

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DE L'ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL REGISTRE I MANTENIMENT DE PATENTS I ALTRES DRETS DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL O INTEL·LECTUAL PER A LA FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA (IRB BARCELONA) FINANÇAT AMB ELS FONS NEXT GENERATION EU

I.- INTRODUCCIÓ

La Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) és una fundació sense ànim de lucre dedicada a la recerca científica sobre salut i malalties humanes, fundada per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona (UB) i ubicada al Parc Científic de Barcelona (PCB), inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el registre 2245 i regulada pels seus estatuts.

Els objectius de l'IRB Barcelona, d'acord amb els seus estatuts, inclouen dur a terme una recerca multidisciplinària d'excel·lència en un marc entre la Biologia, la Química i la Medicina, oferint als seus membres, estudiants i visitants una formació d'alt nivell en l'àmbit de les biociències, la innovació mitjançant la transferència activa de tecnologia entesa com un benefici envers la societat, així com la participació en un diàleg obert amb el públic mitjançant activitats de participació de la societat i d'educació.

L'IRB Barcelona per tal de realitzar un procés d'innovació i transferència de la tecnologia efectiu precisa la contractació dels serveis de gestió del registre i manteniment de patents i altres drets de la propietat industrial o intel·lectual amb especial experiència en les àrees de coneixement del nostre centre.

II.- OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del present plec és definir les prescripcions tècniques per a la contractació, mitjançant un acord marc per a l'homologació dels proveïdors, de la prestació dels serveis de gestió del registre i manteniment de patents i altres drets de la propietat industrial o intel·lectual, de titularitat pròpia de l'IRB Barcelona o en co-titularitat.

III.- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI I ABAST DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

El servei objecte del present plec inclou l'assessorament en matèria de protecció, anàlisis i estudis de patentabilitat, incloent cerques en bases de dades de pagament, preparació, elaboració, i tramitació del registre de patents, així com de la preparació de la documentació administrativa, seguiment, avís i gestions que siguin necessàries per vetllar pel correcte registre i manteniment de les patents i altres drets de propietat industrial i intel·lectual de l'IRB Barcelona.

Les principals àrees de coneixement són les ciències de la vida i la salut i les seves aplicacions incloent la biologia, la química, la biotecnologia, la biomedicina, la biofísica i les aplicacions bioinformàtiques. Degut a les complexitats i particularitats d'aquestes àrees de coneixement, es requereix que les empreses homologades tinguin experts específics en una o més d'aquestes

àrees, sent l'àrea d'expertesa un dels factors a valorar per a la seva selecció per realitzar el servei.

Així mateix, en aquells casos en què l'assessorament inclogui fórmules químiques serà imprescindible que l'empresa adjudicatària disposi de bases de dades de pagament (STN o bases de dades contrastades similars) per fer cerques d'antecedents d'aquestes fórmules.

Queden exclosos del present procediment de licitació els serveis següents: Gestió de marques i noms comercials, informes regulatoris, serveis jurídics no descrits expressament en aquest Plec, valoració de tecnologies intangibles, acreditacions, infracció (defensa davant infraccions de tercers), programari de gestió de propietat industrial i intel·lectual per a les entitats, gestió de dominis web i la gestió de continguts a xarxes socials, notes de premsa o similars.

Tampoc no quedaran inclosos en l'àmbit d'aquesta licitació aquells serveis d'assessorament i gestió de drets de propietat industrial i intel·lectual que estiguin en règim de co-titularitat amb altres institucions o empreses en què es requereixi contractar els serveis d'un proveïdor que no hagi estat homologat en aquest procediment de licitació i que l'elecció del proveïdor no depengui de l'IRB BARCELONA.

De manera enunciativa, sense que en cap cas suposi la totalitat del servei a prestar per l'adjudicatari del contracte, els serveis consisteixen en el següent:

A) ESTUDI DE PATENTABILITAT I SOL·LICITUD DE PATENT PRIORITÀRIA

- Procedir a l'estudi, anàlisi i debat dels documents tècnics i/o científics, informes i processos d'invencions amb els seus respectius inventors i el Departament d'Innovació de l'IRB Barcelona per avaluar si una determinada invenció compleix amb els requisits de patentabilitat, en quant a novetat, activitat inventiva i aplicació industrial, i el seu potencial de ser concedida. En el cas de compostos químics, aquests estudis inclouran la construcció de la possible Fòrmula de Markush i espai químic lliure.
- Redacció de sol·licitud de patents, que inclourà l'elaboració de les memòries tècniques dels documents de sol·licitud de patents en cas que el resultat de l'estudi de patentabilitat hagi resultat positiu.
- Suggestir modificacions o extensions a la definició de la invenció i estratègia de les reivindicacions i protecció.
- Presentar sol·licitud de patents davant les oficines de patents, segons la legislació vigent, així com les oficines nacionals i regionals de patents (p.e. ES, EP, USA, DE, FR, UK, IT, CN, KR, JP, CA, etc.) o l'oficina internacional (IB) de la OMPI.
- Informar sobre les comunicacions rebudes de les oficines de patents, i preparar i presentar, sempre amb l'aprovació prèvia i per escrit de l'IRB Barcelona, les respostes pertinents.
- Supervisar i garantir tots els terminis processals, i en particular, els terminis de renovació. Per això cal disposar de sistemes informàtics fiables de control i de seguiment d'expedients de Propietat Intel·lectual.

B) SOL·LICITUD DE PATENT PCT I ALTRES EXTENSIONS SEGONS EL CONVENI DE PARÍS PER A LA PROTECCIÓ DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL O ALTRES MARCS LEGALS

- Procedir a l'estudi, anàlisi i debat dels documents tècnics i/o científics, informes (especial atenció a l'informe EESR, IBI, ISR, entre altres, si escau, de la sol·licitud de patent prioritària i nous resultats) amb els seus respectius inventors i el Departament d'Innovació de l'IRB Barcelona per avaluar si la sol·licitud de patent prioritària té potencial per a realitzar la sol·licitud de PCT (o altres extensions o sol·licituds nacionals en aquells països no inclosos en el marc legal de la PCT) així com inclusió de nous resultats obtinguts pels inventors i proposta de modificacions per millorar la sol·licitud de patent PCT.
- Redacció i/o adaptació de la sol·licitud de patent al format PCT, que inclourà l'elaboració de les memòries tècniques dels documents de sol·licitud de patents.
- Suggerir modificacions o extensions a la definició de la invenció i estratègia de les reivindicacions.
- Presentar sol·licitud de patents PCT davant les oficines de patents, segons la legislació vigent, així com les oficines nacionals o regionals de patents (p.e. ES, EP, USA, DE, FR, UK, IT, CN, KR, JP, CA, etc.) o la oficina internacional (IB) de la OMPI.
- Informar sobre les comunicacions rebudes de les oficines de patents, i preparar i presentar, sempre amb l'aprovació prèvia i per escrit de l'IRB Barcelona, les respostes pertinents.
- Supervisar i garantir tots els terminis processals, i en particular, els terminis de renovació. Per això cal disposar de sistemes informàtics fiables de control i de seguiment d'expedients de Propietat Intel·lectual.
- En casos excepcionals i en funció de l'ISR i de l'estratègia de protecció, es considerarà la realització de l'Informe de Examen Preliminar Internacional (IPER). La gestió de l'IPER es considerarà un servei per si mateix per la baixa freqüència d'ús i complexitat de la tasca.

C1) SOL·LICITUD DE PATENTS EN FASES NACIONALS

- Informar dels tràmits necessaris per l'entrada a fases nacionals i despesa associada amb antelació suficient per a poder prendre decisions sobre les sol·licituds i països.
- Elaboració d'un informe que analitzi quins són els països on es recomana realitzar la protecció de la invenció, per aconseguir la millor protecció possible en base a les dades obtingudes, l'estat de la tècnica i les necessitats de l'IB Barcelona.
- Traducció i adaptació de sol·licitud de patents seguint la normativa de cada país.
- Suggerir modificacions o extensions a la definició de la invenció i estratègia de les reivindicacions.
- Presentar sol·licitud de patents davant les oficines de patents nacionals que es seleccionin.

C2) SEGUIMENT DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES FASES NACIONALS

- Informar sobre les comunicacions rebudes de les oficines de patents, i preparar i presentar, sempre amb l'aprovació prèvia i per escrit de l'IRB Barcelona, les respostes pertinents.

- Supervisar i garantir tots els terminis processals, i en particular, els terminis de renovació. Per això cal disposar de sistemes informàtics fiables de control i de seguiment d'expedients de Propietat Intel·lectual.
- Preparació i presentació de la documentació necessària per realitzar les validacions de les sol·licituds de patent de les fases nacionals.

Adicionalment es podrà incloure la prestació de serveis relacionats amb l'objecte del present plec, encara que no es reflecteixin expressament a l'enumeració de serveis dels apartats A, B, C1 i C2 anteriors, sempre i quan tinguin relació directa amb aquests i siguin susceptibles de ser requerits per l'IRB Barcelona.

En el cas que els serveis descrits al punt C2 requereixin que siguin prestats per l'empresa que hagués realitzat els serveis inclosos dins de l'apartat C1, els contractes basats que incloguin serveis descrits a l'apartat C2, com a regla general, es contractaran conjuntament amb els serveis de l'apartat C1.

No obstant, degut a la complexitat, varietat i peculiaritats inherents a la prestació dels serveis en matèria de patents l'objecte del present acord marc resulta impossible de detallar de forma exhaustiva la totalitat dels serveis que han de ser objecte del present plec, així com el número de serveis a contractar així com tipus de serveis que s'inclouran (ie. Informe de patentabilitat, patent prioritària, PCT i/o fases nacionals). Tot l'anterior estarà sotmès a les necessitats de l'IRB Barcelona en cada moment determinat.

Temps de resposta i consentiment previ

Les empreses homologades que estiguin en condicions de realitzar l'objecte del contracte basat hauran d'informar a l'IRB Barcelona, en un termini màxim de cinc (5) dies hàbils des de la data de la consulta realitzada per l'IRB Barcelona, dels temps màxims previstos i altre informació necessària per la realització dels serveis que l'IRB Barcelona té intenció de contractar.

Els terminis màxims establerts a comptar a partir de l'acceptació de l'encàrrec per escrit de l'IRB Barcelona seran els següents:

- Informe de patentabilitat: entrega de l'informe en vint (20) dies.
- Memòria de patent prioritària, PCT o fases nacionals: redacció i preparació de la memòria (amb les revisions pertinents per part de l'IRB Barcelona), trenta (30) dies a comptar des de l'acceptació de l'encàrrec per part de l'IRB Barcelona.

La preparació de la memòria haurà d'incloure la elaboració de tota la documentació necessària per a efectuar la sol·licitud de la patent. El contractista comunicarà la seva disposició a presentar la sol·licitud, dins del termini esmentat. La sol·licitud haurà d'enviar-se en un termini de 24h hàbils des del vistiplau exprés de l'IRB BARCELONA.

- Tràmits i gestions administratives: realització dintre dels terminis previstos per cadascuna. L'empresa adjudicatària haurà d'avisar amb suficient antelació a l'IRB Barcelona de quan procedeix la realització dels tràmits relacionats amb els drets de propietat industrial i intel·lectual.

En cap cas l'empresa adjudicatària podrà realitzar actuacions o serveis que derivin en una despesa econòmica per l'IRB Barcelona sense el previ consentiment per escrit d'aquesta.

IV.- TRASPÀS EFECTIU DEL SERVEI

A la finalització dels respectius contractes basats, els adjudicataris hauran de garantir i col·laborar proactivament amb totes les parts implicades per facilitar el correcte traspàs del servei i en conseqüència dels casos actius i la informació i documentació rellevant per a què les noves empreses adjudicatàries puguin realitzar el servei de forma adequada.

Així mateix l'IRB Barcelona podrà sol·licitar l'emissió d'un informe amb totes les actuacions efectuades per cada adjudicatari, el qual haurà de ser entregat pels adjudicataris en un termini d'un mes a comptar des del dia següent a que es rebí la sol·licitud.

El traspàs efectiu del servei també es podrà realitzar en les condicions descrites anteriorment en el cas que ho requereixi un co-titular i/o el(s) llicenciatari(s) (o potencials llicenciataris) dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

Barcelona, a la data de la signatura digital.

Cristina Horcajada
Head of Innovation
Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)