



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile

Direzione Innovazione & Sviluppo
Divisione Sviluppo Tecnologico
Il Responsabile

Determinazione n° 31/2023/ISV-DST

**Autorizzazione alla stipula di un conferimento incarico per lo svolgimento delle attività necessarie al deposito e mantenimento in vita del brevetto Rif. ENEA 876, per l'effettuazione dell'azione di replica alla terza azione ufficiale dell'Ufficio Brevetti USA
C.I.G.: ZDB3B0EF69**

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE SVILUPPO TECNOLOGICO

- **vista** la Disposizione n° 260/2020/PRES del 24/07/2020;
- **vista** la Circolare n° 354/PER del 24/07/2020;
- **vista** la Disposizione n° 296/2020/PRES del 04/09/2020;
- **vista** la Circolare n° 592/PER del 10/02/2023;
- **considerato che** per il brevetto di cui al titolo l'ENEA ha già reso attiva la protezione in Italia con Brevetto Italiano n. 102018000008779 concesso in data 31/08/2020, rif. ENEA-876, poi estesa a livello internazionale con procedura PCT e poi nazionalizzata presso l'Ufficio brevetti Europeo (EPO) e l'Ufficio Brevetti USA;
- **considerato che** il brevetto è stato concesso in Europa, mentre è ancora pendente in USA;
- **premesso che** l'Ufficio Brevetti USA ha emesso una prima azione ufficiale sollevando alcune obiezioni al rilascio del brevetto alle quali è stato risposto il 16 novembre 2021;
- **premesso che** l'Ufficio Brevetti USA ha emesso una seconda azione ufficiale sollevando altre obiezioni al rilascio del brevetto alle quali è stato risposto il 28 marzo 2022;
- **premesso che** l'Ufficio Brevetti USA ha emesso una terza azione ufficiale sollevando ulteriori obiezioni al rilascio del brevetto alle quali occorre rispondere depositando un'ulteriore replica;
- **considerato che** per effettuare l'azione di replica di cui sopra è stato individuato quale Agente lo Studio Perani & Partners, che ha già curato per l'ENEA con profitto tutte le azioni di protezione del trovato, dalla domanda italiana alle successive azioni di estensione internazionale;
- **preso atto** della relazione tecnico-economica, riportata in **all. 1**, e delle considerazioni in essa contenute;
- **preso atto** della proposta di contratto, riportata in **all. 2**;
- **preso atto** dell'offerta presentata dallo Studio Perani & Partners del 9 maggio 2023, riportata in **all. 3**;
- **visto** il regime di deleghe di cui alla Circolare n° 3/AMC del 6/10/2015;
- **ai sensi** dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020, così come novellato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021;

Direzione Innovazione & Sviluppo
Divisione Sviluppo Tecnologico

Via Martiri di Monte Sole, 4
40129 BOLOGNA
www.enea.it

Tel. +39 (051) 6098601
e-mail: oscar.amerighi@enea.it



DETERMINA

- di autorizzare la stipula con lo Studio Perani & Partners di un conferimento incarico per l'azione di replica all'Ufficio Brevetti USA relativa al brevetto rif. ENEA 876, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 così come novellato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021;
- di avocare a sé la responsabilità del procedimento;
- di nominare il dr. Davide Fratini Direttore dell'Esecuzione dell'incarico.

La spesa complessiva, inclusa l'IVA di legge, è Euro 8.117,56 risultante dalla somma degli onorari dello Studio pari a Euro 6.653,74 e dall'IVA di legge per Euro 1.463.82.

La spesa come sopra definita graverà sulla voce contabile **1.03.02.11.010.01** della commessa I077 del bilancio 2023.