

**INFORME DE NECESIDAD RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL ACUERDO
MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL REGISTRO Y MANTENIMIENTO
DE PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Mediante el presente informe hago constar la necesidad por parte de la Unidad de Innovación de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, de ahora en adelante IJC, de proceder con la contratación que a continuación se detalla:

Servicio de gestión del registro y mantenimiento de patentes y otros derechos de propiedad industrial

1.- NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN.

La Unidad de Innovación del IJC tiene como objetivo establecer una cultura de innovación entre los profesionales, así como promover la valorización y transferencia efectiva de los resultados de la investigación en beneficio de la salud, alinear la tecnología producida con el mercado y la industria, y promover la comercialización de su cartera tecnológica, entre otros.

Con el fin de garantizar la correcta protección de los resultados de la investigación como parte del proceso de valorización, la Unidad de Innovación del IJC requiere el asesoramiento de un servicio profesional externo y experto para llevar a cabo las tareas descritas a continuación, concretamente relacionadas con la solicitud y seguimiento de patentes, así como otros derechos de propiedad industrial.

Cabe indicar que actualmente, el IJC no dispone de medios personales propios ni materiales para satisfacer esta necesidad y para ello es necesario externalizar la contratación de este servicio.

Con la finalidad de alcanzar acuerdo con un número elevado de proveedores que permita dar cobertura a todas las necesidades requeridas en el servicio, se pretende

realizar un Acuerdo Marco para realizar la homologación de diversas empresas licitadoras y posteriormente, elaborar los contratos basados que sean necesarios según las peticiones de servicios que deban solicitarse. De esta forma, la duración del Acuerdo Marco debe ser de un (1) año, con la posibilidad de prorrogarlo en tres (3) anualidades de doce meses de duración.

2.- CONTENIDO Y EXTENSIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR

El objeto de la contratación consiste en la prestación de los siguientes servicios:

- Análisis inicial y estrategia de protección: evaluación de los resultados de investigación, y asesoramiento y soporte en la búsqueda de información relacionada con el estado del arte y las posibilidades de protección. Incluye:
 - Análisis de potencial protección: un asesoramiento inicial al recibir una nueva propuesta de invención para decidir si existe materia susceptible de proteger y/o transferir.
 - Redacción de estudios de patentabilidad
- Asesoramiento sobre estrategia internacional de protección: analizando cuáles son los países en los que se recomienda realizar la protección de la invención, para conseguir la mejor protección posible atendiendo a los datos obtenidos, el estado de la técnica y las necesidades de la institución.
- Redacción de las memorias de protección y solicitud para cada invención
- Gestión de la extensión internacional de los títulos de PI. Incluye:
 - Evaluación y análisis de los informes de búsqueda (EESR, IBI, ISR, entre otros)
 - Asesoramiento en la estrategia de extensión internacional asegurando que las reivindicaciones redactadas protegen la invención que quiere introducirse en el mercado.
 - Adaptación de las memorias en función de la oficina donde vaya a depositarse la extensión
 - Extensión de la protección (PCT u otros).



- Solicitud de patentes en fases nacionales
- Gestiones relacionadas con el seguimiento y defensa del expediente hasta lograr su concesión y su mantenimiento. Incluye entre otra gestión de anualidades, transferencia de derechos.
- Redacción de Informes de Libertad de Operación (Freedom to Operate (FTO) y estudios similares ue permitan valorar si el uso o comercialización de ésta infringe los derechos de Propiedad Industrial de terceros y otras restricciones legales que pudiera haber entorno a la Propiedad Industrial.

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN

Con el fin de asegurar la adecuada y óptima protección de los resultados de la investigación realizada por personal del IJC, debido a los requerimientos específicos de la protección de la propiedad industrial en el sector de la investigación biomédica, se solicita externalizar estas tareas a empresas especializadas que dispongan de los medios oportunos para cubrir las necesidades de la Unidad de Innovación de manera idónea.

Mediante la contratación de estos servicios, IJC se beneficiará del conocimiento y la pericia de profesionales en propiedad industrial y, más concretamente, para la solicitud y seguimiento de los expedientes de las respectivas patentes con las oficinas de patentes nacionales e internacionales. IJC no dispone de personal ni medios propios para dar este apoyo concreto y especializado. Esta contratación permitirá una gestión adecuada e idónea de los derechos de propiedad industrial de IJC.

Teniendo en cuenta que esta misma necesidad de contratación recae en otros centros, entidades o institutos públicos que están reconocidas como centros "CERCA" (Centres de Recerca de Catalunya), se planteará la posibilidad que puedan adherirse al Acuerdo Marco que desde el IJC gestionaremos con la finalidad de poder homologar el mayor número de proveedores que permita disponer de una elevada gama de servicios relacionados con el objeto de la licitación y así poder cubrir la totalidad de la necesidad planteada. Además, se espera que mediante la propuesta de licitación conjunta, las empresas licitadoras que queden homologadas puedan



presentar unas ofertas económicas y de prestaciones de servicio más beneficiosa para las entidades participantes del Acuerdo Marco al presentarse de forma conjunta en lugar de forma individual.

Badalona, a 2 de febrero de 2024

Sra. Anna Riera Guerra
Responsable Unidad de Innovación