



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO PARA LA
PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ANÁLISIS Y ASESORAMIENTO EN EL
ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LOS PROYECTOS
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA THE
COLLIDER DURANTE LOS AÑOS 2025 Y 2026**

Exp. A/F202501/S

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y ALCANCE

Los servicios de propiedad intelectual descritos en este pliego están diseñados con el objetivo de ofrecer a los proyectos beneficiarios del programa de transferencia de tecnología The Collider protección y asesoramiento en la gestión de su propiedad intelectual de manera efectiva.

En concreto, este servicio, conocido como *IP Check*, permite una revisión previa específica de la propiedad intelectual de cada proyecto y la validación de su estrategia de protección, ya sea mediante el informe de patentabilidad derivado de su estudio y acciones a seguir, o bien el servicio *Freedom to operate*, centrado en determinar si un producto o servicio puede considerarse como libre de infracciones de patentes antes de su comercialización.

1.1. SERVICIO DE *IP CHECK* PARA UN MÁXIMO DE 50 PROYECTOS

El servicio de *IP Check* pretende ser una auditoría preliminar de propiedad intelectual para evaluar de forma exhaustiva la situación actual de los derechos de propiedad intelectual de un proyecto o empresa y proporcionar así recomendaciones para mejorar su gestión y estrategia.

Este servicio tiene como resultado tangible un informe escrito detallado por cada proyecto, el cual analiza la situación actual del nivel de protección de la tecnología y los activos de propiedad intelectual más relevantes, identificando la propiedad del resultado y su naturaleza, y estableciendo acciones de mejora y estrategias de protección alineadas con la correspondiente estrategia comercial.

El proceso y el informe deben cubrir, como mínimo, los siguientes campos:

1. Inventario de derechos de propiedad intelectual: Revisión de los derechos de propiedad intelectual registrados y pendientes de registro del proyecto, como patentes, marcas, diseños industriales, etc.
2. Protección legal: Análisis de los aspectos legales y normativos de cada activo de propiedad intelectual, como el titular, el alcance de la protección, los límites legales, el mantenimiento, la validez del título, la fortaleza legal y la extensión territorial.

3. Estrategia de propiedad intelectual: Análisis de la gestión actual y de los posibles pasos a seguir en materia de propiedad intelectual en el futuro, proporcionando, además, recomendaciones para alinear la estrategia de propiedad intelectual con la estrategia empresarial.
4. Recomendaciones: especificando de forma clara y justificada próximos pasos y, concretamente, la idoneidad de realizar un Informe de Patentabilidad o una auditoría *Freedom to Operate*.
5. Otros apartados que el contratista considere relevantes y oportunos.

La **metodología** propuesta para esta acción debe cubrir la toma de información a través de entrevistas individuales y el cotejo de datos con una revisión de los derechos de propiedad intelectual existentes, como patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Además, esta metodología deberá tener en cuenta de forma muy relevante la estrategia de protección y explotación de la propiedad intelectual.

Para la **calendarización** del servicio, el contratista debe tener en cuenta para cada cohorte, una sesión inicial de *Kickoff* y una sesión final de conclusiones, así como un margen máximo de cuatro (4) semanas para la elaboración de las auditorías y la presentación del informe final para cada proyecto.

En el marco de la fase de “*Opportunity Validation*”, se prevé un máximo de hasta cincuenta (50) proyectos a analizar según las ediciones previstas para los años 2025 y 2026:

Ediciones previstas en 2025:

- “*Opportunity Validation*” de la 10^a edición del programa The Collider:
 - Fechas: marzo - mayo 2025.
 - Proyectos: Se estima un máximo de hasta veinticinco (25) proyectos aproximadamente.
- “*Opportunity Validation*” de la 11^a edición del programa The Collider:
 - Fechas: setiembre - noviembre 2025.
 - Proyectos: Se estima un máximo de hasta veinticinco (25) proyectos aproximadamente.

Ediciones previstas en 2026:

- “*Opportunity Validation*” de la 12^a edición del programa The Collider:
 - Fechas: marzo - mayo 2026.
 - Proyectos: Se estima un máximo de hasta veinticinco (25) proyectos aproximadamente.
- “*Opportunity Validation*” de la 13^a edición del programa The Collider:
 - Fechas: octubre - noviembre 2026.
 - Proyectos: Se estima un máximo de hasta veinticinco (25) proyectos aproximadamente.

1.2. SERVICIO DE INFORME DE PATENTABILIDAD O FREEDOM TO OPERATE PARA UN MÁXIMO DE 15 PROYECTOS

Con el objetivo de invertir recursos en proyectos viables, se requerirá de un informe de patentabilidad o estudio de *Freedom to Operate*, según el caso, para aquellos proyectos científicos que puedan beneficiarse claramente de uno u otro estudio.

De este modo, los beneficiarios del programa de transferencia de tecnología podrán tomar decisiones más seguras en cuanto a su estrategia de protección, o bien, sobre la fabricación y comercialización de su tecnología, evitando infracciones.

En el proceso de la auditoría *IP Check* de cada proyecto, el contratista deberá ejercer una recomendación justificada sobre la idoneidad de ampliar la evaluación de la protección intelectual con un análisis de operabilidad (*Freedom to Operate*), o bien, emitir un Informe de Patentabilidad, en su caso.

a) Informe de Patentabilidad

Este informe tiene como objetivo principal determinar si una invención cumple o no con los requisitos legales para ser patentada, incluyendo la novedad, la actividad inventiva (no obviedad) y la aplicabilidad industrial, y evaluar si la invención es única frente al estado de la técnica conocido, evitando así conflictos con patentes existentes o publicaciones previas.

Además, el Informe de Patentabilidad tiene los siguientes objetivos específicos:

- Descripción de la invención: Se describe el detalle técnico de la invención tal como se propone, el problema técnico que resuelve y sus ventajas frente a lo existente.
- Análisis del estado de la técnica: Realización de una investigación de antecedentes en bases de datos de patentes, literatura científica, y otras publicaciones relevantes. Se incluye también la identificación de documentos relevantes similares a la invención.
- Evaluación de novedad: Comparación detallada entre la invención y los documentos encontrados en la búsqueda y la identificación de elementos novedosos o falta de novedad.
- Evaluación de actividad inventiva: Análisis de si la invención fuese obvia para un experto en la materia a partir del estado de la técnica conocido.
- Conclusión sobre patentabilidad: Resumen de si la invención cumple con los criterios legales de novedad y actividad inventiva para poder ser patentable. Recomendaciones generales sobre la viabilidad de presentar una solicitud de patente.
- Anexos y referencias: Listado completo de documentos consultados y las copias o resúmenes de las publicaciones más relevantes que se han utilizado para el análisis.

La **metodología** para un Informe de Patentabilidad debe incluir, al menos, los siguientes hitos:

- Revisión inicial de la invención (Una tecnología por proyecto): Analizar en detalle la descripción técnica proporcionada por el inventor o solicitante, identificando los elementos clave de la invención, esto es, las características novedosas, las ventajas técnicas y el problema resuelto.
- Definición de palabras clave y criterios de búsqueda: Seleccionar términos técnicos relevantes, sinónimos y combinaciones para realizar búsquedas precisas, así como definir las clases de patentes (Clasificación Internacional de Patentes - IPC o CPC) aplicables.
- Búsqueda en bases de datos: Realizar búsquedas exhaustivas en bases de datos especializadas, como *Espacenet*, *USPTO*, *WIPO*, *Google Patents*, y otras

fuentes relevantes como literatura científica, publicaciones técnicas y normas industriales.

- Comparación con el estado de la técnica: Desglosar los aspectos técnicos de la invención y compararlos directamente con las características descritas en los documentos seleccionados, evaluando si existen diferencias significativas que sustenten la novedad y actividad inventiva.

b) Estudio de Freedom to operate

Este estudio tiene por objetivo la revisión de patentes similares en el mercado objetivo de cada proyecto para determinar si pueden impedir la comercialización de la propiedad intelectual del proyecto, identificando, en su caso, potenciales aspectos de propiedad intelectual que necesitarán ser resueltos para comercializar su producto en el país principal del mercado objetivo especificado.

A grandes rasgos, el estudio *Freedom to Operate* debe aportar la información que permite tomar decisiones informadas tanto a los equipos como al contratante.

Además, la auditoria e informe de libre comercialización tienen los siguientes objetivos específicos:

- Diagnóstico de la libre comercialización de una tecnología en el país principal del mercado objetivo, asegurando que la producción comercial, el marketing y el uso de un nuevo producto no violen los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Así, una investigación previa de libertad de operación o de liberación es esencial para minimizar los riesgos de violar potencialmente los derechos de patentes válidos de terceros, permitiendo dicha actividad proporcionar un plan de acción que puede ayudar a evitar esos riesgos.

- La investigación de liberación es una búsqueda de patentes, de manera que el contenido del informe incluye una descripción de la estrategia de búsquedas y un listado detallado de patentes y modelos de utilidad en el país principal del mercado objetivo (máximo de dos), con la información bibliográfica (número de publicación, país de presentación, fecha de presentación, título de la invención, datos de prioridad, resumen) y el estado legal oficial o la fecha límite prevista de disponibilidad.

Además, también se incluye el indicador de posicionamiento geoespacial también para proporcionar mayor seguridad sobre los mercados de mayor interés a nivel mundial, así como la magnitud aproximada de las soluciones en vigor para cada país en base a los documentos recopilados.

- Opinión de infracción técnica por país, con un máximo dos países por proyecto, basada en los documentos encontrados como relevantes y que afecten directamente al tema de interés. Para este punto, se puede indicar un rango por documento a analizar o dependiendo de un número de documentos.
- Análisis legal y recomendaciones para lograr una libertad de operación previa en el mercado, basado en los resultados del análisis de infracción.

La **metodología** para una auditoría de *Freedom to Operate* debe incluir, como mínimo, los siguientes hitos:

- Investigación de validación: Este es el primer paso en la auditoría de libertad de operación, consistente en realizar una búsqueda de patentes para identificar las patentes y modelos de utilidad en el mercado objetivo que puedan afectar la comercialización y el uso de un nuevo producto.

Esta investigación de liberación debe incluir una descripción de la estrategia de búsqueda utilizada y una lista detallada de las patentes y modelos de utilidad encontrados, con información bibliográfica y estado legal.

- Informe de infracción: Una vez realizada la investigación de liberación, el siguiente paso es analizar los documentos encontrados para determinar si existe una posible infracción. Así, este informe de infracción debe incluir un análisis técnico detallado que identifique los documentos relevantes y que afecten directamente al tema de interés.
- Análisis legal y recomendaciones: Finalmente, el último paso es realizar un análisis legal de los resultados de la investigación de liberación y del informe de infracción para determinar si existen riesgos legales y recomendaciones para evitarlos. Además, este análisis legal debe incluir una evaluación de los riesgos legales asociados a la comercialización y el uso del nuevo producto, así como las recomendaciones para minimizar esos riesgos.

Para la **calendarización** del servicio, tanto para el Informe de Patentabilidad como para el estudio *Freedom to Operate*, el contratista debe tener en cuenta para cada cohorte, una sesión inicial de *Kickoff* y una sesión final de conclusiones, así como un margen máximo de seis (6) semanas para la elaboración de las auditorías y presentación del estudio correspondiente para cada proyecto.

En el marco de la fase de “*Business Validation*”, se prevé un máximo de hasta catorce (14) proyectos a analizar según las ediciones previstas para los años 2025 y 2026:

Ediciones previstas en 2025:

- “*Business Validation*” de la 9^a edición del programa The Collider:
 - Fechas: abril - julio 2025.
 - Proyectos: Se estiman un máximo de siete (7) proyectos aproximadamente.
- “*Business Validation*” de la 10^a edición del programa The Collider:
 - Fechas: setiembre - diciembre 2025.
 - Proyectos: Se estiman un máximo de siete (7) proyectos aproximadamente.

Ediciones previstas en 2026:

- “*Business Validation*” de la 11^a edición del programa The Collider:
 - Fechas: abril - julio 2026.
 - Proyectos: Se estiman un máximo de siete (7) proyectos aproximadamente.
- “*Business Validation*” de la 12^a edición del programa The Collider:
 - Fechas: setiembre - diciembre 2026.
 - Proyectos: Se estiman un máximo de siete (7) proyectos aproximadamente.
 - aproximadamente.

2. OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

2.1. LUGAR DE TRABAJO E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA

El equipo humano aportado por el contratista llevará a cabo las tareas en sus propias dependencias u oficinas en formato virtual.

En ocasiones excepcionales y siempre que sea requerido por MWCapital, se podrá prestar el servicio en las oficinas de MWCapital, siendo obligación del contratista la aportación de las herramientas que sean necesarias para la prestación de este.

Las sesiones y las reuniones tendrán lugar en las oficinas de MWCapital o a través de los medios digitales que ésta indique y proporcione.

2.2. HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y COORDINACIÓN

El contratista deberá utilizar, para todas las tareas encomendadas, el entorno de trabajo proporcionado por el equipo del programa The Collider de MWCapital.

Así, MWCapital permitirá el acceso a cada uno de los miembros del equipo designado por el contratista, con las que podrán acceder a un entorno privado y seguro de trabajo, desde el que podrán realizar las siguientes tareas:

- Redacción de los informes y entregables especificados en los pliegos;
- Almacenamiento de toda aquella información recopilada sobre los proyectos tecnológicos seleccionados;
- Realización de las reuniones de asesoramiento, acompañamiento y de seguimiento a lo largo del servicio;
- Comunicación, incluyendo tanto la comunicación entre los miembros del equipo designado por el contratista y la realizada con el responsable del contrato de MWCapital, así como las comunicaciones directas con el responsable de cada uno de los proyectos tecnológicos seleccionados.

Respecto a la coordinación del servicio, se estipula una reunión semanal durante los meses en los que se esté prestando el servicio concreto en uno o varios proyectos, y una reunión mensual de seguimiento en el resto.

El canal de comunicación principal será mediante correo electrónico y/o a través del entorno de trabajo de Microsoft Teams que incluye la funcionalidad de videoconferencia y chat.

3. IDIOMA DEL SERVICIO

El idioma del servicio será formalmente el inglés, de manera que la redacción de informes y entregables se realizarán siempre en inglés, a excepción de las reuniones de acompañamiento, de asesoramiento y de seguimiento del servicio, que se realizarán en el idioma más conveniente para los participantes (catalán, castellano o inglés).

4. ORGANIZACIÓN Y MODELO DE RELACIÓN MWCAPITAL/CONTRATISTA

4.1. COMITÉ DE GESTIÓN DEL SERVICIO

Sus funciones son las de supervisar la evolución del contrato y la toma de decisiones que afectan al objetivo y alcance de este, debiendo reunirse cada cuatro (4) semanas, aunque podrá convocarse con carácter extraordinario siempre que se considere necesario.

En las reuniones del Comité de Gestión deberán validarse el correcto avance de los servicios prestados por el contratista.

Miembros del Comité de Gestión:

- Responsable de contrato de MWCapital
- Coordinador de contrato del contratista.

El Coordinador del contrato del contratista asistirá a las reuniones de este Comité y será el responsable hacer las convocatorias, así como de la elaboración de la documentación de seguimiento del contrato necesaria para tal fin y de levantar el acta de las reuniones del mismo.

Cuando sea necesario, se podrá invitar a las reuniones del Comité de Gestión a los miembros del equipo del contrato necesarios para tratar en profundidad determinados temas.

5. EQUIPO DE TRABAJO

El contratista deberá poner a disposición de MWCapital un equipo de trabajo destinado a la operación y gestión del servicio durante el período de vigencia del contrato que, como mínimo, deberá estar formado por los siguientes perfiles con los siguientes requisitos mínimos obligatorios:

- Un (1) Coordinador del Contrato, con un mínimo de quince (15) años de experiencia demostrable en la gestión de servicios relacionados con la propiedad intelectual y con un mínimo conocimiento de programas de transferencia de tecnología que, como máximo responsable del servicio prestado a MWCapital, se encargará de asegurar el cumplimiento de los plazos acordados, así como la calidad y la adecuación de los servicios objeto de este contrato, el *reporting*, la asignación de recursos y la ejecución del proyecto según la metodología y los estándares acordados.

Además, el Coordinador del Contrato, que deberá ser parte activa del contrato, será el interlocutor único entre el contratista y MWCapital para todos los temas relacionados con la gestión y ejecución del contrato. Encargado de velar por el seguimiento del día a día del servicio y de supervisar al equipo del adjudicatario.

Deberá acreditar un nivel de inglés avanzado (C1.1 o C1.2) para asegurar una correcta ejecución del servicio.

- Tres (3) Consultores o Técnicos, con un mínimo de diez (10) años de experiencia demostrable en la realización de informes *IP Check* y de estudios *Freedom to Operate* o Informes de Patentabilidad.

Estos consultores o técnicos serán asignados individualmente a cada uno de los proyectos tecnológicos participantes en los programas de transferencia tecnológica del programa The Collider.

Además, deberán acreditar un nivel de inglés avanzado (C1.1 o C1.2) para asegurar una correcta ejecución del servicio.

El dimensionamiento mensual medio del servicio expresado en FTE (tiempo completo o *full-time equivalent*, en inglés), sería el siguiente:

Tareas del servicio	FTEs
Coordinador de Contrato (1)	0,2
Consultores (3)	0,4
Total	1,4

5.1. FUNCIONES POR PERFIL

MWCapital podrá solicitar en cualquier momento al contratista la relación de personas que forman parte del equipo de contrato.

A continuación, se identifican y se describen los perfiles a proporcionar por el contratista:

PERFIL	RESPONSABILIDAD
Un (1) Coordinador de Contrato	<p>Será el máximo responsable de llevar el contrato satisfactoriamente y de la gestión del contrato en las condiciones descritas en este pliego. Sus principales tareas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controlar y gestionar los recursos del contrato. • Realizar y actualizar en cada fase o iteración el plan de contrato. Especialmente: calendario, riesgos, tareas, recursos e implicación de los participantes. • Monitorizar mediante el plan de contrato. • Gestionar acciones correctivas a las incidencias. • Gestionar los cambios. • Confección de entregables. • Realización de las sesiones de coordinación del contrato. • Calendarizar reuniones periódicas con el responsable de operaciones de The Collider informando de la evolución de los equipos y sus miembros. • Calendarizar reuniones con periodicidad trimestral con la dirección de The Collider, para informar del estado de la colaboración, identificando riesgos, decisiones a tomar y proponiendo medidas para mitigar-los.

Tres (3) Consultores o Técnicos	<p>Serán los máximos responsables de la correcta ejecución del servicio. Sus principales tareas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis de <i>IP Check</i>, Informe de Patentabilidad y <i>Freedom to Operate</i> de los proyectos tecnológicos seleccionados. • Redacción de informes individuales para cada uno de los proyectos. • Asesoramiento y acompañamiento individualizado. • Valorización de proyectos tecnológicos en materia de propiedad intelectual. • Recopilación y cotejo de la información recibida.
--	---

5.2. SUSTITUCIÓN DE MIEMBROS DEL EQUIPO

El equipo de personas que se incorporará para la ejecución de los trabajos tras la formalización del contrato deberá estar formado por componentes relacionados en la oferta presentada por el contratista.

Se autorizarán cambios puntuales en la composición del equipo respecto del ofertado el contratista así lo solicite mediante justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio, acompañada de la presentación de posibles candidatos/as con un perfil de cualificación técnica igual o superior al de la persona que se pretende sustituir.

MWCapital valorará la idoneidad de los perfiles del equipo interno asignado para llevar a cabo las funciones específicas de cada cargo, su productividad y la calidad de los trabajos de estas personas, siendo potestad suya el solicitar, en cualquier momento, el cambio de cualquiera de los componentes del equipo de trabajo, previa motivación y notificación al contratista.

En cualquiera de las dos situaciones, el perfil del equipo interno deberá ser sustituido en menos de cinco (5) días laborables y se considerará que el nuevo perfil necesitará ocho (8) horas para integrarse en el momento del proceso que se está trabajando.

En ningún caso el periodo de adaptación al proyecto podrá ser facturado de forma adicional al precio unitario del proyecto que corresponda, siendo que, además, no se consideran horas productivas, interrumpen la planificación, alargan los plazos previstos, y que MWCapital ya ha costeado esta adquisición de conocimientos en la primera fase a la persona asignada inicialmente por el contratista.

6. METODOLOGÍA GENERAL

Para el desarrollo y la gestión del proyecto se utilizará metodología Agile, a criterio del contratista (p.ej., entre otras, SCRUM o KANBAN, indistintamente) o cualquier otra metodología orientada a servicios que el contratista considere la más conveniente para el efectivo cumplimiento del servicio.

7. CONFIDENCIALIDAD

El contratista asegurará la confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada, estando asimismo sujetos al cumplimiento estricto de la Ley de Protección de Datos.

Todo el personal involucrado en este servicio deberá firmar un compromiso de mantenimiento de la confidencialidad de toda la información que maneje como consecuencia de su actividad en programa The Collider. La información específica adquirida como consecuencia de este servicio solo podrá ser utilizada a los fines del servicio en el marco de este contrato.

Barcelona, a 10 de enero de 2025



Jordi Arrufí
Chief of Corporate Development
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation