

Allegato 1 alla Determinazione n. 1/2025/TTEC

Firmato digitalmente da:
Alessandro Coppola
Organizzazione:
ENEA/01320740580
Data: 24/01/2025 10:59:19

Direzione Trasferimento Tecnologico
Divisione Knowledge Transfer Management
Servizio Promozione e Tutela della Proprietà Intellettuale
Il Responsabile

Bologna, 21.01.25

Relazione Tecnico-Economica
Incarico all'Agente Mandatario Barzanò & Zanardo S.p.A. per il mantenimento in vita di 7
titoli di proprietà industriale dell'ENEA per l'anno 2025

Mantenere in vita i titoli di proprietà industriale in posizione di vigenza legale comporta l'espletamento di alcune attività di carattere tecnico/amministrativo previste dalla normativa nazionale e internazionale.

Le azioni da effettuare, valutate sulla base dell'attività di monitoraggio di ciascun titolo e di individuazione della sua condizione di stato, possono riguardare il solo pagamento di una tassa annuale - per quei brevetti che hanno già terminato la procedura di esame e conseguito il titolo di brevetto rilasciato - oppure prevedere l'espletamento delle fasi di esame sul possesso dei requisiti di innovazione attraverso la preparazione e il deposito di documenti di difesa tecnica dell'originalità dell'invenzione, per i brevetti in istruttoria di concessione.

Ciascuna di queste azioni viene svolta dal mandatario che ha curato il primo deposito, in forza del power of attorney (potere di firma e rappresentanza) concessogli dall'Agenzia.

Tutti gli EPR e le università assegnano il mantenimento dei propri brevetti al mandatario che ne ha curato il primo deposito in quanto tale continuità offre garanzia di una maggiore efficacia nel percorso verso la sua concessione e nel caso di una sua eventuale difesa in giudizio.

Infatti, il mandatario che ha curato il deposito del brevetto ha incontrato gli inventori e concordato con loro il testo delle rivendicazioni da inserire nel brevetto stesso ed è sicuramente in grado di espletare le azioni relative al suo mantenimento e alla sua difesa (in caso del sopraggiungere di cause da parte di terzi o di cause verso terzi) in maniera più efficace e a costi ridotti rispetto al caso di affidamento della gestione della vita del brevetto ad altro professionista che dovrebbe studiare ex-novo il brevetto, ribaltandone i maggiori costi sul suo titolare e dando minori garanzie.

Il mantenimento dei diritti dell'insieme suddetto di titoli nel tempo viene esercitato normalmente con ciclo annuale.

Anche a valle della nuova procedura di deposito e mantenimento, con la costituzione dell'Albo degli Agenti Mandatari specializzati su Domini Tecnologici tipici dell'attività di ricerca dell'Agenzia (Determinazione n. 25/2017/COM del 01.08.2017 e Determinazione n. 19/2022/ISV del 28/07/2022), che prevede:

- l'individuazione di almeno cinque mandatari da selezionare, di volta in volta, tra quelli iscritti al suddetto Albo, sulla base del criterio della maggiore specializzazione ed esperienza nel settore scientifico-tecnologico di appartenenza dell'invenzione;

Direzione Trasferimento Tecnologico
Divisione Knowledge Transfer Management
Servizio Promozione e Tutela della Proprietà
Intellettuale

Via dei mille, 21
40121 BOLOGNA
www.enea.it

Tel. +39 (051) 6098513
e-mail: davide.fratini@enea.it

- il conferimento allo studio selezionato in esito alla procedura negoziata di un incarico pluriennale a misura per l'effettuazione di attività di protezione della proprietà intellettuale/industriale oggetto della procedura di cui sopra, intendendosi ivi ricomprese tutte le azioni che sarà necessario svolgere nel tempo (es. deposito della domanda di brevetto in Italia, elaborazione e deposito della replica alla lettera ufficiale, operazioni di estensione della domanda di brevetto all'estero, ecc.), nel rispetto della normativa brevettuale,

per i brevetti già depositati prima della costituzione del suddetto Albo, allo scopo di non creare danni di natura economica e di immagine per l'Agenzia, l'Agente Mandatario Barzanò & Zanardo S.p.A. è chiamato, in continuità con il passato, a curare per il 2025 il mantenimento in vita di 7 titoli di proprietà industriale dell'ENEA (riportati nell'elenco allegato) per i quali ha svolto in precedenza l'azione di deposito primario, affidando a tale società le azioni per l'assicurazione della condizione di vigenza (in ragione anche dell'approfondita conoscenza pregressa dei titoli da mantenere, a garanzia dell'economicità della prestazione).

Alla società Barzanò & Zanardo S.p.A. verrà formulato una richiesta d'offerta articolata, che individua i costi e le azioni, come descritte in precedenza, per il mantenimento in vita del suddetto pacchetto di n. 7 brevetti ENEA per l'anno 2025.

L'importo degli onorari dello studio mandatario è stimabile in circa Euro 9.500,00, oltre IVA di legge, mentre la spesa per tasse e bolli in circa Euro 2.500,00.

L'importo definitivo sarà determinato a valle della conclusione del processo di aggiudicazione e troverà copertura nella v.c. U.1.03.02.11.010.01 - commessa I077 – U.O. 1914.

DAVIDE FRATINI

