



*Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)*

NÚM. EXPEDIENTE: 2023-037 AM ASESORAMIENTO DE PATENTES

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
CONTRACTACIÓN ARMONIZADA – PROCEDIMIENTO ABIERTO**

**ACUERDO MARCO PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN PROFESIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL PARA DESARROLLAR TAREAS QUE PUEDAN APOYAR A LA UNIDAD DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE PATENTES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR).**

## **Cláusula 1ª. Objeto del Contrato.**

La Unidad de Innovación de la Fundación Hospital Universitario Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR), precisa contratar un servicio por el asesoramiento y gestión profesional para desarrollar las tareas que puedan apoyar a la Unidad de Innovación en materia de protección de propiedad industrial e intelectual.

Para que su consecución se produzca con éxito, pone de manifiesto la conveniencia de disponer de un asesoramiento profesional de forma recurrente, que garantice una correcta gestión de la propiedad industrial de sus activos y el asesoramiento adecuado de acuerdo con la normativa actual vigente.

Con cuyo objeto el Instituto de Investigación precisa contratar un servicio que se lleve a cabo por un equipo de expertos a plena disposición, para asesorar y/o resolver las consultas y cuestiones que surjan en este ámbito, y que de manera eventual puedan llevar a cabo sus servicios a las dependencias del Instituto de Investigación.

Cuando el VHIR lo considere oportuno, podrá encargar a otras agencias de la propiedad Industrial e intelectual las tareas anteriores a causa de acuerdos contractuales con terceros o porque la especificidad del tema o del país así lo aconsejen.

El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas para la homologación de máximo 3 empresas por el servicio de gestión y mantenimiento de la propiedad industrial e intelectual de activos, la titularidad de los cuales, ya sea total o parcial, pertenece a la Fundación Hospital Universitario Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR), en las oficinas de patentes y marcas de diferentes países, incluida la española.

Esta contratación es susceptible de ser cofinanciada con fondos europeos o provenientes de otras administraciones, puesto que algunos de los servicios pueden ser de un proyecto competitivo sometido a justificación económica, circunstancia que se determinará en cada solicitud de pedido que ejecute el responsable y transfiera a la unidad gestora.

A efecto de dar la publicidad requerida normativamente se indica al final del presente Pliego de Prescripciones Técnicas el Anexo 1 Informativo de fondos de financiación con los logos y leyendas de los diferentes financiadores.

## **Cláusula 2ª. Presupuesto máximo de licitación y Valor estimado del contrato**

En el presente procedimiento de licitación, el presupuesto máximo de licitación y el valor estimado no coinciden.

El presupuesto máximo de licitación, correspondiendo a los dos (2) primeros años del Acuerdo marco, es de **“TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS” (350.000,00€)**, que, si

le añadimos la cantidad correspondiente al IVA, “SETENTA Y TRES MIL CINCO-CIENTO EUROS” (73.500,00€), el importe total asciende a “**CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS EUROS**” (423.500,00€).

Hay que poner de manifiesto que el adjudicatario de la licitación se obliga a ejecutar el servicio por un precio máximo unitario por cada una de las prestaciones singulares que se especifican a continuación (Precios unitarios que el licitador podrá mejorar en su oferta económica).

Precios máximos unitarios:

CONCEPTO	IMPORTE UNITARIO MÁXIMO (IVA excluido) <i>*En estos precios están incluidas las tasas oficiales.</i>
Análisis de potencial patentabilidad y Estudio de patentabilidad.	“DOS MIL QUINIENTOS EUROS” (2.500,00€).
Traducción de la memoria al Inglés (cada 100 palabras) y tasa adicional por cada página que supere las 35.	“VEINTIUNO EUROS” (21,00 €) por 100 palabras y “DIESCISIETE EUROS” (17,00 €) cada página adicional
Otros gastos en la solicitud: tasa de reivindicaciones, aportación posterior de documentos y trasmisión del informe de búsqueda (EESR)	“MIL QUINIENTOS EUROS” (1.500,00 €).
Gestiones y asesoramiento relacionados con contestaciones a acciones oficiales, honorarios profesionales relacionados con la petición de prórroga, estudios de nulidad de patente, entre otras.	“OCHENTA EUROS/HORA A DESCONTAR DE UNA BOLSA MÁXIMA DE SETECIENTOS VIENTE EUROS” (80,00€/h a descontar de una bolsa máxima de 720,00€).
Concesión: Petición de modificaciones en fase de concesión, tasa de impresión y prestación de las reivindicaciones	“MIL QUINIENTOS EUROS” (1.500,00 €).
Proceso de registro internacional de marcas y nombres comerciales (incluido asesoramiento en la estrategia de protección, el análisis de viabilidad y la presentación de la solicitud del registro).	“MIL QUINIENTOS EUROS” (1.500,00 €).
Redacción de solicitud de patente: Presentación, tasa de presentación, tasa de transmisión, tasa de búsqueda y tasa por documento de propiedad)	“CINCO MIL EUROS” (5.000,00 €).
Solicitud de patente PCT: Presentación, tasa de presentación, tasa de transmisión, tasa de búsqueda y tasa por documento de propiedad)	“CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS” (4.200,00 €).

Otros gastos de solicitud: transmisión del informe de búsqueda (ISR), tasas adicionales	“QUINIENTOS EUROS” (500,00 €).
Otras traducciones ordinarias (Francés, Alemán, Italiano*) (100 palabras). * otras lenguas se presupuestarán según el caso.	“CINCUENTA EUROS” (50,00 €) por 100 palabras.
Gestiones y asesoramiento legal en torno a la propiedad industrial e intelectual (infracciones propias o de terceros, cláusulas contractuales específicas, etc.).	“CIENTO VEINTICINCO EUROS/HORA” (125,00€/h).
Redacción de informes de Libertad de Operaciones (Freedom To Operate).	“CIENTO VENTICINCO EUROS/HORA A DESCONTAR DE UNA BOLSA MÁXIMA DE TRES MIL QUINIENTOS EUROS” (125,00€/h a descontar de una bolsa máxima de 3.500,00 €).
Entrada en fase nacional en España	“MIL QUINIENTOS EUROS” (1.500,00 €).
Proceso de solicitud de la patente unitaria europea. Tasas de presentación y tramitación.	“QUINIENTOS EUROS” (500,00€).
Retirada de la competencia del Tribunal Unificado de Patente (TUP) para las patentes europeas.	“QUINIENTOS EUROS” (500,00 €).
Cantidad total de anualidades de mantenimiento de las patentes en Fases Nacionales (si no se consigue licenciario). <i>Dicha cantidad anual podrá ser menor a la definida según los países seleccionados pero no podrá superarse. En caso de ser superada se deberán disminuir los países solicitados por parte del VHIR.</i>	“ONCE MIL EUROS” (11.000,00 €).
Traspaso expedientes de patentes (en caso de que sea necesario)	“QUINIENTOS EUROS” (500,00€)/expediente

Se ha obtenido este presupuesto realizando un estudio y estimación de los costes de las distintas empresas en el mercado en la actualidad. Asimismo, se ha tenido en cuenta distintas fases de protección de propiedad industrial e intelectual y casuísticas durante el proceso.

De esta forma, el valor estimado del contrato por esta licitación será de **“SETECIENTOS SETENTA MIL EUROS” (770.000,00€)**, que, si le añadimos la cantidad correspondiente al IVA, **“CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS EUROS” (161.700,00€)**, el importe total asciende a la suma de **“NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS EUROS” (931.700,00€)**.

Concepto	Importe (IVA excluido)
Presupuesto base de licitación total	350.000,00 euros
Posibles modificaciones	70.000,00 euros
Posibles prorrogas	350.000,00 euros
<b>Total</b>	<b>770.000,00 euros</b>

#### Importe establecido por modificaciones:

Se establece según el artículo 204 de la L9/2017 la posibilidad de modificar el contrato al alza, y hasta un 20% del presupuesto total máximo de licitación. Importe que será retribuido a la empresa del mismo modo y bajo las mismas condiciones que regula el presente pliego, previa presentación por parte del adjudicatario de la factura.

Las causas previstas que pueden dar lugar a una ampliación del importe son:

- Incremento de los proyectos innovadores propuestos por los grupos de investigación de la institución.
- Cesiones de titularidad a la Fundación Hospital Universitario Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR).
- Traspasos del registro del activo entre empresas con el fin de optimizar la estrategia de protección.
- Gastos vinculados a la gestión de "Power of Attorney" (PoA) en países extranjeros.
- Costes de validación por países (Fases nacionales) y anualidades en ausencia de licenciario.
- Gestiones no previstas en el presente Pliego pero que se necesiten por ser una acción anexa al servicio de patentes.

En ningún caso, el presupuesto máximo de licitación será vinculante, sino que el VHIR abonará las facturas de las prestaciones realmente ejecutadas en base a los precios unitarios finalmente adjudicados.

#### **Cláusula 3ª. Duración del Acuerdo Marco.**

La prestación de este servicio tendrá una duración inicial de dos (2) años, a partir de la fecha de acta de inicio de servicios, con posibilidad de prórroga por un periodo dos (2) años adicional, de año en año.

En caso de que sea acordada la prórroga por parte de la entidad contratante, será obligatoria por el contratista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la LCSP.

La fecha de inicio del Acuerdo Marco será la que conste en el acta de inicio de servicios.

#### **Cláusula 4ª. Descripción del servicio y alcance del objeto del contrato.**

El Servicio objeto de esta licitación comprende el asesoramiento en materia de protección de la propiedad industrial e intelectual, la preparación, elaboración y tramitación de la inscripción de patentes, modelos de utilidad y propiedad intelectual de titularidad cumplida o parcial del instituto de investigación (VHIR), así como la preparación de documentación, respuestas oficiales a las respectivas oficinas de patentes y marcas y gestiones que sean necesarias para velar por el correcto registro y mantenimiento de los activos del VHIR.

A continuación, se relaciona los **servicios** que se precisan en esta materia:

**Análisis de potencial patentabilidad:** Asesoramiento inicial al recibir una nueva propuesta de invención para decidir si existe viabilidad de proteger los resultados mediante el registro de una patente, modelo de utilidad o diseño industrial, y el carácter estratégico que esta protección ofrece al proyecto. En caso afirmativo, se procederá con la evaluación más exhaustiva en un estudio de patentabilidad.

**Estudio de patentabilidad:** Elaboración de un informe detallado de los requisitos de patentabilidad en cuanto a novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, realizando un exhaustivo análisis del estado del arte en relación a la invención correspondiente. Además, de brindar asesoría sobre la mejor estrategia en materia de protección a seguir, según la regulación establecida a nivel europeo en la patente unitaria.

**Redacción de patentes, modelos de utilidad y diseño industrial:** Elaboración de las memorias técnicas de los documentos de solicitud de patentes, modelos de utilidad y diseño industrial.

**Gestiones relacionadas con contestaciones a acciones oficiales:** Tramitaciones y mantenimiento de patentes, redacción de informes de libertad de operación y estudios de nulidad de patente, transmisión del informe de búsqueda, cambios de titularidad del activo o la petición de modificaciones.

**Gestiones y asesoramiento legal entorno de la propiedad industrial e intelectual**  
**asesoramiento legal entorno a la propiedad industrial e intelectual:** Asesoramiento experto en términos de definición de la mejora estratégica de protección de la propiedad industrial e intelectual de los activos del VHIR.

Asesoramiento legal y defensa jurídica relacionada con derechos de propiedad intelectual e industrial (Marcas, know-how, secreto industrial, diseño, patentes, modelos de utilidad, capacidad desleal y materias afines). 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 propiedad intelectual e industrial (IP), redacción de contratos y acuerdos, estudios de infracción, etc.

**Redacción de informes de Libertad de Operaciones (Freedom To Operate):** Este informe requiere de un trabajo de investigación y análisis. A partir de una descripción de

un producto propuesto, se realiza una investigación exhaustiva, a nivel de modelos industriales en los países europeos comunitarios o de los EUA, de todos los documentos relevantes que se encuentran actualmente en vigor en aquellos países en que se desea operar, a fin de determinar con certeza que no hay documentos en vigor en estos países que impiden la libre fabricación y/o comercialización del producto propuesto.

### **Proceso de registro completo de marcas y nombres comerciales.**

Incluye:

- Asesoramiento inicial para decidir si se puede registrar la marca o nombre comercial, cuál sería la mejor estrategia de protección y si es viable.
- Proceso de registro ante las oficinas correspondientes de propiedad industrial e intelectual (OEPM, OMPI, oficinas de cada país).
- Mantenimiento de las anualidades correspondientes para mantener activa la marca o nombre comercial.

### **Proceso de registro completo de Propiedad Intelectual.**

Incluye:

- Asesoramiento sobre la mejor vía de protección según el producto (depósito notarial, Registro de la propiedad intelectual, patente en algunos países, etc.)
- Proceso completo de recopilación de documentación y preparación para el registro y mantenimiento según la vía escogida.

### **Cláusula 5ª. Procedimientos y condiciones para la ejecución del Servicio:**

**Análisis de potencial patentabilidad.** Una vez la Unidad de Innovación haya detectado una posible invención, esta analizará la idoneidad de proceder o no con la tramitación del servicio. En caso afirmativo, enviará la comunicación de la invención con toda la información necesaria al adjudicatario del presente procedimiento. En un **periodo no superior a cinco días hábiles**, la empresa adjudicataria tendrá que dar una respuesta de si es positivo y por tanto conviene proceder con el estudio de patentabilidad o es negativo y por tanto no conviene continuar con el proceso.

**Estudio de patentabilidad.** En el supuesto que el análisis de potencial patentabilidad haya sido positivo, el adjudicatario debería realizar un informe en profundidad los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial), previo envío del presupuesto estimado y aceptación por parte del de la Unidad de Innovación. El adjudicatario emitirá el estudio de patentabilidad en formato PDF en un **periodo no superior a un mes**. En este informe deberán aparecer las conclusiones del análisis de cada uno de los requisitos de patentabilidad, así como una conclusión final de recomendación de procedimiento. Si el adjudicatario o la Unidad de Innovación lo creen necesario y con la finalidad de mejorar la gestión, podrán concertar reuniones presenciales entre el técnico de patentes y los inventores. Dicho servicio, también está incluido en los

servicios ofrecidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) gracias a un convenio firmado en 2023 con ITEMAS, Plataforma de la que la Unidad de Innovación es miembro, y por lo que se puede acceder fuera de esta licitación.

**Redacción de la memoria de patente, modelo de utilidad o diseño industrial y solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño industrial.** En el supuesto de que el informe de patentabilidad haya sido positivo, aunque no será siempre obligatorio este informe, la Unidad de Innovación encargará la correspondiente redacción, preparación y solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño industrial al adjudicatario, quien previamente enviará un presupuesto detallado de la gestión. Una vez aceptado el presupuesto por parte de la Unidad de Innovación, el adjudicatario se compromete a realizar las gestiones necesarias en un periodo **no superior a 45 días hábiles**.

Si el registro de propiedad industrial se realiza fuera de España, el servicio incluirá la traducción de la memoria y la documentación relacionada necesaria para su registro.

**Gestiones relacionadas con contestaciones a acciones oficiales, tramitaciones y mantenimiento de la propiedad industrial e intelectual del VHIR, redacción de informes de libertad de operación y estudios de nulidad de patente, entre otros.** El adjudicatario se hará cargo del mantenimiento y seguimiento (entradas nacionales, peticiones de exámenes, respuestas oficiales, etc.) de todos aquellos registros de propiedad industrial e intelectual que la Unidad de Innovación solicite, emitiendo los diferentes presupuestos que sean necesarios y comunicando con tiempo suficiente (a ser posible con 2 meses de antelación), las acciones que deban ejecutarse.

**Gestión de cartera de intangibles.** El adjudicatario se hará cargo, de forma remota, del mantenimiento actualizado (máximo cada quince días) de toda la cartera de intangibles del VHIR, incluidas patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, propiedad intelectual, marcas, nombres comerciales, secreto industrial y know-how. El adjudicatario deberá estar en contacto remoto continuo con Soporte Técnico para facilitar toda la información necesaria de la cartera de intangibles. Habrá que actualizar tanto la información de registro y mantenimiento como la de explotación comercial y toda la documentación relacionada. Tanto la base de datos como la documentación relacionada se encontrarán en el sistema informático propio del VHIR y serán gestionadas por Soporte Técnico. El mantenimiento por parte del adjudicatario supondrá, en todo caso, la continua actualización a Soporte Técnico del estado de la cartera de intangibles para la correcta gestión del correo electrónico específico del VHIR de propiedad industrial e intelectual, con consultas mínimo 3 veces por semana y la participación activa para interactuar con los diferentes agentes relacionados en el proceso (cotitulares, licenciarios, etc.) en caso de que sean necesarias reuniones remotas, comunicaciones aclaratorias o cualquier actividad relacionada con las partes interesadas del VHIR en referencia a la propiedad industrial e intelectual de cada expediente o activo intangible.

**Gestiones y asesoramiento legal en torno a la propiedad industrial e intelectual.** El adjudicatario se hará cargo del asesoramiento legal que la Unidad de Innovación solicite en cada caso, respondiendo las consultas máximo en 15 días hábiles desde su solicitud.

**Redacción de informes de Libertad de Operaciones (Freedom To Operate).** Cuando la Unidad de Innovación solicite este servicio, el adjudicatario enviará un presupuesto detallado de la gestión. Una vez aceptado el presupuesto por parte de la Unidad de Innovación, el adjudicatario se compromete a realizar las gestiones necesarias en un periodo **no superior a 45 días hábiles**.

**Registro completo de marcas y nombres comerciales.** Cuando la Unidad de Innovación solicite un registro de marca o nombre comercial, el adjudicatario hará inicialmente una valoración sobre la viabilidad de registrar el producto por esta vía de marca, nombre comercial, qué tipologías, territorios, etc.: por lo tanto, definirá la mejor estrategia de protección y lo hará en un periodo **no superior a 15 días hábiles** desde la solicitud. Si la valoración es positiva, el adjudicatario procederá al registro correspondiente recopilando toda la documentación correspondiente y haciendo las gestiones ante las oficinas nacionales e internacionales correspondientes.

**Registro completo de Propiedad Intelectual.** Cuando la Unidad de Innovación solicite un registro de propiedad intelectual, el adjudicatario hará inicialmente una valoración sobre la viabilidad de registrar el producto por esta vía u otras alternativas, qué tipologías, territorios, etc.: por lo tanto, definirá la mejor estrategia de protección y lo hará en un periodo **no superior a 15 días hábiles** desde la solicitud. Si la valoración es positiva, el adjudicatario procederá al registro correspondiente recopilando toda la documentación correspondiente y haciendo las gestiones ante las oficinas nacionales e internacionales o entidades públicas o privadas correspondientes.

**Traspaso de Expedientes de patentes.** En el caso de que los proveedores de la licitación anterior no sean homologados en el presente expediente, habrá que hacer un traspaso de todos los expedientes de patentes entre el licitador anterior y el actual para el correcto mantenimiento de la propiedad intelectual.

La periodicidad de las reuniones o llamadas que ocurran para llevar a cabo la actividad habitual en materia de asesoramiento se fijará de común acuerdo con la Dirección del VHIR y, en concreto, con la Unidad de Innovación, en función de sus necesidades.

Traspaso efectivo de funciones. Una vez finalizado el contrato que surja del presente procedimiento de licitación, el adjudicatario deberá garantizar, colaborando proactivamente con todas las partes implicadas, el correcto traspaso del servicio, en consecuencia, de los expedientes activos y la información diversa relevante, a la nueva empresa adjudicataria en caso de que ésta resulte diferente.

El servicio debe cumplir con todos los requerimientos legales en el momento de la contratación, y durante toda la vigencia del contrato.

## **Cláusula 6ª. Facturación y pago**

Según la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, en su artículo 4. *“Todos los proveedores que hayan librado bienes o prestado servicio a la administración pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a la presentación a través del punto general de entrada que corresponda...”*.

Por lo tanto, el contratista facturará mensualmente de manera electrónica a través de sus facturas correspondientes. La facturación de los servicios y la facturación de las tasas de las gestiones, deberán ser emitidas por separado.

Los códigos DIR3 para poder emitir la factura son las siguientes:

DIR3	OFICINA CONTABLE	DIR3	ÓRGANO GESTOR	DIR3	UNIDAD TRAMITADORA
<b>A09006467</b>	Fundación Hospital Universitario Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH IR)	<b>A09006467</b>	Fundación Hospital Universitario Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH IR)	<b>A09006467</b>	Fundación Hospital Universitario Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH IR)

Cada factura emitida tendrá que detallar el periodo mensual al que corresponde la misma, el desglose / descripción de los gastos por concepto, así como indicar las referencias **“L 2023-037”**.

La facturación, será en función de los servicios prestados y con periodicidad mensual.

En caso de que la emisión de la factura electrónica no sea viable por razones excepcionales el contratista facturará cada prestación de servicios a través de su factura correspondiente, las cuales tendrán que ser enviadas a la siguiente dirección de correo electrónico: [factures@vhir.org](mailto:factures@vhir.org).

El pago efectivo de las prestaciones ejecutadas se realizará mediante transferencia bancaria, con vencimiento 30 días / data factura.

La entidad contratante realiza el pago de los servicios una vez estos se hayan realizado de manera parcial o total y una vez entrada la factura a su registro.

De acuerdo con este parámetro, no se contempla el pago por avanzado de una parte o de la totalidad del precio del contrato.

La facturación será en función de los servicios prestados y con periodicidad mensual.

El importe máximo en ningún caso será vinculante por el VHIR, sino que únicamente se abonarán las horas de servicio efectivamente prestados en base a los precios unitarios finalmente adjudicados.

En ningún caso el contratista tendrá derecho a la revisión de precios por ningún concepto.

Los datos fiscales del VHIR que es necesario que consten en la factura son los siguientes:

FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON - INSTITUT DE RECERCA  
CIF: G-60594009  
Passeig Vall d'Hebron, 119-129  
08035 Barcelona

En caso de que la factura no se emita de acuerdo con los criterios establecidos y referenciados al inicio de la presente cláusula, no se procederá al pago de la misma y quedará retenida hasta que no se indique correctamente los datos solicitados.

Una vez que el contrato acabe, incluidas las prórrogas que se puedan formalizar el VHIR únicamente aceptará facturas emitidas con fecha posterior a la finalización siempre y cuando en el detalle de la misma el periodo de ejecución de las mismas se encuentre dentro del término de la licitación.

En caso de que la factura se emita con posterioridad a la finalización del contrato y atendiendo a lo indicado en el párrafo anterior, el VHIR únicamente abonará facturas que se emitan dentro de los dos (2) meses posteriores a la finalización del mismo.

#### **Cláusula 7ª. responsable del contrato.**

El responsable del contrato es el responsable de la Unidad de Innovación, Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR), a quien le corresponderá básicamente, entre otras, las funciones de gestión y supervisión del suministro contratado, conformar la facturación que emita la empresa suministradora; seguimiento, control y dictado de las instrucciones necesarias para la buena ejecución del contrato; determinar si la prestación realizada se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y recepción del contrato a su finalización, y dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por la Fundación Hospital Universitario Vall d'Hebron – Instituto de Investigación (VHIR) en este contrato.

#### **Cláusula 8ª. Requisitos adicionales.**

El licitador deberá indicar al personal técnico o a las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato que surja del presente procedimiento de licitación.

En concreto, éstos deberán reunir las siguientes características, mínimas y obligatorias:

- Disponer de al menos 10 técnicos de patentes especialistas, en conjunto, en los campos de la química, farmacia, biotecnología y Deliberante, tecnología médica y ciencias de la salud.
- Disponer de al menos 5 Agentes de Patentes Europeos (EPA) calificados, en conjunto, en los campos de la biotecnología y Captación, tecnologías médicas y ciencias de la salud.
- Disponer de al menos 1 agente EPA situado geográficamente en Barcelona, por su disponibilidad de cara al VHIR.
- Que la empresa disponga de algún especialista que tenga la titulación de litigios de patentes en Europa.
- Que la empresa tenga al menos una oficina internacional.
- Que al menos tenga una experiencia previa de 1.000 patentes europeas (EP) solicitadas.
- Que la empresa haya intervenido directamente en 10 oposiciones o recursos en la Oficina Europea de Patentes (EPO).

### **Cláusula 9ª. Confidencialidad, Protección de datos de carácter personal y Propiedad Intelectual e Industrial.**

Sin perjuicio del que dispone la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, protección de datos de carácter personal y de confidencialidad, la empresa que resulte adjudicataria del presente procedimiento de licitación, se comprometerá expresamente, a no dar la información y/o datos proporcionados por el VHIR, o cualquier uso no previsto en el presente Pliego, y/o expresamente autorizado por el responsable de la Unidad asignado.

La empresa adjudicataria del contrato que se derive del presente procedimiento de licitación, tendrá que hacer extensivas a los empleados que adscriba al servicio, las obligaciones contenidas y asumidas por la empresa adjudicataria, en referencia a la confidencialidad, propiedad intelectual y protección de datos, en particular las relativas al secreto, la reserva y confidencialidad de toda la información que en virtud del servicio pueda tener conocimiento.

Se entenderán cedidos en exclusiva a favor del VHIR en todo el mundo, para el tiempo máximo establecido en las leyes y/o tratados internacionales vigentes que resulten de aplicación y para su explotación a través de cualquier formato y/o modalidad de explotación, todos los derechos, incluidos los de explotación sobre cualquier descubrimiento, invención, creación, obra, procedimiento, idea, técnica, dibujo, diseño,

imagen o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial generado, planteado o adquirido como consecuencia de la tarea desarrollada por la empresa adjudicataria del contrato que se derive del presente procedimiento de licitación (en adelante, "Propiedad Intelectual y/o Industrial"), y que deriven directa o indirectamente de la relación entre VHIR y la empresa adjudicataria por el contrato que se derive del presente procedimiento de licitación.

La empresa adjudicataria del contrato que se derive del presente procedimiento de licitación se obliga a informar al VHIR de cualquier descubrimiento, creación, invento, idea o cualquier otro elemento que constituya o sea susceptible de constituir un derecho de Propiedad Industrial y/o Intelectual y que desarrolle parcial o totalmente durante la vigencia del contrato que se derive del presente procedimiento de licitación.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria del contrato que se derive del presente procedimiento de licitación descubriera o desarrollará cualquier creación de propiedad intelectual o industrial, se entenderá que el mencionado descubrimiento o desarrollo constituye información confidencial del VHIR.

La empresa adjudicataria del contrato que se derive del presente procedimiento de licitación se obliga a firmar todos aquellos documentos públicos y/o privados que sean necesarios, a libre discreción del VHIR, para permitir la acreditación de la titularidad del VHIR o la adecuada protección de los referidos derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial a favor de la misma o de cualquier tercero designado por este.

La empresa adjudicataria del contrato que se derive del presente procedimiento de licitación autoriza al VHIR para la transformación, modificación, publicación, comunicación pública y explotación por cualquier medio de las obras que desarrolle como consecuencia de la ejecución del contrato que se derive del presente procedimiento de licitación.

## **Cláusula 10ª. Criterios de valoración de les ofertes.**

### **10.1. Criterios evaluables con fórmulas automáticas .....Máximo 80 puntos.**

**OFERTA ECONÓMICA.....Hasta 50 puntos.**

Se valorará de forma automática, de conformidad con la fórmula siguiente:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{I_L} \right) \times \left( \frac{1}{V_P} \right) \right] \times P$$

$P_v$  = Puntuación de la oferta a Valorar

$P$  = Puntos criterio económico

O<sub>m</sub> = Oferta Mejor  
O<sub>v</sub> = Oferta a Valorar  
IL = Importe de Licitación  
VP = Valor de ponderación = 1

**CRITERIOS DE AVALUACIÓN AUTOMÁTICOS .....Máximo 30 puntos**

- **Servicio de consulta:** Se valorará positivamente que la empresa preste un servicio de atención a consultas, por teléfono y/o correo electrónico para cuestiones puntuales que surjan por parte del VHIR y que la misma dé una respuesta en un plazo inferior a 24h (laborables)..... 12 puntos
- **Estudio de patentabilidad:** Reducción del plazo para emitir el estudio de patentabilidad en formato PDF (inferior a 1 mes)..... 6 puntos
- **Reducción del plazo para la redacción de la memoria de patente, modelo de utilidad o diseño industrial y solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño industrial** (inferior a los 45 días) ..... 6 puntos
- **Reducción del plazo para la redacción de informes de Libertad de Operaciones (Freedom To Operate)** (inferior a los 45 días) ..... 6 puntos

**10.2 Criterios evaluables mediante juicio de valor .....Máximo 20 puntos.**

Se valorará la proposición técnica en relación a los criterios sometidos a juicio de valor, de acuerdo con los valores numéricos establecidos para cada criterio y subcriterio en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y posteriormente se ordenarán las diferentes propuestas valoradas en orden decreciente, y se aplicará la fórmula siguiente para obtener la puntuación,

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P<sub>op</sub> = Puntuación de la oferta a Puntuar

P = Puntuación del criterio

VT<sub>op</sub> = Valoración Técnica de la Oferta que se Puntúa

VT<sub>mv</sub> = Valoración Técnica de la oferta Mejor Valorada

**10.2.1. Características cualitativas y técnicas del servicio ..... Máximo 20 puntos**

Dentro de estos criterios se valorará lo siguiente:

**1. Organización del servicio ..... 6 puntos**

Se deberá presentar una propuesta que presente una metodología más adecuada que asegure un nivel de servicio más eficiente, en el marco y alcance

del pliego técnico y necesidades del VHIR, y que proponga un listado en detalle de recursos que pone a disposición del servicio más adecuada e idónea a las necesidades de las instalaciones y del VHIR.

**2. Redacción de una memoria sobre la prestación del servicio ..... 14 puntos**

Se debe presentar una memoria sobre la prestación del servicio: plan de control y seguimiento, programa de organización del trabajo, protocolos de actuación del personal ante diferentes situaciones que se puedan originar durante el desarrollo de sus funciones, plan de calidad del servicio, manuales de procedimientos de actuación en cualquier situación, capacidad de respuesta en caso de necesidad de tener que reforzar la plantilla o de realizar sustituciones por ausencia, períodos vacacionales o ante situaciones extraordinarias e imprevistas.

Con la finalidad de aplicar la fórmula que marca la Directiva 1/2020 de Aplicación de Fórmulas de Valoración y Puntuación de las Proposiciones Económica y Técnica, el umbral por cada criterio y subcriterio que se propone valorar y posteriormente puntuar, es el siguiente:

1. Organización del Servicio (3 puntos)
2. Redacción de una memoria sobre la prestación del servicio (7 puntos)

Así pues, existen dos opciones posibles respecto de este umbral, en función de si ninguna de las ofertas lo supera (opción 1) o al menos una de las ofertas técnicas lo supera (opción 2).

- Opción 1 - Si ninguna valoración de las ofertas supera el umbral de valoración mínimo, todas obtienen como puntuación el valor obtenido en la fase de valoración y ninguna queda excluida de la licitación.
- Opción 2- Si alguna valoración de las ofertas supera el umbral, se puntúan todas las ofertas y ninguna empresa queda excluida de la fase de puntuación, ni tampoco de la licitación.

En caso de que solo se presente una empresa licitadora al procedimiento de licitación, la fórmula presentada en los aspectos técnicos no será aplicable por esta y será suficiente con los resultados obtenidos después de realizar la valoración subjetiva por parte del responsable.

**NOTA IMPORTANTE:** Se requiere una puntuación mínima total de **14 puntos** en la valoración técnica, después de la aplicación de la fórmula en caso que proceda, para que la empresa licitadora pueda continuar en el proceso selectivo. **En caso de no obtener como mínimo 14 puntos en la oferta técnica, será excluida de la licitación de referencia.**

### **Cláusula 11ª. Criterios de adjudicación de los contratos basados.**

De manera general, la adjudicación de los servicios se realizará bajo los siguientes criterios:

- Las patentes con mayor complejidad técnica a juicio del VHIR, se derivarán a la empresa mejor puntuada a nivel técnico (especialmente cuando la patente sea del ámbito de Farma, Química, Biotech o internacionalización).  
En caso de existir más de una empresa con la misma puntuación se escogerá alguno de los siguientes criterios de desempate, en función de la casuística de la patente:
  - Mejor puntuación en la oferta económica.
  - Sector de especialización.
- Las patentes solicitadas por instituciones externas con IP mayoritaria, irán a la empresa con menor puntuación total.
- Las patentes estándar irán a la empresa mejor valorada en la puntuación total.  
En caso de que esta coincida con la mejor valorada técnicamente, se escogerá a la segunda empresa mejor valorada técnicamente.

En Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se explica en detalle la gestión del Acuerdo marco.

Barcelona, 25 de octubre de 2023.

### **ÓRGANO DE CONTRACTACIÓN**

**Dr. Lluís Rovira Pato**

Secretario de la Comisión Delegada

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR)

## ANEXO NÚM. 1

### FINANCIAMIENTO

La presente licitación es susceptible de estar financiada por fondos de varias procedencias, entre los cuales se encuentran:

#### **Instituto de Salud Carlos III (ISCIII):**

*Leyenda: "subvencionado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)"*



#### **Si contienen Fondos FEDER / FSE+:**

*Leyenda: "subvencionado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea"*



#### **Si contienen Fons NextGeneration-EU:**

*Leyenda: "financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y por la Unión Europea NextGeneration-EU / Meca"*



#### **Agencia Estatal de Investigación:**

**En función de la convocatoria:**

**« Retos de Investigación », « Excelencia » y « Generación de Conocimiento » MCIN/AEI + FEDER (con financiamiento FEDER)**

**Convocatoria 2015-2018:**



**« Retos de Investigación » y « Generación de Conocimiento » MCIN/AEI (sin financiación FEDER)**

**Convocatoria 2019-2020:**



**« Prueba de Concepto » MCIN/AEI + Unión Europea Next Generation EU/ PRTR (Resiliencia)**

**Convocatoria 2021**



**« Líneas estratégicas » MCIN/AEI + NEXT GENERATION + RESILIENCIA**

**Convocatoria 2021**



**« Retos de Colaboración » MCIN/AEI + FEDER**

**Convocatorias 2016-2017**



**« Retos de Colaboración » MCIN/AEI**

**Convocatoria 2019**



**« Jóvenes Investigadores » MCIN/AEI + FEDER**

**Convocatoria 2015**



**« Explora Ciencia » y « Explora Tecnología » MCIN/AEI**

**Convocatorias 2015, 2017**



**« Programación conjunta internacional » MCIN/AEI + UE**

**Convocatorias 2015, 2017**



**« Programación conjunta internacional » MCIN/AEI + UE + NextGeneration-EU + MRR**

**Convocatorias 2020-2021**



**Ayudas para la adquisición de equipamiento científico técnico. MCIN/AEI + FEDER**

**Convocatorias 2015, 2018 y 2019**



**Ayudas para la adquisición de equipamiento científico técnico. MCIN/AEI + UE + NextGeneration-EU + MRR**

**Convocatorias 2021**



**Acciones de Dinamización «Europa excelencia» MCIN/AEI**

**Convocatorias 2015-2019**



**Acciones de Dinamización «Europa excelencia» MCIN/AEI**

**Convocatoria 2021**



**Acciones de Dinamización «Europa excelencia» MCIN/AEI + UE + NextGeneration-EU + MRR**

**Convocatoria 2020**



**Acciones de Dinamización «Europa excelencia» MCIN/AEI**

**Convocatoria 2015, 2017 y 2019**



**Acciones de Dinamización «Europa Investigación» MCIN/AEI**

**Convocatoria 2015, 2017 y 2019**



**Acciones de Dinamización «Europa Investigación» MCIN/AEI + UE + NextGeneration-EU + MRR**

**Convocatoria 2020**



### Europa Centros Tecnológicos. AEI

Convocatoria 2015, 2016



### Europa Redes y Gestores - Europa Centros Tecnológicos. MCIN/AEI

Convocatoria 2017 y 2019



### Generalitat de Catalunya

#### En el marco de Planes Complementarios

Financiado por:



#### Proyectos CERCA



#### Proyectos PERIS



#### Resto de proyectos



### Unión Europea

Convocatorias H2020



These projects have received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme.