sul conto sono:

- a) Luciano Alessandro, Codice Fiscale: LCN LSN 52A18 H501O
- b) Frullone Mario, Codice Fiscale: FRL MRA 55M28F839D

2. La Fondazione si obbliga, ai sensi della predetta legge, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente convenzione e fornire tutte le informazioni e dati affinché ciò avvenga.

3. La presente convenzione sarà risolta di diritto nel caso in cui le transazioni inerenti l'appalto, di cui alla legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.



## ARTICOLO 7

### (Diritto di revoca)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, è riconosciuta alla DGLC-UIBM la facoltà di recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti della Fondazione, qualora sopravvengano, nel corso dello svolgimento delle attività, fatti o provvedimenti che rendano oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale. In tal caso sarà dovuto alla Fondazione il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate.

## ARTICOLO 8

### (Risoluzione anticipata)



1. Qualora a giudizio di entrambe le Parti l'oggetto della presente Convenzione fosse ritenuto superato o si ritenessero più opportune altre forme di collaborazione, la Convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente, senza alcuna penalità, fermo restando il diritto della Fondazione a veder riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate, nonché il rimborso degli ulteriori oneri derivanti dagli impegni giuridicamente vincolanti assunti.

## **ARTICOLO 9**

### **(Modificazioni)**

1. Ogni genere di modifica e/o integrazione alla presente Convenzione, che non comporti oneri aggiuntivi, dovrà essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le Parti.

## **ARTICOLO 10**

### **(Interpretazione e invalidità parziale)**

1. La presente Convenzione dovrà essere interpretata ed eseguita secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti e al risultato sostanziale che le Parti intendono ragionevolmente perseguire, nonché in considerazione delle responsabilità assunte da ciascuna di esse in conseguenza della sottoscrizione della presente Convenzione.

2. Nel caso in cui una o più previsioni della presente Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o comunque dovessero venire dichiarate nulle o annullate, le rimanenti previsioni della presente Convenzione rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo originariamente voluto dalle Parti.

3. Le Parti concordano sin da ora di sostituire alle previsioni della presente Convenzione risultate contrarie a norme inderogabili di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate, altre previsioni che permettano di dare alla presente Convenzione un contenuto il più conforme possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto.

## **ARTICOLO 11**

### **(Riservatezza)**

1. Ai sensi del Testo Unico n. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), tutta la documentazione e le informazioni di cui la Fondazione verrà in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate di assoluta riservatezza.

2. È fatto divieto alla Fondazione di utilizzare e trasferire ad altri, in qualsiasi formato, o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopracitate, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti, o in caso di autorizzazione esplicita relativa a singole manifestazioni o eventi rilasciata dalla DGLC-UIBM.

## **ARTICOLO 12**

### **(Definizione delle controversie)**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la DGLC-UIBM e la Fondazione nel corso dell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### ARTICOLO 13

#### (Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del codice civile.

Roma \_\_\_\_\_

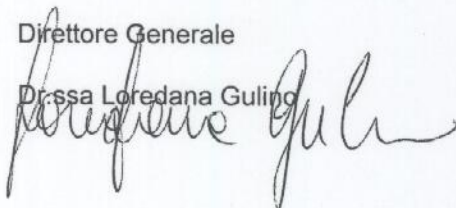
Per il Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per la lotta alla contraffazione

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Direttore Generale

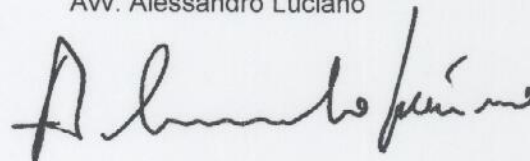
Dr.ssa Loredana Gulino



Per la Fondazione Ugo Bordoni

Legale Rappresentante

Avv. Alessandro Luciano



# **Allegato A**

## **Scheda tecnica-finanziaria**

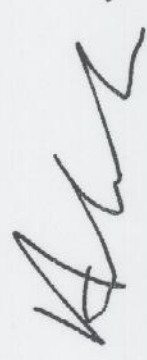
ATTIVITA'	IMPORTI REDICONTABILI (incluso overhead su risorse)
<p>A) Coordinamento e controllo delle procedure relative allo svolgimento delle attività;</p> <p>(25 m/p-n. 2 risorse)</p>	231.680
<p>B) Esame delle domande</p> <p>Fase 1: "verifiche precedenti all'invio all'EPO per la ricerca di anteriorità"</p> <p>B.1.1 Pre-esame, B.1.2 Pre-classificazione, B.1.3 Invio domande all'EPO;</p> <p>Fase 2: "verifiche successive all'invio all'EPO per la ricerca di anteriorità"</p> <p>B.2.1 Ricezione rapporti di ricerca di anteriorità, B.2.2 Scambio documenti con esaminatori EPO, B.2.3 Esame amministrativo e tecnico per il rilascio del brevetto, B.2.4 Esame amministrativo e tecnico dei Modelli di utilità, B.2.5 Invio a richiedenti e mandatarie delle interlocutorie in merito alla brevettabilità (rilievi), B.2.6 Esame istanze di integrazione, B.2.7 Esame delle risposte alle interlocutorie.</p> <p>(300 m/p – n. 12 risorse)</p>	1.550.710
<p>C) Assistenza all'utenza specialistica multidisciplinare;</p> <p>(25 m/p – n. 1 risorsa)</p>	139.090
<p>D) Sviluppo delle competenze specialistiche attraverso la partecipazione ai gruppi tecnici di lavoro ed alle manifestazioni promosse in ambito nazionale comunitario ed internazionale; aggiornamento continuo e supporto alla definizione di nuovi standard e modelli, attraverso i tavoli tecnici con l'EPO ed altri organismi nazionali ed internazionali;</p> <p>(spese di trasferta e accessorie per formazione)</p>	20.000
<p>E) Attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento della procedura di brevettazione.</p> <p>E.1.1 Supporto di tipo giuridico, E.1.2 Supporto di tipo amministrativo,</p> <p>(150 m/p – n. 6 risorse)</p>	768.285



F) Supporto di tipo informativo all'utenza interessata, in particolare alle PMI (122 m/p – n.1 risorsa+4 risorse da 7/2013)	324.718
G) Supporto all'analisi/implementazione dei nuovi sistemi informatici dedicati (25 m/p- n.1 risorsa)	124.950
Spese accessorie per attività	20.567
<b>TOTALE CONVENZIONE</b>	<b>3.180.000</b>

**Tabella costi unitari risorse umane Fondazione Ugo Bordoni**

livelli	profili professionali	costo orario labour cost+ overhead (*)	Totale mese/persona
GL	Group Leader	68,82	9.634,80
9-QA	Senior Reseacher	66,19	9.266,60
7	1° Tecnico /1° Add. Amm.vo	39,74	5.563,60
6	Tecnico/Addetto Amm.vo	35,7	4.998,00
5	Tecnico junior /Addetto. Amm.vo Junior	32,93	4.610,20
3	operatore Call Center	20,78	2.909,20



(\*) L'incidenza dell'overhead (*costi strutturali generali*) sui costi delle risorse impiegate nell'attività della presente convenzione, tenuto conto che l'intera attività verrà svolta presso le strutture del Ministero è, pertanto, concordata pari al 18%.

#### **Criteri di rendicontazione**

Gli importi rendicontabili delle singole voci di spesa del presente budget potranno subire delle variazioni motivate da eventuali oneri non attualmente quantificabili e/o aumenti contrattuali, che comunque verranno compensati all'interno del valore totale della Convenzione.

La rendicontazione presentata su base semestrale alla DGLC-UIBM sarà costituita da un riepilogo per capitoli di spesa relativi alle singole voci riportate nel budget preventivo e da distinte dei singoli capitoli di spesa correlati con le copie conformi dei relativi giustificativi contabili (copia delle fatture conformi all'originale ai sensi del d.p.r. n. 445/00 e s.m.i); i costi delle risorse umane impiegate saranno rendicontati secondo la tabella riportata in calce al presente Allegato A) che tiene conto oltre che dei costi delle retribuzioni al lordo degli oneri per la Fondazione anche di un overhead (spese generali) concordato tra le parti.

Le spese rendicontate, inoltre, saranno totalmente riferibili alle attività di cui all'oggetto della convenzione (Art. 2) e le copie dei documenti contabili allegate saranno copie conformi agli originali conservati nella sede legale della Fondazione e a disposizione del Ministero per eventuali verifiche.