



UFFICIO REGIONALE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

ALLEGATO

# MATERIAL TRANSFER AGREEMENT

- versione in italiano -



## CONTRATTO DI TRASFERIMENTO DI MATERIALE

di ..... composti e ..... strutture a scopo non commerciale

### TRA

..... (denominazione dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA) dell'Università .....,  
C.F./P.IVA ..... con sede in ..... (di seguito denominata "FORNITORE")  
rappresentata da ..... in qualità di .....

### E

..... (ragione sociale del ricevente) C.F./P.IVA ..... con sede in  
..... (di seguito denominata il "RICEVENTE") rappresentata da ..... in  
qualità di ..... definite individualmente la "PARTE" e congiuntamente le "PARTI"

### PREMESSO CHE

(eventuali considerazioni prodromiche, ad es. comuni interessi di ricerca)

Nell'ambito dell'attività istituzionale di ricerca e sotto la supervisione del responsabile scientifico Prof./Dott. ....., il FORNITORE ha sviluppato ..... (di seguito il "MATERIALE") come descritto in ..... (pubblicazioni o domande di brevetto) oppure come meglio specificato nell'Allegato 1 'Descrizione del materiale';

Il RICEVENTE è interessato a ottenere campioni del MATERIALE esclusivamente per scopi di ricerca non commerciali come meglio descritti nell'Allegato 2 'Progetto di ricerca';

Il FORNITORE è disposto a fornire il MATERIALE al RICEVENTE esclusivamente per gli scopi consentiti e nel rispetto dei termini e condizioni del presente contratto (di seguito definito il "CONTRATTO");

Il FORNITORE ha approvato la stipula del CONTRATTO nella seduta del Consiglio del ... (oppure il Direttore porterà il presente CONTRATTO a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile)

## LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1 Premesse e Allegati

1.1. Le premesse e gli allegati del CONTRATTO formano parte integrante e sostanziale del medesimo e ne vincolano l'interpretazione e l'esecuzione.

### Art. 2 Definizioni

2.1. I termini riportati in caratteri maiuscoli nel presente CONTRATTO hanno il significato specificato dal CONTRATTO medesimo.

2.2. Il termine "MATERIALE" indica ..... composti e ..... strutture sviluppati con significativi investimenti dal FORNITORE e di proprietà sua esclusiva. Il MATERIALE

non include modifiche o altre sostanze create dal RICEVENTE utilizzando il MATERIALE che non siano modifiche stricto sensu.

2.2. Il termine “MODIFICHE” indica le sostanze create dal RICEVENTE che contengono o incorporano il MATERIALE.

2.3. La locuzione “SCAMBIO LEGITTIMO” indica il trasferimento del MATERIALE entro la stessa impresa o ente o gruppo di ricerca, inclusi i membri di differenti istituti di ricerca che collaborano ad un progetto definito.

2.4. La locuzione “SCOPI COMMERCIALI” identifica la vendita, locazione, licenza, cessione o altro trasferimento di MATERIALE ad un soggetto che svolge attività economica con scopo di lucro. L’utilizzo per SCOPI COMMERCIALI è anche quello di qualsiasi soggetto, compreso il RICEVENTE, per effettuare ricerca su commissione, per produrre o fabbricare i prodotti da vendere, per svolgere attività di ricerca che si traducono nella vendita, locazione, licenza, o trasferimento del MATERIALE a un’organizzazione a scopo di lucro o qualsiasi altra attività che richieda una licenza di commercializzazione.

2.5. La locuzione “SCOPI NON COMMERCIALI” identifica la ricerca, insegnamento o altra attività svolta dal RICEVENTE senza legami diretti con le attività commerciali quali la vendita, locazione, licenza, cessione o altro trasferimento di MATERIALE ad un soggetto che svolge attività economica con scopo di lucro.

2.6. La locuzione “INFORMAZIONI RISERVATE” comprende, a titolo esemplificativo, il progetto, le informazioni, i dati, le conoscenze, il know-how, gli studi, i metodi di ricerca, i procedimenti, le formule, le idee, i disegni, le relazioni tecniche, i materiali, i processi, gli atti, le valutazioni, i rapporti, gli studi, le rappresentazioni grafiche, le tavole, gli elaborati, software, i campioni, le prove in-vivo ed in-vitro, pratiche di laboratorio, prototipi, invenzioni e quant’altro sia relativo al MATERIALE e qualificato come riservato in ossequio al comma successivo del presente articolo, ancorché comprendente elementi generali di dominio pubblico.

2.7. Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse in forma tangibile dal FORNITORE, della cui ricezione il RICEVENTE dovrà dare conferma per iscritto, saranno espressamente identificate come tali tramite apposizione di timbro/filigrana/indicazione recante la dicitura ‘Riservato’. Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse in forma intangibile dal FORNITORE saranno identificate come tali sia previa espressa menzione della relativa segretezza che mediante apposita comunicazione scritta al RICEVENTE da effettuarsi entro .....  
(.....) giorni dalla trasmissione in forma intangibile.

### **Art. 3 Oggetto del CONTRATTO**

3.1. Il FORNITORE acconsente a trasferire al RICEVENTE il MATERIALE per il bene della scienza ma col supremo limite del divieto di suo utilizzo sugli esseri umani.

3.2. Il MATERIALE sarà utilizzato solo a SCOPI NON COMMERCIALI dal RICEVENTE nel suo laboratorio come meglio specificato nell’Allegato 2.

3.3. In esecuzione del CONTRATTO, il RICEVENTE si obbliga a pagare le somme di cui al successivo Art. 9 e di prendere in consegna il MATERIALE di cui all’allegato 1. Il RICEVENTE acconsente a ricevere il MATERIALE e a utilizzarlo in conformità al CONTRATTO ed a tutte le leggi, regolamenti, linee guida e raccomandazioni emesse da organismi internazionali e nazionali applicabili vigenti ed applicabili al MATERIALE.

#### **Art. 4. Obblighi del RICEVENTE**

4.1. Il MATERIALE non sarà successivamente distribuito a terzi senza il consenso scritto del FORNITORE. Il RICEVENTE riferirà al FORNITORE ogni richiesta di terzi inerente al MATERIALE. Il FORNITORE non potrà rifiutare il consenso senza motivo (ad esempio l'indisponibilità di scorte) per lo SCAMBIO LEGITTIMO e per il trasferimento ad un soggetto terzo che agisca senza scopo di lucro. Il terzo dovrà concludere un preventivo contratto con il FORNITORE, analogo al presente.

4.2. Il RICEVENTE si impegna affinché all'interno dei laboratori l'accesso al MATERIALE sia limitato al solo personale qualificato e in grado di gestirlo in sicurezza. Inoltre, il RICEVENTE adotta tutte le misure necessarie, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del MATERIALE, e opportune precauzioni sia per ridurre al minimo ogni rischio di danno a persone e cose nonché per proteggere il MATERIALE dai furti o usi impropri.

4.3. Il RICEVENTE assume l'obbligo di tenere i libri, registri e altri documenti di laboratorio in modo da fornire ogni ragionevole dettaglio sul MATERIALE al FORNITORE e permettere la verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal CONTRATTO. Il RICEVENTE consentirà inoltre che tali libri, registri e altri documenti di laboratorio siano ispezionati e controllati da uno o più esperti incaricati dal FORNITORE, a esclusive spese di quest'ultimo.

#### **5. Proprietà Intellettuale**

##### **Opzione comproprietà**

5.1. Le PARTI concordano sul fatto che tutti i diritti, titoli e interessi comunque derivanti da eventuali invenzioni, know-how, materiali, sostanze e altri prodotti concepiti o generati dal RICEVENTE (sia proteggibili da diritti di proprietà intellettuale che non) e relativi al MATERIALE o al suo utilizzo siano conferiti in egual misura al FORNITORE e al RICEVENTE.

5.2. Le PARTI acconsentono a negoziare un accordo di comproprietà che specificherà i diritti e i doveri di ciascuna PARTE in relazione all'uso, lo sfruttamento e la protezione delle invenzioni comuni.

5.3. Il RICEVENTE mantiene la proprietà esclusiva di: (a) MODIFICHE, ad eccezione dei diritti di proprietà del FORNITORE sul MATERIALE ivi incluso, e (b) sostanze create tramite l'uso del MATERIALE o delle MODIFICHE. Qualora sia (a) che (b) risultino dagli sforzi collaborativi del FORNITORE e del RICEVENTE, la comproprietà può essere negoziata. In base a una lettera di esecuzione separata dal presente CONTRATTO (o almeno un accordo di protezione dei diritti del FORNITORE), il RICEVENTE può distribuire le MODIFICHE ad organizzazioni no profit per solo SCOPI NON COMMERCIALI.

##### **OPPURE Opzione proprietà del RICEVENTE**

5.1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tutti i dati, i risultati e le scoperte derivanti dall'uso del MATERIALE è di proprietà del RICEVENTE nei limiti ed eccezioni espressamente previsti dal presente articolo.

5.2. Il FORNITORE manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE originale eventualmente incluso nei risultati derivanti dall'attività di ricerca del RICEVENTE.

5.3. Il RICEVENTE ha il diritto di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l'uso del MATERIALE ma dovrà comunicare al FORNITORE, in via confidenziale, le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l'uso del MATERIALE.

5.4. Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione direttamente derivante dall'uso del MATERIALE, detto RICEVENTE dovrà concedere al FORNITORE una licenza per tutti i Paesi, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento e che gli permetta di continuare a distribuire il MATERIALE a terzi.

5.5. Nel caso in cui il RICEVENTE intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE o le MODIFICAZIONI per SCOPI COMMERCIALI deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di quest'ultimo, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le MODIFICAZIONI, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti.

-

## **6. Pubblicazioni**

6.1. Il RICEVENTE ha diritto di pubblicare i risultati relativi alle attività svolte sul MATERIALE a condizione che il FORNITORE sia citato come fonte del MATERIALE in tutte le pubblicazioni che riportano l'uso dello stesso, salvo diversa richiesta dal FORNITORE. Qualora il risultato frutto di esperimenti sul MATERIALE sia pubblicabile, il relativo manoscritto deve essere preparato congiuntamente da entrambe le PARTI in base a mutuo accordo.

6.2. Il RICEVENTE può pubblicare o rendere altrimenti noti i risultati del PROGETTO DI RICERCA, ma qualora il FORNITORE abbia comunicato al RICEVENTE INFORMAZIONI RISERVATE, tale divulgazione pubblica può avere luogo solo dopo che il FORNITORE abbia avuto trenta (30) giorni per rivedere la divulgazione proposta per determinare se essa comprenda INFORMAZIONI RISERVATE che possano anche essere tutelabili da diritti di proprietà intellettuale.

6.3. Il RICEVENTE accetta di fornire gratuitamente, salvo rimborso dei costi di imballaggio e consegna ragionevoli, al FORNITORE, su richiesta del medesimo, una ragionevole quantità di MATERIALI pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell'attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l'uso interno del FORNITORE e la sua attività di ricercar non commerciale e didattica.

## **7. Liberatoria**

7.1 Il MATERIALE fornito nell'ambito del CONTRATTO ha natura sperimentale e può avere proprietà pericolose. Se applicabile Il RICEVENTE accetta che il MATERIALE classificato quale agente biologico nel Gruppo di Rischio 2 o superiore (in ossequio alla normativa UE e nazionale applicabile) costituisce patogeni noti e che altro MATERIALE non così designato possa essere in determinate condizioni patogeno.

7.2. Il RICEVENTE accetta che l'imballaggio, la consegna e qualsiasi altra attività svolta nel proprio laboratorio avvenga in adempimento con ogni legge, regolamento, raccomandazioni e linee guida applicabili.

7.3. Il RICEVENTE assume ogni responsabilità per richieste di risarcimento danni nei suoi confronti da parte di terzi che potrebbero derivare dall'uso, stoccaggio o smaltimento del

MATERIALE salvo che, nella misura consentita dalla legge, il FORNITORE sia responsabile verso il RICEVENTE quando il danno è causato da sua negligenza grave o comportamento doloso.

7.4. Il FORNITORE non rilascia alcuna comunicazione o garanzia, di nessun tipo, esplicita o implicita né tantomeno si assume alcuna responsabilità né garanzia circa la commerciabilità o l'idoneità del MATERIALE per un particolare scopo, o che l'uso del MATERIALE non violi brevetti, marchi, o altri diritti di terzi.

7.5. Il FORNITORE non avrà alcuna responsabilità verso il RICEVENTE per eventuali danni conseguenti, emergenti, incidentali, indiretti o per l'applicazione di sanzioni di ogni tipo derivanti dall'esecuzione del CONTRATTO o per lo svolgimento di attività riguardanti il MATERIALE anche nell'ipotesi in cui il FORNITORE sia stato avvisato della possibilità di tali danni o conseguenze.

7.6. L'unico rimedio contro il FORNITORE o suoi ausiliari per eventuali danni di tipo contrattuale ed e ..... tracontrattuale sarà la sostituzione del MATERIALE.

## **8. Riservatezza**

8.1. Durante la durata del CONTRATTO e per ..... (.....) anni successivi, il RICEVENTE deve mantenere ovunque nel mondo, il segreto sulle INFORMAZIONI RISERVATE che non devono essere comunicate a terzi, divulgate o diffuse in qualsivoglia modo o forma senza il preventivo consenso scritto del FORNITORE. Inoltre, il RICEVENTE si obbliga a usare le INFORMAZIONI RISERVATE esclusivamente per la finalità del Progetto di ricerca di cui all'Allegato 2, ad esclusione di qualsiasi altra finalità, e solo per il tempo ad essa necessario. In ogni caso, il RICEVENTE si impegna a trattare e proteggere le INFORMAZIONI RISERVATE con la massima diligenza e a applicare tutte le misure di sicurezza che essa adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura.

8.2. Il RICEVENTE si impegna altresì a limitare la diffusione delle INFORMAZIONI RISERVATE all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti strettamente necessari per le finalità di cui la punto c) delle premesse in ragione della natura del loro incarico (c.d. principio 'need-to-know') e, in ogni caso, a condizione che tali soggetti siano vincolati per iscritto al CONTRATTO ferma restando la responsabilità del RICEVENTE per le violazioni dei soggetti ai quali avrà comunicato le INFORMAZIONI RISERVATE. Il RICEVENTE dovrà comunicare al FORNITORE i nomi di tutte le persone che sono venute in contatto con le INFORMAZIONI RISERVATE.

8.3. Sono escluse dall'obbligo di segretezza le INFORMAZIONI RISERVATE per le quali possa essere fornita prova che:

- fossero di dominio pubblico al momento della trasmissione o che in seguito diventino di dominio pubblico senza violare il CONTRATTO;
- fossero nella disponibilità del RICEVENTE prima della sottoscrizione del CONTRATTO, o siano in seguito dalla stessa sviluppate indipendentemente o rivelate ad essa da terzi che ne abbiano [apparentemente] il diritto;
- una legge, pronuncia giudiziale o un atto amministrativo imponga di divulgare purché il RICEVENTE ne dia notizia al FORNITORE prima di divulgarle, affinché le PARTI si consultino reciprocamente e si accordino riguardo ai tempi e ai contenuti di qualsiasi divulgazione limitata ai requisiti di legge, della pronuncia giudiziale o dell'atto amministrativo rilevanti.

## **9. Costi di imballaggio e consegna**

9.1. Il MATERIALE è trasferito a titolo gratuito salvo il rimborso dei costi di preparazione e distribuzione incorsi dal FORNITORE e quantificati in Euro .....

### **OPPURE**

9.1 Il RICEVENTE si impegna a pagare al FORNITORE i costi di spedizione ed eventuali tasse applicabili (ad esempio l'IVA) ai sensi di legge. Il pagamento è dovuto immediatamente dopo il ricevimento della fattura e deve essere effettuato senza le spese di bonifico sul conto bancario del FORNITORE indicato sulla fattura.

9.2. Il FORNITORE spedisce il MATERIALE in conformità alle normative di sicurezza nazionali e internazionali applicabili. Dopo la consegna al vettore, la perdita o la distruzione del MATERIALE è a rischio del RICEVENTE.

9.3. Il RICEVENTE è responsabile di assicurarsi tutti i permessi necessari per ricevere il suo ordine. La prova di tali permessi deve essere fornita al FORNITORE, se richiesta.

## **10. Durata e obblighi di restituzione**

10.1. Il CONTRATTO resterà in vigore dalla data di sottoscrizione delle PARTI per un periodo indeterminato. Ciascuna PARTE può recedere dal CONTRATTO in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione trascorsi novanta (90) giorni di calendario previo preavviso scritto. Tale risoluzione non pregiudica gli impegni da entrambe le PARTI assunti fino alla data di risoluzione, né incide sulla capacità del RICEVENTE di completare qualsiasi impiego nella ricerca del MATERIALE trasferito qui di seguito.

### **OPPURE**

10.1. Il CONTRATTO entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle PARTI e terminerà nella prima delle seguenti date: (a) quando il MATERIALE diventi generalmente disponibile per mezzo di terzi, per esempio, tramite cataloghi di reagenti o depositi pubblici o (b) al termine della ricerca corrente del RICEVENTE con il MATERIALE, o (c) con trenta (30) giorni di preavviso scritto da una delle PARTI all'altra, o (d) alla data indicata in una lettera di esecuzione, a condizione che: (i) qualora la risoluzione abbia luogo ai sensi dell'Art. 10(a), il RICEVENTE è vincolato al FORNITORE dalle condizioni meno restrittive applicabili al MATERIALE ottenuto dalle risorse allora disponibili; e (ii) qualora la risoluzione abbia luogo ai sensi dell'Art. 10(b) o 10(d) sopra menzionati, il RICEVENTE interromperà l'uso del MATERIALE e, su indicazione del FORNITORE, restituirà o distruggerà qualsiasi residuo di esso. Il RICEVENTE, a sua discrezione, distruggerà inoltre le MODIFICHE e rimarrà vincolato ai sensi del CONTRATTO per quanto concerne le MODIFICHE; e (iii) nel caso in cui il FORNITORE risolva il CONTRATTO oltre che per violazione del CONTRATTO o per giusta causa, come un imminente rischio per la salute o la violazione di un brevetto, il FORNITORE rinvierà la data effettiva di risoluzione per un periodo massimo di un anno, su richiesta del RICEVENTE, per consentire il completamento del Progetto di ricerca.

10.2. Subito dopo la data effettiva di risoluzione del CONTRATTO, o se richiesto, allo scadere del rinvio della stessa, il RICEVENTE interromperà l'uso del MATERIALE e, su indicazione del FORNITORE, restituirà o distruggerà qualsiasi residuo di esso. Il RICEVENTE, a sua discrezione, distruggerà inoltre le MODIFICHE e rimarrà vincolato ai sensi del CONTRATTO per quanto concerne le MODIFICHE.

**Art. 11 Legge applicabile e Foro competente**

11.1. Il CONTRATTO e tutti i rapporti tra FORNITORE e RICEVENTE saranno soggetti alla legge italiana e per ogni controversia tra le PARTI relativa al CONTRATTO sarà esclusivamente competente il Foro di .....(in alternativa saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di .....).

**Art. 12 Disposizioni generali**

12.1. Nessun accordo o patto che modifichi, deroghi o ampli il CONTRATTO sarà vincolante per alcuna delle PARTI a meno che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al CONTRATTO e sia sottoscritto dalle PARTI e dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

12.2. Nel caso in cui taluna delle disposizioni del CONTRATTO sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condiziona le rimanenti disposizioni del CONTRATTO medesimo. Le PARTI saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da nullità, inefficacia e invalidità. In tali casi, le PARTI negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo, l'intenzione delle PARTI.

12.3. Qualora una delle PARTI tolleri un comportamento dell'altra PARTE tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del CONTRATTO, ciò non costituirà una tacita rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l'adempimento anche parziale dei termini e delle condizioni stabilite dal CONTRATTO e non impedirà l'esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della PARTE ai sensi del CONTRATTO.

12.4. Nessuna delle PARTI può cedere il CONTRATTO senza il preventivo consenso scritto dell'altra PARTE.

FORNITORE: Professore .....

Organizzazione del FORNITORE Università degli Studi di .....

Indirizzo: Dipartimento di, Viale .....

**Luogo, data**

**Firma del FORNITORE**

RICEVENTE:.....

Organizzazione RICEVENTE: .....

Indirizzo: .....

**Luogo, data**

**Firma del RICEVENTE**

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, Cod. Civ. vengono specificamente approvate i seguenti articoli Art. 3 (Oggetto del CONTRATTO); Art. 4 (Obblighi del RICEVENTE); Art. 5 (Proprietà intellettuale); Art. 7 (Liberatoria); Art. 10 (Durata); Art. 11 (Legge applicabile e Foro competente); Art. 12 (Disposizioni generali).

**Luogo, data**

**Firma del FORNITORE**

**Luogo, data**

**Firma del RICEVENTE**



**URTT | UFFICIO REGIONALE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

Via Luigi Carlo Farini, 8 – 50121

Firenze

[urt@regione.toscana.it](mailto:urt@regione.toscana.it)