



**PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO COMO PERSONAL
LABORAL FIJO**

GRUPO PROFESIONAL: M3

**ESPECIALIDAD: EVALUACIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE
I+D+i**

PROGRAMA: TRANSFERENCIA

EJERCICIO PRÁCTICO

INSTRUCCIONES:

1. **No abra este cuestionario hasta que se lo indiquen.**
2. Este examen consta de tres casos prácticos, deberá **elegir dos de ellos.**
3. El tiempo de realización de este ejercicio es de **tres horas.**

GRUPO PROFESIONAL: M3

ESPECIALIDAD: EVALUACIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE I+D+i

PROGRAMA: TRANSFERENCIA

EJERCICIO PRACTICO 1.- Transferencia de un software

1.- Un grupo de investigación de un centro de Ciencias Sociales del CSIC ha desarrollado, junto con un centro tecnológico español, un software dentro de un proyecto del Plan Nacional. Dicho software probado con anterioridad con gran éxito permite el análisis de encuestas de satisfacción a turistas extranjeros en España y puede ser de interés de empresas del sector para su uso y explotación.

Para proteger este software,

¿con que Área del CSIC tendrá que contactar el grupo de investigación?

¿Qué tipo de documento tendrá que enviar el grupo de investigación a la VATC para iniciar la protección de dicho software? Desarrolle las partes que debe incluir dicho documento.

¿Sería patentable el software? Explica por qué.

¿De qué forma se podría proteger el software?

Teniendo en cuenta que los resultados del proyecto son compartidos con un centro tecnológico, ¿cómo se regula esta situación?

¿Qué tipo de documento tendrán que firmar el centro tecnológico y el CSIC? Indique dos cláusulas habituales en este tipo de contratos.

2.- En el caso de que haya una empresa interesada en su explotación comercial,

¿qué tipo de contrato se tendrá que firmar para la explotación de este software?

¿Cuáles son las cláusulas y cuestiones a negociar más relevantes en ese tipo de contratos? Desarrolle dichas preguntas anteriores teniendo en cuenta si la licencia fuera - a elegir una de las dos opciones siguientes al menos – una licencia en exclusiva o licencias no exclusivas. Ambas opciones son correctas en función de la estrategia comercial de los propietarios del software.

¿qué tipos de pagos o regalías al CSIC se suelen incluir en este tipo de contratos?

3.- En el caso en el que la empresa licenciataria requiera de la realización de mejoras del software por parte del CSIC para adaptarlo a las condiciones propias de la misma, usuaria final, y a turistas del continente asiático,

¿qué tipo de contrato tendrá que firmar el CSIC con la empresa licenciataria?

¿Cuáles son los aspectos más relevantes que se tendrán que regular en dicho contrato? Desarrolle un contrato donde el peso de la mejora la lleva a cabo el CSIC.

¿Qué partidas debería incluir el presupuesto económico del gasto del CSIC en este tipo de contrato?



EJERCICIO PRACTICO 2: Transferencia en el campo de biotecnología

1.- Un grupo de investigación de un instituto del CSIC ha desarrollado una invención técnica en el campo de la biotecnología con varias aplicaciones potenciales, más concretamente, y en primer lugar, uso de una enzima en el sector de terapias avanzadas para el tratamiento de tumores y, en segundo lugar, el uso de dicha misma enzima para el reciclado de plásticos como el PET que es muy persistente en el medio ambiente por falta de un 100% de reciclado del material de las botellas de plástico o del lavado de ropa que contiene microplásticos. Dicha invención se ha desarrollado en ambos casos con cierto éxito, con un nivel de desarrollo TRL3 y nivel TRL5 (TRLs: Technology Readiness Levels), respectivamente.

Razona al menos uno de los 2 niveles TRLs propuestos.

Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la invención suele ser la falta de financiación para desarrollar la invención y mejorar los TRLs iniciales. Proponga un proyecto de Prueba de Concepto (PoC), indicando al menos cual podría ser un TRL al final del mismo.

Describa alguna de las vías de financiación disponibles, públicas o privadas, para llevar a cabo dicha PoC.

2.- En la Declaración de Invención que el grupo remite a la VATC, indique cuales podrían ser las personas participantes en la generación de la invención, sus diferentes roles y las diferentes figuras que plantea la norma del CSIC para su clasificación.

Una vez solicitada la patente de prioridad española que protege esta invención anterior el 15 de marzo de 2024, por favor, indique una estrategia y calendario de toma de decisiones sobre la extensión internacional de dicha solicitud de patente.

3.- Debido a los dos sectores diferentes de aplicación de la invención/tecnología descrita, la estrategia de desarrollo y transferencia podría realizarse mediante la licencia a diferentes empresas en cada una de las diferentes aplicaciones (terapia antitumoral y reciclado de plásticos). Incluso, una aplicación podría licenciarse a una empresa ya existente y otra aplicación ser la base para la creación de una empresa basada en el conocimiento (EBC o spin-off del CSIC).

Desarrolle las partes de, al menos, uno de estos posibles contratos de licencia que pudieran darse, incluida la posibilidad de creación de una EBC del CSIC: alcance, duración, plazos de seguimiento, mejoras y condiciones económicas (regalías) o cualquier otro apartado que considere relevante.

Indique tipos de pagos o regalías para el CSIC que se suelen incluir en este contrato de licencia:

4.- Fruto de la explotación de la invención por una de las empresas licenciatarias el CSIC recibe de ésta un primer pago de una regalía de 100.000 euros. Indique como se distribuiría esta cantidad dentro del CSIC entre las distintas personas y partes implicadas.



EJERCICIO PRACTICO 3: Transferencia en el sector de la nanotecnología

1.- Un grupo de investigación de un instituto del CSIC ha desarrollado, en el marco de un proyecto europeo, una invención técnica en el campo de la nanotecnología, más concretamente, en el sector de materiales metálicos de alta resistencia a la corrosión. Dicha invención se ha desarrollado a nivel de laboratorio con éxito, definiendo las condiciones mínimas del material para tener un efecto anticorrosión superior a los estándares establecidos (menor del 0,1% de la superficie con corrosión) como son la combinación y la ratio entre los elementos químicos claves del mismo (bismuto/cobre en una ratio 1:1000) y el proceso de fabricación de dicho material en forma de láminas de pequeño tamaño.

Para proteger esta invención desde la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (VATC) se ha planteado la protección mediante una solicitud de patente,

¿cuáles son los parámetros de patentabilidad que debe cumplir dicha solicitud de patente? Explique cómo se valoran por parte de un profesional en propiedad industrial.

¿Cuál puede ser el nivel TRL (Technology Readiness Levels) de esta invención tal como se ha descrito? Razona el nivel TRL propuesto.

2.- En el Consortium Agreement que regula los derechos y obligaciones de los socios del proyecto europeo en el que participa el grupo de investigación del CSIC existe un grupo de investigación de la Universidad de Berlín que plantea el derecho de su universidad a ser cotitular de la solicitud de patente mencionada.

¿Cuál sería el parámetro esencial para que la Universidad de Berlín tuviera derecho a ser cotitular con el CSIC?

En el caso que tuviera derecho a ser cotitular la Universidad de Berlín ¿con qué documentos y contratos mínimos se gestionarían la cotitularidad y la gestión de la solicitud de patente?

Desarrollar las partes que debe incluir al menos uno de dichos documentos.

3.- El grupo de investigación del CSIC, mayoritario en la invención y la posterior solicitud de patente, plantea a la VATC la voluntad de crear una empresa basada en el conocimiento (EBC o spin-off) que desarrolle y comercialice la invención. ¿Cuáles son las limitaciones de la Ley de Incompatibilidades 53/1984 sobre la participación de trabajadores del CSIC en una EBC?

¿Cómo pueden modificarse estas incompatibilidades?

¿Cómo podría gestionarse dentro del CSIC dicha modificación?

¿Qué tipo de contrato se tendrá que firmar entre el CSIC y la EBC para la explotación de la solicitud de patente por parte de esta última? Describa al menos 2 puntos relevantes a negociar en dicho contrato diferentes de las regalías.



MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

¿Es necesario que este contrato lo firme la Universidad de Berlín, cotitular de la solicitud de patente?

¿Qué tipos de pagos o regalías para el CSIC se suelen incluir en este contrato de transferencia?

Además de las regalías anteriores, ¿el CSIC podría reclamar parte del capital social de la EBC? Razona la respuesta.