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-25/03 "Gassensor Eneaboard".

Il Dipartimento SSPT, con richiesta formale Prot. ENEA/2025/10955/SSPT, qui allegata (All. 1), ha presentato una richiesta di brevetto di invenzione denominata "*Gassensor Eneaboard"*. Le nuove conoscenze sono state prodotte dall'inventore dipendente Suriano Domenico.
La Commissione Brevetti dell'ENEA, dopo una prima richiesta di approfondimenti, ha valutato positivamente la richiesta di SSPT nella riunione del 19/06/2025.

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

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

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 ascriversi 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 mandatari che sono iscritti all'apposito Albo costituito con Determina 19/2022/ISV del 28/07/2022, nel dominio tecnologico "Instruments". 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 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.

Bologna, 26/06/2025

DAVIDE FRATINI

Davide Fratini