

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN PROFESIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL PARA DESARROLLAR TAREAS QUE PUEDAN APOYAR A LA UNIDAD DE INNOVACIÓN DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

EXPEDIENTE SE-3-2021

El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asesoramiento y gestión profesional en materia de Propiedad Industrial y/o Intelectual (PII), y cuya gestión es desarrollada por la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), junto con el Centro de Patentes de la UB.

1. OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

La FBG es la encargada de la gestión de la PII de la UB según el acuerdo de fecha 15/02/2014 de las actividades de soporte a la investigación y emprendimiento. Para poder desarrollar su actividad precisa contratar un servicio para el asesoramiento y gestión profesional en materia de PII para desarrollar las tareas que puedan apoyar a la FBG en materia de derechos de PII derivada de los resultados de investigación de la UB.

Asimismo, también se incluirán las necesidades de otros proyectos de valorización de resultados de investigación que se gestionan desde la FBG i que requieran de estos servicios, indicados en la memoria justificativa del expediente de contratación. Para que su consecución se produzca con éxito, pone de manifiesto la conveniencia de disponer de un asesoramiento de forma recurrente, que garantice una correcta evaluación y gestión de patentes y otros derechos de PII y el asesoramiento adecuado de acuerdo con la normativa y/o legislación actual vigente.

Con este fin, la FBG precisa contratar un servicio que se lleve a cabo por un equipo de expertos a plena disposición, para asesorar y/o resolver los eventuales problemas que surjan en este ámbito, y que de manera eventual puedan llevar a cabo sus servicios en las dependencias de la FBG.

El servicio objeto de esta licitación comprende el asesoramiento en materia de protección, el análisis de protección y estudio de patentabilidad o de anterioridades (para otros tipos de PII); la preparación, elaboración y tramitación de la inscripción de solicitudes de patentes y otros títulos de PII de titularidad completa o parcial de la UB, la preparación de documentación, respuestas a acciones oficiales de las respectivas oficinas de patentes y gestiones que sean necesarias para velar por la correcta protección, registro, mantenimiento y defensa de los títulos de PII de la UB, así como la elaboración de informes de libertad de operación sobre la posible infracción de derechos de PII de terceros por la explotación de productos o servicios de la UB. Este servicio se podrá extender a las necesidades de otros proyectos de valorización de resultados de investigación que se gestionan desde la FBG.

Dado que la FBG requiere este servicio para diferentes ámbitos o áreas de investigación, el objeto de esta licitación se estructura en tres lotes:

Lot 1: Química farmacéutica, Biotecnología, Diagnóstico, Dispositivos médicos, Nutrición y Salud.

Lote 2: Ingeniería electrónica.

Lote 3: Software y Telecomunicaciones, Ingeniería mecánica e industrial, Materiales, Ingeniería química, Energía, Nanotecnología, Óptica y fotónica, Tecnología medioambiental, Instrumentación, Robótica y Tecnología Alimentaria.

Se excluye del ámbito de esta licitación aquellos servicios para el asesoramiento y gestión profesional de PII de resultados que estén en régimen de co-titularidad con otras instituciones o empresas donde la UB no lidera su protección y/o transferencia. Se excluyen, igualmente, los expedientes de títulos de PII que actualmente estén en tramitación por parte de una agencia que tenga encargada su gestión.

Los servicios que se precisan en esta materia y que deberán prestar los adjudicatarios de la licitación incluyen los asuntos que a continuación se nombran:

1.1. Análisis de protección y estudio de anterioridades/patentabilidad.

1.1.1. Análisis de protección: El adjudicatario realizará un asesoramiento inicial al recibir una nueva propuesta de invención o de otros tipos de PII para decidir si existe materia susceptible de proteger y/o transferir. En caso de una invención asesorará si puede tener sentido registrar una patente y proceder con el estudio de patentabilidad. El adjudicatario elaborará un informe con las principales conclusiones del análisis realizado.

1.1.2. Estudio de anterioridades/patentabilidad: En el caso de posibles invenciones, el adjudicatario elaborará un informe que detalle el análisis de los requisitos de patentabilidad en cuanto a novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, realizando un exhaustivo análisis del estado de la técnica (incluyendo tanto patentes como publicaciones científicas) en relación con la invención correspondiente. En el caso de otros títulos de PII, el adjudicatario elaborará un informe que detalle el análisis de los requisitos de validez y registrabilidad del correspondiente título de PII.

1.2. Redacción de títulos de propiedad industrial: Se redactarán las memorias técnicas de los documentos de solicitud de patentes, modelos de utilidad y de otros títulos de PII.

1.3. Gestiones relacionadas con propiedad industrial: Tramitaciones (presentaciones), registro y mantenimiento de títulos de propiedad industrial ante las correspondientes oficinas nacionales, regionales o internacionales, preparación y redacción de contestaciones a acciones oficiales, a informes sobre el estado de la técnica, a informes de examen y oposiciones, adaptación de memorias técnicas a los requisitos de las diferentes oficinas nacionales o



regionales, preparación de escritos de observaciones a títulos de PII propios o de terceros, estudios de nulidad de títulos de PII, entre otros.

- 1.4. Asesoramiento legal y defensa en torno a la propiedad industrial i/o intelectual:** Asesoramiento legal y defensa jurídica relacionada con derechos de PII. Esta asistencia comprende tanto asistencia jurídica ante los diferentes organismos tribunales civiles, penales y contencioso-administrativos, como asesoramiento legal en la mejor estrategia a seguir en la defensa y/o protección de los derechos de PII.
- 1.5. Redacción de informes de Libertad de Operación ("Freedom To Operate"):** Este informe requiere un trabajo de investigación y análisis. A partir de una descripción de un producto o servicio propuesto, se realiza una búsqueda exhaustiva de todos los documentos relevantes que se encuentren actualmente en vigor en aquellos países en los que se desee operar, considerando tanto el estado legal como el contenido técnico de las patentes, a fin de determinar con certeza que no hay documentos en vigor en estos países que impidan la libre realización de actividades con finalidad comercial del producto o servicio propuesto.

Todos los informes, estudios, memorias u otros documentos contemplados en los puntos 1.1 a 1.5 se redactarán en uno de los tres idiomas que requiera la FBG: catalán, castellano o inglés.

- 1.6. Traducciones:** El adjudicatario llevará a cabo las traducciones de documentos que puedan ser solicitadas por las oficinas de propiedad industrial para la correcta tramitación de derechos de PII. Estas traducciones se realizarán en los idiomas requeridos por las correspondientes oficinas de propiedad industrial.

2. PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

2.1. Análisis de protección y estudio de anterioridades / patentabilidad.

2.1.1 Análisis de protección. La FBG enviará la comunicación de la posible invención o de la posible propuesta de PII con toda la información necesaria al adjudicatario. El adjudicatario emitirá un informe con las principales conclusiones sobre el análisis realizado. Este informe incluirá las recomendaciones relativas a las diferentes modalidades de protección posibles sobre los resultados analizados.

Idioma: Las comunicaciones orales y/o escritas entre la FBG y el adjudicatario podrán realizarse en catalán, castellano o inglés en función de las necesidades de la FBG.

Plazos: En un período no superior a quince (15) días hábiles desde el envío de la información por parte de la FBG, el adjudicatario deberá dar una respuesta por escrito sobre la viabilidad de la protección y la conveniencia o no de proceder con el estudio

de anterioridades o de patentabilidad en función de los resultados preliminares analizados.

2.1.2 Estudio de anterioridades/patentabilidad. Una vez la FBG solicite por escrito al adjudicatario que proceda a la realización de un estudio de anterioridades o de patentabilidad, éste deberá emitir un informe en el que deberán aparecer las búsquedas de antecedentes hechas, el análisis de estos antecedentes, las conclusiones para cada uno de los requisitos de patentabilidad o de protección del derecho de PII correspondiente, así como una conclusión final de recomendación de procedimiento.

Idioma: El idioma del informe podrá ser en catalán, castellano o inglés en función de las necesidades de la FBG.

Plazos: El adjudicatario deberá emitir el informe de anterioridades/patentabilidad en un período no superior a treinta (30) días hábiles a partir de la petición por escrito de la FBG.

2.2. Redacción de títulos de propiedad industrial. En el supuesto de que el informe de anterioridades/patentabilidad haya sido positivo, la FBG encargará la redacción del correspondiente título de propiedad industrial al adjudicatario.

Idioma: El idioma de la memoria podrá ser indistintamente en castellano o en inglés según las necesidades de la FBG.

Plazos: El adjudicatario se compromete a realizar la redacción del documento en un período no superior a treinta (30) días hábiles a contar desde la solicitud expresa de redacción por escrito por parte de la FBG.

2.3. Gestiones relacionadas con propiedad industrial. Tramitaciones (presentaciones) y mantenimiento de títulos de propiedad industrial, preparación y redacción de contestaciones a acciones oficiales, a informes sobre el estado de la técnica, a informes de examen y oposiciones, adaptación de memorias técnicas a los requisitos de las diferentes oficinas nacionales o regionales, preparación de escritos de observaciones a títulos de PII propios o de terceros, estudios de nulidad de títulos de PII, entre otros. El adjudicatario se hará cargo de las gestiones de mantenimiento y seguimiento (entradas en fases regionales y/o nacionales, peticiones de exámenes, respuestas oficiales, etc.) que sean necesarias, de todas aquellas patentes y otros títulos de propiedad industrial que la FBG solicite. El adjudicatario utilizará medios telemáticos para la gestión y pago de tasas de títulos de PII en aquellas oficinas de PII que dispongan de esta opción.

Idioma: Estas gestiones se harán en el idioma requerido por la correspondiente oficina de propiedad industrial nacional, regional o internacional.

Plazos: El adjudicatario comunicará a la FBG por escrito con tiempo suficiente las acciones que se deban ejecutar necesarias para el correcto mantenimiento de los títulos de propiedad industrial. Cuando exista una fecha límite para ejecutar una

acción, y siempre que sea posible, la comunicación se hará con dos (2) meses de antelación.

2.4. Asesoramiento legal y defensa en torno a la propiedad industrial e intelectual. El adjudicatario se hará cargo del asesoramiento y representación legales y acciones de defensa ante los órganos administrativos y jurisdiccionales pertinentes, que la FBG solicite en cada caso.

Idioma: Este servicio se realizará en el idioma requerido por la jurisdicción o instancia en donde se resuelva el litigio.

Plazos: El adjudicatario responderá las consultas realizadas por la FBG en un máximo de quince (15) días hábiles desde su solicitud.

2.5. Redacción de informes de Libertad de Operación ("Freedom To Operate"). A petición de la FBG, el adjudicatario enviará un informe de Libertad de Operación que deberá indicar el alcance del estudio (en función del número de componentes del producto a analizar, los territorios analizados, qué aspectos específicos del producto comercial se analizan o si el producto comercial incluye componentes de un tercero) y el análisis de la situación registral de los documentos de terceros identificados en el estudio.

Idioma: El idioma del informe podrá ser en catalán, castellano o inglés, en función de las necesidades de la FBG.

Plazos: El informe se entregará en un período no superior a cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la petición por escrito por parte de la FBG.

2.6. Traducciones. El adjudicatario realizará la traducción de memorias u otros documentos que se requieran para la correcta protección de derechos de PII en diferentes territorios.

Las peticiones o solicitudes de servicios por parte de la FBG, la entrega de informes o documentos por parte del adjudicatario, así como las comunicaciones entre las partes se realizarán electrónicamente. Las partes podrán acordar un plazo de entrega diferente al establecido previa conformidad de la FBG.

Para cada uno de los diferentes servicios indicados, y con el fin de mejorar la gestión, se podrán concertar de común acuerdo con la FBG reuniones presenciales, que preferentemente tendrán lugar en las instalaciones de la FBG. La periodicidad de estas reuniones se fijará de común acuerdo con la FBG en función de sus necesidades. Como mínimo se hará siempre una reunión, excepto en el servicio de traducciones establecido en el punto 2.6 de estos pliegos, que no lo requiere.

Para aquellas gestiones que requieran trabajo de carácter técnico (análisis de informes, modificaciones de memorias, etc.) el adjudicatario enviará un

presupuesto a la FBG con la estimación del número de horas y coste del servicio.

No se podrá sustituir un profesional por otro en el transcurso de un procedimiento ya iniciado, sin la conformidad expresa por parte de la FBG.

3. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL EQUIPO DE TRABAJO

Las empresas licitadoras presentarán su oferta específica para cada Lote al que se presenten. Para cada Lote, el licitador deberá presentar una memoria ("**Memoria de características cualitativas y técnicas**") que necesariamente incluya la siguiente información:

- a. Esquema organizativo de las personas que intervendrán en la ejecución del servicio.
- b. Número de EPAs(*) del equipo de trabajo con formación acreditada en el ámbito del Lote, con indicación del lugar de trabajo.
- c. Número de agentes de la propiedad industrial (acreditados e inscritos al Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas) del equipo de trabajo con formación acreditada en el ámbito del Lote, con indicación del lugar de trabajo.
- d. Número de agentes de la propiedad industrial del equipo de trabajo no acreditados, pero con más de cinco años de experiencia y formación acreditadas en el ámbito del Lote con indicación del lugar de trabajo.
- e. Número de agentes de la propiedad industrial del equipo de trabajo especializados en marcas, nombres comerciales y diseños industriales.
- f. Número de asesores legal y/o agentes de la propiedad industrial del equipo de trabajo especializados en litigios y defiende de derechos de PII.
- g. Número de solicitudes de patentes españolas, europeas e internacionales preparadas por los miembros del equipo de trabajo presentadas en el ámbito del Lote los últimos cinco años.
- h. Número de patentes concedidas con examen previo preparadas por los miembros del equipo de trabajo en el ámbito del Lote los últimos cinco años (no gestionadas a través de un agente extranjero o corresponsal).
- i. Número de títulos de propiedad industrial diferentes de patentes preparadas por los miembros del equipo de trabajo presentados los últimos cinco años.
- j. Número de oposiciones o recursos presentados a la Oficina Europea de Patentes (EPO) por los miembros del equipo de trabajo en los últimos cinco años.
- k. Número de premios o galardones nacionales o internacionales recibidos por los miembros del equipo de trabajo en los últimos cinco años.

(*) Se entenderá por EPA ("European Patent Attorney" o agente de patente europeo) calificado aquel agente que tenga el "European Qualifying Examination" completamente aprobado (todos los módulos incluidos).

El licitador deberá aportar el Curriculum Vitae de los miembros del equipo de trabajo vinculado a la prestación del servicio, así como sus acreditaciones académicas y profesionales.

4. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

Las empresas licitadoras presentarán su oferta específica para cada Lote al que se presenten. Para cada Lote, el licitador deberá presentar una memoria ("**Memoria de organización del servicio**") que describa la metodología seguida para asegurar un nivel de servicio eficiente según las necesidades de la FBG y que necesariamente incluya la siguiente información:

- Plan de trabajo: Descripción de la metodología de organización de trabajo para garantizar la correcta ejecución de cada uno de los servicios objeto de la contratación, que incluya el procedimiento de designación del personal responsable, cronogramas, recursos humanos y tecnológicos necesarios, indicadores de seguimiento , etc.
- Plan de contingencias: Descripción de la capacidad de respuesta del licitador en caso de: (a) necesidad de tener que reforzar la plantilla o de realizar sustituciones por ausencia, periodos festivos o ante situaciones extraordinarias o imprevistas, y (b) necesidad de tener que sustituir alguno de los componentes del equipo de trabajo, a petición de la FBG, cuando, a criterio de ésta, convenga para una adecuada consecución de los objetivos.
- Plan de control y seguimiento: Descripción del proceso de seguimiento de los expedientes y mecanismos de comunicación con la FBG.
- Plan de calidad: Descripción de los sistemas de gestión integrados utilizados, sistemas de inspecciones y verificaciones de procesos, formación continuada del personal, etc.

5. MEJORAS

5.1. Formación:

Se valorará que el licitador ofrezca una jornada formativa al año de actualización en aspectos técnicos o de defensa o litigio de PII, preferentemente patentes.

5.2. Bases de datos:

Se valorará que el licitador disponga de bases de datos de pago especializadas en la búsqueda de títulos de PII para realizar búsquedas y estudios de anterioridades dentro del ámbito del Lote.

Barcelona, 16 de juliol de 2021

M. Teresa Plo Cerdán



Bosch i Gimpera
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Gerente de la Fundació Bosch i Gimpera



Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional