



DETERMINAZIONE
Numero 309 del 21 dicembre 2023

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN GLOBAL SERVICE DEL SERVIZIO TECNICO E LEGALE DI TUTELA DEI MARCHI E DEI DOMINI DELL'AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA (CIG 9462478BDC). ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA

IL DIRETTORE

DATO ATTO che l'Automobile Club Brescia è titolare, fra gli altri, dei marchi 1000 Miglia e Mille Miglia, registrati in svariate classi e in numerosi Paesi, nonché di numerosi nomi di dominio riferibili ai medesimi marchi;

CONSIDERATO che i suddetti marchi sono stati affidati in licenza alla propria *in house* 1000 Miglia S.r.l., unitamente alla disponibilità di tutti i nomi a dominio alla stessa necessari per l'espletamento dei propri piani di sviluppo e di internazionalizzazione dei marchi medesimi;

CONSIDERATO inoltre che l'Automobile Club Brescia, non disponendo al proprio interno delle professionalità e competenze adeguate alla gestione del portafoglio dei marchi sopra evidenziati e dei numerosi domini di propria titolarità, ha proceduto all'indizione di una procedura ristretta telematica per l'affidamento in global service del servizio tecnico e legale di tutela dei marchi e dei domini dell'Ente;

DATO ATTO che, per la procedura su menzionata, è stato richiesto e perfezionato il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 9462478BDC, attraverso il sistema SIMOG dell'ANAC, per l'importo massimo complessivo stimato per l'appalto di € 1.000.000,00 (unmilione/00);

CONSIDERATO che l'Automobile Club Brescia, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico, ha pubblicato un bando di preselezione:

- in data 2 novembre 2022 sulla GUUE (2022/S 211-607629);
- in data 4 novembre 2022 sulla GURI n. 129;
- in data 8 novembre 2022 sui quotidiani: Italia Oggi, Milano Finanza, Avvenire ed. Lombardia, Il Giornale ed. Lombardia;

DATO ATTO che, in esito alla procedura ristretta telematica su menzionata, espletata mediante Piattaforma "DigitalPA", con Determina del Direttore n. 307 del 15 dicembre 2023, la stessa è stata aggiudicata alla Società Italiana Brevetti S.p.A. (C.F. 00399970581 – P.IVA 00880811005) con sede in ROMA (RM) Piazza di Pietra n. 39;

CONSIDERATO che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica dei requisiti di legge;

DATO ATTO che per il suddetto operatore economico sono stati avviati, in data 19 dicembre, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali, tramite il fascicolo virtuale



dell'operatore economico (FVOE);

PRESO ATTO di quanto prescritto dall'art. 8, comma 1 lettera a) della Legge 120/2020 che dispone quanto segue “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e, nel caso di servizi e forniture l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo...”;

CONSIDERATO che sussiste la necessità di assicurare regolare avvio dei seguenti servizi:

- registrazione urgente di n. 227 (duecentoventisette) nuovi nomi a dominio, come da richiesta pervenuta dalla licenziataria 1000 Miglia S.r.l., acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. AB20F1B/0003073/2023 in data 18 dicembre 2023. L'esecuzione di tale servizio assolve alla funzione di consentire alla Società in house, licenziataria dei marchi 1000/Mille Miglia, di ottemperare alla pubblicazione di avvisi finalizzati ad assicurare il proprio piano di sviluppo di internazionalizzazione dei marchi stessi;
- rinnovo annuale del servizio, in scadenza al 31 dicembre 2023, di sorveglianza mondiale dei marchi 1000 Miglia, Mille Miglia e Coppa delle Alpi. L'esecuzione di tale servizio assolve alla funzione di mantenere attivo, senza interruzione alcuna, l'importante servizio di sorveglianza mondiale sui marchi menzionati, al fine di rilevare immediatamente eventuali indebite registrazioni da parte di terzi e procedere nei termini con la valutazione e l'avvio delle attività idonee a tutelare gli interessi tutti dell'Ente pubblico titolare degli stessi e della propria licenziataria 1000 Miglia S.r.l.;
- rinnovo annuale del servizio, in scadenza al 31 dicembre 2023, di sorveglianza mondiale tra i nomi a dominio 1000miglia e millemiglia. L'esecuzione di tale servizio assolve alla funzione di mantenere attivo, senza interruzione alcuna, l'importante servizio di sorveglianza sui nomi a dominio menzionati al fine di consentire, come per i marchi, di rilevare immediatamente eventuali indebite registrazioni da parte di terzi e procedere nei termini con la valutazione e l'avvio delle attività idonee a tutelare gli interessi tutti dell'Ente pubblico titolare degli stessi e della propria licenziataria 1000 Miglia S.r.l.;
- rinnovo annuale dell'iscrizione, in scadenza al 31 dicembre 2023, dei marchi 1000 Miglia e Mille Miglia alla TMCH Trademark Clearinghouse. L'esecuzione di tale servizio assolve alla funzione di mantenere attivo, senza interruzione alcuna, l'importante servizio di iscrizione dei marchi alla TMCH al fine di evitare eventuali fenomeni di domain grabbing e delle sue articolazioni (cybersquatting, typosquatting, etc.), possibili in virtù della regola tecnica “first come first served” di assegnazione dei nomi a dominio sia generici (gTLDs) che nazionali (ccTLDs), che potrebbero costringere l'Ente a lunghe e spesso costose azioni di recupero;
- eventuali procedure di replica a opposizioni/rifiuti/contestazioni pendenti, la cui scadenza delle stesse sia anteriore alla data presunta di sottoscrizione del contratto di appalto che potrà avvenire una volta decorsi trentacinque giorni (stand still) dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, avvenuta a mezzo pec il 15 dicembre u.s.. L'esecuzione di tale servizio assolve alla funzione di evitare che procedure di tutela già avviate dall'Ente in accordo con la propria licenziataria, non possano proseguire il loro iter entro scadenze prestabilite e non procrastinabili o procrastinabili con ulteriori esborsi in capo all'Ente;

CONSIDERATO che nell'ipotesi di tardivo espletamento dei servizi su menzionati si potrebbe concretamente determinare il rischio di un danno per l'Ente pubblico e per la



propria *in house* 1000 Miglia S.r.l. e che, quindi, al di là della applicabilità del regime derogatorio di cui all'art. 8, comma 1 lett. a) della Legge 120 del 2020, si ritiene che sussistano le ragioni per autorizzare l'esecuzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50 del 2016, laddove prevede che *“la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare”*;

RAVVISATA, quindi, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, la sussistenza dell'urgenza di provvedere con immediatezza, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020, alla esecuzione del contratto, che potrà essere sottoscritto tra le parti solamente alla scadenza del termine di trentacinque giorni *“stand still”* dall'aggiudicazione;

VISTA la Delibera adottata dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 9 ottobre u.s., di nomina, con decorrenza da tale data, del nuovo Direttore, Sig.ra Nadia Marsegaglia, quale Responsabile Unico del Procedimento in argomento;

DETERMINA

a) in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. art. 80 del D.lgs. 50/2016, e in considerazione comunque della sussistenza dei presupposti richiamati dall'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, di avviare in urgenza l'esecuzione del contratto relativo all'affidamento in global service del servizio tecnico e legale di tutela dei marchi e dei domini dell'Automobile Club Brescia (CIG: 9462478BDC) all'aggiudicataria provvisoria Società Italiana Brevetti S.p.A. (C.F. 00399970581 – P.IVA 00880811005) con sede in ROMA (RM) Piazza di Pietra n. 39, a far data da oggi, 21 dicembre 2023;

b) che alla stipulazione del contratto con l'aggiudicataria si provvederà dopo che, in esito alle verifiche di legge, sarà divenuta efficace l'aggiudicazione e sarà decorso il termine di trentacinque giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione all'operatore economico *“stand still”*;

c) di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito istituzionale dell'Automobile Club Brescia, www.brescia.aci.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”. Del presente Provvedimento viene dato avviso, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016, mediante comunicazione all'Aggiudicataria del servizio.

IL DIRETTORE

Nadia Marsegaglia