



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA RICERCA
E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

Prot. n.41746 del 12 marzo 2018

Circolare n.1/2018

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento

Oggetto: Linee Guida da adottare nel rapporto UNIFI/SPIN-OFF e START-UP universitarie

Gentilissimi e Gentilissime

lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico nell'ambito della cosiddetta "Terza Missione" ha visto crescere considerevolmente nel nostro Ateneo il numero delle Spin-Off riconosciute e di Laboratori Congiunti approvati.

Consapevoli che ancora non si è consolidata una normativa di settore o giurisprudenza di riferimento, si è ritenuto opportuno stabilire Linee Guida per delineare in modo trasparente i rapporti fra le nostre strutture di ricerca e le Spin-Off e le Start-UP universitarie, che avete avuto comunque modo di discutere in varie occasioni nel contenuto, sia nel Collegio dei Direttori di Dipartimento, che nella riunione dei RAD.

Auspico che le Linee Guida, in allegato, possano rappresentare un valido supporto per regolare i rapporti con le nostre Spin-Off e i nostri Laboratori Congiunti, realtà organizzative che rappresentano, sempre e comunque, una modalità di incontro fra ricerca e mondo produttivo e creano opportunità di occupazione per i nostri migliori laureati, facendovi confluire le loro competenze e collaborando a diffondere i risultati della ricerca accademica.

Cordialmente

Il Rettore

F.to Prof. Luigi Dei

ALL. 1



Linee guida

da adottare nel rapporto UNIFI / SPIN-OFF E START-UP universitarie

Premessa generale

L'Ateneo fiorentino nell'ambito della "terza missione" si impegna affinché la trasformazione diretta in innovazione dei risultati della ricerca e della formazione divenga asse strategico per la crescita e il progresso. Favorisce l'applicazione diretta, la valorizzazione e lo sfruttamento della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società.

In questo contesto si inserisce l'attività svolta dall'Incubatore Universitario Fiorentino, struttura dell'Università di Firenze che promuove la nascita e la prima fase di sviluppo di spin-off e start-up basate su idee imprenditoriali a elevato tasso di innovazione e con un forte collegamento con la ricerca universitaria.

Tutte le spin-off, in virtù del riconoscimento ottenuto dall'Ateneo, entrano a far parte di un network di relazioni finalizzato a sostenerle nella fase di avvio e crescita. L'Incubatore Universitario rappresenta infatti uno dei principali attori all'interno dell'ecosistema dell'innovazione locale e nazionale e assume, in tal senso, un ruolo di facilitatore per lo sviluppo delle attività e delle relazioni di tutte le sue start-up e spin-off. Queste hanno inoltre l'opportunità di accedere ai servizi di incubazione, che danno diritto ad utilizzare spazi attrezzati e servizi ad elevato valore aggiunto, finalizzati a rafforzarne la crescita nelle prime fasi del loro ciclo di vita.

L'Ateneo inoltre ogni anno, attraverso la struttura di CsaVRI, monitora l'andamento delle proprie spin-off e tiene informati gli organi sullo sviluppo delle attività imprenditoriali e sulle loro relazioni con l'Università.

All'interno delle start-up e spin-off potranno trovare occupazione i nostri migliori laureati che porteranno le loro competenze e diffonderanno sul territorio i risultati della ricerca.

Per raggiungere questo obiettivo è determinante il consolidamento in essere della sinergia tra i percorsi formativi rivolti a studenti, laureandi, dottorandi, assegnisti e ricercatori finalizzati allo sviluppo di quelle competenze trasversali utili a promuovere e rafforzare la capacità di inserirsi e permanere nel mondo del lavoro, l'intraprendenza e le abilità imprenditoriali: laboratori per la ricerca del lavoro; percorsi per lo sviluppo delle soft skills; incontri con il mondo delle professioni, Palestra di Intraprendenza, Impresa Campus, Percorsi di pre-incubazione, Incubazione.

Diventa quindi sempre più strategico, in questo nuovo settore della Terza Missione, ove ancora non si sono consolidate tradizioni e giurisprudenza, stabilire e concordare Linee Guida per delineare in modo trasparente i rapporti fra le strutture di ricerca e gli Spin- Off o le Start-Up.



Riferimenti normativi

Inquadramento Spin-off: D.lgs 297/1999; L. 240/2010, DM N° 168/2011 (GU 17 ottobre 2011, N° 242); regolamento Spin Off UNIFI DR. 53/2012 prot. 7166

Definizione da Rapporto NETVAL 2015 *“le imprese spin-off sono imprese costituite da professori Universitari (o comunque da persone con esperienza pluriennale nei laboratori universitari) e/o basate su PI dell’università e/o al cui capitale sociale partecipa l’università. Non è quindi sufficiente che un’impresa sia localizzata in un incubatore universitario ai fini della definizione di impresa spin-off”*.

Il nostro Ateneo prevede il riconoscimento di due tipi di Spin-off: PARTECIPATA (società per azioni o a responsabilità limitata -società alle quali l’Università partecipa in qualità di socio-) e ACCADEMICA (società per azioni o a responsabilità limitata o cooperative alle quali l’Università non partecipa in qualità di socio, ma che sono costituite su iniziativa dell’Università o del personale universitario ovvero che prevedono la partecipazione del personale universitario ai sensi dell’art. 2, comma 1 D.LGs. 297/1999, cioè professori o ricercatori universitari, dottorandi o titolari di assegni di ricerca).

1. Cosa è una SPIN-OFF

Affinché una società possa essere riconosciuta da UNIFI come Spin-off occorre che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- A. l’attività e gli obiettivi della Spin-off siano **chiaramente riconducibili** alla valorizzazione economica di risultati di ricerca dell’Ateneo. La Spin-off dovrebbe pertanto condurre *ex lege* **attività aventi ad oggetto miglioramenti e/o perfezionamenti di ricerche scientifiche che, se divulgate fuori da essa, comporterebbero una violazione/dispersione della riservatezza dell’informazione** (know-how riservato) **e/o minerebbero la tutela di diritti esclusivi** (ad esempio, brevetti per invenzione industriale o modelli di utilità) **e/o avrebbero necessità di interventi di carattere tecnico tali per cui, se ci si rivolgesse a terzi, si potrebbe perdere il realizzo-la miglioria-l’implementazione del trovato stesso** (cfr. solo il team di ricerca sarebbe in grado di riproporre innovazioni tecnico funzionali necessarie per la sua evoluzione);
- B. l’attività della Spin-off favorisca l’attività di ricerca dell’Ateneo e **non sia in diretta concorrenza** con le sue attività e le sue strutture, ivi **comprese le attività di consulenza e ricerca commissionate da soggetti pubblici e privati.**

Qualora la Spin-off si dedicasse ad attività collaterali ed accessorie del tutto slegate dalla ricerca universitaria non si dovrebbe procedere ad alcun riconoscimento di società quale Spin-off della ricerca.



2. Procedure di affidamento

UNIFI può ricorrere alla **procedura dell'affidamento diretto nei confronti della Spin-off** **solamente** quando si è in presenza di:

- brevetto per invenzione industriale di titolarità UNIFI: nuovo metodo o processo di lavorazione industriale, uno strumento, un utensile o dispositivo meccanico che costituisce un'innovazione rispetto allo stato della tecnica, destinato all'applicazione in campo industriale;

- brevetto per modelli di utilità di titolarità UNIFI: una forma nuova di un prodotto industriale che dà maggiore facilità d'uso all'oggetto stesso, comportando una particolare efficacia o comodità di applicazione del prodotto;

- informazioni aziendali riservate e segrete (segreto industriale) di titolarità UNIFI: le informazioni dell'attività produttiva o organizzativa di un'impresa possono assurgere ad ottenere la protezione giuridica riservata al “*segreto industriale*” quando queste informazioni: 1) sono segrete, cioè non sono nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; 2) hanno valore commerciale in quanto segrete; 3) sono sottoposte, da chi ha il legittimo controllo su esse, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, per esempio con accordi di confidenzialità o misure di secretazione documentale/informatica.

Esempi:

- la Spin-off contiene al suo interno uno o più inventori del trovato brevettato e dunque è l'unico soggetto giuridico a disporre delle informazioni necessarie per continuare ad implementare/perfezionare tecnicamente il trovato in modo efficiente ed economico per la stazione appaltante;

- UNIFI licenzia il trovato/stipula un accordo commerciale con la Spin-off (nella quale sono presenti uno o più degli inventori del trovato industriale) nella fase di segretezza della domanda di brevetto;

- la Spin-off contiene al suo interno uno o più contributors e/o comunque depositari del segreto industriale vincolati con accordi di riservatezza e dunque è l'unico soggetto giuridico che impedirebbe alla stazione appaltante di violare la segretezza delle informazioni da trasferire per l'esecuzione a regola d'arte della commercializzazione del trovato (operativamente la Spin-off dovrebbe sottoscrivere in fase di costituzione un'autodichiarazione in cui afferma di essere depositario di segreto industriale ai sensi degli art. 88 e 89 del Cod. Proprietà Intellettuale).



Negli altri casi, il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 nei confronti della Spin-off è sconsigliabile.¹

3. Conflitto di interessi interni

Il rapporto di lavoro con l'Università, l'afferenza ad un Dipartimento e alla vita attiva di esso, con la contemporanea partecipazione in qualità di socio di una Spin-off, deve sempre poter escludere qualsiasi occasione di conflitto di interesse e non arrecare agli stessi docenti o ricercatori **vantaggi, diretti o indiretti.**

Misure che si possono mettere in atto per ridurre potenziali conflitti di interessi entro la Spin-off sia Accademica che Partecipata:

- a) Consigliare la Spin-off affinché il **rappresentante legale** della Spin-off non sia un **docente/ricercatore**.
- b) Consigliare al **docente/ricercatore** socio della Spin-off di **non assumere deleghe entro il CdA** dello stesso.
- c) E' fortemente raccomandato che il **ricercatore socio di una spin-off**, in cui fra gli amministratori sia presente un suo parente o affine entro il quarto grado, **non assuma la veste di responsabile scientifico di assegno di ricerca/contratto** di ricerca finanziato dalla stessa spin-off .
- d) E' fortemente raccomandato che il **ricercatore socio spin-off non partecipi a bandi per assegni di ricerca** finanziati dalla stessa spin-off.

Per favorire le condizioni per cui è possibile ricorrere all'affidamento diretto si consiglia, inoltre, di:

¹ Fatta la debita eccezione per quei casi in cui, in assenza di altri operatori economici o per necessità ed urgenza, l'affidamento diretto risulta necessario. Tali casi dovranno essere motivati in maniera specifica e supportati da idonea documentazione. Si consiglia, in ogni caso, di prestare massima attenzione a quanto previsto e disciplinato dall'art. 42 del d.lgs 50/2016 in materia di conflitto di interessi. Tale norma, in uno con tutte le altre previsioni contenute nella legge 190/2012, nel D.P.R. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti) art. 6 e 7 e nelle altre disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione, deve essere applicata anche in ragione dei possibili rapporti tra Spin-off e personale a vario titolo operante all'interno di UNIFI. La Spin-off potrà, invece, essere invitata, nel rispetto delle procedure di legge, a partecipare a procedure di affidamento competitive, in condizione di assoluta parità con tutti gli altri operatori economici presenti sul mercato. Anche in questo caso occorrerà prestare attenzione a quanto sopra illustrato in materia di conflitto di interessi, trasparenza ed anticorruzione.



- e) Evitare che il **rappresentante legale della Spin-off** sia anche **responsabile scientifico del Laboratorio congiunto** eventualmente costituito.
- f) Incoraggiare la prassi virtuosa per cui il **docente/ricercatore** partecipante alla compagine societaria **rinunzi alla distribuzione degli utili** societari a suo favore.
- g) La **sede legale e la sede operativa** della Spin-off non si trovi presso il Dipartimento universitario di afferenza del ricercatore ma solamente presso IUF (Incubatore Universitario) o altrove.

Prassi virtuose raccomandate indipendentemente dai problemi di affidamento diretto ma per tutelare soprattutto da potenziali conflitti di interessi nell'utilizzo di spazi.

Per quelle spin off che intendono mettere a fattor comune con il Dipartimento attrezzature, locali e know how per lo sviluppo di una specifica tematica di ricerca sarebbe auspicabile l'attivazione di un Laboratorio Congiunto. La convenzione istitutiva dovrà prevedere tutti i costi che la Spin Off e il Dipartimento sosterranno per il suo mantenimento.

Nel caso, quindi, sia percorsa la scelta di attivare un Laboratorio Congiunto, soprattutto con riferimento alle "attività che vi si possono sviluppare" si raccomanda di prevedere già al momento della stipula della Convenzione Istitutiva le tipologie di attività che potranno essere attivate, in particolare

a 1) progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi previa stipula di specifico accordo di partenariato in applicazione dell'art. 5, comma 2, del Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi.

E' da intendersi che tale accordo di partenariato che regola i diritti e gli obblighi dei vari partner è rappresentato dalla convenzione stessa che istituisce il laboratorio congiunto. In tal caso, la convenzione conto terzi verrà stipulata fra il committente, il Dipartimento e il Partner del laboratorio congiunto, con separata fatturazione del corrispettivo al Committente da parte del Dipartimento e del Partner del laboratorio congiunto (convenzione a tre).

Esclusivamente nei casi previsti al punto 2 e cioè in presenza di brevetto per invenzione industriale, brevetti per modelli di utilità o segreto industriale potrà essere stipulata fra il committente e il Dipartimento un'unica convenzione, ed il Dipartimento potrà trasferire la parte del corrispettivo che spetta al Partner del Laboratorio congiunto, previa emissione di fattura al Dipartimento da parte di quest'ultimo. In questo caso al corrispettivo fatturato dal Dipartimento al Committente, per la parte di corrispettivo che spetta al Partner del Laboratorio congiunto non si applicherà il prelievo a favore dei Fondi di Ateneo (cfr. art.3 comma 12 del "Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi").

a 2) eventuali attività formative specialistiche (stage, post-laurea, e simili) e di orientamento collegate ai progetti di ricerca e sviluppo.

a 3) attività sviluppate dal soggetto esterno partner del laboratorio congiunto su commesse di ricerca acquisite in proprio, per le quali necessiti di utilizzare i locali e le attrezzature presenti



all'interno del Laboratorio Congiunto, dovrà essere preventivamente sottoscritta apposita convenzione tra il Dipartimento e il soggetto esterno in cui sia definito il corrispettivo che questi dovrà corrispondere al Dipartimento per l'impiego di tali risorse. Per l'incasso del corrispettivo, il Dipartimento emetterà fattura al soggetto esterno.

4. Utilizzo attrezzature

Lo Spin-off può utilizzare risorse, strumenti ed attrezzature a seguito di formale accordo che preveda corrispettivi che coprano tutti i costi dell'Ateneo:

- a) la costituzione di un Laboratorio Congiunto, che regoli in modo equo i rapporti fra Ateneo e società ospitata, così come indicato al paragrafo precedente, può rappresentare una soluzione.

Se non si sceglie la soluzione del Laboratorio congiunto è sempre indispensabile la stipula di una convenzione conto terzi per regolare i rapporti fra Dipartimento e Spin-off

5. Possibilità di partecipare congiuntamente a progetti di ricerca in qualità di partner e terza parte

Premessa generale: tra Unifi ed altri enti possono essere stipulati accordi quadro che contemplano forme di collaborazione. Questi accordi possono prevedere la partecipazione congiunta a progetti di ricerca (2*).

In caso di partecipazione congiunta, l'Ateneo deve assumere il ruolo di partner e lo Spin Off quello di terza parte. E' necessario comunque che a monte esista, fra i due enti, un accordo quadro di collaborazione e poi venga stipulato un accordo specifico per il progetto da presentare (per esempio, nel caso di "Laboratori Congiunti" l'accordo quadro di collaborazione fra i due enti che partecipano al progetto è rappresentato dalla Convenzione che istituisce il Laboratorio congiunto. In caso di approvazione del progetto da parte dell'ente finanziatore, e nel caso sia prevista l'ipotesi della terza parte, segue la stipula di un accordo specifico per il progetto).

L'Ateneo raccomanda la non esposizione di ore uomo di personale UNIFI nei progetti presentati dalla Spin-off e finanziati alla stessa

(2*) *In questo caso UNIFI partecipa al progetto e, se previsto dal bando, l'altro ente può assumere il ruolo di terza parte. La terza parte rendiconta al partner i costi sostenuti per il progetto; il partner, a sua volta, li rendiconta all'ente finanziatore e, se accettati, li restituisce alla terza parte che li ha sostenuti.*



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
**SERVIZI ALLA RICERCA
E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO**

Attenzione: non tutti i programmi prevedono la partecipazione delle terze parti. Le terze parti sono regolamentate per esempio in Horizon 2020. Per quanto riguarda il rapporto fra Unifi e Spin-off la seguente fattispecie è quella più ricorrente: "Linked third parties to implement action tasks". Lo Spin-off ricopre il ruolo di "terza parte che svolge una specifica azione del progetto descritta nell'annex scientifico dal beneficiario".

In sostanza la terza parte (Spin Off) svolgerà con risorse proprie le attività previste dal progetto. I costi sostenuti dalla terza parte verranno rendicontati al beneficiario (UNIFI), da quest'ultimo rendicontati all'ente finanziatore e restituiti alla terza parte.