

Invito a formulare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di un diritto di licenza esclusiva per il titolo brevettuale "Detector, Three-Dimensional Direct Positron Imaging Unit, and Method to Estimate the Differential of the Radiation Dose Provided to Cancer Cells and Healthy Tissues During Hadrotherapy"

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 "Detector, Three-Dimensional Direct Positron Imaging Unit, and Method to Estimate the Differential of the Radiation Dose Provided to Cancer Cells and Healthy Tissues During Hadrotherapy" (di seguito definito "Tecnologia").

1.2 Si specifica che la Tecnologia risulta di titolarità dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e della Princeton University (di seguito definiti "Titolari") 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 i Titolari possano procedere all'assegnazione della licenza ad 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 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 i Titolari.

1.4 La Tecnologia si riferisce ad un sistema comprendente un rivelatore ed un'unità d'immagine 3D per positroni, e un metodo la stima della dose assorbita da cellule e tessuti sani durante un trattamento di adroterapia.

1.5 La Tecnologia è stata tutelata attraverso il deposito di:

- Domanda di priorità *Italiana* n.102015000024439, depositata in data 16/06/2015, e concessa nel 2017;
- Domanda US 15/184,318 depositata nel 2016, concessa nel 2019 con n. US10314551, e rivendicante la priorità della domanda di brevetto IT

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 sui brevetti;
- 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 15 (quindici) giorni dalla data effettiva di pubblicazione.**

3.2 La Manifestazione di interesse dovrà riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse al diritto di utilizzo mediante licenza esclusiva del titolo brevettuale *“Detector, Three-Dimensional Direct Positron Imaging Unit, and Method to Estimate the Differential of the Radiation Dose Provided to Cancer Cells and Healthy Tissues During Hadrotherapy”*, 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 imaging medicale, con particolare riferimento alla procedura PET, per le quale 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 ai Titolari, 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.

Criteria Economici

Criterio 2 (da 0 a 20 punti): Corrispettivo (importo fisso) da corrispondere complessivamente entro 2 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 12'500,00 (dodicimila e cinquecento 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).

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 in Italia, 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, i Titolari chiederanno agli interessati di presentare un'offerta migliorativa. Ove anche le offerte migliorative risultino di pari valutazione, i Titolari procederanno 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 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 Ilaria Giammarioli, Responsabile del Servizio Trasferimento Tecnologico – Direzione Servizi alla Ricerca - tel. 06/94032488 – mail: ilaria.giammarioli@Inf.infn.it.

Il Direttore Generale

Nando Minnella