



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

PRESIDIO DI QUALITÀ
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
presidio.qualita@uniupo.it

LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE DELL'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE O INDUSTRIALE E IMPRENDITORIALITÀ ACCADEMICA

1. Premessa

Queste linee guida, nella loro prima stesura e approvazione, prendono in considerazione il trasferimento tecnologico e in particolare i campi:

- a) valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale;
- b) imprenditorialità accademica.

Esse descrivono il processo, rispettivamente, di deposito e gestione di brevetti a titolarità dell'Università del Piemonte Orientale e di attivazione e monitoraggio di *spin-off* dell'Università del Piemonte Orientale.

Le linee guida generali del processo di assicurazione della qualità della Terza Missione, valide per tutti i campi che compongono la Terza Missione, sono invece descritte nel documento "Linee guida per le attività di Terza Missione dell'Università del Piemonte Orientale".

2. Definizioni

Attualmente l'ANVUR considera pertinenti i seguenti campi d'azione relativamente alla Terza Missione:

- a) valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale;
- b) imprenditorialità accademica;
- c) strutture di intermediazione e trasferimento tecnologico;
- d) produzione e gestione di beni artistici e culturali;
- e) sperimentazione clinica e iniziative di tutela della salute;
- f) formazione permanente e didattica aperta;
- g) attività di *public engagement*;
- h) produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l'inclusione;
- i) strumenti innovativi a sostegno dell'*Open Science*;
- j) attività collegate all'Agenda ONU 2030 e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (*SDG*).

Di seguito sono definiti i campi oggetto di queste linee guida.

2.1. Valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale (campo "a")

All'interno di questo campo di attività della Terza Missione, ANVUR considera rilevanti:

- i diritti di proprietà industriale oggetto di brevettazione (invenzioni, comprese quelle biotecnologiche, nuove varietà vegetali, ogni altro prodotto segnalato dal d.lgs. 30/2005 art. 2 c. 1);
- i diritti di proprietà industriale oggetto di registrazione (marchi e altri segni distintivi, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori);
- i diritti *sui generis* e ogni altra forma di proprietà intellettuale, in particolare il diritto di autore;



- le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, quando per esse si intenda privilegiare il profilo della proprietà intellettuale o industriale.

Non rientrano nella categoria i brevetti conferiti come prodotti di ricerca e i modelli di utilità.

2.2. Imprenditorialità accademica (campo “b”)

All'interno di questo campo di attività della Terza Missione, ANVUR considera gli impieghi in chiave imprenditoriale dei risultati della ricerca, al fine di sviluppare prodotti e/o servizi innovativi, in particolare *spin-off* e *start-up*¹.

Il loro stato deve essere riconosciuto formalmente attraverso una delibera degli Organi collegiali.

Di seguito sono descritti, rispettivamente, i processi di assicurazione della qualità relativi a

- Deposito, gestione e valorizzazione di brevetti a titolarità dell'Università del Piemonte Orientale
- Attivazione e monitoraggio di *spin-off* dell'Università del Piemonte Orientale.

3. Deposito, gestione e valorizzazione di brevetti a titolarità dell'Università del Piemonte Orientale

Il processo di deposito, gestione e valorizzazione di brevetti a titolarità dell'Università del Piemonte Orientale si articola in quattro fasi principali, che coincidono con l'articolazione del ciclo di vita di un brevetto:

- a) Fase di predisposizione
- b) Fase di istruttoria
- c) Fase in itinere
- d) Fase di valorizzazione.

Gli attori coinvolti sono: l'inventore/proponente, la funzione Trasferimento Tecnologico (TTO) del Settore Ricerca, la Commissione Brevetti di Ateneo e il Consiglio di Amministrazione.

3.1. Fase di predisposizione

L'Università del Piemonte Orientale attua attività di sensibilizzazione, promozione e buone prassi sul tema della valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale attraverso la funzione Trasferimento Tecnologico (TTO) del Settore Ricerca, anche a mezzo di seminari e formazione ad-hoc.

La valutazione preliminare dell'opportunità di attivare il deposito di un brevetto è coordinata dalla funzione Trasferimento Tecnologico del Settore Ricerca, che ha anche il compito di valutare le opportunità di tutela, i requisiti di brevettabilità e la strategia di valorizzazione di un prodotto della ricerca, ai sensi del Regolamento e della normativa vigente.

Il Settore Ricerca svolge, assieme all'inventore, un'analisi di *prior-art* brevettuale e di posizionamento strategico, al fine di avviare l'individuazione del consulente mandatario più adatto e di impostare un primo contatto tra questi e l'inventore/proponente.

La valutazione preliminare e il conseguente passaggio alla procedura formale, tramite il coinvolgimento della Commissione Brevetti di Ateneo, tiene conto dei seguenti aspetti:

- Patent disclosure, autorship e modulistica
- Analisi di anteriorità (su strumenti *free* e professionali, database scientifici e brevettuali)
- Eventuali atti di cessione ex-art. 65 CPI
- Eventuale coinvolgimento di soggetti terzi (co-titolari).

3.2. Fase di istruttoria

¹ D.M. 10 agosto 2011, n. 168 ss.mm.ii.



Tale fase è normata dal Regolamento Brevetti vigente e prevede tre attività principali:

- a) Invio della proposta di deposito di brevetto alla Commissione Brevetti.
L'invio, effettuato dall'inventore/proponente, va predisposto secondo la modulistica fornita dalla funzione Trasferimento Tecnologico del Settore Ricerca.
- b) Esame della domanda da parte della Commissione brevetti
L'esame della domanda di brevetto può essere effettuato, da parte della Commissione Brevetti, anche con eventuali esperti esterni qualificati, secondo la procedura prevista.
Nella valutazione, la Commissione Brevetti deve tenere conto delle disponibilità finanziarie del Fondo Annuo Brevetti (a valere sul budget dell'Amministrazione Centrale) e/o dell'eventuale compartecipazione alle spese degli inventori o di co-titolari.
L'istruttoria della Commissione Brevetti avviene entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
La valutazione è immediatamente esecutiva.
- c) Sottoscrizione eventuale di un accordo di co-gestione con i soggetti terzi.
In caso di co-titolarità del brevetto, il Settore Ricerca è tenuto a coordinare le pratiche di negoziazione, gli atti e la sottoscrizione di un accordo di co-gestione con i soggetti terzi interessati.

Gli output della fase di istruttoria sono:

- il deposito della domanda di priorità brevettuale da parte del consulente mandatario incaricato, la cui gestione amministrativa è a cura della Divisione Risorse Patrimoniali;
- la predisposizione delle schede divulgative per la piattaforma *Knowledge Share* (Netval+UIBM) entro il primo anno di deposito, a cura della funzione TTO del Settore Ricerca.

3.3. Fase in itinere

Tale fase è normata dal Regolamento Brevetti vigente. La Commissione Brevetti, sulla base della copertura brevettuale e/o della compartecipazione di soggetti terzi e/o degli inventori alle spese, prende decisioni in merito all'iter di mantenimento, gestione e internazionalizzazione delle domande di brevetto, nell'arco di un periodo compreso tra due e un massimo di cinque anni, a decorrere dal primo deposito del brevetto.

Tali deliberazioni sono supportate da report e valutazioni predisposti dalla funzione Trasferimento Tecnologico del Settore Ricerca e da fattivi confronti con gli inventori.

La Commissione, annualmente, predispone un report di sintesi in merito a deposito, gestione e opportunità di valorizzazione dei brevetti a titolarità dell'Ateneo.

La funzione Trasferimento Tecnologico del Settore Ricerca coordina, assieme agli inventori, lo scouting di opportunità di finanziamento (ad es. bandi di *proof-of-concept*) e di valorizzazione del brevetto (ad es. verso l'industria o attraverso *Spin-off* di ricerca e sviluppo).

3.4. Fase di valorizzazione

La Commissione Brevetti valuta le iniziative per la cessione dei diritti sull'invenzione, dei brevetti o dei diritti di sfruttamento dei brevetti (licenze o similari) appartenenti all'Università del Piemonte Orientale, anche solo pro-quota.

Tale cessione deve avvenire alle migliori condizioni economiche possibili e mediante appositi accordi o contratti.

Il Settore Ricerca ha predisposto un proprio modello di stima del valore potenziale delle invenzioni brevettate in Ateneo, utilizzato per la stima del valore dell'invenzione, dei brevetti o dei diritti di sfruttamento dei brevetti (licenze o similari).

Nella fase di valorizzazione, gli attori coinvolti devono cercare, con gli strumenti a disposizione e seguendo principi di ragionevolezza e prudenza nei loro comportamenti, di minimizzare il rischio di sottostima del valore dell'invenzione brevettata e/o di stipulare contratti di valorizzazione svantaggiosi per l'Ateneo.

La funzione Trasferimento Tecnologico del Settore Ricerca coordina la fase negoziale e predispone gli accordi che, a seguito della valutazione della Commissione Brevetti, sono presentati al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione definitiva.



4. Imprenditorialità accademica: attivazione e monitoraggio degli *spin-off* dell'Università del Piemonte Orientale

Il processo di attivazione e monitoraggio degli *spin-off* dell'Università del Piemonte Orientale si articola in tre fasi principali, che coincidono con l'articolazione del ciclo di vita di uno *spin-off*:

- a) Fase di predisposizione o di pre-incubazione
- b) Fase di istruttoria
- c) Fase di monitoraggio.

Gli attori coinvolti sono: il/la proponente, Enne3 – Incubatore di Impresa dell'Università del Piemonte Orientale, la funzione Trasferimento Tecnologico (TTO) del Settore Ricerca, la Commissione Spin-off di Ateneo, i Dipartimenti interessati, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

4.1. Fase di predisposizione o di pre-incubazione

L'Università del Piemonte Orientale attua attività di sensibilizzazione, promozione e buone prassi sul tema dell'imprenditorialità accademica, attraverso la partecipata Enne3 – Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale. Questa si occupa anche della fase di scouting, sostenuta da politiche regionali, e dell'iniziativa Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta, una *business plan competition* per progetti ad alta attitudine tecnologica. La valutazione preliminare, principalmente su stimolo di Enne3, è coordinata dalla funzione Trasferimento Tecnologico del Settore Ricerca, che ha anche il compito di relazionarsi con docenti strutturati e contrattualizzati dell'Università del Piemonte Orientale per definire l'inquadramento ottimale, ai sensi del Regolamento Spin-off e della normativa vigenti.

La valutazione preliminare e il conseguente passaggio alla procedura formale, tramite il coinvolgimento della Commissione Spin-off di Ateneo, tiene conto dei seguenti aspetti:

- *Team building* e organizzazione della costituenda società
- Redazione del *Business Plan*
- Redazione della bozza di Statuto
- Formulazione della prima bozza di convenzione (triennale) con il Dipartimento di riferimento.

4.2. Fase di istruttoria

Tale fase è normata dal Regolamento vigente per la costituzione di Spin-off e prevede le seguenti attività:

- a) Invio, da parte della/del proponente, della proposta alla Commissione Spin-off di Ateneo;
- b) Trasmissione, da parte della Commissione Spin-off, della sintesi della proposta a tutti i Dipartimenti per la raccolta di interessi (entro dieci giorni);
- c) Raccolta delle valutazioni da parte dei Consigli di Dipartimento delle strutture interessate, che si devono esprimere su:
 - piena compatibilità
 - assenza di conflitto di interessi
 - interesse a collaborare
 - messa a disposizione di spazi, strutture e facilities;
- d) Relazione istruttoria della Commissione Spin-off di Ateneo (entro sessanta giorni) e passaggio agli Organi (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) per la conclusione dell'iter.

Il Settore Ricerca dà comunicazione delle deliberazioni finali e dell'esito della richiesta di attribuzione dello status di Spin-off, ivi compresa la sottoscrizione di licenza d'uso del marchio.

Le strutture di cui al p.to (c) sono tenute alla sottoscrizione della convenzione con lo Spin-off una volta costituito.

4.3. Fase di monitoraggio

È normata dal Regolamento vigente per la costituzione di Spin-off e si articola come di seguito descritto.



La Commissione Spin-off provvede a un monitoraggio annuale dell'andamento degli Spin-off e produce una relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, nel mese di novembre.

Tale monitoraggio si basa su informazioni richieste a ciascuno Spin-off nel mese di giugno, relative all'anno precedente e ai seguenti aspetti:

- Relazione sulla gestione dello Spin-off e stato di avanzamento dei progetti in corso
- Compagine societaria e composizione del Consiglio di Amministrazione
- Ultimo bilancio della società approvato
- Eventuali ulteriori informazioni ritenute utili dalle strutture interessate.

E' stata predisposta una scheda ad hoc per la raccolta di tali informazioni dagli Spin-off, che questi ultimi devono restituire alla funzione Trasferimento Tecnologico del Settore Ricerca entro il mese di luglio (Allegato A1).

La Commissione Spin-off è chiamata a compiere ogni accertamento necessario al fine di appurare il rapporto con lo Spin-off e la sussistenza dei requisiti di idoneità.

In particolare, è necessario monitorare sistematicamente le seguenti situazioni di potenziale rischio e le seguenti criticità:

- eventuali situazioni di incompatibilità o di scarsa trasparenza nel recruitment di personale da parte degli Spin-off e nell'operatività di personale contrattualizzato dell'Università del Piemonte Orientale
- potenziale concorrenza svolta dallo Spin-off nei confronti del/i Dipartimento/i e valutazioni sulla non-erosione di attività di conto-terzi dell'Università del Piemonte Orientale
- predisposizione delle comunicazioni obbligatorie di compensi corrisposti dagli Spin-off a personale strutturato dell'Università del Piemonte Orientale
- controllo sul regime "a tariffe di mercato" (non forfettarie) per la concessione allo Spin-off di spazi, strutture e facilities dell'Università del Piemonte Orientale
- incompatibilità per incarichi amministrativi e gestionali nello Spin-off per il personale strutturato dell'Università del Piemonte Orientale.

Al manifestarsi di una o più delle criticità elencate, la Commissione Spin-off organizza un audit ad hoc, mediante intervista strutturata all'Amministratore e/o al Rappresentante legale dello Spin-off, al fine di approfondire e comprendere le criticità e i potenziali rischi e fornire una valutazione finale dell'adeguatezza della gestione dello Spin-off.

Sulla base dell'esito dell'audit formale, la Commissione Spin-off predispone una relazione, con una sintesi delle evidenze emerse, delle criticità aperte e delle raccomandazioni e suggerimenti in merito alle azioni che lo Spin-off dovrebbe implementare per risolvere le criticità. Tale relazione, oltre che allo Spin-off interessato, è inviata anche al Consiglio di Amministrazione.

In caso di inadempienza sistematica da parte dello Spin-off, in merito alle raccomandazioni ricevute dalla Commissione Spin-off, a seguito di audit formale, la Commissione Spin-off può proporre al Consiglio di Amministrazione un parere sulla revoca dello status di Spin-off.

La Commissione Spin-off può proporre al Consiglio di Amministrazione pareri sulla revoca degli status di Spin-off anche al manifestarsi di eventi specifici, come ad esempio l'acquisizione dello Spin-off da parte di una società esterna, la compresenza di età avanzata dello Spin-off e risultati gestionali inadeguati, etc.



ALLEGATO 1
CHECKLIST DI MONITORAGGIO SPIN-OFF

Ragione sociale	Report breve al 30/06/20XX		
Dipartimento UPO	Dipartimento		
Data di avviamento Spin-off	...		
Data di riconoscimento Spin-off	...		
	Esercizio 20XX	1° semestre 20XX+1	Commenti
Livello di fatturato (previsione per 20XX+1)			
N° dipendenti			
N° tirocini avviati			
Altre attività di recruitment (es. attivazione borse, co-finanziamento, erogazioni)			
	Con interventi finanziati	Senza interventi finanziati	Commenti
Descrivere le attività collaborative in corso con dipartimenti UPO			
Descrivere le attività di trasferimento tecnologico a partire da titoli UPO (es.: brevetti, marchi, private industriali)	-	-	
Dati di bilancio 20XX			
N° esercizi conclusi		Commenti	
Capitale Sociale		Commenti	
Variazione annua fatturato		Commenti	
Incassi da UPO		Commenti	
Esborsi verso UPO		Commenti	
Risultato di esercizio ante-imposte		Commenti	
Variazione annuo Fondo immobilizzazioni		Commenti	
Totale attivo Stato Patrimoniale		Commenti	

Ragione sociale (informazioni generali IN SINTESI)



Dipartimento di ...	
Settore	
Sede legale	
Sede operativa (da convenzione UPO)	
Sito web	
Data di approvazione Spin-off	
Data di costituzione della società	
Attività prevalente	
Descrizione campo/attività	
Compagine societaria e cariche in CdA	

Il documento è stato redatto dal "gruppo di lavoro" composto dalla Prof.ssa Lucrezia Songini (delegata del Rettore alla Terza Missione) Dott. Paolo Pomati (responsabile amministrativo), Dott.ssa Cristina Coloccini e Dott. Marcello Sarino (referenti amministrativi) Prof. Massimiliano Panella e Dott.ssa Paola Vottero Fin (supporto Presidio di Qualità). Documento approvato nella seduta del Presidio di Qualità del 12 dicembre 2022