

Allegato 1 alla Determinazione n. 10/2025/TTEC

Verbale del RUP

OGGETTO: Autorizzazione alla procedura per l'affidamento diretto sottosoglia relativo alla stipula di un conferimento incarico all'Agente Mandatario Società Studio Torta S.p.A. per il mantenimento in vita di 9 titoli di proprietà industriale dell'ENEA per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023.

CIG: B56E8B9BB0

Premesso che:

- il sottoscritto Vittorio Calandra Checco con Determinazione n. 4/2025/TTEC del 24/01/2025 è stato nominato RUP in relazione al procedimento per un conferimento incarico all'Agente Mandatario Società Studio Torta S.p.A. per il mantenimento in vita di 9 titoli di proprietà industriale dell'ENEA per l'anno 2025;
- la suddetta Determinazione autorizzativa ha fissato il prezzo posto a base d'asta in € 23.000,00 IVA esclusa;

Considerato che per 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;
- 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 Società Studio Torta S.p.A. è chiamato, in continuità con il passato, a curare per il 2025 il mantenimento in vita di 9 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).

La Società Studio Torta S.p.A. ha formulato un'offerta articolata, che individua i costi e le azioni, come descritte in precedenza, per il mantenimento in vita del suddetto pacchetto di n. 9 brevetti ENEA per l'anno 2025.

I costi presentati nell'offerta sono allineati con i costi nazionali italiani di riferimento per il settore professionale della proprietà intellettuale, e sono ritenuti congrui in relazione al know-how posseduto dall'impresa che dovrà essere utilizzato per lo svolgimento delle attività contrattuali, pertanto visto il prezzo ottenuto rispetto alla base d'asta fissata dall'ENEA, ossia di Euro 22.480,00 Iva esclusa, più l'ammontare di tasse e oneri diversi da rimborsare al Mandatario pari a Euro 3.200,00, si propone di procedere all'affidamento diretto alla Società Studio Torta S.p.A..

La spesa complessiva, inclusa l'IVA di legge, è di Euro 30.625,60 risultante dalla somma degli onorari dello Studio pari a Euro 22.480,00, dell'ammontare di tasse e oneri diversi da rimborsare al Mandatario per Euro 3.200,00 e dall'IVA di legge per Euro 4.945,60.

La spesa come sopra definita graverà sulla voce contabile 1.03.02.11.010.01 della commessa I077 del bilancio 2025.

Policoro, lì 31.01.2025

II RUP

