



**Politecnico  
di Torino**

**VINCENZO TEDESCO**

Direttore Generale

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi per deposito brevettuale. CIG 8343669579 - CUI S0051846001920200004

**Provvedimento di risoluzione contrattuale**

Servizio Appalti Comunitari

C.C Ufficio Supporto Esecuzione e Partecipazione Appalti

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso che**

- con l'obiettivo di assicurare la più qualificata e tempestiva assistenza nell'ambito della valorizzazione e protezione del patrimonio intellettuale dell'Ateneo, con Decreto della Direttrice Generale n.1274/2022 del 02.09.2020, è stata indetta una procedura aperta, di valore complessivo pari a € 1.110.000,00, comprensivo delle opzioni di proroga tecnica e servizi analoghi, per l'affidamento dei servizi per il deposito brevettuale del Politecnico di Torino, nell'ambito della quale era richiesta all'Affidatario del servizio diligenza, competenza e rapidità nel portare a termine ogni tipo d'incarico, compresi quelli aventi ad oggetto la protezione dei brevetti e la loro valorizzazione nei mercati esteri. In particolare, costituivano oggetto di affidamento tutte le fasi organizzative, gestionali e di assistenza tecnica e legale necessarie per il deposito di brevetti ed eventuali ulteriori attività accessorie;
- in fase di redazione del capitolato speciale d'onere e di definizione dell'importo a base di gara, pari € 600.000,00, erano stati ritenuti come significativamente preponderanti i depositi in Italia, le estensioni PCT e i depositi in Europa e USA, che erano stati classificati tra i "servizi base";
- le scelte di capitolato si ponevano quale obiettivo quello di affidare a un unico mandatario i servizi base, per assicurare tempestività nella protezione brevettuale delle invenzioni dei ricercatori del Politecnico di Torino, di individuare un interlocutore unico per l'ufficio preposto alla protezione dei risultati della ricerca e quotazioni prestabilite per l'espletamento di tali servizi;



- per far fronte alle eventuali successive esigenze connesse all'estensione della protezione brevettuale con modalità ulteriori rispetto a quelle previste tra i "servizi base", l'Ateneo si era riservato la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.lgs. 50/2016, all'affidamento di "servizi analoghi" a quelli posti a base di gara, per un importo complessivo pari a € 120.000,00, per i quali, di volta in volta, si sarebbe richiesta all'Affidatario, in funzione della loro natura e complessità, una specifica quotazione;
- l'obiettivo della gara era quello di affidare a un unico mandatario i servizi base, per assicurare protezione brevettuale alle invenzioni dei ricercatori del Politecnico di Torino, e di individuare un interlocutore unico per l'ufficio preposto alla protezione dei risultati della ricerca;
- a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con DDG 265/2021 del 22.02.2021 era stata disposta, per scorrimento, l'aggiudicazione della procedura in favore del concorrente Il Classificato, il R.T.I. (di seguito, "RTI") costituito da Metroconsult S.r.l. (mandatario), Metroconsult Milano S.r.l. / Studio Bettello / Studio Bianchetti Bracco Minoja S.r.l., mandanti;
- in data 15.07.2021 è stato stipulato con il raggruppamento aggiudicatario il contratto prot. n. 26911/11.5 avente ad oggetto i servizi indicati in titolo, nell'ambito del quale la stazione appaltante si è riservata la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.lgs. 50/2016 nei successivi 3 (tre) anni dalla stipula del contratto, ovvero fino al 14.07.2024, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

#### **Dato atto che**

- in data 19.09.2022 la società mandante Metroconsult Milano S.r.l. è stata incorporata - a far data dal 30.09.2022, alla società mandataria Metroconsult S.r.l., con atto del Notaio Alberto Occelli di Pinerolo - Repertorio n. 85249;
- per effetto dell'incorporazione il Raggruppamento, a far data dal 30.09.2022, è costituito dalle società Metroconsult S.r.l. (mandataria) / Studio Bettello / Studio Bianchetti Bracco Minoja S.r.l., mandanti;
- in data 20.04.2023 la società mandante Studio Bianchetti Bracco Minoja S.r.l. ha incorporato per fusione l'impresa Trevisan & Cuonzo IPS S.r.l. – in breve TCBM S.r.l. – modificando la propria ragione sociale, a far data dal 01.05.2023, in Bianchetti & Minoja with TCBM S.r.l., risultando a far data dal 01.05.2023 così modificato il Raggruppamento: società Metroconsult S.r.l. (mandataria) / Studio Bettello / Studio Bianchetti & Minoja with TCBM S.r.l., mandanti.



### **Considerato che**

- Nel corso dell'esecuzione del contratto, come emerge dalla relazione a firma del Responsabile unico di procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto, conservata nel fascicolo di gara, sono mutate profondamente le esigenze dell'Ateneo, che si basavano su una conoscenza storica del contesto e del mercato di riferimento, delle quali si era tenuto conto in fase di stesura dei documenti tecnici di gara. In particolare, è mutata la tipologia di attività brevettuale necessaria, che si è rivelata non più corrispondente alla quantificazione e alla suddivisione dei valori posti a base di gara in relazione ai "servizi base" e ai "servizi analoghi". Sono diventati via via sempre più numericamente ed economicamente preponderanti i servizi non inclusi tra i "servizi base", come ad esempio i servizi relativi all'estensione della protezione brevettuale al di fuori dell'Europa, quelli relativi alle convalide europee in numerosi stati e alle annualità in contitolarità, servizi rientranti nel novero dei "servizi analoghi", per i quali, essendo stati ritenuti marginali ed eventuali rispetto ai "servizi base", in fase di gara non era stata richiesta una quotazione;
- al fine di soddisfare le sopravvenute esigenze brevettuali, non riconducibili all'ambito dei servizi "base", l'Ateneo mediante specifici contratti ha affidato al raggruppamento aggiudicatario "servizi analoghi", saturando l'intero importo ad essi destinato dalla disciplina di gara;
- i servizi "analoghi" si sono dimostrati particolarmente numerosi anche in virtù della presenza nel RTI di un mandatario con cui l'Ateneo aveva in passato collaborato, circostanza che ha determinato il confluire nell'alveo dei servizi analoghi dei servizi di "*prosecution di brevetti*", il cui primo deposito era stato curato dal mandatario del raggruppamento.

### **Valutato che**

- Dal raffronto tra le condizioni iniziali di contesto e quelle emerse nel corso dell'esecuzione del contratto, è risultato un quadro sostanzialmente mutato che inficia sia le logiche sottese alla stesura dei documenti tecnici di gara e sia quelle delle offerte presentate dai concorrenti partecipanti alla procedura di affidamento, sia sotto il profilo tecnico che economico;
- per effetto dell'aumento delle attività rientranti tra i servizi analoghi, a scapito di quelle dei servizi base, non risulta più coerente con il mutato fabbisogno dell'Ateneo la disciplina contenuta nel contratto prof. n. 26911/11.5 e relativi allegati, né con quanto offerto dal raggruppamento affidatario;



- tale considerazione emerge con ancora più evidenza se si considera che l'attuale stima sui futuri affidamenti indica che questi avranno per lo più ad oggetto attività rientranti nell'ambito dei servizi analoghi. Tant'è che il contratto stipulato con il raggruppamento non consentirebbe più di soddisfare le esigenze di una qualificata e tempestiva assistenza nell'ambito della valorizzazione e protezione del patrimonio intellettuale dell'Ateneo, facendo venir meno l'interesse pubblico sotteso alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

#### **Tenuto conto che**

- secondo quanto sopra descritto è venuto meno l'interesse pubblico alla prosecuzione del contratto in essere;
- le circostanze di cui si è dato atto hanno profondamente inciso sull'equilibrio contrattuale, tant'è che in più occasioni il Raggruppamento affidatario ha segnalato che le attuali condizioni contrattuali, non sono più coerenti con quanto da loro offerto in sede di partecipazione alla gara;
- Il termine stimato di due anni di durata contrattuale è sopraggiunto a luglio 2023 e che l'importo massimo previsto in fase di affidamento per i servizi analoghi, pari a € 120.000,00, è stato ampiamente raggiunto.

#### **Valutato che**

- nel corso delle interazioni avvenute con il legale rappresentante della società Metroconsult S.r.l. mandataria del raggruppamento, il RUP ha comunicato la volontà dell'Ente di risolvere il vincolo contrattuale insorto tra il raggruppamento affidatario e il Politecnico di Torino per effetto del contratto. Prot. 26911/11.5 Il Rappresentante del Raggruppamento affidatario ha condiviso le criticità emerse nel corso della gestione ed evidenziato la scarsa remuneratività del contratto alle attuali condizioni
- con mail del 12/09/2023 il Rappresentante del raggruppamento ha formalmente accettato la proposta di risoluzione contrattuale per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 Cod. Civ proposta dal RUP.

#### **Visto**

- il comma 5 dell'art. 108 che dispone che in caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



### **Considerato che**

- la risoluzione avrà effetto a far data dalla sottoscrizione dell'atto di risoluzione da parte dell'ultima delle parti e che i servizi richiesti all'Affidatario entro detta data saranno soggetti alle quotazioni indicate nel CSO, anche se non ancora conclusi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, redazione di prime domande di brevetto italiane o domande PCT richieste nelle modalità sopra indicate in data antecedente alla risoluzione consensuale e non ancora concluse con il deposito presso gli Uffici competenti);
- le Parti si danno reciprocamente conto che non residua ogni altra pretesa o pendenza relative al contratto, ad accezione dell'importo dovuto per le attività svolte o in corso di esecuzione cioè dei servizi affidati ma non ancora conclusi alla data della risoluzione.

### **Tutto ciò premesso e considerato**

- Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" ss.mm.ii. ed in particolare 108, commi 4 ;
- Visto il Codice Civile ed in particolare gli artt. 1321, 1372 e 1975;
- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774/19 del 17.07.2019;
- Visto il Regolamento di Finanza e Contabilità del Politecnico di Torino, emanato con D.R. 1301 del 12.12.2022 in vigore dal 12.12.2022;
- Visto il contratto di appalto prot. n. 26911/11.5 del 15.07.2021, sottoscritto in data 15.07.2021;
- Visto la proposta di risoluzione del contratto prot. n. 26911/11.5 del 15.07.2021 del Responsabile Unico del Procedimento;
- Visti gli atti di gara.

### **DECRETA**

- Di autorizzare per le motivazioni espresse in narrativa la risoluzione consensuale ai sensi dell'art 1372 Cod. Civ. del contratto Prot. 26911/11.5 del 15.07.2021 stipulato in data 15.07.2021 per l'affidamento dei servizi di deposito brevettuale;
- di disporre che la risoluzione avrà effetto a far data dalla sottoscrizione dell'atto di risoluzione da parte dell'ultima delle parti e che il raggruppamento affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, ivi



**Politecnico  
di Torino**

incluse le prestazioni per le attività ancora pendenti, cioè i servizi affidati ma non ancora conclusi alla data della risoluzione. Sono a carico del raggruppamento gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

- di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Tedesco

*AF/sd*