

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

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

per la stipula di un incarico relativo al deposito ed al mantenimento di un nuovo brevetto per la protezione dell'invenzione n. C-24/04 "Materiale elettrocatalizzatore bifunzionale e relativo metodo di preparazione".

Il Dipartimento TERIN, con richiesta formale Prot. ENEA/2024/35073/TERIN e Prot. ENEA/2024/36972/TERIN-DEC, qui allegate (All. 1 e All. 2), ha presentato una richiesta di brevetto di invenzione denominata "*Materiale elettrocatalizzatore bifunzionale e relativo metodo di preparazione*". Le nuove conoscenze sono state prodotte dagli inventori dipendenti Maria Federica De Riccardis, Marilena Re e Daniela Carbone, e dal Prof. Claudio Mele dell'Università del Salento. La titolarità dell'invenzione è così suddivisa: ENEA 90% e Università del Salento 10%, come stabilito **nell'accordo per la gestione della proprietà industriale congiunta** sottoscritto il 18 marzo 2025 (All. 3).

L'accordo prevede che l'ENEA, in quanto detentore della quota maggioritaria dell'invenzione si farà carico della procedura di gara per la scelta dell'Agente Mandatario il quale poi fatturerà le spese direttamente ai due co-titolari in percentuale proporzionale alla quota posseduta.

L'azione di protezione consiste nel deposito di n. 1 Brevetto per invenzione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nelle successive azioni necessarie per il rilascio del brevetto italiano (analisi del rapporto di ricerca con il supporto degli inventori, elaborazione della replica alla lettera ufficiale, deposito della replica ed eventuali emendamenti alle rivendicazioni, trasmissione dell'attestato di rilascio), e nelle eventuali estensioni internazionali tramite procedura PCT e regionalizzazione presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, azioni che si espleteranno in un arco temporale di 5 anni, con una spesa per gli onorari del mandatario stimata in Euro 9.000,00 e con una spesa per tasse e bolli stimata in Euro 6.000,00, per un importo complessivo presunto non superiore a Euro 15.000,00, esclusa l'IVA.

L'ENEA, inoltre, data la peculiare fattispecie che caratterizza le attività di deposito e mantenimento di brevetti, intende fin da ora, prevedere la possibilità di poter richiedere all'impresa, in caso di sopravvenute non previste necessità, ulteriori servizi per i quali verranno praticati prezzi preventivamente concordati tra le Parti.

In base all'esperienza pluriennale acquisita tali eventuali servizi sono individuati nella sottostante maggiore casistica:

- depositi in nazioni extra-europee quali Stati Uniti, Cina, Giappone, India, e qualsiasi altro Stato in cui l'ENEA decida di estendere la domanda di brevetto;
- richieste di esame preliminare;
- richieste di esame sostanziale;
- risposte a notifiche d'esame;
- risposte a azioni ufficiali;
- richieste di domande divisionali;
- pagamento di annualità;
- pagamento di tasse di esame;

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

- pagamento di tasse di concessione;
- ogni altra azione si rendesse necessaria per l'ottenimento del titolo brevettuale.

L'importo massimo complessivo nell'eventuale remoto caso di utilizzo della totalità delle voci individuate potrebbe raggiungere un valore massimo di Euro 50.000,00, di cui Euro 30.000 di onorari compresa IVA e Euro 20.000 di tasse e oneri che l'Impresa dovrà sostenere ed anticipare per conto dell'ENEA.

Si precisa che tale previsione è da ascrivere nell'alveo di eventuali modifiche contrattuali stabilite dal codice e specificatamente in conformità a quanto stabilito dall'art. 120, co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a tenore del quale è possibile prevedere ed inserire nei documenti della procedura di affidamento tali modifiche - a prescindere dal loro valore monetario - purché previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, anche consistenti in clausole d'opzione.

Tale disposizione consente, infatti, di prevedere, già nei documenti di gara iniziali, la possibilità di una futura modifica contrattuale senza limiti di importo, da utilizzare nei casi in cui non sia possibile stimare con certezza il fabbisogno futuro.

Gli importi che caratterizzeranno le opzionali modifiche non verranno a comporre l'importo a base di gara così come stabilito sopra, ma a indicare eventuali somme a disposizione per l'attuazione di singoli servizi per cui ad oggi non è possibile prevedere il se e il quando.

L'individuazione del mandatario cui affidare l'incarico in oggetto avverrà attraverso procedura negoziata tra gli agenti mandatarie che sono iscritti all'apposito Albo costituito con Determina 19/2022/ISV del 28/07/2022, nel dominio tecnologico "Chemistry".

Per l'incarico di Responsabile Unico del Progetto si propone venga nominato il dott. Vittorio Calandra Checco, che sarà coadiuvato nelle fasi previste dal processo di aggiudicazione dal dr. Davide Fratini, in organico a TTEC-KTM-TPI.

Si propone, inoltre, che il dr. Davide Fratini venga nominato Direttore dell'esecuzione dell'incarico, con il compito di svolgere le attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Si propone, altresì, che la procedura venga aggiudicata con il criterio del "minor prezzo", come previsto all'art. 5 dell'Avviso Pubblico per l'istituzione dell'Albo.

L'importo definitivo, che corrisponderà al 90% dell'importo complessivo e che sarà determinato a valle della conclusione del processo di aggiudicazione, troverà copertura nella v.c. U.1.03.02.11.010.01 - commessa I077 - U.O. 1914.

Bologna, 19/03/2025

DAVIDE FRATINI



Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili
La Direttrice

Roma, 09.05.2024

Prot. ENEA/2024/35073 /TERIN

Ing. Piero De Fazio
Presidente Commissione Brevetti
TERIN-PAEN

Dr. Oscar Amerighi
Responsabile TTEC-KTM

p.c. Dr. Davide Fratini
Responsabile TTEC-KTM-TPI

Oggetto: richiesta di brevettazione /registrazione denominata: Materiale elettrocatalizzatore bifunzionale e relativo metodo di preparazione.

Si inviano, per il seguito di competenza, i seguenti documenti relativi alla richiesta di brevettazione/registrazione in oggetto:

- Richiesta di brevettazione/registrazione (Allegato C - M.F.De Riccardis, M.Re, D.Carbone).

Con i migliori saluti


Dipartimento Tecnologie Energetiche
e Fonti Rinnovabili
La Direttrice
(Ing. Giulia Monteleone)


Allegato:c.s.d.

Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili
Divisione Tecnologie e Vettori per la Decarbonizzazione: accumuli, idrogeno, mobilità, CCUS e usi finali

Roma, 16/05/2024

Prot. ENEA/2024/36972/TERIN-DEC

Oscar Amerighi
TTEC-KTM

Oggetto: Suddivisione quote di proprietà intellettuale per proposta di brevetto.

Con riferimento alla proposta di brevetto per l'invenzione denominata "Materiale elettrocatalizzatore bifunzionale e relativo metodo di preparazione" realizzata congiuntamente da:

1. Maria Federica De Riccardis (ENEA)
2. Marilena Re (ENEA)
3. Daniela Carbone (ENEA)
4. Prof. Claudio Mele (Università del Salento)

nell'ambito del proprio rapporto di lavoro con i rispettivi enti di ricerca, le sottoscritte

- Maria Federica De Riccardis nata a Galatina (Le) il 27/03/1964 e residente a Lecce in Via S. Mercadante nr. 6 codice fiscale DRCMFD64C67D862H Matricola 90461;
- Marilena Re, nata a Lecce il 25/11/1964 e residente a Lecce, Via G. Ghezzi 9, codice fiscale REXMLN64S65E506S, Matricola 90477;
- Daniela Carbone nata a Taranto il 20/07/1972 e residente a S. Giorgio Jonico in Via Lecce nr. 100, codice fiscale CRBDNL72L60L049T, Matricola 90455;

in qualità di co-autori della suddetta invenzione per la parte ENEA

DICHIARANO

1. che le quote di assegnazione della proprietà intellettuale per i singoli autori sono così suddivise:
 - a. Maria Federica De Riccardis, 40%;
 - b. Marilena Re, 25%;
 - c. Daniela Carbone, 25%;
 - d. Claudio Mele, 10%;
2. che, conseguentemente, nell'ipotesi di cessione dei diritti di proprietà intellettuale ai rispettivi enti di ricerca, le quote di assegnazione della proprietà intellettuale per i singoli enti di ricerca sono così suddivise:
 - a. ENEA, 90%

- b. Università del Salento, 10%;
- 3. che, conseguentemente, nell'ipotesi di cessione dei diritti di proprietà intellettuale all'ENEA, le quote di assegnazione per i singoli autori della quota ENEA sono così suddivise:
 - a. Maria Federica De Riccardis, 44,4%;
 - b. Marilena Re, 27,8%;
 - c. Daniela Carbone, 27,8%.

In Fede



Marilena Re



	<u>ACCORDO PER LA GESTIONE</u>	
	<u>DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE CONGIUNTA</u>	
	TRA	
	l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito denominata ENEA), con sede legale e domicilio fiscale in Roma, 00196 Lungotevere G. A. Thaon di Revel, 76 (C.F. 01320740580 e Partita IVA 00985801000), nella persona del Dr. Oscar Amerighi, Responsabile della Divisione Knowledge Transfer Management, <u>da una parte</u> ;	
	E	
	l'Università del Salento (nel seguito denominato UNISALENTO), con sede in Piazza Tancredi, n.7 - 73100 Lecce (C.F. 80008870752 e Partita IVA 00646640755), rappresentato da Fabio Pollice, in qualità di Rettore e legale rappresentante, dall'altra parte;	
	(ENEA e UNISALENTO nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti")	
	PREMESSO CHE:	
	• ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e dello sviluppo economico sostenibile; • ENEA dispone di personale altamente qualificato, laboratori avanzati, impianti sperimentali e strumentazioni di eccellenza per la realizzazione di progetti, studi, prove, valutazioni, analisi e servizi di formazione con particolare riferimento all'innovazione di prodotto e di processo e alla valorizzazione dei risultati per contribuire allo sviluppo e alla competitività del Sistema Paese. • UNISALENTO è una comunità di persone che si riconoscono nella libera	
	1	

Le Parti pagheranno direttamente all'agente brevettuale le spese di deposito e mantenimento del Brevetto relative alla propria quota.

Nel caso in cui una delle Parti sia interessata a procedere all'estensione del Brevetto dovrà comunicarlo a per iscritto all'altra Parte.

La stessa procedura sarà applicabile al momento della nazionalizzazione dei brevetti nei singoli Stati.

ART. 5 – MANTENIMENTO IN VITA DEL BREVETTO

La Parte che non abbia partecipato alle spese perde ogni diritto di natura

patrimoniale derivante dal Brevetto nei paesi in cui non ha sostenuto le spese.

ART. 6 - USO DEI BREVETTO

Le Parti concordano che l'uso del Brevetto sia regolato come segue:

a) Utilizzo in proprio: ciascuna Parte ha diritto al pieno utilizzo del Brevetto per le proprie finalità istituzionali di studio e ricerca, senza il previo consenso dell'altra Parte.

b) Concessione a terzi di licenze: entrambe le Parti potranno proporre la concessione di licenze a terzi.

ENEA deciderà le condizioni dei contratti di licenza, negoziandole direttamente con le terze parti interessate allo sfruttamento dell'Invenzione e sottoscrivendo i relativi contratti.

UNISALENTO sarà comunque sempre invitata a partecipare alla negoziazione.

Il/I licenziatario/i verserà/anno i proventi derivanti dalla/e licenza/e direttamente a ENEA e UNISALENTO, in base alle quote di titolarità detenute dalle stesse (90% a ENEA e 10% a UNISALENTO) e previa presentazione di idonei documenti fiscali.

ART. 7 – CESSIONE DELLA QUOTA DI BREVETTO

Ciascuna Parte si impegna a non cedere a terzi la propria quota di Brevetto.

ART. 8 – CESSIONE DEL BREVETTO

Le Parti decideranno di comune accordo se cedere il Brevetto a un soggetto terzo.

Entrambe le Parti potranno partecipare alla negoziazione con il terzo ma la decisione finale spetterà a ENEA, in quanto detentrica della quota di maggioranza.

Gli introiti derivanti dalla licenza verranno versati secondo le quote di comproprietà previste all'art. 2.

ART. 9 - DURATA

Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma dell'ultima delle Parti e

resterà in vigore per tutta la durata del Brevetto (dell'ultimo di essi, in caso di nazionalizzazione in più paesi).

ART. 10 - DIFESA DEL BREVETTO

Nel caso di violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto, la Parte che per prima venga a conoscenza di tale circostanza dovrà darne pronta comunicazione all'altra Parte.

Ciascuna Parte potrà agire per la difesa del Brevetto, sia congiuntamente sia disgiuntamente e in via autonoma previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa dovrà decidere se aderire o meno all'azione, informando l'altra Parte.

I costi saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote del Brevetto; solo nel caso in cui l'altra Parte non sia interessata alla difesa del Brevetto, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha agito in sede giudiziale. Parimenti, eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha esercitato l'azione.

La Parte che per prima abbia conoscenza di una violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto, potrà autonomamente richiedere, a proprie spese, tutte le misure cautelari e d'urgenza che riterrà opportune per la difesa dello stesso.

Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca del Brevetto, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa degli stessi, previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovrà comunicare se aderisce o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra la Parti in rapporto alle rispettive quote del Brevetto.

Nel caso in cui l'altra Parte comunichi di non essere interessata alla difesa del Brevetto, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha attivato la difesa. Parimenti, eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha iniziato

l'azione.

ART. 11 – PERFEZIONAMENTI

I perfezionamenti apportati al Brevetto saranno di proprietà della Parte che li ha autonomamente sviluppati, la quale potrà liberamente brevettarli a proprio nome.

Eventuali perfezionamenti operati congiuntamente, saranno oggetto di successivi e separati accordi.

ART. 12 – RISERVATEZZA

Le Parti riconoscono e danno atto che qualunque informazione comunicata da una delle Parti all'altra e relativa al presente Accordo ha carattere confidenziale; pertanto, le Parti si impegnano a non utilizzare né comunicare a terzi le informazioni riservate, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, per fini diversi dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti convengono che, prima della pubblicazione del Brevetto, tutte le informazioni riguardanti il contenuto dello stesso siano diffuse solo dopo la stipula di un idoneo patto di riservatezza da sottoscrivere con i soggetti ai quali le informazioni saranno divulgate.

ART. 13 – COMPENSI AGLI INVENTORI

Le Parti si impegnano a distribuire i compensi spettanti ai propri inventori per lo sfruttamento del Brevetto in ottemperanza a quanto previsto dai propri regolamenti interni o ad altri accordi pattuiti con essi e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge. Ciascuna Parte terrà indenne l'altra da eventuali pretese dei propri inventori per la corresponsione dei suddetti compensi.

ART. 14 – USO DEL NOME, DEL MARCHIO, CITAZIONI E COMUNICATI

Nessun contenuto di questo accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale estranea ai contenuti del

presente Accordo, alcun nome, marchio, o altra designazione di entrambe le Parti, incluse abbreviazioni. Per converso le Parti si impegnano nell'ambito di comunicati stampa, articoli, presentazioni e, più in generale, di ogni altra forma di divulgazione scientifica riguardante - anche solo parzialmente - l'Invenzione, a riferire che i risultati raggiunti derivano da ricerche condotte congiuntamente tra le Parti.

ART. 15 - GARANZIE

Nessuna Parte potrà costituire garanzia di alcun genere o natura relativa alla propria quota del Brevetto, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie nell'esecuzione ed interpretazione del presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 17 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e di aver preso atto del Codice Etico e di Comportamento delle Parti.

Art. 18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Nell'esecuzione del presente Accordo, le Parti sono tenute all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione. A tal proposito le parti dichiarano, fermo restando quanto previsto all'art. 17, di aver in particolare preso atto di quanto previsto nel Codice di

Comportamento e di condotta impegnandosi a rispettare le regole ivi contenute con riferimento alle tematiche sul conflitto d'interesse e quelle relative alle incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi.

Letto, confermato e sottoscritto.

ROMA

Per UNISALENTO

Per ENEA



Pollice
Fabio
23.01.2025
15:45:09
GMT+02:00

Firmato digitalmente da: Oscar Amerighi
Organizzazione: ENEA/01320740580
Data: 18/03/2025 14:46:31