



Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse riguardo il brevetto di titolarità del Politecnico di Torino dal titolo *“Procedimento per l'applicazione di un rivestimento antivirale ad un substrato e relativo rivestimento”*



1. PREMESSE

Il Politecnico di Torino, di seguito denominato anche “Amministrazione”, ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio.

Le linee previste dal piano strategico, denominato “*Polito 4 Impact*”, hanno come obiettivo la crescita del portafoglio brevettuale e delle attività di *licensing* le quali vengono effettuate mediante lo svolgimento da parte dell’Ateneo di diverse attività finalizzate all’innovazione e al trasferimento tecnologico e attraverso un potenziamento del supporto ai ricercatori.

Alla luce di un interesse manifestato da diverse società in merito allo sfruttamento commerciale del Brevetto Italiano n. 102017000121151 dal titolo “*Procedimento per l’applicazione di un rivestimento antivirale ad un substrato e relativo rivestimento*” e della relativa domanda di Brevetto Europeo n. 18786877.3 (di seguito, il “Brevetto”), il Politecnico di Torino intende sollecitare soggetti privati a formulare manifestazioni di interesse finalizzate alla sottoscrizione di accordi di licenza inerenti il Brevetto stesso. Per i dettagli relativi al Brevetto si rimanda alla relativa [scheda descrittiva](#).

In particolare, il Politecnico intende identificare soggetti interessati all’applicazione e commercializzazione di materiali filtranti e/o elementi filtranti ottenuti mediante l’applicazione del trattamento oggetto del Brevetto di mezzi di filtrazione, al fine di sottoscrivere contratti di licenza esclusiva nei diversi settori elencati nell’art. 2, nei quali il Brevetto può trovare applicazione.

2. OGGETTO

Il presente Avviso ha per oggetto la raccolta di manifestazioni di interesse al diritto di utilizzo del Brevetto di cui all’art. 1, mediante la conclusione di contratti di licenza esclusiva per la realizzazione e commercializzazione di Prodotti.

Si precisa che, ai fini del presente Avviso:

- per Prodotti si intendono tutti i materiali filtranti e/o elementi filtranti ottenuti mediante l’applicazione del trattamento oggetto del Brevetto di mezzi di filtrazione;
- con i contratti di licenza esclusiva di cui al comma precedente, si concede all’aggiudicatario il diritto di utilizzare il Brevetto per la produzione e la commercializzazione dei Prodotti nei territori coperti dal Brevetto stesso in uno specifico settore tra quelli indicati nel seguito.

I settori ai quali i Prodotti potranno essere applicati, a seguito della sottoscrizione di contratti di licenza esclusiva oggetto del presente avviso, sono:

- “**Settore Automotive**”: indica tutti veicoli per il trasporto su strada e/o fuori strada di merci e/o persone;
- “**Settore Agricoltura**”: indica tutti i mezzi d’opera (ex art. 54 comma I lett. n) del Codice della strada - D.L. 30 dicembre 2019, n. 162), alle macchine agricole (ex art. 57 del Codice della strada - D.L. 30 dicembre 2019, n. 162) e alle macchine operatrici (ex art. 58 del Codice della strada - D.L. 30 dicembre 2019, n. 162) volte al movimento terra e all’esclusivo uso agricolo;
- “**Settore Ferroviario**”: indica tutti i mezzi per il trasporto su rotaia di merci e/o persone;
- “**Settore Navale**”: indica tutti i mezzi utilizzati per la navigazione;
- “**Settore Aerospaziale**”: indica tutti i mezzi per il trasporto aereo e/o spaziale di merci e/o persone;



- **“Settore Altri sistemi filtranti”**: indica tutti i settori che non sono afferenti al Settore Automotive, al Settore Agricoltura, al Settore Ferroviario, al Settore Navale e al Settore Aerospaziale.

Si precisa che, ai fini della presente procedura e delle licenze da essa derivanti, l’applicazione del Brevetto è da considerarsi sempre esclusa per tutti i dispositivi medici certificati ai sensi della vigente normativa (di seguito, “Settore Biomedicale”).

Qualora il soggetto proponente sia interessato a più settori di applicazione tra quelli indicati nel presente Avviso, dovrà indicarlo nella manifestazione di interesse specificando i settori per i quali intende proporsi.

Conseguentemente, l’Amministrazione potrà sottoscrivere con uno stesso soggetto più contratti di licenza aventi ad oggetto settori applicativi differenti.

Il Contratto di Licenza (redatto sulla base dello schema tipo - Allegato A) prevede, a titolo di corrispettivo a favore del Politecnico per la concessione della licenza:

- una *lump sum* da corrispondere al momento della sottoscrizione del contratto;
- dei minimi garantiti annui da corrispondere a prescindere dal fatturato realizzato a fine esercizio;
- delle *royalty* calcolate con % variabili in base alla classe di fatturato derivante dalla commercializzazione dei Prodotti (per la sola quota eccedente i minimi garantiti).
- una somma pari a € 3.000,00 oltre a IVA, a titolo di rimborso forfettario per ogni Paese scelto dall’operatore economico per l’estensione del Brevetto a seguito della concessione da parte dell’European Patent Office (EPO).

I contratti di licenza esplicheranno l’elenco dei Paesi nei quali sarà possibile procedere con la nazionalizzazione del Brevetto Europeo n. 18786877.3. A seguito della concessione del Brevetto Europeo, il Politecnico sarà responsabile delle validazioni nei suddetti Paesi e del successivo mantenimento in vita delle stesse.

3. DESTINATARI

Sono destinatari del presente Avviso i soggetti privati che appartengono alle seguenti categorie:

- le società di persone che esercitano attività di impresa
- le società di capitali
- i consorzi tra imprese e altri enti consortili
- le società cooperative
- le società a partecipazione pubblica

I suddetti soggetti, anche se non costituiti in Italia, devono esercitare attività industriale e/o produttiva nel settore per il quale manifestano interesse.

Non sono da considerarsi 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 il trovato a cosiddetti fondi e portafogli brevetti atti alla creazione di posizioni dominanti o organizzazioni affini o, più in generale, a sub-licenziare i diritti acquisiti a terzi.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana e complete della documentazione di cui al presente articolo, dovranno pervenire via PEC all'indirizzo procurement@pec.polito.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura: Manifestazione per "**Licenza Brevetti**".

Le Manifestazioni di interesse, redatte secondo il fac-simile di modello allegato al presente Avviso (**Allegato 1**), devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico. È ammessa la sottoscrizione da parte di un procuratore dell'operatore economico, con allegata procura, fatto salvo il caso in cui i relativi poteri risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA o altro Registro/Albo verificabile d'ufficio da parte dell'Ateneo. In particolare, la manifestazione deve contenere:

- dati anagrafici e codice fiscale dell'offerente, se persona fisica, o ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapiti per le comunicazioni, generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza;
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 con la quale il legale rappresentante della società attesti, sotto la propria responsabilità: a) l'insussistenza dei motivi ostativi alla partecipazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in capo alla società e ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o di controllo, ai sensi del comma 3 del citato articolo 80; b) l'assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di contenziosi aperti con il Politecnico di Torino; c) nonché l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;
- la presa visione e accettazione di tutte le clausole contenute nell'Avviso e di tutte le previsioni contenute nello schema di contratto di licenza (**Allegato B**);
- una sintetica descrizione della Società e delle sue attività prevalenti;
- l'indicazione del/dei settore/i applicativo/i per i quali si richiede la concessione della licenza.

Alla Manifestazione deve essere allegata:

- **una Scheda offerta per ciascuno dei settori applicativi indicati nella Manifestazione di interesse**; la scheda offerta dovrà essere redatta secondo il fac-simile di modello allegato al presente Avviso (**Allegato 2**), sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico contenente:
 - l'indicazione del settore applicativo
 - la descrizione sintetica dei Prodotti già realizzati dal proponente nel citato settore applicativo
 - gli elementi per la valutazione del Criterio 1
 - gli elementi per la valutazione del Criterio 2
 - gli elementi per la valutazione del Criterio 3



- l'elenco dei Paesi nei quali il proponente intende richiedere la validazione del brevetto europeo n. 18786877.3

L'Amministrazione esaminerà le candidature pervenute e, laddove ne ravvisi l'idoneità rispetto a quanto richiesto nel presente Avviso, procederà alla fase di valutazione secondo i criteri previsti al successivo art. 6.

5. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato **alle ore 12.00 del giorno 18.12.2020**

Nel rispetto di quanto previsto nel presente Avviso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare una fase di valutazione delle eventuali candidature pervenute oltre il termine, nonché di negoziare direttamente con potenziali licenziatari, qualora:

- non siano pervenute manifestazioni di interesse entro il termine indicato;
- le manifestazioni di interesse pervenute siano state ritenute non idonee;
- le manifestazioni di interesse pervenute e giudicate idonee non siano sufficienti a coprire i fabbisogni dell'Amministrazione.

6. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le proposte pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente nominata, secondo i criteri di seguito descritti:

Criterio 1 (da 0 a 20 punti) Solidità del proponente, da valutarsi sulla base del:

- fatturato realizzato dalla società nel corso degli ultimi tre anni (2017 – 2019);
- fatturato specifico derivante dalla commercializzazione di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente avviso nel corso degli ultimi tre anni (2017 – 2019);

Criterio 2 (da 0 a 40 punti): Lump sum; corrisponde ad una *entry fee* avente base minima pari a € 10.000,00 (diecimila) soggetta ad offerta al rialzo. La *Lump Sum* dovrà essere corrisposta dal contraente al momento della sottoscrizione del contratto di licenza.

La distribuzione dei punteggi sarà effettuata sulla base della percentuale di rialzo che intercorre tra 0 e il massimo offerto.

Criterio 3 (da 0 a 40 punti): Minimi garantiti annui; consistono in una somma minima annua che l'operatore economico si impegna a corrispondere all'Amministrazione a prescindere dal fatturato realizzato a fine esercizio dalla commercializzazione dei Prodotti, soggetta ad offerta al rialzo. L'offerente dovrà indicare una percentuale unica di rialzo da applicare alla base minima indicata per ciascun anno di riferimento della durata contrattuale, come indicato nella seguente tabella:



Anno di riferimento	Base minima soggetta ad offerta a rialzo
Primo anno	5.000,00 €
Secondo anno	7.500,00 €
Terzo anno e restante durata contrattuale	10.000,00 €

Al fine di determinare la migliore proposta, la distribuzione dei punteggi sarà effettuata sulla base della percentuale di rialzo che intercorre tra 0 e il massimo offerto.

Terminata la valutazione, indicativamente entro 20 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento approvativo, verranno sottoscritti con i soggetti primi classificati in ciascun settore applicativo, i contratti di licenza esclusiva (uno per ciascuno dei settori di applicazione del Brevetto ex art. 2). I contratti saranno redatti sulla base dello schema di contratto allegato al presente Avviso, integrato dei contenuti offerti.

7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

I soggetti che hanno manifestato interesse rispetto a questo Avviso, potranno essere invitati dall'Amministrazione a fornire ulteriori chiarimenti, notizie e documentazione laddove gli elementi già forniti non siano completi ed esaustivi.

Previa sottoscrizione di specifico accordo di riservatezza o *Non Disclosure Agreement* (Allegato B), l'Amministrazione consentirà l'accesso a documentazione integrativa contenente informazioni sul Brevetto, a favore di coloro che ne facciano domanda scritta mediante PEC avente ad oggetto: **"Richiesta accesso documentazione integrativa per Manifestazione "Licenza Brevetti"**, all'indirizzo politecnicotorino@pec.polito.it, e in copia l'indirizzo responsabile.trin@polito.it. La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre **cinque giorni naturali e consecutivi** dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

8. RICHIESTA CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo appalti@polito.it, entro il 10.12.2020.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Politecnico di Torino:

https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=181942

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi delle norme vigenti (Regolamento europeo n. 679/2016, c.d. GDPR, e disciplina nazionale), esclusivamente nell'ambito della manifestazione di interesse regolata dal presente Avviso.



Titolare del Trattamento dati personali è il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore. Il dato di contatto del Titolare è: politecnicoditorino@pec.polito.it. Per ulteriori informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.

Responsabile della protezione dati (“DPO”) del Politecnico di Torino, al quale gli interessati possono rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti, è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@polito.it; PEC: dpo@pec.polito.it.

La presentazione dell’offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell’offerente, delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

10. FORO COMPETENTE

Il Foro esclusivamente competente per le eventuali controversie insorgenti nella presente selezione è quello di Torino.

11. PUBBLICAZIONI

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito e sull’Albo on line di Ateneo.

12. NORME FINALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Politecnico di Torino si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la presente indagine senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, è il Dott. Shiva Loccisano, Responsabile Area Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l’Industria di Ateneo.

Allegati:

- A – Schema tipo Contratto di Licenza
- B - Non Disclosure Agreement
- 1 – Manifestazione di interesse
- 2 – Scheda offerta per settore applicativo

La scheda descrittiva del Brevetto è disponibile al seguente link:

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20190502&CC=WO&NR=2019082001A1&KC=A1#