

INFORME DE NECESSITAT

Justificació de la necessitat i idoneïtat de la contractació del servei professional especialitzat d'assessorament i gestió de la protecció de propietat industrial derivada de resultats de recerca per a la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, en endavant, **IJC**.

Aquesta contractació s'emmarca dins l'**Acord Marc** formalitzat per la nostra entitat el passat 4 de desembre de 2022 amb número d'**expedient 01/2022** per a l'homologació de proveïdors per a la contractació del servei de gestió del registre i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial. D'acord amb el **Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)** que regeix aquesta contractació, es procedirà a tramitar la contractació basada segons el que s'estableix al **capítol VI del PCAP**, on es defineixen els procediments de tramitació i execució dels contractes basats en l'Acord Marc.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT:

La **Unitat d'Innovació** de l'**IJC** té com a objectiu establir una cultura d'innovació entre els professionals, així com promoure la valorització i transferència efectiva dels resultats de la recerca en benefici de la salut, alinear la tecnologia produïda amb el mercat i la indústria, i promoure la comercialització de la seva cartera tecnològica, entre d'altres. Aquesta proposta de contractació s'engloba dins del **projecte d'Innovació CPI845**, ja que la despesa derivada té caràcter estructural.

Per garantir la correcta protecció dels resultats de la recerca com a part del procés de valorització, és imprescindible comptar amb un servei professional extern especialitzat en sol·licitud i seguiment de patents. Actualment, l'**IJC** no disposa de personal ni mitjans propis per dur a terme aquestes tasques, fet que justifica la necessitat d'externalitzar el servei.

En concret, aquesta contractació dona resposta a la necessitat presentada pel Dr. Gaël Roué, del grup de recerca "**Recerca Translacional en Limfoma**", derivada dels resultats del projecte "**Novel HOIP/RNF31 inhibitor to restore the control of B-cell lymphoma through innate and adaptive immunity**", els quals són potencialment protegibles mitjançant patent.

La **Unitat d'Innovació** ha avaluat prèviament el projecte i ha emès un informe favorable per



procedir amb l'estudi de patentabilitat i la posterior sol·licitud de patent.

Per tal d'assegurar l'adequada i òptima protecció dels resultats de la recerca realitzada pels investigadors de l'IJC, degut als requeriments específics de la protecció de la propietat intel·lectual i industrial en el sector de la recerca biomèdica, es necessari contractar els serveis externs d'una empresa especialitzada, la qual disposi dels mitjans oportuns per cobrir les necessitats definides en aquest informe.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI:

L'objecte de la contractació consisteix en, almenys, la prestació dels següents serveis relacionats amb la protecció de la propietat industrial del projecte mencionat:

1. Anàlisi de potencial protecció i de patentabilitat (amb informe).
2. Redacció, presentació i gestió de sol·licitud de patent prioritària europea (inclòs depòsit i taxes de sol·licitud).
3. Anàlisi de la llargada de la protecció de la patent, estratègia d'extensió internacional i adaptació de les memòries (Estudi EESR, memòria PCT i eventual "PCT-Direct").
4. Extensió de la protecció: depòsit i taxes de sol·licitud PCT i enviament de ISR.
5. Anàlisi de la estratègia d'extensió internacional i informe.

En els punts anteriors 2, 3 y 4 cal contemplar les gestions relacionades amb les sol·licituds de patent i/o seguiment d'aquestes, com la transmissió de notificacions o comunicacions dels organismes competents i altres accions, traduccions, modificacions, resposta i/o transmissió de documents oficials (Written Opinion), publicació de patents, entre d'altres.

La durada de la present contractació basada, serà de quatre (4) anys i no s'inclou la possibilitat de pròrroga un cop finalitzades les tasques, i per tant, el servei contractat.

L'execució de la totalitat dels serveis indicats estaran condicionats als resultats obtinguts del **primer servei d'Anàlisi de patentabilitat**). En cas que aquest resulti negatiu, la resta de serveis pressupostats i definits en aquest informe (serveis 2 a 5) **no** es duran a terme, i per tant, el contracte basat es considerarà finalitzat anticipadament. Aquesta resolució contractual no implicarà cap mena de penalització de l'IJC cap al proveïdor.



Si l'informe de patentabilitat és **positiu**, es procedirà a iniciar el **segon** servei “**Redacció, presentació i gestió de sol·licitud de patent prioritària europea**” segons les recomanacions de l'informe i l'estratègia de protecció acordada amb l'agent de patents. Si, en base a aquestes recomanacions, no es requereixen més resultats abans de redactar la sol·licitud de patent, l'inici d'execució d'aquest **segon** servei serà immediat. En cas que siguin necessaris experiments addicionals, l'inici d'execució del **segon** servei -i, conseqüentment, els següents serveis indicats (3, 4 i 5)- es podrien endarrerir en funció dels experiments requerits per garantir una millor protecció de la propietat industrial.

El **cinquè** servei , “**Anàlisi de l'estratègia d'extensió internacional i informe**”, serà opcional i vindrà condicionat pels informes rebuts pels examinadors i l'estat de comercialització de la tecnologia.

JUSTIFICACIÓ DEL PROVEÏDOR PROPOSAT:

D'acord amb la **clàusula 21 del PCAP**, i tenint en compte que l'estimació econòmica de la contractació és inferior a 15.000 €, es procedeix a sol·licitar pressupost a un dels proveïdors homologats a l'Acord Marc.

En aquest sentit, s'ha contactat amb **ZBM PATENTS, S.L.**, empresa homologada segons la formalització publicada el 4 de desembre de 2024, que ha presentat la següent proposta econòmica:

Proveïdor	Pressupost	Import
ZBM PATENTS, S.L.	10022025	8.050,00 €

Aquest projecte compta amb una **cotitularitat amb l'Institut Químic de Sarrià CETS Fundació Privada (IQS)**, fet pel qual cada institució ha d'assumir el 50% de l'import total. Per a l'IJC, l'import corresponent és de **8.050,00 €**.

Els imports desglossats compleixen amb la proposta adjudicada dins de la formalització de l'homologació d'aquest proveïdor i amb la proposta econòmica mínima adjudicada.



PRESUPUESTO DESGLOSADO

- Análisis de potencial protección(sin cargo)
- Estudio de patentabilidad, con informe3.200 €*- Redacción, de memoria de protección y solicitud EP
(incluido depósito y tasas de solicitud EP)5.600 €*- Análisis del alcance de protección de la patente, estrategia de
extensión internacional e informe y adaptación de las memorias
(es decir, "Estudio del EESR, memoria PCT y eventual PCT Direct")1.750 €*- Extensión de la protección: depósito y tasas solicitud PCT, envío ISR4.350 €*- Análisis de la estrategia de extensión internacional e informe1.200 €*

TERMINIS D'ENTREGA:

De compliment amb el previst amb els Plecs que regeixen la present contractació, els terminis màxims establerts per cadascun dels serveis a contractar seran els definits al Plec de Prescripcions Tècniques de l'Acord Marc relacionat amb el present procediment de contractació basada.

A Badalona, a 10 de març de 2025

Ana Garrido

Directora Estratègica

