

MODELLO DI FUNZIONAMENTO DI BASE UFFCI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEGLI EPR

○ **OBIETTIVI**

- Massimizzare l'impatto delle attività di ricerca e sviluppo sulla realtà economica, in modo concentrico, partendo dalla realtà territoriale e progredendo verso altre aree geografiche e altri mercati di riferimento
- Migliorare il rapporto tra investimenti in R&S e risultati misurabili della ricerca in termini di (a) pubblicazioni ad elevato impact factor, (b) numero di brevetti e altre forme di protezione, (c) numero di spin-off, (d) numero di contratti attivi con imprese (ricerca commissionata o consulenza) [METRICHE DELLA GESTIONE]
- Incentivare il personale di ricerca e il personale tecnico-amministrativo, attraverso la creazione di meccanismi di condivisione dei risultati anche economici delle attività di valorizzazione della ricerca
- Ottenere risorse finanziarie aggiuntive per il funzionamento ordinario dell'Università e per le attività di ricerca

○ **STRUTTURA ILO**

- **PERSONE**
 - Delegato rettorale
 - Dirigente: (% FTE)
 - Capo Ufficio
 - Addetti (bilancio competenze)
 - Organigramma e mansionario
 - Analisi dei processi e diagrammi di flusso

- **MISSION**

- **STRUMENTI**
 - Fondo brevetti
 - Stanziamento in bilancio
 - Risorse aggiuntive Progetto ILO2 (voucher brevettuale)
 - Regolamenti e policy
 - Accordi di riservatezza
 - Clausole tipo ricerca commissionata
 - Modello di cessione titolarità
 - Clausole tipo di accordi di licenza

Strumenti di valorizzazione

Insieme con il personale ILO sono stati definiti i contenuti standard dei principali strumenti di valorizzazione o in uso nelle fasi di valorizzazione. In particolare, per quanto riguarda clausole di riservatezza, MTA, licenze, contratti di ricerca commissionata e accordi per la cessione dell'invenzione dai ricercatori agli Atenei.

La definizione dei contenuti standard è stata elaborata in occasione delle attività di affiancamento al personale ILO, terminate il 30 ottobre 2008. Al termine del percorso gli Esperti del Progetto ILO hanno rilasciato i seguenti strumenti contrattuali da utilizzare per la negoziazione degli accordi di TT con l'industria:

1. la clausola risolutiva espressa per gli spin-off;
2. il contratto di opzione;

3. il contratto di licenza;
4. il contratto di co-sviluppo;
5. l'MTA in italiano;
6. l'NDA bilaterale;
7. un modello di cessione;
8. una checklist per il licensing.

TITOLO DELLO STRUMENTO	FINALITA'
La clausola risolutiva espressa per gli spin-off	<p>Consente all'Università di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., il contratto di licenza per l'uso di un brevetto qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non siano osservati dalla Società Spin Off accademica le obbligazioni dalla medesima assunte con il predetto contratto; – non siano osservate tutte le disposizioni concernenti il corrispettivo da versare, salvo che la mancata attuazione di dette disposizioni non sia determinata da fatto non imputabile alla Società; – siano violate le modalità di cessione del contratto stabilite nel contratto medesimo.
Il contratto di opzione	<p>Consente all'Università (che in ambito contrattuale può essere definita "soggetto opzionante") di concedere ad un'impresa qualsiasi (che in ambito contrattuale può essere definita "società opzionaria"), che contestualmente accetta, un'opzione a titolo gratuito per la stipula di un contratto di licenza esclusiva su un'invenzione brevettata dalla stessa Università. In caso di esercizio del diritto di opzione, la società opzionaria corrisponderà all'Università un canone periodico, di tipo royalty, in una certa percentuale sul fatturato annuale complessivo realizzato per la commercializzazione dell'invenzione in qualsiasi forma, ivi compresa la sub-licenza.</p>
Il contratto di licenza	<p>Consente all'Università (che in ambito contrattuale può essere definita "soggetto licenziante") ad un'impresa qualsiasi (che in ambito contrattuale può essere definita "società licenziataria"), che contestualmente accetta, una licenza esclusiva su un'invenzione brevettata dalla stessa Università, limitatamente al Territorio indicato nella domanda di brevetto, subordinatamente alla concessione da parte degli uffici competenti dei brevetti che ne conseguiranno. Inoltre, consente all'Università di concedere eventualmente alla società licenziataria il diritto di rilasciare sub-licenze. Con tale contratto la società licenziataria riconoscerà all'Università sia un corrispettivo al momento della firma del contratto, sia un canone periodico di tipo royalty in una certa percentuale sul fatturato annuale complessivo realizzato per la commercializzazione dell'invenzione in qualsiasi forma, ivi compresa la sub-licenza.</p>
Il contratto di co-sviluppo;	<p>Consente all'Università di effettuare accordi con le imprese, finalizzati allo studio congiunto per lo sviluppo di una tecnologia/prodotto. L'Università e le imprese, quindi, attraverso tale strumento definiscono un progetto di sviluppo (di una tecnologia/prodotto) teso alla sperimentazione e valutazione del possibile sfruttamento industriale e</p>

	<p>commerciale del know-how che può tradursi anche in un titolo di proprietà intellettuale e/o industriale. In tal caso, il know-how rimane di esclusiva titolarità dell'Università che concede alle imprese una licenza esclusiva ed onerosa sul know-how e sul titolo di proprietà intellettuale, a condizioni che devono essere concordate in buona fede tra l'Università e le imprese entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del contratto.</p>
Il Material Transfer Agreement (MTA)	<p>Consente all'Università, che nell'ambito dell'accordo formale può essere definita "soggetto provider", ossia soggetto titolare di un certo materiale di ricerca (materiale biologico, componenti chimici o SW), di definire rapporti specifici con un'altra Organizzazione (definita "recipient") per l'impiego del predetto materiale a fini di ricerca.</p>
Il Not Disclosure Agreement (NDA) bilaterale	<p>Consente all'Università di formalizzare l'impegno bilaterale (con un altro soggetto) a trattare come strettamente confidenziali e, quindi, a non rivelare a terzi, entro un determinato periodo di tempo, quelle informazioni scambiate nell'ambito delle attività di ricerca congiunta o di collaborazione tecnico-scientifica.</p>
Un modello di cessione	<p>Consente all'Università (che in ambito contrattuale può essere definita "soggetto cedente") di cedere ad altro soggetto (per esempio un'impresa che, in ambito contrattuale, può essere definita "società cessionaria"), che contestualmente accetta, la propria quota di titolarità di un'invenzione brevettata. Tuttavia, attraverso tale contratto, l'Università si riserva il diritto di pubblicare e divulgare qualunque informazione in merito alla predetta invenzione e di utilizzare la tecnologia rivendicata nella domanda di brevetto a scopi didattici e di ricerca. Inoltre, la cessionaria riconoscerà all'Università un corrispettivo per la quota di titolarità acquisita.</p>
Una checklist per il licensing	<p>Consente agli ILO delle Università di non tralasciare alcun aspetto critico relativo alla contrattualizzazione della concessione delle licenze di invenzioni brevettate dagli Atenei.</p>

- Commissione brevetti
 - Componenti:
- Sistema informativo
- Commissione spin-off
 - Componenti:

- ATTIVITA'
 - SENSIBILIZZAZIONE
 - (a regime, seminari di alfabetizzazione e scouting presso i gruppi di ricerca dell'Ateneo da parte dell'ILO)
 - PROTEZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

1. Posizionamento brevettuale pre-R&S (ricerche anteriorità e stato della tecnica). Emissione parere tecnico.
 2. Ricevimento rapporti di invenzione (disclosures of invention, secondo modello reso disponibile sul sistema informativo), contenenti l'imputazione delle quote di titolarità e la dichiarazione di cessione degli inventori all'Ateneo. Formazione di un fascicolo con numero progressivo/anno
 3. Valutazione dei rapporti di invenzione e predisposizione di un parere tecnico su brevettabilità, rischi, limiti. Emissione parere tecnico.
 4. Parere commissione brevetti su primo deposito oppure rinuncia al deposito (eventuale diritto di ripresa del ricercatore). Emissione delibera della CB.
 5. Deposito e manutenzione della domanda di brevetto, mediante incarico a mandatario convenzionato (cfr. Relazioni). Deposito domanda di brevetto.
 6. Audit del caso: annualmente revisione del caso con decisioni relative a manutenzioni, estensioni, abbandoni. Emissione parere Commissione Brevetti su istruttoria dell'ILO.
- **TRASFERIMENTO VERSO IL MERCATO**
 - Licenze a imprese già esistenti, mediante attività di marketing (v. anche sito web)
 - Licenze a imprese di contestuale creazione (spin-off)
 - In caso di ricerca commissionata, la commercializzazione è rappresentata dal trasferimento della domanda di brevetto alla società committente
 - **COSTITUZIONE DI NUOVA IMPRESA**
 1. Ricevimento richiesta da parte di soggetti interessati e contestuale Business Plan
 2. Istruttoria interna e delibera della Commissione Spin-Off (cfr. Commissione spin-off). Delibera di approvazione con o senza partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale e formulazione proposta nomina rappresentante Ateneo nel CdA della Spin-Off
 3. Costituzione società
 4. Regolarizzazione rapporti con Ateneo e in particolare: a. Patti parasociali. b. Rapporto di licenza della tecnologia; c. Rapporto di licenza del marchio universitario (se prevista); d. Disciplina fruizione spazi di incubazione e altri servizi ricevuti dall'Ateneo.
 5. Avvio dello spin-off alle iniziative di promozione da parte dell'Ateneo (Start-cup, club di investitori ecc.)
 - **RELAZIONI ESTERNE**
 - ARTI Puglia
 - Associazione Netval
 - Adesione a ProTon
 - Progetto e Rete ILO
 - Mandatari e consulenti in proprietà industriale convenzionati
 - PNI Cube (Start Cup Regionale)
 - APRE
 - Agenzie varie
 - Reti di Laboratori
 - Incubatori
 - Distretti Tecnologici

- Distretti Produttivi
- Centri di Competenza
- Associazioni di categoria
- Altre istituzioni (Centri interdipartimentali, Consorzi e partecipate)
- Altre varie (descrivere)

- **STRUMENTI DI RICERCA E SVILUPPO**

- Contratti di ricerca commissionata
- Progetti regionali
 - Azioni del PPA Asse 1 - PO FESR Puglia 2007-2013
 - Azioni Asse 4 - PO FSE Puglia 2007-2013
 - Azioni PAR FAS Puglia 2007-2013
- Progetti statali
 - 297
 - PRIN
 - Altri
- Comunitari (FP)
 - Progetti FP7

- **UFFICI E FUNZIONI, INTERNI ALL'ENTE, CON CUI RELAZIONARSI (diagrammi di flusso documentale e informativo)**

- UFFICIO RICERCA
- ANAGRAFE DELLA RICERCA
- UFFICIO LEGALE
- REGOLAMENTO CONTO TERZI
- CONTRATTAZIONE ATTIVA

evidenziare solo i soggetti autorizzati alla firma sulla base dei modelli di contrattazione attiva predisposti dall'Ateneo.

- FINANZIAMENTI ALLA RICERCA