



AGGIORNAMENTO AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE CON RIFERIMENTO ALLA CESSIONE della famiglia brevettuale dal titolo "Dispositivo conformato ad etichetta atto ad essere applicato su un oggetto per monitorare l'andamento nel tempo della temperatura dell'oggetto, e procedimento per detto monitoraggio" e dei risultati del relativo progetto Proof of Concept "Active Label" DI TITOLARITA' DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che l'Università (UNICA) ha ricevuto una proposta d'acquisto relativa alla famiglia brevettuale e ai risultati del relativo progetto Proof of Concept (PoC) formulata dalla società Eureka Venture SGR Spa (di seguito Eureka) per suo conto o per una costituenda NewCo (spin off avente come soci gli inventori e una società apposita con capitale 100% versato da Eureka);
- Eureka, sulla base di un apposito contratto di innovazione stipulato con l'Università, ha finanziato, il progetto PoC Active Label basato sullo sviluppo della famiglia brevettuale in oggetto;
- che i risultati (Foreground) del progetto Poc Active Label sono detenuti in parti uguali dall'Università e da Eureka;
- che il Consiglio di Amministrazione di UNICA ha autorizzato la costituzione dello spin off accademico Active Label (NewCo) partecipato da Eureka;
- che, a seguito del contratto di innovazione di cui sopra, Eureka/Newco hanno il diritto di prelazione (a parità di condizioni) su eventuali offerte ricevute da terzi anche tenuto conto dei Costi e delle risorse fino ad oggi investite da Eureka nel Progetto PoC;
- che Eureka o lo spin off Active Label (NewCo) non dovranno rispondere alla presente manifestazione di interesse avendo già presentato una proposta d'acquisto;
- che l'Università degli Studi di Cagliari – Via Università, 40 – 09124 Cagliari – pec: protocollo@pec.unica.it – C.F. 80019600925 – P.I. 00443370929 (UNICA) è interessata a valorizzare i risultati da essa detenuti del progetto Proof of Concept "Active Label" e la



famiglia brevettuale dal titolo “Dispositivo conformato ad etichetta atto ad essere applicato su un oggetto per monitorare l’andamento nel tempo della temperatura dell’oggetto, e procedimento per detto monitoraggio” composta dai seguenti cinque brevetti concessi aventi data di priorità 10/02/2017:

1. IT 102017000015111 - Italia
2. EP 3580538 - Germania
3. EP 3580538 - Gran Bretagna
4. EP 3580538 - Francia
5. ZL.201880011086.4 - Cina

della cui tecnologia è possibile prendere visione al seguente link

<https://www.knowledge-share.eu/brevetto/etichette-intelligenti-per-packaging/> ;

- che l’Università intende sollecitare soggetti privati e pubblici a formulare una manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di un accordo di cessione riguardante l’intera famiglia brevettuale e della quota di titolarità dei risultati del relativo progetto PoC;

- che il Consiglio di Amministrazione di UNICA, nella seduta del 25 luglio 2023, si è espresso a favore della cessione della famiglia brevettuale e dei risultati PoC di cui sopra alle seguenti condizioni:

- vendita della famiglia brevettuale di UNICA, il cui prezzo base è fissato in € 200 mila euro, di cui:

- a. 60 mila euro da versarsi alla data di Cessione dei diritti (o nella diversa data che verrà definita in buona fede tra le parti);
- b. I restanti 140 mila euro da versarsi in successive n. 3 tranches (le prime due di importo pari a 45 mila euro e la terza pari a 50 mila euro), rispettivamente al quarto, quinto e sesto anniversario della data di Cessione del Background, fermo restando che laddove (come applicabile) Eureka o NewCo non dovesse procedere al versamento di una o più delle tranches di cui sopra nei termini che verranno pattuiti, (a) Università avrà diritto di richiedere ed ottenere da Eureka o NewCo il ritrasferimento in capo alla stessa della titolarità del Background inizialmente ceduto, senza nessuno esborso o rimborso della porzione di prezzo incassato fino a



quella data, che verrà trattenuta dall'Università a remunerazione del godimento della IP comunque avvenuto da parte di (come applicabile) Eureka! o NewCo; (b) per il periodo successivo al riacquisto del Background da parte di Università - al fine di garantire a Eureka! o NewCo la possibilità di continuare lo sfruttamento dei diritti IP funzionale all'esercizio dell'attività economica - Eureka o avrà il diritto alla concessione da parte di Università di una licenza esclusiva sul Background, il cui prezzo si conviene sin d'ora pari a 28 mila euro annui (c.d. annual fee), da versare in un periodo di 5 anni, fermi gli ulteriori termini e condizioni da negoziarsi in buona fede tra le parti; inoltre se in questo ultimo caso (lettera b) intervenisse un aumento di capitale di NewCo Eureka! O NewCo si impegnano all'acquisto del background con condizioni da definire in buona fede tra le parti.

c. vendita della quota parte di risultati di titolarità di Università, il cui prezzo base è fissato in 280 mila euro. Specificando che, in caso d'acquisto da parte di Eureka della quota parte di Foreground di titolarità dell'Università si considera che la somma di 250 mila euro sia stata già versata (€ 210 mila corrispondenti ai costi di sviluppo del Foreground più € 40 mila costi amministrativi e gestione del progetto PoC). Per cui con riferimento al Foreground la somma da versare da parte di Eureka/NewCo sarebbe pari a 30 mila euro, da versarsi alla data di Cessione dei diritti.

- che tra i soggetti che manifesteranno interesse, garantiranno elevati standard di qualità e saranno ritenuti idonei alla trattativa commerciale, UNICA prenderà in considerazione esclusivamente quello che presenterà l'offerta con il prezzo più alto;

- che con specifico riferimento alla presente procedura il sottoscritto Dirigente non versa in ipotesi di conflitto di interesse e che ha sottoscritto la dichiarazione annuale di assenza di conflitto di interessi;

- che in data 31 luglio 2023 è stata avviata la procedura in argomento con la propria disposizione dirigenziale n. 180/2023, che, per mero errore materiale, le modalità di versamento delle somme per la vendita della famiglia brevettuale indicate nel punto b. riportano delle condizioni differenti da quelle deliberate dal Consiglio di Amministrazione;



- che in questo provvedimento le modalità di versamento delle somme per la vendita della famiglia brevettuale sopra riportate nel punto b. sono state rettificate indicando quelle deliberate dal Consiglio di Amministrazione;

con il presente

AVVISO PUBBLICO SI INVITANO

i soggetti privati e pubblici che posseggono i requisiti di cui all'art. 1 del presente Avviso a far pervenire ad UNICA, secondo le modalità di seguito riportate all'articolo 2, una manifestazione d'interesse per l'acquisto della famiglia brevettuale di cui sopra e dei risultati del relativo progetto Proof of Concept "Active Label" detenuti da UNICA.

Art. 1

Soggetti ammissibili

Possono partecipare alla manifestazione di interesse le persone fisiche, i professionisti, i soggetti che esercitano un'attività di impresa, le società di persone che esercitano attività di impresa, le società di capitali, i consorzi tra imprese e altri enti consortili, le società cooperative, gli enti di ricerca pubblici e privati, le fondazioni, le società a partecipazione pubblica, nonché gli enti pubblici, che siano costituiti in Italia o nel resto del mondo ed esercitino attività industriale e/o di ricerca nei settori inerenti il brevetto.

Non sono ammessi i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si trovino a qualsiasi titolo nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché i soggetti che versino in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7 del DPR N. 62/2013.

Art. 2

Procedura

La procedura per la cessione della famiglia brevettuale e dei risultati del progetto PoC di cui alle premesse avverrà tramite la presentazione da parte dei soggetti interessati, di una manifestazione di interesse redatta preferibilmente secondo il modello "Allegato A", che deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del 4 settembre 2023**, a mezzo di plico



cartaceo all'Ufficio protocollo dell'Università degli Studi di Cagliari, al seguente indirizzo Via Università, 40 – 09124 Cagliari.

Il plico deve essere recapitato a mano esclusivamente al Protocollo dell'Ateneo (aperto dal lunedì al venerdì dei giorni non festivi dalle ore 10 alle ore 13 – L'ufficio resterà chiuso dal 14 al 18 agosto compresi) o, a rischio del mittente, per posta o agenzia di recapito. La ricezione oltre il termine suindicato determina l'esclusione dalla procedura.

Il plico deve recare all'esterno, oltre all'indirizzo di questa Università, il nominativo del mittente e la seguente dicitura: "NON APRIRE - Manifestazione d'interesse per l'acquisizione di una famiglia brevettuale e dei risultati progetto POC di titolarità dell'Università degli Studi di Cagliari."

Il plico deve essere sigillato.

Si procederà alla scelta dell'acquirente anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida.

Non saranno ammesse manifestazioni di interesse con un prezzo più basso di quello base, riportato in dettaglio nelle premesse (famiglia brevettuale: 200.000,00 € più quota parte di Foreground di titolarità dell'Università 280.000,00 € per un totale di 480.000,00 €), condizionate od espresse in modo indeterminato o generico.

Le buste pervenute saranno aperte il giorno 6 settembre 2023 alle ore 12.00 presso la sala riunioni della Direzione per la ricerca e il territorio di UNICA – Via San Giorgio 12 – 09124 Cagliari.

Dell'esito della manifestazione verrà redatto regolare verbale e verrà data comunicazione nel sito web di UNICA.

Art. 3

Contenuto della manifestazione di interesse e relativa documentazione

La manifestazione di interesse, da produrre preferibilmente secondo il modello "Allegato A", (che comprende anche una dichiarazione sostitutiva in conformità al disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) deve essere sottoscritta dal soggetto proponente di cui all'art 1.



Devono essere indicati, a pena di esclusione dalla procedura, i seguenti elementi, che possono essere successivamente sottoposti a verifica dall'Università degli Studi di Cagliari:

- a) dati anagrafici, di recapito, codice fiscale e partita IVA oppure ragione o denominazione sociale, sede legale, generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza e dichiarazione di iscrizione nel registro unico delle imprese della competente Camera di commercio o di altro ente corrispondente per le imprese non italiane;
- b) di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 67 del D.l.g.s n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di antimafia;
- d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7 del DPR N. 62/2013;
- e) (se pertinente) che la Ditta/Società di fatto o la Società/Ente per cui presenta l'offerta non si trova in stato di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f) (se pertinente) che non sussistono sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e che non sussistono i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, comma 1 del d.lgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- g) di aver preso visione della documentazione relativa alla famiglia brevettuale in cessione e di non aver alcuna riserva al riguardo;
- h) di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni della manifestazione di interesse;



- i) di essere a conoscenza che le spese di stipula e tutte quelle ad essa inerenti e conseguenti, sono a carico dell'acquirente;
- j) di essere consapevole che l'offerta è immediatamente vincolante per l'offerente, mentre non lo è per l'Università;
- k) di obbligarsi a pagare interamente il prezzo offerto con le medesime tempistiche indicate nelle premesse del presente avviso;
- l) di autorizzare l'Università degli Studi di Cagliari all'utilizzo dell'invenzione in cessione a scopi di didattica, ricerca e sperimentazione su tematiche oggetto dell'invenzione depositata;
- m) breve descrizione dell'attività economica svolta e sua correlazione con lo sfruttamento della famiglia brevettuale oggetto della manifestazione di interesse;
- n) offerta economica, perfezionabile e non vincolante.

Per i Proponenti stranieri, le dichiarazioni di cui sopra saranno documentate secondo la normativa di equipollenza.

Art. 4

Informazioni complementari

L'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi delle vigenti normative, si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il presente Avviso e/o non concludere la procedura prevista dallo stesso.

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 CC, né un sollecito all'investimento ai sensi degli articoli 94 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58/98, e ss.mm.ii. bensì una semplice ricerca di mercato cui non segue alcun obbligo né in particolare alcun obbligo di stipula, per l'Università degli Studi di Cagliari.

L'Università degli Studi di Cagliari pubblicherà tempestivamente sul proprio sito web eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione alla selezione.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dai relativi atti di attuazione si precisa che i dati forniti ad UNICA in relazione alla manifestazione di interesse in argomento saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse a questo



procedimento ed alla stipula del contratto per la cessione della famiglia brevettuale indicata nelle premesse nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

L'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/Fornitore è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

Quesiti di carattere tecnico-procedurale, di contenuto, di metodo e in merito all'avviso ed alla documentazione devono pervenire, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.unica.it entro e non oltre il 23 agosto 2023.

Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Orsola Macis – Responsabile del Settore Unica Liaison Office della Direzione per la ricerca e il territorio - Telefono 070/6756502, e-mail: omacis@amm.unica.it.

Art. 5

Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato nella sezione del sito "Vendita beni patrimoniali dell'Ateneo" alla pagina https://www.unica.it/unica/it/enti_imprese_s02_ss06.page

Allegati:

Allegato A

Il Dirigente
Dott. Gaetano Melis
Sottoscritto con firma digitale