

## 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 Legal** 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. Pablo Menéndez, del grup de recerca "**Biologia de cèl·lules mare, leucèmia de desenvolupament i immunoteràpia**", derivada dels resultats del projecte "**Tailored adoptive CAR T-PTGER3 cell Immunotherapy for Ewing Sarcoma**", els quals són potencialment protegibles mitjançant patent.

La **Unitat Legal** 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 següent servei relacionats amb la protecció de la propietat industrial del projecte mencionat:

### PRESENTACIÓ D' UNA PATENT PRIORITÀRIA EUROPEA DAVANT L' OEPM

1. Anàlisi de potencial protecció de la invenció
2. Redacció de les memòries de protecció i sol·licitud per a cada invenció (EP prioritària davant l'OEPM)
3. Anàlisi de l' abast de protecció de la patent, estratègia d' extensió internacional i informe
4. Adaptació de les memòries
5. Extensió de la protecció (PCT o altres)
6. Gestió de l' IPER

En els punts anteriors 2, 3, 4, 5 i 6 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. A més, en el preu ofert queden incloses les despeses de les taxes oficials d'examen, designació i concessió.

La durada de la present contractació basada, serà de tres (3) anys i no s'inclou la possibilitat de pròrroga un cop finalitzades les tasques, i per tant, el servei contractat.

Es procedirà a iniciar el **segon** servei “ Redacción de las memorias de protección y solicitud para cada invención (EP prioritaria ante la OEPM)” segons les recomanacions del primer servei “ Análisis de protección de la invención” i l'estratègia de protecció acordada amb l'agent de patents. L'inici d'execució d'aquest **segon** servei serà immediat. En cas de que siguin necessaris experiments



addicionals, l'inici d'execució del **segon** servei es podrien endarrerir en funció dels experiments requerits per garantir una millor protecció de la propietat industrial.

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 **quart i cinquè** servei serà immediat.

\*El sisè 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.

Un tercer i molt menys probable cas, podria ser que en cas de rebre un informe EESR totalment negatiu, la resta de serveis pressupostats i definits en aquest informe (serveis 3 a 6) **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.

## 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 **HOFFMANN EITL, S.L.**, empresa homologada segons la formalització publicada el 4 de desembre de 2024, que ha presentat la següent proposta econòmica:

Proveïdor	Pressupost	Import
<b>HOFFMANN EITL, S.L.</b>	<b>20250709</b>	<b>9.191,25 €</b>

Aquest projecte compta amb una cotitularitat de l'**Institut Josep Carreras (IJC)** amb la **Universidad de Sevilla (9,5%)**, el **Servicio Andaluz de Salud (9,5%)**, l'**Hospital Sant Joan de Déu 19%**, la **Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 7,6%** i **Onechain Immunotherapeutics (OCI) 5%** .

Per a l'**IJC**, el percentatge de cotitularitat és del **49,4%** tot i que assumim el percentatge de titularitat d'**ICREA (7.6%)** en les despeses relacionades amb la protecció de la propietat



**industrial d'aquest projecte, i queda en un 57% a on l'import total corresponent serà de 9.191,25**

€. Aquesta assumpció del percentatge de titularitat d'ICREA es degut als següents motius:

- Segons conveni de col·laboració (i addenda) en vigor entre ICREA i l'IJC es regula a les clàusules 12 i 13 el següent:
  - ✓ ICREA i l'IJC seran titulars dels drets sobre els resultats de la recerca.
  - ✓ La distribució sobre els resultats de la recerca seran de la següent:
    - En cas de que l'IJC sigui reconeguda pel patronat d'ICREA pel seu esforç en l'àmbit de la innovació, la distribució serà del seixanta per cent (60%) per a l'IJC i del quaranta per cent (40%) per a ICREA.
  - ✓ L'IJC s'ocuparà de totes les gestions i despeses de protecció de la Propietat Industrial, que inclouen entre d'altres l'estudi, la redacció, la tramitació i el manteniment de les sol·licituds de patent.

**Dotzena. - Drets de propietat intel·lectual i industrial**

1. ICREA i l'IJC seran titulars dels drets sobre els resultats de la recerca (incloent invencions, *software*, *know-how*, secrets empresarials i obres i publicacions científiques) desenvolupats pel Personal Investigador Adscrit com a conseqüència de la seva activitat de recerca adscrita a l'IJC.

8 / 14



2. La distribució dels drets sobre els resultats de la recerca serà la següent:

- a) Amb caràcter general, a parts iguals.
- b) En cas de què l'IJC sigui reconeguda pel patronat d'ICREA pel seu esforç en l'àmbit de la innovació, la distribució serà del seixanta per cent (60%) per a l'IJC i del quaranta per cent (40%) per a ICREA.

**Tretzena. – Procediment de comunicació i protecció dels resultats de la recerca**

6. En cas de cotitularitat, ICREA autoritza a l'IJC perquè gestioni en el seu nom (i per tant en el nom d'ambdues Parts), la sol·licitud i manteniment dels eventuais títols de protecció de la PI generada en virtut del present conveni, obligant-se l'IJC a remetre a ICREA qualsevol document, comunicació o notificació relatiu al procediment de la referida protecció. L'IJC s'ocuparà de totes les gestions i despeses de protecció de la PI, que inclouen entre d'altres, l'estudi, la redacció, la tramitació i el manteniment de les sol·licituds de patent.

S'afegeix com annex al present informe els documents que validen i certifiquen les titularitats abans esmentades.



**PRESENTACIÓN DE UNA PATENTE PRIORITARIA EUROPEA ANTE LA OEPM**

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO
Análisis de potencial protección de la invención	342 €
Redacción de las memorias de protección y solicitud para cada invención (EP prioritaria ante la OEPM)	2992,5 €

**ESCENARIO 1 – EXTENSIÓN PCT**

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO MÁXIMO
Análisis del alcance de protección de la patente, estrategia de extensión internacional e informe	1068,75 €
Adaptación de las memorias	513 €
Extensión de la protección (PCT u otros)	2565 €
Gestión del IPER	1710 €

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.

**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 24 de juliol de 2025

Emma López  
**Cap d'Unitat Legal**



## Annex I

### Document d'autoria entre institucions titulars



#### AUTHORSHIP FORM

1.- TITLE OF THE PROJECT	ACRONYM	INNOVATION CODE
Tailored adoptive CAR T-cell Immunotherapy for Ewing Sarcoma*	PTGER3- EWING	INN25012

2.- PROTECTION TYPE	
<input checked="" type="checkbox"/>	Industrial property
<input type="checkbox"/>	Intellectual property

#### 3.- INVENTOR S/AUTHORS


NOTE: If an inventor has more than one assignment (more than one entity) with Industrial and Intellectual Property rights over their work-related inventions, must include the author as many times as entities (number of rows). In this sense, the % of authorship will define the ownership of each entity.

IJC INVENTOR S/AUTHORS								
Name	Surname/s	Personal address (post and e-mail) and work e-mail	Nationality	National ID number	Professional category	% IJC contracting	Work-related invention	% authorship
		Ctra de Can Ruti, Camí de les Escoles, s/n, 08916 Badalona, Barcelona, Spain.	Spanish		Group Leader	48	X	11,4
		Ctra de Can Ruti, Camí de les Escoles, s/n, 08916 Badalona, Barcelona, Spain.	Spanish		Associate Researcher	100	X	19
		Ctra de Can Ruti, Camí de les Escoles, s/n, 08916 Badalona, Barcelona, Spain.	Spanish		Predoctoral Researcher	100	X	19
<b>SUBTOTAL IJC</b>								<b>49,4%</b>

#### OTHER ENTITIES INVENTOR S/AUTHORS

With the present form Inventors declare to know the CODE OF INTELLECTUAL PROPERTY of IJC and the application of it on this Project.  
FORM VERSION: 03/05/2022




  
 Institut de Recerca  
 CONTRA LA LEUCÈMIA  
 Josep Carreras




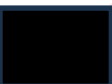
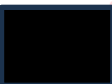
Name	Surnames	Personal address (post and e-mail) and work email	Nationality	National ID number	Professional category	Work-related entity and % contracting	Work-related invention	% authorship
			Spanish		Group Leader	Universidad de Sevilla (50%)	X	9,5
			Spanish		Group Leader	Servicio Andaluz de Salud (50%)	X	9,5
			Spanish		Group Leader	Hospital Sant Joan de Déu (100%)	X	19
			Spanish		Research Director	ONECHAIN IMMUNOTHERAPEUTICS S.L. (100%)	X	5
			Spanish		ICREA Professor	INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS (40%)	X	7,6
<b>SUBTOTAL OTHER ENTITIES</b>								<b>50,6%</b>
<b>TOTAL</b>								<b>100%</b>

If there is co-ownership with other entities:

Entity name	Acronym	% ownership
INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCÈMIA JOSEP CARRERAS	IJC	49,4
UNIVERSIDAD DE SEVILLA	US	9,5
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	SAS	9,5
HOSPITAL SANT JOAN DE DEU	SJD	19
ONECHAIN IMMUNOTHERAPEUTICS S.L.	OCI	5
INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS	ICREA	7,6

With the present form inventors declare to know the CODE OF INTELLECTUAL PROPERTY of IJC and the application of it on this Project.  
FORM VERSION: 03/05/2022

**Signatures of all inventors/authors:**

NAME AND SURNAMES	SIGNATURE	DATE
[REDACTED]	 Firmado digitalmente por [REDACTED] Fecha: 2025.05.28 08:14:41 +02'00'	
[REDACTED]	 Firmado digitalmente [REDACTED] Fecha: 2025.05.28 11:12:17 +02'00'	
[REDACTED]	 Firmado digitalmente por [REDACTED] Fecha: 2025.05.28 11:45:13 +02'00'	
[REDACTED]	 Firmado digitalmente [REDACTED] Fecha: 2025.05.28 13:56:46 +02'00'	
[REDACTED]	Signed by Dr. [REDACTED] ***6199** on date	
[REDACTED]	 Firmado digitalmente [REDACTED] Fecha: 2025.05.29 10:31:45 +02'00'	

