

CAPITOLATO TECNICO

**SERVIZIO DI PROTEZIONE MARCHIO SOGEI, REGISTRAZIONE DI
NUOVI MARCHI/LOGHI E DEPOSITO DI BREVETTI.**

INDICE

1. PREMESSA.....	3
1.1. DEFINIZIONI	3
1.2. CONTESTO TECNICO ORGANIZZATIVO.....	3
2. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO	5
3. MODALITÀ DI ESECUZIONE.....	5
4. RESPONSABILE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	6
5. RISERVATEZZA	6
6. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA.....	6
7. VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	6
8. MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE	7
9. PENALI.....	7

1. PREMESSA

1.1. DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **Consip S.p.A.:** la società che, in qualità di stazione appaltante della presente procedura, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- **Sogei S.p.A.:** la Società Generale di Informatica S.p.A., committente e beneficiaria del Servizio;
- **Amministrazione:** per Amministrazione si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società Pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà attraverso le proprie infrastrutture informatiche, per disposizione legislativa o amministrativa (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica. Resta fermo che la Sogei potrà utilizzare il contratto per affidamenti di analogo oggetto per esigenze societarie o per altri clienti per i quali Sogei opera già o opererà in virtù di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative. Si precisa che per analogo oggetto si dovrà intendere che l'ambito applicativo, funzionale e tecnologico, nonché il contesto organizzativo nel quale i servizi dovranno essere erogati, siano strettamente coerenti con quelli descritti nella presente gara e che le modalità operative risultino compatibili con l'organizzazione, gli strumenti e le competenze richieste dalla documentazione di gara.
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- **Contratto:** il contratto che verrà stipulato tra la Sogei e la Società che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- **Servizio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Società:** la società aggiudicataria della fornitura;
- **Responsabile delle attività contrattuali:** la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei Spa e Responsabile di tutte le attività contrattuali;
- **Professionista:** le risorse impiegate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

1.2. CONTESTO TECNICO ORGANIZZATIVO

Sogei è la società di Information Technology controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e opera sulla base del modello organizzativo del in- house providing. Partner tecnologico unico del MEF, Sogei ha progettato e realizzato il Sistema informativo della fiscalità, del quale segue conduzione ed evoluzione, sviluppa sistemi, applicazioni e servizi per le esigenze

di automazione e informatizzazione dei processi operativi e gestionali del Ministero, della Corte dei conti, delle Agenzie fiscali e di altre Pubbliche Amministrazioni.

Sogei coopera con i propri clienti istituzionali in settori altamente strategici e ricopre un ruolo centrale nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative per la semplificazione delle procedure amministrative e una sempre più ampia integrazione tra le pubbliche amministrazioni.

Il panorama tecnologico in cui opera Sogei è caratterizzato da una forte accelerazione nel campo dell'integrazione tra sistemi e dall'affermarsi di architetture orientate ai servizi. In questo contesto in evoluzione, il compito di Sogei consiste nel perseguire il continuo aggiornamento delle metodologie e dei processi finalizzati al conseguimento dei più elevati standard di qualità dei servizi e prodotti forniti, tenendo conto degli indirizzi di politica economico-finanziaria, fiscale e di quelli contenuti nei piani di e-Government.

Le infrastrutture IT di Sogei sono sottoposte a una costante trasformazione dovuta sia all'evoluzione tecnologica che all'espansione degli ambiti operativi. L'Azienda ha avviato un forte processo di consolidamento delle innovazioni tecnologiche preparando la sua infrastruttura all'introduzione di un nuovo approccio ai dati e realizzando una piattaforma di Cloud per l'erogazione di servizi altamente automatizzati, la quale rappresenta un innovativo modello di Data Center ad elevata efficienza e flessibilità.

Tale processo di evoluzione costituisce un elemento chiave per la realizzazione di strumenti innovativi ed efficienti che andranno sempre più ad aumentare le capacità dei sistemi informativi e a porre le basi di uno sviluppo fondato sul trattamento evoluto e massivo dei dati (Advanced Analytics e Big Data).

Considerato lo scenario sopra rappresentato Sogei intende proteggere il proprio brand attraverso una sorveglianza specifica a livello internazionale su potenziali conflitti con altri marchi e attivare le dovute tutele. Si vuole inoltre prevedere la possibilità di registrare ulteriori marchi/loghi per i propri Clienti istituzionali nonché richiedere il deposito di brevetti per attività svolte.

2. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

1. servizio di protezione del marchio Sogei mediante la sorveglianza attraverso una banca dati specializzata su tutte le attività di registrazione di marchi identici o simili al logo Sogei per bloccare sul nascere tentativi di usurpazione, concorrenza sleale e contraffazione.
2. servizio di registrazione di eventuali nuovi marchi e/o loghi creati da Sogei per conto dei Clienti istituzionali; tale registrazione sarà effettuata in Italia e in tutti i paesi dell'Unione Europea, per le classi merceologiche servizi informatici, fornitura di accesso a banche dati informatiche, analisi di dati finanziarie, analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche in tutti i paesi suddetti, monitorando le comunicazioni che gli uffici marchi di tutti i paesi sopracitati inviano in merito a rilievi e opposizioni alla registrazione del marchio depositato.
3. servizio di deposito di brevetti riguardanti le attività di Sogei.

Il contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula per 36 mesi (trentasei) e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'attività dovrà essere articolata secondo le seguenti fasi.

Per il primo servizio: i report del servizio di sorveglianza saranno inviati, con cadenza mensile, per sottoporre all'attenzione di Sogei le segnalazioni di interesse, al fine di valutare le azioni da intraprendere a tutela del marchio.

Per il secondo servizio:

- richiesta di registrazione nuovo logo/marchio in Italia e nei paesi dell'Unione europea (registrazione di marchio comunitario) ed invio a Sogei della lettera di incarico da far firmare al rappresentante legale, laddove richiesta;
- comunicazione, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica da parte degli Uffici, a Sogei dei rifiuti/rilievi/opposizioni ricevuti dagli uffici marchi italiano (UIBM) e comunitario (EUIPO);
- predisposizione e deposito della prima memoria di replica da effettuarsi entro il termine indicato dall'Ufficio (generalmente 60 gg) al fine di attivare tempestivamente la procedura risolutiva di eventuali rifiuti/rilievi ricevuti dagli uffici marchi italiano (UIBM) e comunitario (EUIPO) ed opposizioni di terzi incluso il deposito dell'eventuale documentazione necessaria a sostegno;
- a seguito del superamento, invio a Sogei del certificato dell'Ufficio marchi che ha ratificato l'anomalia che riporti la conclusione e risoluzione della procedura (certificato di registrazione).

Per il terzo servizio

ricerca di anteriorità del tipo "State of Art", richiesta di stesura e deposito domanda di brevetto in Italia, traduzione delle rivendicazioni in lingua inglese, trasmissione del rapporto di ricerca unitamente ai commenti, replica alla ministeriale d'esame, invio dell'attestato di brevetto italiano, richiesta di preparazione della futura estensione europea in priorità della domanda di brevetto italiana, traduzione in inglese del testo, manutenzione in vigore in Italia ed in Europa, pagamento

della tassazione di esame della domanda di brevetto europea, replica al rapporto di ricerca europeo, replica a notificazioni di esame europei, pagamento tasse di rilascio e stampa e traduzione in francese e tedesco delle rivendicazioni concesse, attività di convalida, brevetto unitario.

4. RESPONSABILE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società dovrà comunicare, trasmettendolo con la documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile del Servizio, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare le richieste. Dovrà inoltre essere assicurata la reperibilità del Responsabile almeno nel periodo compreso tra il lunedì e il venerdì, tra le ore 9.00 e le ore 18.00.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione segnalando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

Il Responsabile del servizio dovrà curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

5. RISERVATEZZA

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e SOGEI sono riservati; pertanto, è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi SOGEI.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

SOGEI si riserva, comunque, la facoltà di richiedere alla Società la sottoscrizione di uno specifico accordo di riservatezza.

6. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società garantisce che, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di durata del contratto.

7. VERIFICA DI CONFORMITÀ

Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 del Decreto Legislativo 36/2023.

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nella relazione tecnica (ove prevista), nel contratto nonché secondo le indicazioni della Sogei.

Il verbale di verifica di conformità positiva è elemento essenziale per la presentazione della fattura da parte della Società.

La fattura dovrà essere corredata da copia verbale di verifica di conformità positiva e riportare in evidenza il CIG e il numero di repertorio del contratto.

In caso esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 giorni, salvo il diverso termine che sarà concesso dalla Sogei in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali.

Il Verbale o la Nota di conformità saranno inviati al Responsabile del Contratto, che dovrà procedere alla sottoscrizione ai fini della fatturazione.

8. MODALITA DI CONSUNTIVAZIONE

Al termine di ogni attività resa, nello specifico:

- 1) sorveglianza, su base annuale;
- 2) registrazione di ciascun marchio, al momento dell'invio della ricevuta di deposito;
- 3) replica a rilievi/rifiuti/opposizione, al deposito di ciascuna memoria;
- 4) ciascuna attività compresa nel servizio di deposito di brevetti riguardanti le attività di Sogei, al momento dell'esecuzione.

Per ciascuna attività prevista dal presente capitolato, il Fornitore presenterà, su richiesta del Committente, un preventivo specifico. Gli importi relativi alle attività effettivamente svolte saranno progressivamente imputati e detratti dall'importo complessivamente autorizzato. Ciascuna attività, una volta completata, sarà oggetto di fatturazione specifica e distinta in conformità al preventivo autorizzato.

Si precisa che gli importi indicati nei preventivi presentati si intendono al netto di oneri fiscali, tasse, imposte o contributi applicabili, che dovranno essere determinati e applicati di volta in volta in funzione del caso specifico.

Parimenti, si chiarisce che i costi relativi all'attività di corrispondenti esteri non sono compresi negli importi preventivati e, ove necessario, saranno oggetto di specifica quantificazione e autorizzazione da parte del Committente.

9. PENALI

Sogei applicherà le penali secondo le seguenti modalità:

Per il primo servizio: per ogni giorno di ritardo rispetto alla cadenza mensile di invio dei report di sorveglianza la Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto;

Per il secondo servizio: per ogni giorno di ritardo, oltre i 5 giorni previsti, in caso di mancato o tardivo invio della comunicazione dei rifiuti/rilievi/opposizioni ricevuti dagli uffici marchi italiano (UIBM) e comunitario (EUIPO); la Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto.

Inoltre, per ogni giorno di ritardo oltre i 60 gg previsti per la predisposizione e deposito della prima memoria di replica per attivare la procedura risolutiva di eventuali rifiuti/rilievi ricevuti dagli uffici marchi italiano (UIBM) e comunitario (EUIPO) ed opposizioni di terzi incluso il deposito dell'eventuale documentazione necessaria a sostegno, la Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto.

Per il terzo servizio: in caso di non esecuzione o ritardo di una delle attività previste la Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avrà il diritto di risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.