

Concorso pubblico, per esami, per n. 2 unità di personale, da inquadrare nell'Area dei Funzionari, settore amministrativo gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell'Area Gestione Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione - Settore KTO - Rapporti con le imprese, Tutela e valorizzazione IP e KTO Placement e imprenditorialità

Tracce prova scritta

TRACCIA 1

Il candidato riveste il ruolo di funzionario presso l'Ufficio KTO dell'Università degli Studi di Firenze. Riceve una telefonata dal Prof. Rossi, ricercatore a tempo determinato del Dipartimento di Ingegneria Informatica, il quale riferisce quanto segue:

- Ha messo a punto un nuovo algoritmo per l'ottimizzazione dei consumi energetici industriali e vorrebbe capire se ci sono i presupposti per una tutela legale.
- Una nota multinazionale del settore lo ha contattato per avviare una collaborazione immediata e gli ha chiesto di visionare i dati grezzi della ricerca.
- La ricerca è stata condotta in collaborazione con un collega di un'università statunitense, con il quale non sono stati ancora formalizzati accordi sulla titolarità dei risultati.
- Due dottorandi e uno studente magistrale del suo gruppo vorrebbero fondare una società per applicare una variante del software al mercato della domotica

Richiesta al candidato:

Facendo riferimento a quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo, il candidato rediga un elaborato (sotto forma di relazione istruttoria per la commissione competente in materia di proprietà intellettuale) che affronti i seguenti punti:

1. Analisi della proteggibilità e titolarità:

- a. Illustri la disciplina sulla protezione del software e degli algoritmi (Diritto d'Autore vs Brevettabilità), con particolare riferimento alla normativa vigente.
- b. Analizzi la questione della contitolarità dell'invenzione con l'Università americana e indichi come regolare i rapporti tra i due enti.
- c. Specifici lo status dei dottorandi e dello studente magistrale rispetto alla proprietà intellettuale generata in Ateneo.

2. Prior Art

Nell'ipotesi in cui l'algoritmo presenti caratteristiche tali da renderlo potenzialmente brevettabile, il candidato descriva la metodologia per l'esecuzione di una ricerca di anteriorità. In particolare:

- a. Indichi quali banche dati pubbliche e/o professionali utilizzerebbe e spieghi come imposterebbe la strategia di ricerca
- b. Specifichi l'importanza di analizzare non solo i brevetti, ma anche la cosiddetta 'letteratura non brevettuale'

3. Accordo con multinazionale:

- a. Definisca la procedura per gestire il contatto con la multinazionale, indicando le tipologie di contratto che considererebbe e le clausole essenziali da inserire in un eventuale accordo.

4. Supporto all'Imprenditorialità

- a. Delinei il percorso amministrativo per la costituzione di uno Spin-off ai sensi del Regolamento di Ateneo, distinguendo tra spin-off partecipati e non partecipati e valuti la posizione del Prof. Rossi (RTD) in relazione alla possibilità di assumere ruoli operativi o di governance nella nuova società, alla luce della normativa vigente.
- b. Illustri le modalità con cui i diritti di proprietà intellettuale (siano essi tutelati tramite brevetto o diritto d'autore/software) in capo all'Università possono essere trasferiti o messi a disposizione della neonata società spin-off, descrivendo la differenza tra licenza e cessione dei diritti e approfondendo il concetto di royalties e di eventuali altre forme di corrispettivo per l'Ateneo.

TRACCIA 2 – traccia estratta

Il candidato riveste il ruolo di funzionario presso l'Ufficio KTO dell'Università degli Studi di Firenze. Riceve la visita della Prof.ssa Gialli, Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche, la quale espone quanto segue:

- Ha individuato una nuova molecola con potenziale efficacia nel trattamento di una rara patologia neurodegenerativa. La molecola è stata testata con successo *in vitro*.
- Alla scoperta hanno lavorato, oltre alla Prof.ssa Gialli, un ricercatore del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e un tecnico di laboratorio strutturato dell'Università di Firenze, che ha fornito un contributo inventivo fondamentale per la sintesi della molecola.

- La Prof.ssa informa che tra 45 giorni si terrà un importante convegno internazionale dove un suo dottorando presenterà un *poster* con i dettagli strutturali della molecola e i risultati dei test.
- Un fondo di Venture Capital specializzato in *Life Sciences* ha manifestato interesse a finanziare la nascita di una startup (spin-off), ma richiede che il brevetto sia già depositato ed esteso a livello internazionale (USA, Cina, Europa).

Richiesta al candidato:

Facendo riferimento a quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo, il candidato rediga un elaborato (sotto forma di relazione istruttoria per la commissione competente in materia di proprietà intellettuale) che affronti i seguenti punti:

1. Analisi della brevettabilità e tempistiche:

- a) Illustri i requisiti di brevettabilità con particolare riferimento al settore biotecnologico.
- b) Analizzi il rischio connesso alla partecipazione al convegno internazionale e indichi le azioni urgenti per non pregiudicare la tutela del trovato.
- c) Descriva la metodologia per l'esecuzione di una ricerca di anteriorità. In particolare: indichi quali banche dati pubbliche e/o professionali utilizzerebbe e spieghi come imposterebbe la strategia di ricerca.

2. Gestione della titolarità e accordi inter-istituzionali:

- a) Specifichi come si ripartisce la titolarità dell'invenzione tra Università di Firenze e CNR alla luce della normativa vigente e come deve essere gestita la quota del tecnico di laboratorio.
- b) Descriva lo strumento contrattuale necessario per regolare la gestione congiunta del brevetto tra i due enti (ripartizione costi, scelta dello studio legale, divisione futuri proventi).

3. Strategia di protezione internazionale:

- a) Descriva sinteticamente la procedura PCT spiegandone i vantaggi in termini di tempi e costi per un Ateneo che deve attrarre investitori.

4. Supporto allo Spin-off e negoziazione con il Venture Capital:

- a) Il Venture Capital richiede una licenza esclusiva o la cessione del brevetto. Il candidato analizzi i pro e i contro di entrambe le opzioni per l'Ateneo.

- b) Approfondisca il concetto di Clausole di Milestone (pagamenti al raggiungimento di determinati risultati, es. fase clinica I) e di Exit fee in caso di vendita della startup a una Big Pharma.

TRACCIA 3

Il candidato riveste il ruolo di funzionario presso l'Ufficio KTO dell'Università degli Studi di Firenze. Riceve una segnalazione dal Prof. Fermi, ordinario di Fisica Sperimentale, il quale espone quanto segue:

- Ha progettato un nuovo sensore a interferometria atomica capace di rilevare variazioni infinitesimali del campo gravitazionale. La tecnologia è stata sviluppata nell'ambito di un progetto Horizon Europe con partner francesi e tedeschi.
- Il Prof. Fermi chiede se sia possibile tutelare il "cuore" del sensore come segreto industriale (know-how) e brevettare solo l'involucro esterno, per evitare che competitor stranieri replichino la tecnologia leggendo il brevetto.
- Al progetto ha lavorato un assegnista di ricerca il cui contratto è scaduto da 6 mesi e che ora lavora per una startup concorrente all'estero.
- Alla conclusione del progetto UE, il Prof. Fermi e due giovani ricercatori intendono costituire una società spin-off a Firenze per produrre il sensore. Tuttavia, il partner francese del consorzio (un centro di ricerca pubblico) vorrebbe i diritti per utilizzare la tecnologia in un proprio programma spaziale nazionale.

Richiesta al candidato:

Facendo riferimento a quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo, il candidato rediga un elaborato (sotto forma di relazione istruttoria per la commissione competente in materia di proprietà intellettuale) che affronti i seguenti punti:

1. Strategia di Tutela:

- a) Analizzi i vantaggi e i limiti della tutela tramite segreto (Art. 98-99 CPI) rispetto al brevetto, valutando la compatibilità con gli obblighi di "Exploitation" previsti dal *Grant Agreement* di Horizon Europe.

2. Proprietà e accesso nel Consorzio UE:



- a) Spieghi come si definisce la titolarità dei risultati tra i partner e come gestire la richiesta del partner francese, citando Background e Foreground.
- b) Indichi quali azioni intraprendere per garantire che l'ex collaboratore non utilizzi il know-how dell'Ateneo presso la startup concorrente.
- c) Illustri il concetto di Access Rights per lo sfruttamento commerciale dei risultati da parte della nascente spin-off.

3. Costituzione dello Spin-off e Trasferimento IP:

- a) Delinei le modalità di valorizzazione dell'IP dell'Ateneo attraverso la nuova società, considerando che la tecnologia è stata co-sviluppata con partner esteri.
- b) Indichi quali banche dati pubbliche e/o professionali utilizzerebbe e spieghi come imposterebbe il processo di validazione del business.
- c) Delinei l'iter per il riconoscimento dello spin-off e quali servizi potrebbe offrire l'Ateneo di Firenze per supportare la prima fase di sviluppo.

4. Valorizzazione e Dual-Use:

- a) Data la doppia applicazione (civile/militare), il candidato illustri se esistano limitazioni o procedure particolari per il trasferimento tecnologico di tecnologie "Dual-Use" verso paesi extra-UE.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Aldo Madotto

eb/