

**Invito a formulare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di un diritto di licenza esclusiva per i titoli brevettuali "Metodo di misurazione dell'uptake di tracciante nel tessuto cerebrale mediante analisi di immagini acquisite mediante Tomografia ad Emissione di Positroni (PET)"**

**ART. 1 – OGGETTO**

1.1 Il presente Avviso Pubblico ha per oggetto la raccolta di manifestazioni di interesse al diritto di utilizzo mediante *licenza esclusiva* del titolo brevettuale *"Metodo di misurazione dell'uptake di tracciante nel tessuto cerebrale mediante analisi di immagini acquisite mediante Tomografia ad Emissione di Positroni (PET)"* (di seguito definito "Tecnologia").

1.2 Si specifica che la Tecnologia risulta di titolarità esclusiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e che, ai fini del presente Avviso, per *licenza esclusiva* si intende un contratto di *licenza* che conceda all'aggiudicatario di utilizzare la Tecnologia in un ambito territoriale definito, a fronte del pagamento di un corrispettivo, senza che il Titolare possa procedere all'assegnazione della licenza a ulteriori soggetti, ovvero utilizzarla in proprio per scopi commerciali.

1.3 Si specifica, altresì, che la presentazione di una manifestazione di interesse nell'ambito del presente Avviso, pubblicato per conto dell'Istituto Nazionale di Fisica, prevede l'automatica accettazione delle clausole dell'Avviso stesso e, sulla base del punteggio conseguito, determinerà l'ordine con cui verranno intavolate opportune negoziazioni di un contratto di licenza esclusiva con il Titolare.

1.4 La Tecnologia si riferisce a un metodo per l'analisi di immagini PET cerebrali.

1.5 La Tecnologia è stata tutelata attraverso il deposito di:

- Domanda di priorità *Italiana* n. 102019000008997, depositata in data 14/06/2019 ed estesa a livello internazionale nel 2020 con n. PCT/IB2020/055483.

1.6 A coloro che manifesteranno interesse sarà, poi, concessa la facoltà di avere copia della seguente documentazione integrativa:

- sotto vincolo di riservatezza, informazioni confidenziali sul brevetto;
- Articoli scientifici.

1.7 Gli interessati potranno presentare all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare una Manifestazione di interesse per l'acquisizione di un diritto di licenza esclusiva della Tecnologia, secondo le modalità meglio specificate di seguito.

**ART. 2 – REQUISITI PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

2.1 Possono presentare una Manifestazione di interesse per l'acquisizione di un diritto di licenza esclusiva della Tecnologia, secondo i criteri e le modalità definiti nel presente Avviso, le società di capitali, i consorzi tra imprese ed altri enti consortili e le società cooperative che esercitano attività d'impresa in settori correlati alla Tecnologia ed affini.

2.2 Non sono destinatari del presente Avviso le organizzazioni di intermediazione e brokeraggio nel campo del trasferimento di tecnologie ed i soggetti il cui interesse all'acquisizione della licenza d'uso è

dato dall'intenzione di conferire la Tecnologia a cosiddetti fondi e portafogli brevetti, atti alla creazione di posizioni dominanti, o posizioni affini.

### ART. 3 – PRESENTAZIONE

3.1 I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria Manifestazione di interesse a:

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Servizio Trasferimento Tecnologico, a pena di mancata considerazione, **entro le ore 12:00 del 30 ottobre 2020**

3.2 La Manifestazione di interesse dovrà riportare il seguente oggetto: "Manifestazione di interesse al diritto di utilizzo mediante licenza esclusiva del titolo brevettuale *Metodo di misurazione dell'uptake di tracciante nel tessuto cerebrale mediante analisi di immagini acquisite mediante Tomografia ad Emissione di Positroni (PET)*, e dovrà pervenire attraverso Raccomandata A/R o consegna a mano presso Amministrazione Centrale – Via Enrico Fermi 54, Frascati (RM) – nei giorni ed orari di apertura della stessa o mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC amm.ne.centrale@pec.infn.it.

3.3 La Manifestazione di interesse, redatta conformemente all'Allegato A, dovrà contenere i seguenti elementi ed è da considerarsi dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa congiuntamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- Denominazione/ragione sociale della società, sede legale, codice fiscale, P. IVA, generalità del soggetto sottoscrittore, avente i poteri di rappresentanza.
- Dichiarazione che la società, il/i legale/i rappresentante/i, il/i socio/i non ricada/no in cause ostantive previste dalle disposizioni vigenti nell'ordinamento italiano in materia di antimafia.
- Dichiarazione del sottoscrittore di essere il legale rappresentate della società/ente e di essere abilitato ad impegnare l'impresa.
- Dichiarazione che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo.
- Descrizione relativa all'attività aziendale, ai mercati di riferimento, ai prodotti/servizi offerti e alle motivazioni per cui si ritiene di essere interessati all'uso della Tecnologia, specificando le eventuali strategie di integrazione della Tecnologia nell'attività attuale dell'azienda e le politiche di prezzo che verranno messe in atto in relazione alla Tecnologia stessa.

### ART. 4 – INCONTRO TECNICO INFORMATIVO

4.1 I soggetti interessati potranno richiedere l'espletamento di un incontro tecnico informativo in contraddittorio presso la sede dell'Amministrazione Centrale – Via Enrico Fermi 54, Frascati (RM), al fine di acquisire maggiori elementi valutativi propedeutici alla partecipazione al presente Avviso.

4.2 L'incontro non potrà avere ad oggetto il trasferimento di informazioni ritenute confidenziali dal Titolare.

4.3 L'incontro potrà essere fissato inviando una e-mail ad amm.ne.centrale@pec.infn.it. La richiesta dovrà essere formulata non oltre 10 giorni antecedenti il termine di presentazione della manifestazione di interesse.

#### **ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE**

5.1 Le Manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del presente Avviso saranno valutate con il criterio dell'offerta tecnicamente e economicamente più vantaggiosa e prevedranno la stipula di un contratto di licenza da negoziare tra le parti.

La valutazione dei criteri avverrà sulla base di questa suddivisione:

- Criteri Tecnici (massimo 70 punti)
- Criteri Economici (massimo 30 punti)

##### Criteri Tecnici

Criterio 1 (da 0 a 70 punti) Valorizzazione industriale del brevetto prevede una valutazione della strategia proposta di sviluppo e sfruttamento del brevetto e degli elementi di tipo "reputazionale". Tale valutazione includerà:

- a. la definizione delle scelte di innovazione e valorizzazione tecnologica in funzione dello sfruttamento del brevetto all'interno dei prodotti e/o servizi; si fa riferimento ad ogni attività di sviluppo, prototipazione, industrializzazione, produzione e commercializzazione che utilizzi il brevetto;
- b. documentata competenza tecnica nel settore delle tecniche di analisi di immagini, con particolare riferimento ad immagini diagnostiche cerebrali, quali ad esempio quelle acquisite mediante procedure PET e SPECT, per le quali il brevetto trova la sua applicazione più vantaggiosa;
- c. impegno allo sviluppo collaborativo con enti pubblici di ricerca nel rispetto di quanto previsto nella Comunicazione dell'Unione Europea (2014/C 198/01) "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"; in particolare, impegno alla condivisione dei diritti di proprietà intellettuale maturata nell'esecuzione delle collaborazioni; sarà valutata positivamente la presentazione di una proposta di accordo di ricerca collaborativa, da condurre insieme ad INFN, su tematiche connesse alla Tecnologia.
- d. Elementi di carattere reputazionale / di responsabilità sociale collegati all'utilizzo del brevetto nei processi industriali e nei prodotti;
- e. La definizione del settore / campo di applicazione del brevetto di interesse;
- f. Una valutazione circa la coerenza della Tecnologia rispetto all'attività attuale dell'azienda e del modello di business proposto.

##### Criteri Economici

Criterio 2 (da 0 a 10 punti): Corrispettivo (importo fisso) da corrispondere complessivamente entro 3 anni dalla stipula del contratto di licenza e che avrà come "base minima" la corresponsione dell'importo

complessivo dei costi di brevettazione sostenuti. La “base minima” ammonta, alla data di pubblicazione del presente Avviso, a Euro 11.000,00 (undicimila euro).

Criterio 3 (da 0 a 10 punti) Corrispettivo (importo variabile – royalties) alla stipula del contratto di licenza che consisterà in una proposta di royalty annua da applicare al fatturato generato dalla commercializzazione del brevetto (verrà valutata la % di royalties e la durata del contratto).

Criterio 4 (10 punti) Presentazione di una seconda manifestazione di interesse a favore dell'avviso pubblicato da INFN contestualmente alla pubblicazione del presente, per l'acquisizione di una ulteriore licenza d'uso esclusiva di brevetto, avente ad oggetto una tecnologia denominata “*Metodo computerizzato per classificare popolazioni di oggetti descritti da matrici n-dimensionali*” strettamente correlata a quella del presente avviso.

5.2 In caso di parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale il fatto che i concorrenti abbiano una sede legale od operativa o si impegnino ad aprire una sede operativa nella provincia di Genova, dedicata all'attività collaborativa di cui al punto c. entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell'eventuale aggiudicazione.

5.3 Perdurando una condizione di parità di punteggio, il Titolare chiederà agli interessati di presentare un'offerta migliorativa. Ove anche le offerte migliorative risultino di pari valutazione, il Titolare procederà con sorteggio all'individuazione del concorrente con cui avviare la negoziazione.

5.4 Si specifica che saranno a carico del *licenziatario* tutte le spese di gestione e mantenimento in vita della Tecnologia nei vari Stati designati e costituenti l'ambito territoriale di riferimento per l'esclusività della licenza, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di licenza esclusiva e per l'intera durata dello stesso.

#### ART. 6 – QUESITI E CHIARIMENTI

6.1 Quesiti di carattere tecnico-procedurale, di contenuto, di metodo e in merito all'Avviso ed alla documentazione, devono pervenire tramite e-mail all'indirizzo [amm.ne.centrale@pec.infn.it](mailto:amm.ne.centrale@pec.infn.it) entro non oltre 10 giorni antecedenti il termine di presentazione della manifestazione di interesse.

6.2 Non sarà garantita risposta ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.3 I quesiti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana.

#### ART. 7 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

7.1 Il Responsabile Unico del Procedimento è Francesco Cino Matacotta, Responsabile del Servizio Trasferimento Tecnologico – Direzione Servizi alla Ricerca - tel. 06/94032485 – mail: [amm.ne.centrale@pec.infn.it](mailto:amm.ne.centrale@pec.infn.it).

Il Direttore della Direzione Servizi alla Ricerca

