

Agenzia Spaziale Italiana

DETERMINA N. /2020	Data: Pagina: 1 di 4
Oggetto: Deposito marchio ASI come marchio internazionale - nelle classi 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 25, 26, 39, 41 e 42 - in Australia, Cina, Russia, Giappone, India, Israele, Kenya, Liechtenstein, Messico, San Marino, Svizzera, Ucraina, USA, Azerbaijan, Kazakistan, Nuova Zelanda, Tailandia, Vietnam - CIG ZF72DEC0F3.	

IL RESPONSABILE DELEGATO

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "Riordino dell'Agencia Spaziale Italiana (ASI)" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e successive modifiche;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agencia spaziale italiana" e successive modifiche;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 27 gennaio 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 85 del 29 maggio 2017;
- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 240 del 15 dicembre 2017;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 febbraio 2018;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020;
- il Piano Triennale di Attività 2020-2022 (PTA 2020-2022) e l'annesso Piano Integrato della Performance 2020-2022, approvati dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 49/2020 del 26 febbraio 2020;
- il Preventivo Finanziario Decisionale 2020, con allegato il Preventivo Finanziario Gestionale 2020 ed il Bilancio Triennale 2020-2022, approvato dal CDA dell'Agencia Spaziale Italiana con Delibera n. 118 del 20 dicembre 2019;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell'Agencia Spaziale Italiana e di Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione dell'Agencia Spaziale Italiana;
- il D. Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 dell'11 febbraio 2020 di Ratifica del Decreto del Presidente n. 2/2020 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: "Decreto di urgenza ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell'ASI concernente il differimento del termine di conclusione della procedura comparativa finalizzata alla nomina del Direttore generale

Agenzia Spaziale Italiana

DETERMINA N. /2020	Data: Pagina: 2 di 4
<p>Oggetto: Deposito marchio ASI come marchio internazionale - nelle classi 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 25, 26, 39, 41 e 42 - in Australia, Cina, Russia, Giappone, India, Israele, Kenya, Liechtenstein, Messico, San Marino, Svizzera, Ucraina, USA, Azerbaijan, Kazakistan, Nuova Zelanda, Tailandia, Vietnam - CIG ZF72DEC0F3.</p>	

dell'ASI. Modifica della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 115/2019 del 12 novembre 2019";

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 24 marzo 2020 avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di Direttore generale reggente, dal 1° aprile 2020 sino alla nomina del nuovo Direttore generale e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al dott. Fabrizio Tosone, Dirigente tecnologo di ruolo dell'Agenzia Spaziale Italiana";
- il Decreto del Direttore Generale n.420 del 7 luglio 2020 concernente il conferimento di delega al Dott. Aldo Lucisano alla sottoscrizione dei provvedimenti relativi alle spese ed agli affidamenti di contratti per lavori, servizi e forniture sotto soglia di cui all'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016, fino ad importo massimo di Euro 40.000,00 (IVA esclusa) per ogni singolo atto e all'emissione degli ordinativi di fornitura attraverso la piattaforma CONSIP per l'utilizzazione dei relativi strumenti di negoziazione (Convenzioni, Accordi Quadro, SDAPA, Mercato elettronico) finalizzati all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi, ai sensi della normativa vigente;

VISTA la nota Ci-REU-2020/51 dell'1/4/2020 con la quale si comunica quanto segue:

- in data 27 marzo 2019, è stato firmato tra ASI e la società Vertigo s.r.l il contratto UIS 83/2019 relativo al "servizio di ideazione del progetto di restyling dell'identità visiva dell'Agenzia Spaziale Italiana - CIG 728285955E".
- l'articolo 13.3 del contratto (proprietà del marchio e logotipo e diritti d'autore) stabilisce che "la registrazione del marchio e logotipo prescelto da ASI sarà effettuata in suo favore a cura e spese del contraente presso il registro marchi italiano ed europeo".
- in data 23 aprile 2019, la società Vertigo s.r.l. ha trasmesso ad ASI la ricevuta di deposito della domanda di registrazione del marchio nazionale n. 302029000028026 del 19 aprile 2019. Il marchio figurativo nazionale ASI è stato concesso in data 26 novembre 2019.
- in data 26 aprile 2019, la società Vertigo s.r.l. ha inoltre trasmesso ad ASI la ricevuta di deposito della domanda di registrazione del marchio europeo n. 018054901 del 23 aprile 2019. Il marchio figurativo europeo ASI non è ancora stato concesso in ragione dell'opposizione presentata dalla società Ambient Sound Investments che ha lamentato il rischio di confusione del marchio ASI per i servizi descritti nella classe 42 della classificazione di Nizza (servizi scientifici e tecnologici, servizi di ricerca e progettazione ad essa relativi, servizi di analisi e di ricerche industriali, progettazione e sviluppo di hardware e software). In attesa della composizione della controversia e della conseguente concessione del marchio figurativo ASI a livello europeo, tenuto altresì conto del fatto che la registrazione di un marchio non costituisce obbligo di legge, essendo accordata una tutela legale anche ai marchi non registrati (c.d. marchi di fatto), ad oggi nulla osta all'uso del nuovo marchio ASI sia a livello nazionale che europeo;

TENUTO CONTO CHE con la sopracitata nota si evidenzia quanto segue:

Agenzia Spaziale Italiana

DETERMINA N. /2020	Data: Pagina: 3 di 4
<p>Oggetto: Deposito marchio ASI come marchio internazionale - nelle classi 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 25, 26, 39, 41 e 42 - in Australia, Cina, Russia, Giappone, India, Israele, Kenya, Liechtenstein, Messico, San Marino, Svizzera, Ucraina, USA, Azerbaijan, Kazakistan, Nuova Zelanda, Tailandia, Vietnam - CIG ZF72DEC0F3.</p>	

- si ritiene opportuno estendere la registrazione del marchio ASI ai paesi extra UE che hanno aderito all'Accordo di Madrid che si ritengono strategicamente rilevanti per l'Agenzia anche al fine di procedere con l'attività di merchandising già avviata;
- i paesi per cui sarà richiesta la registrazione del marchio ASI sono Australia, Cina, Russia, Giappone, India, Israele, Kenya, Liechtenstein, Messico, San Marino, Svizzera, Ucraina, USA, Azerbaijan, Kazakistan, Nuova Zelanda, Tailandia, Vietnam;
- l'esigenza di estendere a livello internazionale l'identità visiva dell'Agenzia, nonché le attività di comunicazione e di merchandising, rende necessaria l'estensione della tutela del marchio ASI al di là del territorio nazionale e di quello europeo;
- si evidenzia che la registrazione del marchio ha una validità di 10 anni e che registrare un marchio lo protegge dalla contraffazione evitando di conseguenza ad ASI, come già avvenuto per gli USA, di dover procedere con singole diffide con conseguenti esborsi economici. Ci sono molteplici vantaggi ricollegati ai servizi di registrazione dei marchi;
- la registrazione serve infatti per tutelare il marchio e per proteggerlo ed è considerata come l'unico rimedio contro l'uso non autorizzato di qualsiasi tipo di beni e servizi permettendo infatti al titolare di vantare un diritto di esclusiva sul segno distintivo da lui creato ed usato;
- il titolare di un marchio registrato può impedire a terzi l'uso e la registrazione di denominazioni simili in caso sussista un rischio di confusione. Alcune legislazioni, inoltre, tra cui quella italiana, permettono l'accesso alla procedura di opposizione amministrativa solo ai titolari di marchi registrati. In altre parole, se non si ha la registrazione non ci si può opporre alla concessione di successivi marchi confondibili con il proprio. Anche una causa in Tribunale può diventare molto onerosa da un punto di vista probatorio se non si ha un marchio registrato;
- la tutela del marchio di fatto (non registrato) è infatti decisamente più limitata rispetto a quella del titolo registrato. La registrazione internazionale (accordo e protocollo di Madrid) permette di gestire le fasi di deposito, registrazione e rinnovo a livello centralizzato presso il WIPO (World Intellectual Property Organization (in italiano l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale), agenzia delle Nazioni Unite con un notevole risparmio dei costi. La registrazione del marchio dunque oltre a consolidare e proteggere il marchio dell'impresa (brand) rappresenta lo strumento di base per la lotta alla contraffazione;

TENUTO CONTO:

- che con la sopracitata nota si richiede di richiedere alla Società Barzanò & Zanardo, tramite trattativa diretta MePA, la quotazione del servizio sopracitato individuando in € 39.500,00 la base d'asta;
- UIS, con trattativa diretta MePA 1377438 del 6 agosto 2020, ha richiesto la quotazione del servizio alla società;
- la società ha quotato il servizio € 39.000,00 IVA esclusa;

Agenzia Spaziale Italiana

DETERMINA N. /2020	Data: Pagina: 4 di 4
<p>Oggetto: Deposito marchio ASI come marchio internazionale - nelle classi 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 25, 26, 39, 41 e 42 - in Australia, Cina, Russia, Giappone, India, Israele, Kenya, Liechtenstein, Messico, San Marino, Svizzera, Ucraina, USA, Azerbaijan, Kazakistan, Nuova Zelanda, Tailandia, Vietnam - CIG ZF72DEC0F3.</p>	

RITENUTO opportuno procedere all'acquisizione del servizio nell'ambito di quanto richiesto dal RUP con nota n. CI-REU-2020_108 del 23 luglio 2020;

PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere all'assunzione dell'impegno di € 39.000,00 IVA inclusa sul capitolo 2.02.03.99.001 "*Spese di investimento per beni materiale n.a.c.*" CRA n. DGN.04.UIS "*Infrastrutture e sistemi informativi*", OBFU n. 02.001.010 "*Approvvigionamenti*", esercizio finanziario 2020 del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2020 e triennale 2020-2022 sul quale sussiste la necessaria copertura finanziaria;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;

RITENUTO di dover provvedere,

DETERMINA

1. l'affidamento, alla società Barzanò & Zanardo SpA, ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., del servizio del deposito marchio ASI come marchio internazionale - nelle classi 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 25, 26, 39, 41 e 42 - in Australia, Cina, Russia, Giappone, India, Israele, Kenya, Liechtenstein, Messico, San Marino, Svizzera, Ucraina, USA, Azerbaijan, Kazakistan, Nuova Zelanda, Tailandia, Vietnam;
2. l'emissione del relativo ordinativo di fornitura, per un importo pari ad € 39.000,00 IVA esclusa, a favore della società Barzanò & Zanardo SpA;
3. l'impegno di € 47.580,00 IVA inclusa, sul capitolo 2.02.03.99.001 "*Spese di investimento per beni materiale n.a.c.*" CRA n. DGN.04.UIS "*Infrastrutture e sistemi informativi*", OBFU n. 02.001.010 "*Approvvigionamenti*", esercizio finanziario 2020 del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2020 e triennale 2020-2022;
4. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Fabrizio Zucchini.

Il Responsabile Delegato
(Dott. Aldo Lucisano)