

Invito a formulare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di un diritto di licenza esclusiva per il titolo brevettuale "Procedimento per la realizzazione di una guarnizione metallica da vuoto e a radiofrequenza e struttura che la incorpora".

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 "Procedimento per la realizzazione di una guarnizione metallica da vuoto e a radiofrequenza e struttura che la incorpora" (di seguito definito "Tecnologia").

1.2 Si specifica che la Tecnologia è di titolarità 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 e alle condizioni di massima descritte nel seguito.

1.3 Si specifica, altresì, che la presentazione di una manifestazione di interesse nell'ambito del presente Avviso 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.

1.4 La Tecnologia si riferisce a un procedimento per la realizzazione di giunzioni metalliche per cavità ad ultra-alto vuoto e con contatto a radiofrequenza senza il ricorso alla brasatura.

1.5 La Tecnologia è stata tutelata attraverso il deposito della Domanda di priorità *Italiana* n. 10201500008811, depositata in data 16/03/2015; la licenza riguarda il brevetto concesso in Italia e la domanda di brevetto europeo n. 16722364.3

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 sulla domanda di brevetto depositata;
- 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 10 giugno 2019**

3.2 La Manifestazione di interesse dovrà riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse *al diritto di utilizzo mediante licenza esclusiva* di brevetto”, e dovrà pervenire attraverso Raccomandata A/R o consegna a mano presso Amministrazione Centrale – Via Enrico Fermi 40, 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 ostative 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 40, 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 a amm.ne.centrale@pec.infn.it. La richiesta dovrà essere formulata non oltre 10 giorni antecedenti il termine di presentazione della manifestazione di interesse. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare il seguente oggetto: "Richiesta incontro - Manifestazione di interesse *al diritto di utilizzo mediante licenza esclusiva* di brevetto".

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 prevederanno 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 tecnologico della produzione di sistemi o parti di sistemi per acceleratori e/o meccanica di precisione e/o produzione di sistemi o parti di sistemi per produzione, trasporto e utilizzo di radiofrequenze;
- c. disponibilità delle attrezzature e della strumentazione necessarie allo sviluppo e allo sfruttamento del brevetto;
- d. 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;
- e. Elementi di carattere reputazionale / di responsabilità sociale collegati all'utilizzo del brevetto nei processi industriali e nei prodotti;
- f. La definizione del settore / campo di applicazione del brevetto di interesse;
- g. Una valutazione circa la coerenza della tecnologia rispetto all'attività attuale dell'azienda e del modello di business proposto.

Criteria Economici

Criterio 2 (da 0 a 10 punti): Corrispettivo (importo fisso – lump sum di ingresso) da corrispondere complessivamente entro 2 anni dalla stipula del contratto di licenza e che avrà come “base minima” la corresponsione alla stipula dell’importo complessivo dei costi di brevettazione sostenuti. La “base minima” ammonta, alla data di pubblicazione del presente Avviso, a 18'000,00€.

Criterio 3 (da 0 a 20 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).

5.2 Sussistendo condizioni di parità di punteggio tra due o più soggetti, 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.

5.3 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.

5.4 Il licenziatario accetta l’obbligo di sublicenza qualora INFN intenda acquistare, con un’unica procedura di acquisto, prodotti e/o servizi rientranti nella definizione della Tecnologia per un importo presunto pari o superiore a 40'000,00€; tali sublicenze sono da intendersi rivolte ad almeno due ulteriori operatori economici individuati da INFN e saranno soggette alla corresponsione di royalties, in favore del licenziatario della Tecnologia, del valore massimo di 5% calcolato sull’offerta esposta dai sublicenziatari nella procedura di selezione condotta da INFN.

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 entro non oltre 10 giorni antecedenti il termine di presentazione della manifestazione di interesse. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare il seguente oggetto: “Quesito - Manifestazione di interesse *al diritto di utilizzo mediante licenza esclusiva* di brevetto”.

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.