



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Università degli Studi di Perugia

DDG n. 352

Il Direttore Generale

Oggetto:

**Pubblicazione di Invito
a formulare
manifestazioni di
interesse per [la
cessione
di/l'acquisizione di un
diritto di licenza
esclusiva] per il titolo
brevettuale
"Modulatori
dell'attività di segnale
dell'indolamina 2,3-
diossigenasi
e loro impieghi
terapeutici"**

Visto il Regolamento d'Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, emanato con DR n. 604 del 29/03/2006;

Ricordato che, l'art. 16.2 dello Regolamento dispone che i proventi, in qualsiasi modo generati dai trovati di cui l'Università è proprietaria, in tutto o in parte, confluiscono nell'apposita voce di bilancio dedicata ai brevetti;

Ritenuto necessario dare valore alla Proprietà Industriale detenuta dall'Università degli Studi di Perugia, attraverso degli strumenti agevoli e trasparenti, in grado di rispondere con modalità e tempi adeguati all'interlocutore imprenditoriale e di valorizzare sul mercato il portafoglio brevetti detenuto;

Visto il DR n. 794 del 29/05/2017, con il quale è stato adottato lo schema di invito a formulare manifestazioni di interesse per *[la cessione di/l'acquisizione di un diritto di licenza esclusiva]* per i titoli brevettuali di cui è titolare l'Università degli Studi di Perugia ed il relativo allegato (Dichiarazione di manifestazione di Interesse), nella versione già revisionata ed approvata dalla Commissione d'Ateneo per la gestione della Proprietà Intellettuale;

Ricordato che con il suddetto DR è stato, altresì, disposto di dare mandato agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale di pubblicare, di volta in volta, lo specifico Invito a formulare manifestazioni di Interesse, sulla base delle informazioni di dettaglio che verranno fornite dall'Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, su indicazione della Commissione d'Ateneo per la gestione della Proprietà Intellettuale;

Preso atto che nel corso della riunione del 15/06/2017 la suddetta Commissione ha (i) adottato, sino a nuova determinazione, i seguenti valori base della royalty annua minima che le società interessate dovranno corrispondere all'Università per la cessione/licenza esclusiva dei trovati di cui l'Ateneo è titolare, differenti a seconda del settore di appartenenza del titolo brevettuale oggetto dell'Invito:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Settore	Royalty annua base
Chimico	4.7%
Internet	8.8%
Telecomunicazioni	4.5%
Beni di consumo	5.5%
Media e Intrattenimento	5.0%
Industria alimentare	3.2%
Prodotti Medici e per la Salute	6.1%
Pharma e Biotech	7.0%
Energia e Ambiente	5.0%
Macchine e utensili	5.2%
Automotive	3.5%
Elettronico e Elettrico	4.0%
Semiconduttori	4.3%
Computer e dispositivi per ufficio	5.3%
Software	11.5%

e (ii) determinato l'importo base fisso (Lump Sum) da corrispondere annualmente all'Ateneo in Euro 500,00 (oltre IVA);

Rilevato che con il succitato DR n. 794 del 29/05/2017 la dott.ssa Piera Pandolfi, Responsabile dell'Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con la pubblicazione dell'Invito a formulare manifestazioni di interesse per *[la cessione di/l'acquisizione di un diritto di licenza esclusiva]* per il titolo brevettuale "Modulatori dell'attività di segnale dell'indolamina 2,3-diossigenasi e loro impieghi terapeutici" di cui è titolare l'Università degli Studi di Perugia ed il relativo allegato (Dichiarazione di manifestazione di Interesse);

Preso atto che l'Invito in oggetto non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;

DECRETA

- di approvare l'Invito a formulare manifestazioni di interesse per *[la cessione di/l'acquisizione di un diritto di licenza]* per il titolo brevettuale "Modulatori dell'attività di segnale dell'indolamina 2,3-diossigenasi e loro impieghi terapeutici", di cui è titolare l'Università degli Studi di Perugia, di cui all'Allegato 1, ed il relativo allegato (Dichiarazione di manifestazione di Interesse), al fine di reclutare cessionari o licenziatari esclusivi, allo scopo di valorizzare sul mercato la suddetta invenzione;
- di confermare, quale Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Piera Pandolfi, Responsabile dell'Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, già nominata con DR n. 794 del 29/05/2017;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

- di confermare che l'Invito in oggetto non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;
- di pubblicare l'invito a formulare manifestazioni di interesse per *[la cessione di/l'acquisizione di un diritto di licenza]* per il titolo brevettuale "Modulatori dell'attività di segnale dell'indolamina 2,3-diossigenasi e loro impieghi terapeutici" sul sito dell'Università degli Studi di Perugia nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Bandi e gare", nella sezione "Terza Missione", sotto sezione "Brevetti" e nell'Albo ufficiale dell'Università degli Studi di Perugia, per trenta giorni;
- di dare atto che l'esito della procedura sarà pubblicato con le medesime modalità.

Perugia, 07 NOV, 2019

Il Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana BONACETO

UFFICIO SEGRETERIA DI DIREZIONE

La presente copia, composta di n.8..... fogli, è
conforme all'originale esistente presso questo Ateneo
Perugia, 07 NOV, 2019



Invito a formulare manifestazioni di interesse per [la cessione del/l'acquisizione di un diritto di licenza esclusiva per il] titolo brevettuale "Modulatori dell'attività di segnale dell'indolamina 2,3-diossigenasi e loro impieghi terapeutici".

ART. 1 – OGGETTO

1.1 Il presente Avviso Pubblico ha per oggetto la raccolta di manifestazioni di Interesse al diritto di utilizzo mediante ["cessione"/"licenza esclusiva"] del titolo brevettuale "Modulatori dell'attività di segnale dell'indolamina 2,3-diossigenasi e loro impieghi terapeutici" (di seguito definito "Tecnologia").

1.2 Si specifica che ai fini del presente Avviso, per ["cessione"/"licenza esclusiva"] si intende un contratto di [cessione/licenza] che conceda all'aggiudicatario di utilizzare la Tecnologia in un ambito territoriale definito, a fronte del pagamento di un corrispettivo, senza che l'Università degli Studi di Perugia (di seguito "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, prevede l'automatica accettazione delle clausole dell'Avviso stesso e dei relativi allegati.

1.4 La Tecnologia si riferisce a: "impiego di modulatori dell'attività di segnale dell'indolamina 2,3-diossigenasi (IDO1) per il trattamento terapeutico di malattie autoimmuni quali la sclerosi multipla (MS) e il diabete".

1.5 La Tecnologia è stata tutelata attraverso il deposito della Domanda di priorità italiana n. 102018000005062, depositata in data 04/05/2018.

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

- Informazioni non confidenziali sulla/e domanda/e di brevetto depositata/e;
- Articoli scientifici.

1.7 Gli interessati potranno presentare all'Università degli Studi di Perugia 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 [Tecnologia/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:

Università degli Studi di Perugia - Ufficio I.L.O. e Terza Missione, a pena di mancata considerazione, **entro le ore 12:00 del 12/12/2019**

3.2 La Manifestazione di interesse dovrà riportare il seguente oggetto: "Manifestazione di interesse [all'acquisizione/al diritto di utilizzo mediante licenza esclusiva] del titolo brevettuale *"Modulatori dell'attività di segnale dell'indolamina 2,3-diossigenasi e loro impieghi terapeutici"*, e dovrà pervenire attraverso Raccomandata A/R o consegna a mano presso il front office della Portineria della sede centrale (Palazzo Murena) - P.za Università, 1 - Perugia - nei giorni ed orari di apertura della stessa o mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC protocollo@cert.unipg.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 rappresentante 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.
- Se non avente sede legale o operativa sul territorio della Regione Umbria, una dichiarazione di impegno ad aprire sul territorio regionale una sede operativa dedicata alla valorizzazione della Tecnologia, entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'eventuale aggiudicazione. Questa dichiarazione è eventuale e non necessaria, pur potendo comportare, come previsto al successivo art. 5, la configurazione di un titolo preferenziale sul soggetto che ha manifestato interesse.

3.4 Conformemente a quanto indicato nell'Allegato A, i soggetti interessati dovranno, inoltre, dichiarare di impegnarsi a negoziare in buona fede i termini del contratto di [cessione/licenza esclusiva] relativo alla Tecnologia, e a corrispondere al Titolare:

- una "lump sum" annuale di € 500,00 (olte IVA), da corrispondere entro il 31 luglio di ciascun anno di [mantenimento in vita del titolo di privativa oggetto di cessione/vigenza del contratto di licenza];
- una royalty annua del __, __% (valore base minimo del 7,0%), da applicare al fatturato generato dal [cessionario/licenziatario] attraverso l'utilizzo commerciale della Tecnologia.

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'Università degli Studi di Perugia - Ufficio I.L.O. e Terza Missione, 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 ufficio.ilo@unipg.it. La richiesta dovrà essere formulata non oltre 10 giorni antecedenti il termine di presentazione della manifestazione di interesse.

ART. 5 - MODALITA' DI VALUTAZIONE

5.1 Le Manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del presente Avviso saranno valutate con il criterio della migliore offerta in termini di royalty proposta (% a rialzo rispetto al valore base minimo del **7,0%** di cui al precedente art. 3.4), in accordo con quanto riportato nell'Allegato A (Manifestazione di interesse).

5.2 Fermo restando quanto disposto al successivo art. 5.4, In caso di parità di offerte, il Titolare chiederà agli Interessati di presentare un'offerta migliorativa. Ove anche le offerte migliorative risultino di pari valore, il Titolare procederà con sorteggio all'individuazione del concorrente con cui avviare la negoziazione.

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

5.4 A 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 Regione Umbria dedicata alla valorizzazione della Tecnologia entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'eventuale aggiudicazione, intendendo per "valorizzazione" ogni attività di ricerca, di sviluppo, di industrializzazione, di produzione e commercializzazione necessaria a rendere il prodotto fruibile al mercato.

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 ufficio.ilo@unipg.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 la Dott.ssa Piera Pandolfi, Responsabile dell'Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, tel. 075/585 2040 - fax 075/585 2222 – e-mail: ufficio.ilo@unipg.it.

DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ai sensi degli artt. 38, 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto

(nome e cognome) [REDACTED] nato a [REDACTED], il [REDACTED] CF [REDACTED], in qualità di legale rappresentante della Società (denominazione/ragione sociale) [REDACTED], con sede in [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED] (C.F. e P. IVA [REDACTED]), ed iscritta al Registro delle Imprese di [REDACTED], n. [REDACTED]

con la presente, intende presentare una manifestazione di interesse per il diritto di utilizzo mediante¹

- ☐ *acquisizione del titolo brevettuale*
- ☐ *licenza esclusiva per il titolo brevettuale*

"Modulatori dell'attività di segnale dell'indolamina 2,3-diossigenasi e loro impieghi terapeutici" (di seguito definito "Tecnologia"), nell'ambito dell'Avviso pubblico emanato dall'Università degli Studi di Perugia con DDG n. del.....

A tal fine il sottoscritto dichiara:

- di essere il legale rappresentante della Società e di essere abilitato ad impegnare l'impresa;
- 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;
- che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo;
- (*dichiarazione eventuale e non necessaria*) di Impegnarsi ad aprire sul territorio della Regione Umbria una sede operativa dedicata alla valorizzazione della Tecnologia entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'eventuale aggiudicazione.

Il sottoscritto dichiara, sin da ora, di impegnarsi a negoziare in buona fede i termini del contratto di [cessione/licenza esclusiva] relativo alla Tecnologia, e a corrispondere all'Università degli Studi di Perugia:

- una "lump sum" annuale di € 500,00 (oltre IVA), da corrispondere entro il 31 luglio di ciascun anno di [mantenimento in vita del titolo di privativa oggetto di cessione/vigenza del contratto di licenza];
- una royalty annua del [REDACTED]%² (**valore base minimo del 7,0%**), da applicare al fatturato generato dal [cessionario/licenziatario] attraverso l'utilizzo commerciale della Tecnologia.

Il sottoscritto si impegna, in fine, a sostenere tutte le spese di gestione e mantenimento in vita della Tecnologia nei vari Stati designati e costituenti l'ambito territoriale di riferimento per [la cessione/l'esclusività della licenza], a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di [cessione/licenza esclusiva e per l'intera durata dello stesso].

Il sottoscritto allega:

- 1) Una 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

¹ Indicare soltanto la tipologia di utilizzo della Tecnologia prescelta, tra le due possibili: acquisizione o licenza esclusiva.

² Indicare la % a rialzo rispetto al valore base minimo previsto (massimo una cifra decimale oltre la virgola).

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;

2) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).

Luogo e data

Firma