

Núm. d'expedient

SE131000AM2023090

Contractació

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENT I GESTIÓ EN MATÈRIA DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL PER A DESENVOLUPAR TASQUES QUE PUGUIN DONAR SUPORT AL SERVEI DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

L'objecte del present plec és definir les prescripcions tècniques per la contractació del servei de consultoria, assessorament i gestió en matèria de Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual, així com la protecció d'aquests drets en les oficines de patents de diferents països, la titularitat de les quals, ja sigui total o parcial, pertany a la UPC.

Amb la presentació de l'oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec, que tenen la consideració d'especificacions mínimes i d'obligat compliment.

CLÀUSULA 1: OBJECTE DEL CONTRACTE I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

La Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant la UPC) és un organisme públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic i té la voluntat de fomentar la recerca, la transferència i el coneixement científic i per aquest motiu és necessària la protecció dels resultats derivats de la investigació.

El Servei de Gestió de la Innovació de la UPC (en endavant, SGI) és responsable de la gestió de la Propietat Industrial i Intel·lectual, (en endavant, PII) entesa com la gestió de les patents, els models d'utilitat, i altres drets de protecció de PII de la UPC, i precisa contractar un servei de consultoria, assessorament i gestió, en matèria de PII per desenvolupar les tasques que puguin donar suport al SGI. Per tal d'assolir aquest objectiu amb èxit, es posa de manifest la conveniència de disposar d'un assessorament de forma recurrent, que garanteixi una correcta gestió dels drets de PII, ja que la UPC no disposa dels mitjans humans i tècnics per realitzar internament totes aquestes funcions.

Amb aquesta finalitat l'SGI precisa contractar un servei que es dugui a terme per un equip d'experts/es a plena disposició, per assessorar i/o resoldre els eventuais problemes que sorgeixin en aquest àmbit, i que de manera eventual puguin dur a terme els seus serveis a les dependències de l'SGI. Donat que l'àmbit de la PII comprèn moltes matèries diferents i que la

Universitat disposa d'un nombre considerable de grups de recerca, l'SGI ha dividit en diversos lots d'àmbits, agrupant així les matèries segons el grau d'especialització, intentant unir els diferents àmbits i sectors més representatius de la UPC.

Per tant la present licitació s'estructura en tres lots:

- **LOT 1:** Software i TIC.
- **LOT 2:** Química, salut i biotecnologia. Tecnologia mediambiental i agroalimentària.
- **LOT 3:** Fotònica, electrònica i electricitat. Òptica. Enginyeria mecànica i industrials. Materials. Arquitectura, urbanisme, construcció, energia i medi ambient.

S'exclou de l'àmbit d'aplicació d'aquesta contractació els següents serveis:

- Assessorament legal i defensa jurídica relacionada amb drets de PII (Marques, Dissenys, Patents, Models d'Utilitats, Competència Deslleial i matèries afins).
- Assessorament respecte l'estratègia a seguir de la cartera d'intangibles així com l'elaboració i la redacció de documents mercantils o empresarials (exemple plans d'empresa, exemple no limitatiu).
- Assessorament i gestió de drets de PII que estiguin en règim de cotitularitat amb altres Institucions o Empreses i on la UPC no lideri la protecció i/o la comercialització o transferència de les mateixes.
- Els expedients de títols de PII que actualment estiguin en tramitació per part d'una Agència o Consultoria que tinguin encarregada la seva protecció i gestió.

CLÀUSULA 2.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS I FUNCIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA.

El servei objecte d'aquesta licitació és la contractació d'un servei d'assessorament i gestió dels drets de PII, dels quals és titular la UPC, ja sigui titular dels drets de PII al 100% o parcialment, i en aquest darrer cas, sempre que la UPC lideri la protecció i/o la comercialització o transferència de les mateixes. Concretament es precisa el servei en matèria de protecció, la preparació de documentació, redacció, traducció de respostes oficials a les respectives oficines de patents o de títols de PII (com a exemples no limitatius), així com les gestions que siguin necessàries per vetllar per la concessió i el correcte registre i manteniment dels títols de PII de la UPC.

L'oferta que presenti l'empresa licitadora haurà d'abastar la totalitat de les activitats i funcions especificades en el present plec i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, essent totes elles obligatòries per a l'admissió de les propostes.

Segons el que s'ha exposat anteriorment, a continuació s'especifiquen les funcions que es precisin en aquestes matèries, pels 3 lots, que hauran de prestar els adjudicataris de la licitació. S'inclouen les activitats enumerades diferenciant-les en **4 fases**:

1. FASE 1: DEFINICIÓ I ANÀLISI DE L'ESTRATÈGIA DE PROTECCIÓ:

S'inclouen els serveis en els quals l'adjudicatari, en base a la seva expertesa, assessoren i donen suport en la cerca d'informació relacionada amb l'estat de l'art i les possibilitats de protecció. Aquests serveis són:

- 1.1 Anàlisi de potencial protecció:** Assessorament inicial, en el moment que l'SGI rebí una notificació de nous resultats derivats de la recerca susceptibles de ser protegits per Drets de PII i amb l'objectiu de decidir si s'encarrega un estudi de patentabilitat abans de fer la sol·licitud de patent.
- 1.2 Realització d'estudis de patentabilitat:** Elaboració d'un informe on detalli l'anàlisi dels requisits de PII, de patentabilitat, en quant a novetat, activitat inventiva i aplicació industrial, realitzant un anàlisi exhaustiu de l'estat de l'art més pròxim a la invenció.
- 1.3 Informe d'estratègia internacional inicial:** Elaboració d'un informe on es detallin i s'analitzin quins són els països en els quals és recomanable fer la sol·licitud prioritària (EPO, OEPM, WIPO, etc.).
- 1.4 Altres informes relacionats amb la protecció de les Tecnologies de la UPC:** informes específics no inclosos en els apartats anteriors, relacionats amb la protecció dels títols de PII.

2. FASE 2: REDACCIÓ, SOL·LICITUD, EXTENSIÓ I TRAMITACIÓ DE LA PROTECCIÓ DELS TÍTOLS DE PII

S'inclouen tots els serveis relacionats amb la redacció i les gestions de registres de PII. Es detallen els serveis:

- 2.1 Redacció de les memòries de protecció segons cada invenció:** Elaboració de les memòries tècniques i els documents requerits per les oficines de patents o les que s'escaigui, per tal de presentar una sol·licitud de protecció. Per a la realització de la memòria es portaran a terme les reunions que siguin necessàries del professional de l'empresa adjudicatària amb l'equip investigador i el personal de SGI.
- 2.2 Anàlisi d'estratègia d'extensió internacional i informe:** Assessorament respecte quina és la millor estratègia a seguir en la internacionalització de la invenció. Elaboració d'un informe on es detallin i s'analitzin quins són els països en els quals es recomanable validar la patent segons la tecnologia protegida (si en els països hi ha tecnologies patentades similars) i s'analitzin els mercats principals i secundaris de destí de la invenció.
- 2.3 Adaptació de les memòries:** segons la necessitat de cada invenció es reescriurà la memòria tècnica i s'adaptarà segons l'oficina on s'hagi de dipositar l'extensió. De la mateixa manera, en cas que sigui requerit, es realitzaran les traduccions oportunes. Per l'adaptació de la memòria es duran a terme les reunions que siguin necessàries del professional de l'empresa adjudicatària amb l'equip investigador i el personal de l'SGI.
- 2.4 Tramitació de la sol·licitud de protecció o l'extensió de la protecció:** Es realitzaran totes les actuacions necessàries per presentar la sol·licitud de protecció o de l'extensió de la protecció internacional davant l'oficina que es correspongui en cada cas.
- 2.5 Gestions relacionades amb el seguiment de l'expedient fins a aconseguir la concessió.** Aquest servei contempla les contestacions a l'oficina de tràmit o en les

oficines internacionals, contestacions a accions oficials i les tramitacions que siguin necessàries.

2.6 Gestions relacionades amb el manteniment dels títols de protecció. Es realitzaran les actuacions necessàries per mantenir els títols de PII i realitzar el pagament de les taxes que siguin requerides.

3. FASE 3: INFORMES COMPLEMENTARIS PER LA GESTIÓ DELS ACTIUS INTANGIBLES:

Aquest apartat inclou tots els informes que es puguin derivar per prendre decisions estratègiques en relació a les proteccions registrades.

3.1 Anàlisi d'abast de la protecció de la patent: aquest informe es per analitzar la protecció que ofereixen les reivindicacions, ja sigui per analitzar possibles infractors o bé per determinar si les mateixes protegeixen el producte que es vol introduir al mercat, entre d'altres supòsits.

3.2 Informes de peritatge. Aquests informes tenen com a objectiu analitzar de manera tècnica els títols de PII per tal d'acreditar la validesa de la patent en relació amb altres títols de PII.

3.3 Altres informes relacionats directament amb l'estratègia de manteniment i defensa dels títols de PII registrats.

En tots els informes, estudis, memòries o d'altres documents contemplats en els punts anteriors l'adjudicatari haurà de presentar-los en un dels tres idiomes que requereixi el SGI: en català, en castellà o en anglès.

CLÀUSULA 3: REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS I PROCEDIMENT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI.

L'adjudicatari haurà de prestar els serveis que es precisen en aquesta matèria, aplicable a tots els lots enumerats anteriorment i seguint el procediment que es descriu a continuació:

1. FASE 1: DEFINICIÓ I ANÀLISI DE L'ESTRATÈGIA DE PROTECCIÓ.

1.1. Anàlisi del potencial de protecció:

1.1.1. **Comunicació:** en el moment que l'SGI detecti l'existència de resultats susceptibles de protecció comunicarà tota la informació necessària a l'adjudicatari.

1.1.2. **Termini:** En un període no superior a cinc dies hàbils des de l'enviament de la informació, l'empresa adjudicatària haurà de donar una resposta sobre la conveniència o no de procedir amb l'estudi de patentabilitat.

1.2. Realització d'estudis de patentabilitat:

1.2.1. **Comunicació:** en el cas que l'anàlisi potencial de patentabilitat hagi estat positiu o en cas que l'SGI tingui la necessitat d'encarregar aquest servei, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar un informe on es detallin els requisits de patentabilitat (novetat, activitat inventiva i

aplicació industrial) analitzant l'estat de l'art en relació als resultat de la investigació.

- 1.2.2. **Termini:** L'empresa adjudicatària lliurarà a l'SGI un estudi de patentabilitat en un període no superior a 20 dies hàbils des de l'enviament de la informació per part de l'SGI.
- 1.2.3. **Informe:** hauran d'aparèixer les conclusions de l'anàlisi de cada un dels requisits de patentabilitat així com una conclusió final on es clarifiqui quina és la recomanació de l'empresa adjudicatària.
- 1.2.4. **Reunions presencials:** en el cas que l'SGI ho consideri necessari, es requerirà una reunió al/la tècnic/a de patents i als/les inventors/es.

1.3. Informe d'estratègia internacional inicial:

- 1.3.1. **Comunicació:** en el moment que l'SGI detecti l'existència de resultats susceptibles de protecció comunicarà tota la informació necessària a l'adjudicatari.
- 1.3.2. **Termini:** En un període no superior a cinc dies hàbils des de l'enviament de la informació, l'empresa adjudicatària haurà de donar una resposta sobre la conveniència o no de procedir amb l'estudi de patentabilitat.

2. FASE 2: REDACCIÓ, SOL·LICITUD, EXTENSIÓ I TRAMITACIÓ DE LA PROTECCIÓ DELS TÍTOLS DE PII

2.1. Redacció, adaptació, presentació i tramitació de les memòries de PII:

- 2.1.1. **Redacció i preparació de memòries tècniques:** en cas que l'informe de patentabilitat hagi estat positiu o que l'SGI directament vulgui encarregar l'elaboració o adaptació de la memòria, es posarà en contacte amb l'adjudicatari detallant les necessitats concretes.
- 2.1.2. **Traduccions:** es traduiran les memòries o els documents necessaris en els idiomes que es requereixin en cada país per a la presentació de les sol·licituds.
- 2.1.3. **Termini:** des de la comunicació per part de l'SGI a l'adjudicatari es compromet a realitzar les gestions necessàries en un període no superior a 30 dies hàbils i presentar-la a l'organisme competent.
- 2.1.4. **Reunions presencials:** Com a mínim una reunió presencial, a les dependències de la UPC que l'SGI indiqui, entre inventors/es i els agents de patents.

2.2. Anàlisi d'estratègia d'extensió internacional i informe:

- 2.2.1. **Comunicació:** en el moment que l'SGI valori estendre la protecció d'una sol·licitud comunicarà tota la informació necessària a l'adjudicatari.

- 2.2.2. **Termini:** En un període no superior a cinc dies hàbils des de l'enviament de la informació, l'empresa adjudicatària haurà de donar una resposta de l'estratègia d'extensió.

2.3. Gestions relacionades amb el seguiment de l'expedient fins a aconseguir la concessió.

- 2.3.1. **Seguiment i gestió de l'expedient:** Aquest servei contempla les contestacions a l'oficina de tràmit, entrades en fases nacionals, contestacions a accions oficials, peticions d'exàmens i altres tramitacions que siguin necessàries per tots aquells drets de PII que l'SGI sol·liciti.
- 2.3.2. **Termini:** l'empresa adjudicatària comunicarà a l'SGI els tràmits que siguin necessaris i amb el temps suficient (mínim amb 2 mesos d'antelació) en relació a les accions que s'hagin d'executar.
- 2.3.3. **Taxes:** L'adjudicatari farà servir mitjans telemàtics per a la gestió i pagament de taxes de títols de PII en aquelles oficines de PII que disposin d'aquesta opció.

2.4. Gestions relacionades amb el manteniment dels títols de protecció.

- 2.4.1. **Manteniment:** L'adjudicatari es farà càrrec de les gestions de manteniment de tots aquells títols de PII que se li hagin encarregat.
- 2.4.2. **Termini:** l'empresa adjudicatària comunicarà a l'SGI amb temps suficient dels tràmits que siguin necessaris executar pel correcte manteniment dels títols de PII. Quan existeixi un termini obligatori d'execució d'un tràmit, l'empresa adjudicatària ho comunicarà a l'SGI mínims amb 2 mesos d'antelació.

3. FASE 3: INFORMES COMPLEMENTARIS PER A LA GESTIÓ DELS ACTIUS INTANGIBLES:

- 3.1. **Anàlisi d'abast dels títols de PII:** l'adjudicatari es compromet a realitzar les gestions necessàries en un període no superior a 30 dies hàbils i lliurar l'informe.
- 3.2. **Informes de peritatge.** Aquests informes tenen com a objectiu analitzar de manera tècnica els títols de PII per tal d'acreditar la validesa de la patent i l'abast de les reivindicacions de la mateixa i hauran de ser lliurats en un període no superior a 30 dies hàbils des de la comunicació de l'SGI.
- 3.3. **Altres informes relacionats directament amb l'estratègia de manteniment i defensa de les proteccions registrades** (Informe de coneixement de situació tecnològica, Informe sobre el potencial d'explotació, Informe de vigilància periòdica): l'adjudicatari es compromet a realitzar els informes en un període no superior a 30 dies hàbils a comptar des del dia de la comunicació per part de l'SGI.

Les peticions o sol·licituds de serveis per part de l'SGI, el lliurament d'informes o documents per part de l'adjudicatari, així com les comunicacions entre les parts es realitzaran electrònicament

a l'e-mail designat per l'SGI. Les parts podran acordar un termini de lliurament diferent a l'establert prèvia conformitat de l'SGI.

La llengua vehicular del servei prestat podrà ser el català, el castellà o l'anglès segons les necessitats requerides per la UPC. L'empresa adjudicatària haurà de disposar de professionals amb especialització tècnica, així com també amb expertesa en aquells procediments i recursos clau que responen als reptes i activitats descrites amb anterioritat.

Per a cada un dels diferents serveis indicats, i amb la finalitat de millorar la gestió, es podran concertar reunions presencials de comú acord amb l'SGI, que preferentment tindran lloc a les instal·lacions de l'SGI. La periodicitat d'aquestes reunions es fixarà de comú acord amb l'SGI en funció de les seves necessitats.

CLÀUSULA 4.- DURADA I MANTENIMENT DEL SERVEI.

La durada inicial del servei serà d'un any (1 any).

En relació amb cadascuna de les patents, l'adjudicatari haurà de mantenir una fitxa en què consti totes les dades i documents necessaris que permetin un adequat control de les sol·licituds que estigui tramitant.

L'adjudicatari informarà a l'SGI sobre cada tràmit realitzat i en cada cas s'informarà també dels següents tràmits i despeses previsibles que siguin necessaris per al manteniment de la patent.

Anualment en el mes d'octubre es remetrà a SGI un pressupost general de tots els expedients de patent que s'estiguin tramitant a càrrec de la UPC, en el qual constin els costos previstos per al proper any, desglossats per famílies de patents i especificant les despeses previstes en cada país i el concepte a què corresponen.

Si en qualsevol moment de la tramitació d'un expedient de patent, l'SGI informa a l'adjudicatari de l'existència d'un contracte de llicència o un altre compromís pel qual un tercer (empresa o una altra entitat jurídica) es fa càrrec del manteniment i presa de decisions sobre l'expedient de patent en tràmit, l'adjudicatari es posarà en contacte formalment amb l'empresa llicenciària informant-li de la seva condició d'agent de propietat industrial de la UPC i de la seva disposició per fer-se càrrec de les instruccions de l'empresa. Tota la informació sobre l'expedient es remetrà directament a la empresa llicenciària amb còpia a l'SGI. L'empresa llicenciària podrà decidir en qualsevol moment gestionar l'expedient amb un altre agent de la seva elecció.

En cap cas es procedirà a l'abandonament per part de l'adjudicatari d'un expedient de patent en el qual hi hagi titularitat de la UPC, tant si és la UPC l'entitat encarregada de donar les instruccions de tramitació, com si és una empresa llicenciària o un tercer, sense que l'adjudicatari ho hagi comunicat expressament a l'SGI i aquest hagi donat instruccions d'abandonar la patent per escrit.

L'adjudicatari comunicarà a l'SGI, amb temps suficient (mínim 2 mesos d'antelació), totes les accions que calgui executar i que siguin necessàries per al manteniment de la patent. D'aquesta

manera l'SGI podrà prendre les corresponents decisions que comunicarà a l'adjudicatari el més aviat possible.

CLÀUSULA 5.- FORMES DE SEGUIMENT I CONTROL DE L'EXECUCIÓ DE LES CONDICIONS.

L'empresa contractista ha de designar una persona responsable a qui encarregar la gestió de l'execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest plec, tractant directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l'òrgan de contractació.

Als efectes anteriors, l'avaluació del seguiment i del control del compliment de cada requeriment tècnic es realitzarà pel responsable designat, integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:

1. Actuar com a interlocutor de l'empresa contractista davant de l'SGI, canalitzant la comunicació entre l'empresa adjudicatària i el personal integrant de l'equip de treball adscrit al contracte, d'una banda, i SGI, de altra banda, en tot el relatiu a les qüestions derivades de l'execució del contracte.
2. Distribuir el treball entre el personal encarregat de l'execució del contracte i impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.
3. Supervisar el correcte exercici, per part del personal integrat a l'equip de treball, de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l'assistència d'aquest personal al lloc de treball.
4. Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del contracte a efectes de no alterar el bon funcionament del servei.
5. Informar a SGI sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte.

El responsable del contracte

Valentí Guasch Brull, Director de l'àrea de recerca i transferència UPC

Barcelona, a data de la signatura electrònica