

TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS PROMOCIÓN INTERNA OEP 23-24-25
TERCER EJERCICIO PRÁCTICO TSE-PI – A7 C2: TRANSFERENCIA
CALIFICACION 0-30 PUNTOS. MIN 15 PUNTOS
DURACION: 2 HORAS

PROPUESTA A

El Organismo Público de Investigación «Instituto Nacional de Biotecnología Aplicada» (INBA) ha desarrollado, en colaboración con la Universidad Pública de Sierra Nevada (UPSN), una invención relativa a un sistema de diagnóstico precoz de una enfermedad cardiovascular. Fruto de un proyecto conjunto de investigación, ambas instituciones son cotitulares de la solicitud de patente EP26351462 en la proporción de 65 % para el INBA y 35 % para la UPSN.

En este momento, los investigadores de la UPSN tienen concedido un proyecto de valorización en vigor con el que están incrementando el número de muestras analizadas para confirmar la sensibilidad y especificidad del sistema.

Para ejecutar la invención es necesario emplear unos anticuerpos. El equipo investigador del INBA obtuvo los mismos mediante un Material Transfer Agreement (MTA) del Centro de Investigación Biomédica de Basilea (CIBB) que restringe expresamente su uso a fines de investigación no comercial y que obliga a informar al CIBB de cualquier explotación comercial derivada de resultados obtenidos con dichas muestras, reservándose el CIBB la facultad de solicitar una compensación adicional en tal caso.

La empresa GoldDiagnosisAssays (GDA), una micropyme extremeña, especializada en el desarrollo de kits de diagnóstico in vitro, ha manifestado interés en obtener una licencia exclusiva de ámbito mundial sobre la patente para desarrollar y comercializar un test basado en esta tecnología. La oferta de GDA contempla un pago inicial (up-front) de 500 euros y un royalty del 0.003% sobre las ventas netas del producto.

La Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) del INBA le encarga a usted, como técnico o técnica responsable del expediente, la negociación del contrato de licencia con GDA y las actuaciones a realizar con el proyecto en vigor.

PREGUNTAS

1. Qué documentación es necesaria a nivel interno y para regular las relaciones entre las diferentes partes académicas antes de proceder a la licencia. Explique qué es cada documento, cómo se gestionaría y sus aspectos principales. (6 puntos)
2. Respecto a la participación de CIBB en el acuerdo entre INBA, UPSN y GDA, ¿le corresponde titularidad de la patente a CIBB para participar en los derechos de la invención? Razone su respuesta. (3 puntos)

3. Diseñe una propuesta de licencia:
 - a. Identifique el tipo de contrato de licencia que considere más adecuado GDA (exclusiva/no exclusiva), razone su elección. (2,25 punto)
 - b. Haga una propuesta de reparto de las contraprestaciones económicas de la licencia entre las entidades académicas. (2,25 punto)
 - c. La propuesta económica de GDA ¿es adecuada? Diseñe una contrapropuesta de negociación y explíquela. (3 punto)
4. Explique qué gestiones debe realizar el técnico en relación con el proyecto de valorización en vigor de la UPSN antes o durante la negociación con GDA y en particular respecto a los nuevos resultados que de ahí puedan surgir. (6 puntos)
5. Explique cómo debe compatibilizarse la protección mediante patente y la futura licencia exclusiva a GDA con las obligaciones de acceso abierto y ciencia abierta que rigen la difusión de los resultados de una investigación financiada con fondos públicos, indicando qué medidas implementaría en un caso similar que permitirían conciliar ambos objetivos. (7,5 puntos)