

## REGOLAMENTO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

L'Università Telematica Pegaso Srl, di seguito indicata come "Pegaso", in conformità ai principi generali del proprio Statuto e in coerenza con le altre iniziative avviate per la valorizzazione della ricerca scientifica e dell'innovazione, favorisce e promuove i processi di trasferimento di conoscenze e tecnologie dall'Università al settore civile, industriale e alla società in generale.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, tra i quali la valorizzazione della Ricerca, il trasferimento tecnologico, il collegamento con il mondo imprenditoriale, l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie, prodotti e servizi innovativi sul mercato e la creazione di condizioni favorevoli alla crescita dell'occupazione giovanile, Pegaso promuove e agevola le iniziative volte alla trasmissione verso il mondo civile e sociale dei prodotti e studi scientifici realizzati e/o da realizzare finalizzati alla produzione di nuovi beni e servizi ad elevato contenuto tecnologico, derivanti in tutto o in parte dai risultati della ricerca.

La procedura descritta di seguito ha lo scopo di guidare e facilitare i processi di trasferimento di conoscenze e tecnologie dall'Università Telematica Pegaso al settore industriale e alla società in generale. Si applica a tutto il personale dell'Ateneo, inclusi docenti, ricercatori, personale tecnico e studenti, fornendo un quadro di riferimento per la protezione e la commercializzazione delle innovazioni e delle scoperte scientifiche.

### I. Definizioni

- **Innovazione:** processo attraverso il quale nuove idee, metodi, prodotti o servizi vengono creati e sviluppati. Questo include non solo invenzioni completamente nuove, ma anche miglioramenti significativi. L'innovazione può emergere da attività di ricerca e sviluppo e spesso conduce all'introduzione di nuove soluzioni nel mercato o nella società, contribuendo al progresso tecnologico, economico e sociale.
- **Proprietà Intellettuale (PI):** Diritti legali che risultano da attività intellettuali nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico.
- **Codice della Proprietà Industriale (CPI):** insieme di norme che regolamentano in Italia la proprietà industriale, inclusi brevetti, marchi, disegni e modelli. Il CPI, istituito dal Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, mira a fornire un quadro legale per la protezione dei diritti relativi alle invenzioni e alle creazioni intellettuali in ambito industriale. Esso stabilisce le regole per la concessione e l'utilizzo dei brevetti, la registrazione dei marchi, e la tutela dei disegni e modelli, nonché i meccanismi per risolvere le dispute relative alla proprietà industriale.
- **Brevetto:** secondo il Codice della Proprietà Industriale italiano, il brevetto è un titolo di proprietà che conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di sfruttare un'invenzione, impedendo ad altri di produrla, usarla o venderla senza consenso. Si applica a invenzioni nuove, che implicano un'attività inventiva e sono suscettibili di applicazione industriale.

- Licenza: autorizzazione concessa dal titolare dei diritti di PI (ad esempio un brevetto) per utilizzare tale proprietà in uno specifico ambito d'uso, in una determinata area geografica e per un periodo di tempo definito, in cambio di una forma di remunerazione.
- Spin-Off: entità commerciale o aziendale che si origina in un contesto accademico. Generalmente, uno spin-off si forma per commercializzare tecnologie, conoscenze o risultati di ricerca sviluppati all'interno dell'Università. Lo scopo principale è trasformare le scoperte scientifiche in applicazioni pratiche, prodotti o servizi per il mercato. Gli spin-off possono includere il coinvolgimento dei ricercatori universitari come parte del team di gestione o come consulenti. Queste iniziative promuovono l'innovazione e contribuiscono alla crescita economica, collegando il mondo accademico con l'industria e il settore imprenditoriale.
- Ricerca e Sviluppo (R&S): attività creative intraprese su base sistematica per aumentare la conoscenza, comprese la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'uso di questa conoscenza per creare nuove applicazioni.
- Accordo di Trasferimento Tecnologico: contratto attraverso il quale una parte trasferisce a un'altra la conoscenza e i diritti per l'utilizzo di una determinata tecnologia o PI.
- Trasferimento Tecnologico: Include la protezione della proprietà intellettuale, la gestione dei brevetti, la concessione di licenze, e la collaborazione con imprese per la ricerca e i servizi.

## **II. Titolarità e Gestione dei Diritti**

I risultati di ricerca possono generare proprietà intellettuale. L'università, in base ai contratti e agli accordi esistenti, può rivendicare la proprietà o la co-titolarità di tali risultati.

La Legge di riforma del Codice di Proprietà Industriale ("CPI") – L. n. 102 del 24 luglio 2023 – in vigore dal 23 agosto 2023 ha previsto l'abolizione del cd "Professor Privilege" originariamente previsto all'art. 65 del CPI con il quale veniva attribuita la titolarità di ogni diritto (non solo morale, ma anche patrimoniale) invenzioni derivanti dalla ricerca condotta da ricercatori presso università, enti pubblici ai soli ricercatori e non anche alla struttura di appartenenza.

Il nuovo art. 65 CPI prevede che i diritti patrimoniali derivanti da brevettazioni di invenzioni realizzate da personale afferente all'Università spettino alla struttura di appartenenza.

## **III. Procedura di Brevettazione e Registrazione**

Innovazioni e scoperte necessitano di protezione legale per preservare i diritti esclusivi sull'utilizzo. L'università, attraverso l'ufficio di Trasferimento Tecnologico, valuta e decide sulla brevettazione e registrazione, coprendo i costi e fornendo supporto tecnico e legale necessario.

L'inventore come previsto dal CPI deve comunicare alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione, la quale, entro sei mesi (termine prorogabile di altri tre) avrà onere di depositare la domanda di brevetto ovvero comunicare all'inventore l'assenza di interesse (commi 2 e 3 dell'art. 65 CPI). Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la

domanda di brevetto, o comunichi l'assenza di interesse l'inventore potrà procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto.

La procedura di brevettazione segue questi passaggi:

- Identificazione dell'Invenzione: i ricercatori identificano una potenziale invenzione che potrebbe essere brevettata.
- Presentazione dell'Invenzione all'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT): l'inventore presenta una divulgazione formale dell'invenzione all'UTT dell'Università, descrivendo in dettaglio l'invenzione e il suo potenziale utilizzo.
- Valutazione dell'Invenzione: l'UTT valuta la brevettabilità, il potenziale commerciale e il contesto di mercato dell'invenzione.
- Preparazione e deposito della domanda di brevetto: se l'invenzione è ritenuta brevettabile e commerciabile, si procede alla preparazione e al deposito della domanda di brevetto presso l'ufficio brevetti competente.
- Gestione del brevetto: una volta depositato il brevetto, l'Università gestisce il processo di esame e, se concesso, mantiene il brevetto attivo pagando le relative tasse.

#### **IV. Cooperazione con il Settore Industriale**

L'Università promuove attivamente la collaborazione con il settore industriale per lo sviluppo congiunto di tecnologie. Queste partnership possono includere progetti di ricerca congiunti, sviluppo tecnologico e accordi di licenza.

La promozione della collaborazione prevede l'identificazione di potenziali partner industriali con interessi e bisogni che corrispondono alle aree di ricerca dell'ateneo. È compito dell'UTT effettuare l'analisi delle opportunità di collaborazione in termini di potenziale impatto, risorse necessarie e allineamento con gli obiettivi dell'ateneo. L'ateneo deve sviluppare una proposta dettagliata, inclusi obiettivi, metodologia, impatto previsto e risorse richieste che andrà sottoposta agli organi preposti per l'approvazione.

In fase di negoziazione degli accordi di collaborazione, il soggetto preposto dovrà tutelare gli aspetti legali, finanziari e di proprietà intellettuale dell'Università, prima di stipulare un contratto che definisca chiaramente ruoli, responsabilità, ripartizione dei costi e modalità di gestione della proprietà intellettuale.

Gli accordi devono inoltre prevedere clausole per la gestione della proprietà intellettuale risultante dalla collaborazione (foresight), compresa la brevettazione se necessario e le modalità e tempi per la pubblicazione dei risultati, rispettando gli accordi di riservatezza e di proprietà intellettuale.

#### **V. Creazione e supporto di Spin-off e Start-up**

Il supporto all'imprenditorialità è un pilastro chiave. L'Università aiuta nel trasformare idee e ricerche in imprese commerciali, fornendo accesso a risorse, mentoring e collaborazioni con incubatori d'impresa.

## **VI. Distribuzione dei ricavi e incentivi**

I ricavi derivanti dallo sfruttamento commerciale sono distribuiti equamente tra l'Ateneo e gli Inventori per garantire che tutti i contribuenti ricevano una giusta compensazione. Ciò incentiva ulteriormente la ricerca e l'innovazione all'interno dell'istituto.

## **VII. Organizzazione dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (TTO)**

### **VII.a. Obiettivi**

Per la promozione delle attività di ricerca e la loro valorizzazione l'università ha bisogno di un solido assetto organizzativo che permetta una gestione efficace delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione.

L'ufficio di trasferimento tecnologico è parte integrante dell'Ufficio di Ricerca dell'Ateneo e può essere un'ottima strategia per favorire il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica verso il mondo dell'industria e dell'economia. Esso ha il compito di identificare, proteggere e valorizzare i risultati della ricerca, creando opportunità di collaborazione e di partnership tra l'Università e le imprese.

### **VII.b. Attività**

Le attività a supporto della valorizzazione del potenziale innovativo della ricerca scientifica possono essere sommariamente suddivise in attività di scouting interno, valutazione in merito ad opportunità di tutela (analisi di prior art), gestione della proprietà intellettuale (IP rights), piano di valorizzazione (spin-off, startup, licensing, cessione, etc...), interazioni con partner di sviluppo (VCs, Family Office, banche, etc...).

Definizione delle procedure interne

Le procedure interne di un TTO (Technology Transfer Office) sono fondamentali per garantire che l'ufficio funzioni in modo efficiente ed efficace. Procedure da implementare:

1. *Processo di divulgazione della tecnologia*: definizione del processo per ricevere e valutare le informazioni relative alle nuove tecnologie e invenzioni segnalate dai ricercatori. Tutela della confidenzialità.
2. *Valutazione della tecnologia*: definizione di un processo per valutare la fattibilità delle tecnologie segnalate (scale up, COG, tempi e costi) e l'analisi di fattori come la brevettabilità, la potenziale domanda di mercato, la concorrenza e i costi di commercializzazione.
3. *Protezione della proprietà intellettuale*: definizione di un processo per proteggere i diritti di proprietà intellettuale associati alle tecnologie segnalate, attraverso l'ottenimento di brevetti o altri strumenti di protezione. Valutazione dell'estensione territoriale dei diritti di monopolio.
4. *Valorizzazione della tecnologia*: definizione di un processo per l'implementazione del TRL della tecnologia.

5. *Marketing e commercializzazione della tecnologia*: definizione di un processo per commercializzare la tecnologia, attraverso la definizione di una strategia di marketing, la selezione di un potenziale partner di sviluppo e la negoziazione di accordi di licenza.
6. *Gestione dei finanziamenti*: definizione di un processo per gestire i finanziamenti associati alle tecnologie, attraverso la gestione dei costi di brevettazione, la negoziazione di finanziamenti e la stesura di contratti.
7. *Gestione della startup*: definizione di un processo per valutare la fattibilità di una startup/spin-off e il suo potenziale per il successo commerciale, attraverso l'analisi della sua idea di business, del suo team e del mercato di riferimento.
8. *Valutazione dei risultati*: definizione di un processo per valutare l'efficacia del TTO nel trasferimento tecnologico, attraverso l'analisi di indicatori di performance come il numero di tecnologie trasferite, i ricavi generati, le startup create e le relazioni con i partner.

#### **VII.c. Attività dell'Ufficio del TTO**

Scouting e protezione IP

Scouting delle tecnologie innovative sviluppate dall'Ateneo

Gestione della proprietà intellettuale

Brevettazione (analisi preliminari di prior art, landscape brevettuale)

Gestione del portfolio IP

Sviluppo

Predisposizione di un Business Plan

Sviluppo di contratti di licenza e co-sviluppo

Identificazione di partner industriali

Identificazione e fondi di Venture Capital

Costituzione di Special Purpose Vehicles

Spin off e startup

#### **VII.d. Altre attività del TTO**

Formazione e Promozione della cultura dell'innovazione

Mentorship/consulenza a supporto delle tecnologie più promettenti

Coordinamento con le attività di Grant office

Creazione di un ecosistema di valorizzazione

#### **VII.e. Attività di Supporto di Materias**

Materias contribuirà a VII.c e VII.d.

#### **VIII. Revisione e aggiornamenti**

La procedura è soggetta a revisioni periodiche per assicurarsi che rimanga allineata con le leggi nazionali e internazionali, nonché con le esigenze dell'istituto e della comunità scientifica.