

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS D'ASSESSORAMENT EN PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

1. Objecte del document:

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques (d'ara en endavant, PPT) és establir els requisits, concretar els treballs i definir les obligacions que es deriven de la contractació del servei d'Assessorament en Propietat industrial i intel·lectual. Les determinacions establertes en el present PPT, així com les contingudes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, constitueixen normes vinculants pel contractista, el qual realitzarà les prestacions que constitueixen l'objecte del contracte amb expressa submissió als mateixos.

2. Context del servei (antecedents):

L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa Catalana (en endavant, **ACCIÓ**) adscrita al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu d'impulsar la competitivitat i el creixement del teixit empresarial català, a través del foment de la innovació, la internacionalització empresarial i l'atracció d'inversions, assessora i acompanya a l'empresa en diferents àmbits de la seva activitat.

Entre aquests àmbits es troba l'estratègia de propietat intel·lectual i industrial d'aquestes entitats. Per millorar l'assessorament i l'acompanyament a les empreses en aquest àmbit, ACCIÓ, a través de la seva Unitat de Transferència Tecnològica va crear un programa específic de suport empresarial a la propietat intel·lectual i industrial que a més pretén promoure la protecció dels intangibles empresarials fruit de l'activitat innovadora a Catalunya, fent créixer entre d'altres, les sol·licituds i els registres de propietat intel·lectual i industrial i per tant, el nombre de patents, marques, dissenys industrials i altres intangibles de les empreses catalanes.

Cal destacar en relació al servei, que aquest es va desenvolupar durant els anys 2022 i 2023 en forma de prova d'arrancada del citat programa de propietat industrial i intel·lectual i que la seva bona acollida reforça el manteniment del mateix afegint alguns matisos i enfocaments de millora.

Per a prestar aquest acompanyament i assessorament ACCIÓ requereix la contractació de quatre empreses especialitzades en l'assessorament tècnic, tecnològic, legal i estratègic en matèria d'innovació i propietat intel·lectual i industrial. S'ha optat per aquest nombre d'empreses per tal d'acostar-se en la especialització i els enfocaments d'àmbits sectorials que ACCIO desenvolupa i poder ampliar al conjunt d'entitats ofertants en patents i marques.



Així doncs, el contracte tindrà per objecte la prestació d'aquest assessorament tècnic, tecnològic, legal i estratègic en matèria d'innovació i de propietat intel·lectual i industrial a les entitats que ACCIÓ assessora; prèviament ACCIÓ i aquestes entitats acordaran els serveis a percebre de les entitats adjudicatàries; ACCIÓ, com a impulsora del servei, serà qui finalment encarregarà a les entitats adjudicatàries les tasques a desenvolupar per les entitats assessorades indicant el tipus de servei i la seva extensió. Les entitats adjudicatàries realitzaran els serveis i particularment lliuraran els informes, i altres lliurables que en el seu cas corresponguin a ACCIÓ i a les entitats assessorades.

Les entitats assessorades seran principalment startups i petites i mitjanes empreses catalanes de tots els sectors empresarials que desenvolupin la seva activitat innovadora a Catalunya.

El present Plec de Prescripcions Tècniques preveu les prescripcions tècniques que regiran la prestació d'aquests serveis recollint els requisits funcionals i tècnics que hauran de complir.

3. Objecte del contracte i necessitats a cobrir:

3.1 Consideracions generals

Els serveis d'assessorament tècnic, tecnològic, legal i estratègic en matèria d'innovació i de propietat industrial i intel·lectual a prestar per les entitats adjudicatàries comprendran els serveis que es descriuen a l'apartat 3.2.

Alguns d'aquests serveis d'assessorament, atenent la seva complexitat i amplitud, consistiran només en una aproximació al que seria el servei complet que podria ser prestat per les entitats adjudicatàries, desenvolupant-se exclusivament algunes de les seves tasques essencials i/o preliminars; les entitats assessorades decidiran si desitgen obtenir els serveis complets que seran en tot cas al seu càrrec. Aquests serveis seran els següents:

- a) L'informe de diligència deguda en drets de propietat intel·lectual i industrial descrit a la lletra d) de l'apartat 3.2.
- b) L'assessorament per a la valorització de la Propietat industrial i intel·lectual intangible i la seves vies d'explotació descrit a la lletra f) de l'apartat 3.2.
- c) L'assessorament en la gestió de carteres d'actius intangibles de propietat industrial descrit a la lletra l) de l'apartat 3.2.

La dedicació màxima estimada que es detalla per cada servei a l'apartat 3.2. és per informe, implementació, revisió o actuació concreta objecte del mateix.

3.2 Serveis a prestar



Els serveis d'assessorament tècnic, tecnològic, legal i estratègic en matèria d'innovació i de propietat industrial i intel·lectual a prestar per les entitats adjudicatàries seran els següents:

a) Estudi de patentabilitat: cerca prèvia de l'estat de l'art i de la tècnica (EIT)

L'elaboració d'un informe específic complet sobre les opcions de patentabilitat inclou la certa de l'estat de l'art i/o de la tècnica ("EIT") i és una anàlisi dels darrers avenços del coneixement i de la tècnica relacionats amb els objectius d'un determinat projecte, incloent les eines i els procediments que es faran servir o es basarà.

Dedicació màxima estimada per informe 20h.

b) Anàlisi i Informes de llibertat d'operar (FTO)

L'elaboració d'un informe complet de llibertat d'operar ("FTO") és un estudi per a determinar si un producte pot fabricar-se o comercialitzar-se sense infringir cap dret de propietat industrial i intel·lectual previ.

Donat que els actius de propietat industrial i intel·lectual tenen abast territorial, els FTO previstos estaran centrats en un únic país o mercats afins en cas de patents, i en el cas de marques i dissenys, serà sempre com a mínim d'abast comunitari.

En el cas de patents inclourà necessàriament una cerca i un anàlisi preliminar de rellevància de les famílies de patents trobades.

Dedicació màxima estimada per informe 25h

c) Patent Landscape (PLC)

La realització d'una revisió detallada i completa de la IP competitiva relativa a una àrea d'interès específic de la recerca empresarial ("PLC"). Aquesta revisió es fa necessària donat que la tecnologia a desenvolupar té un curt recorregut cap al mercat o per tal de conèixer les tecnologies ja consolidades i madures que podrien explotar-se amb major força

Dedicació màxima estimada per revisió 25h

d) Diligència deguda en drets de propietat industrial i intel·lectual (DUE-Drets PII)

L'elaboració d'un informe d'aproximació que inclou el procés de recopilació d'informació rellevant sobre el valor i els riscos d'un actiu intangible, en el context d'una potencial transacció comercial ("DUE"). Tant un comprador (cessionari, llicenciatari o inversor) com un venedor (cedent, llicenciant, titular) usa la DUE segons els seus interessos empresarials.





Dedicació màxima estimada per informe 40h

- e) **Assessorament per a la implementació de processos per a protegir els seus actius intangibles a través dels secrets industrials i/o comercials**

L'assessorament per a la implementació de processos per a protegir els seus actius intangibles a través de secrets industrials i/o comercials derivat de l'activitat innovadora. No s'inclouen les despeses d'implantació dels procediments, ni les notaries.

Dedicació màxima estimada per implementació d'aquests processos 20h

- f) **Assessorament per a la valoració de la Propietat industrial i intel·lectual intangible i la seves vies d'explotació**

L'elaboració d'un informe preliminar que inclou una estimació del valor d'un intangible i les seves potencials vies d'explotació.

Dedicació màxima estimada 40h en cas de patents, models utilitat o software registrat per informe.

Dedicació màxima estimada 25h en cas de marques, dissenys o secrets industrials per informe.

- g) **Estratègia de negociació amb tercers i Acords de llicències sobre drets de propietat industrial i intel·lectual**

La realització d'un informe sobre les opcions estratègiques tant de transferència com d'adquisició d'un actiu intangible per a operar en un determinat mercat, i assessorament pel propi Acord.

Dedicació màxima estimada per informe i assessorament 15h

- h) **Assessorament en el tractament de la Propietat industrial i intel·lectual en el projectes RDI col·laboratius. Acords marc de col·laboració**

Assessorament per a la signatura d'acords de consorci derivats de la participació en projectes col·laboratius tant nacionals com internacionals. S'inclourà una revisió dels documents plantejats pel consorci en el qual l'empresa participi i que facin referència als aspectes de gestió dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

Dedicació màxima estimada per assessorament 10h



Doc. original signat per:
Jordi Aguasca Marsa
18/10/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/10/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0QDPSJBZN12V436RC6TFSBZBCQHY1Q30

Data creació còpia:
23/10/2023 16:19:53

Pàgina 4 de 8



i) **Assessorament en acords i contractes comercials que apliquin o es relacioni amb els intangibles, ja sigui amb proveïdors o clients.**

S'inclouran una revisió i el conseqüent assessorament dels esborranys de contractes de transferència tecnològica, de compra d'actius intangibles per al desenvolupament d'una activitat innovadora, de llicències amb royalties, etc.

Dedicació màxima estimada de l'assessorament 10h

j) **Assessorament en la sol·licitud i inscripció del actiu intangible patent o models d'utilitat**

Aquest assessorament inclou tot el treball tècnic i/o legal associat a la **redacció, elaboració i inscripció, incloent els dibuixos i grafismes necessaris per a la redacció**, davant de l'autoritat competent dels intangibles de conformitat amb la normativa aplicable en cada cas.

El preu del Contracte **no inclou l'import corresponent a les taxes oficials** d'aquests procediments de sol·licitud i/o inscripció.

Dedicació màxima estimada 35h per cada patent i model d'utilitat.

k) **Assessorament en la sol·licitud i inscripció del actiu intangible marques, i dissenys industrials**

Aquest assessorament inclou el treball tècnic i/o legal associat a la redacció, elaboració i inscripció davant de l'autoritat competent dels intangibles de conformitat amb la normativa aplicable en cada cas.

El preu del Contracte **no inclou l'import corresponent a les taxes oficials** d'aquests procediments de sol·licitud i/o inscripció.

El treballs per a marques i dissenys hauria d'abastar preferiblement la Unió Europea

Dedicació màxima estimada 10h per a cada marca i disseny industrial.

l) **Assessorament en la gestió de carteres d'actius intangibles de propietat industrial i intel·lectual**

Assessorament de caire estratègic per a la correcta gestió de la cartera d'intangibles d'una entitat. Inclourà un informe preliminar sobre aquesta cartera, que comprendrà un anàlisi estimatiu del valor d'alguns dels intangibles inclosos i un resum amb la identificació d'oportunitats i riscos associats a la cartera. Aquest informe preliminar ha de servir a l'empresa assessorada per considerar i valorar la seva estratègia futura d'inversió o desinversió dels seus actius.





Dedicació màxima estimada per informe de 40h

m) Assessorament en cas de detecció d'infracció de Drets de propietat industrial i intel·lectual

Assessorament en cas de detecció de qualsevol tipus d'infraccions de propietat intel·lectual i industrial. Inclou els treballs de verificació i el plantejament de les diverses estratègies de defensa. No s'inclouen les despeses de defensa, acusació, ni de representació de l'empresa assessorada davant de qualsevol organisme judicial

Dedicació màxima estimada per cas 15h.

n) Servei d'assessorament per a la realització d'informes d'oposició a la concessió de drets de registre de Propietat industrial i intel·lectual a tercers

La realització d'informes d'oposició a presentar davant els organismes competents per reclamar i/o defensar els arguments de defensa dels drets de PII de l'empresa.

Dedicació màxima estimada per cas 10h.

4. Esquema de treball previst (metodologia):

Els serveis concrets a encarregar a l'entitat adjudicatària seran acordats entre ACCIÓ i les entitats assessorades en cada cas.

L'encàrrec dels serveis a l'entitat adjudicatària serà realitzat per la Unitat de Propietat Industrial i Intel·lectual d'ACCIÓ a través de mitjans telemàtics. A l'encàrrec aquesta Unitat li assignarà les tasques concretes d'assessorament a realitzar.

L'acceptació o no acceptació de l'encàrrec per part de l'entitat adjudicatària es realitzarà també a través de mitjans telemàtics.

Per facilitar la comunicació i coordinació, les entitats adjudicatàries hauran de designar una persona de contacte amb qui la Unitat de Propietat Industrial i intel·lectual d'ACCIÓ mantindrà la comunicació.

El termini per l'acceptació o la no acceptació de la prestació del servei serà de 3 a 5 dies.

Els terminis per la realització efectiva dels treballs d'assessorament seran acordats entre ACCIÓ i les entitats adjudicatàries atenent a la complexitat dels serveis, i a la disponibilitat de l'entitat





assessorada i de l'adjudicatària, i es faran constar a través dels mitjans telemàtics utilitzats per fer l'encàrrec i la seva acceptació

En qualsevol cas, els treballs es realitzaran de forma diligent en uns terminis que no superaran les 4 setmanes des de l'acceptació de l'encàrrec. Si l'entitat adjudicatària es demora haurà de justificar-ho i en qualsevol cas aquesta demora no excedirà de 4 setmanes. En el serveis descrits als punts (d), (f) i (l) del apartat 3.2 la demora no excedirà en cap cas de 6 setmanes

Les entitats adjudicatàries hauran de mantenir el degut secret i confidencialitat dels serveis oferts i dels seus resultats.

5. Requeriments tècnics (si s'escau):

Les comunicacions es realitzaran amb mitjans telemàtics de forma generalitzada, encara i així, es possible que es demani algun desplaçament a les empreses assessorades si les necessitats de les tasques a fer les requereixin.

6. Equip de treball mínim necessari (recursos humans):

6.1. Mitjans personals

Per complir amb els serveis l'empresa adjudicatària haurà de disposar de tots els mitjans personals necessaris.

Les licitadores hauran d'indicar en la seva proposta el personal tècnic que prestarà els serveis. En concret, hauran de comptar amb un equip que reuneixi com a mínim:

- 2 professionals encarregats de prestar assessorament jurídic amb una experiència d'assessorament en matèria de propietat intel·lectual i industrial superior als 10 anys.
- 2 professionals amb formació específica en la matèria de propietat intel·lectual i industrial (màster o postgraduat) i acreditats com agents nacionals de la propietat industrial amb una experiència mínima de 5 anys en la prestació dels mateixos serveis o de serveis similars.
- 1 professional expert en marques i dissenys industrials amb una experiència mínima de 5 anys en la prestació dels mateixos serveis o de serveis similars.
- 1 professional amb formació específica en matèria d'estratègia de negoci, valorització d'intangibles relacionada amb la propietat industrial i intel·lectual amb una experiència de mínim de 5 anys en la matèria.
- 1 professional amb acreditació d'Agent de Patents Europeu amb una experiència mínima de 5 anys en la prestació dels mateixos serveis o de serveis similars.





Les licitadores facilitaran a ACCIÓ **en el sobre C** els currículums del personal tècnic que prestarà els serveis per tal de validar la seva idoneïtat així com en el seu cas, les corresponents acreditacions acadèmiques o professionals.

El personal tècnic que prestarà els serveis haurà de ser necessàriament personal en plantilla o amb un contracte d'adscripció de serveis de durada mínima fins al final del període de vigència de la licitació. No s'admetrà com a personal adscrit les subcontractacions.

ACCIÓ podrà demanar canvis en els integrants inicials de l'equip de treball en el cas que consideri que no s'estan executant els treballs amb el grau de satisfacció requerit.

7. Mitjans tècnics mínims necessaris (recursos materials):

L'empresa adjudicatària proporcionarà tots els mitjans materials i tècnics que garanteixin la correcta execució del contingut de les tasques, així com una comunicació àgil entre ACCIÓ, les entitats assessorades i les entitats adjudicatàries que prestin els serveis.

Les despeses que s'ocasionin com a conseqüència del desenvolupament de les tasques a realitzar per l'empresa adjudicatària correran únicament i exclusivament al seu càrrec.

Les tasques objecte de la contractació es duran a terme generalment a les oficines de les entitats adjudicatàries. Les entitats adjudicatàries podran desplaçar-se a les instal·lacions de les entitats assessorades pel desenvolupament d'aquelles tasques que així ho requereixen per a la deguda prestació dels serveis.

