

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT I GESTIÓ PROFESSIONAL EN MATÈRIA DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

EXPEDIENT SE-2-2026.PO

L'objecte del present plec és definir les prescripcions tècniques per a la contractació del servei d'assessorament i gestió professional en matèria de Propietat Industrial i/o Intel·lectual (PII), dels resultats de la recerca generats en la Universitat de Barcelona (UB), la gestió dels quals és desenvolupada per a la Fundació Bosch i Gimpera (FBG).

1. OBJECTE DEL CONTRACTE I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

La FBG és el centre de transferència de coneixement, tecnologia i innovació de la Universitat de Barcelona i té per objecte, promoure, difondre i transferir, principalment en el marc de Catalunya, la recerca en tots els àmbits relacionats amb les àrees de coneixement de la Universitat de Barcelona, participant d'aquesta recerca i amb el compromís de servei a la societat en que s'insereix.

En el desenvolupament d'aquestes funcions, la FBG gestiona els processos de valorització i transferència dels resultats derivats de l'activitat investigadora de la Universitat de Barcelona, incloent-hi la identificació, protecció, gestió, explotació i defensa dels drets de propietat industrial i intel·lectual associats a aquests resultats. Aquesta activitat comprèn, entre d'altres, la tramitació de patents, models d'utilitat, dissenys industrials, programari, drets d'autor i qualsevol altre actiu intangible susceptible de protecció jurídica, així com l'assessorament en matèria d'estratègies de protecció i explotació dels resultats de recerca.

Per poder desenvolupar totes aquestes funcions, la FBG precisa contractar un servei per l'assessorament i gestió professional en matèria de PII per desenvolupar les tasques que puguin donar suport a l'FBG en matèria de drets de PII derivada dels resultats de recerca de la UB.

Així mateix, també s'inclouran les necessitats d'altres projectes de valorització de resultats de recerca que es gestionen des de l'FBG i que requereixin d'aquests serveis, indicats en la memòria justificativa de l'expedient de contractació. Per tal que la seva consecució es produeixi amb èxit, posa de manifest la conveniència de disposar d'un assessorament de forma recurrent, que garanteixi una correcta avaluació i gestió de patents i altres drets de PII i l'assessorament adequat d'acord amb la normativa i/o legislació actual vigent.

Amb aquesta finalitat, la FBG precisa contractar un servei que es dugui a terme per un equip d'experts a plena disposició, per assessorar i/o resoldre els eventuais problemes que sorgeixin en aquest àmbit, i que de manera eventual puguin dur a terme els seus serveis a les dependències de la FBG.

El servei objecte d'aquesta licitació comprèn l'assessorament en matèria de protecció, l'anàlisi de protecció i estudi de patentabilitat o d'anterioritats (per altres tipus de PII); la preparació, elaboració i tramitació de la inscripció de sol·licituds de patents i altres títols de PII de titularitat complerta o parcial de la UB, la preparació de documentació,

respostes a accions oficials de les respectives oficines de patents i gestions que siguin necessàries per vetllar per la correcta protecció, registre, manteniment i defensa dels títols de PII de la UB, així com l'elaboració d'informes de llibertat d'operació sobre la possible infracció de drets de PII de tercers per l'explotació de productes o serveis de la UB. Aquest servei es podrà fer extensiu a les necessitats d'altres projectes de valorització de resultats de recerca que es gestionen des de l'FBG.

Atès que la FBG requereix aquest servei per diferents àmbits o àrees d'investigació, l'objecte d'aquesta licitació s'estructura en dos lots:

- Lot 1: Química farmacèutica, Biotecnologia, Diagnòstic, Dispositius mèdics, Nutrició i Salut.
- Lot 2: Enginyeria electrònica, Software i Telecomunicacions, Enginyeria Mecànica i Enginyeria de Materials, Enginyeria Química, Energia Nanotecnologia, Òptica i Fotònica, Tecnologia Mediambiental, Instrumentació, Robòtica i Tecnologia Alimentària.

S'exclou de l'àmbit d'aquesta licitació aquells serveis per l'assessorament i gestió professional de PII de resultats que estiguin en règim de co-titularitat amb altres institucions o empreses on la UB no lidera la seva protecció i/o transferència. S'exclouen igualment els expedients de títols de PII que actualment estiguin en tramitació per part d'una agència que tingui encarregada la seva gestió.

Els serveis que es precisen en aquesta matèria i que hauran de prestar les adjudicatàries de la licitació inclouen els assumptes que a continuació s'anomenen:

1.1. Anàlisi de protecció i estudi d'anterioritats/patentabilitat.

L'adjudicatària farà un assessorament inicial al rebre una nova proposta d'invenció o d'altres tipus de PII per decidir si existeix matèria susceptible de protegir i/o transferir. En cas d'una invenció s'assessorarà si pot tenir sentit registrar una patent o un model d'utilitat i procedir amb l'estudi de patentabilitat.

En el cas de possibles invencions, l'adjudicatària elaborarà un informe que detalli l'anàlisi dels requisits de patentabilitat quant a novetat, activitat inventiva i aplicació industrial, realitzant una cerca de l'estat de la tècnica i el seu posterior anàlisi (incloent-hi tant patents com publicacions científiques) en relació amb la invenció corresponent. En el cas d'altres títols de PII, l'adjudicatària elaborarà un informe que detalli l'anàlisi dels requisits de validesa i registrabilitat del corresponent títol de PII.

1.2. Redacció de títols de propietat industrial: Es redactaran les memòries tècniques dels documents de sol·licitud de patents, models d'utilitat i d'altres títols de PII.

1.3. Altres gestions o serveis relacionats amb propietat industrial i/o intel·lectual: Tramitacions (presentacions), registre i manteniment de títols de propietat industrial davant les corresponents oficines nacionals, regionals o internacionals, preparació i redacció de contestacions a accions oficials, a informes sobre l'estat de la tècnica, a informes d'examen i a oposicions, adaptació de memòries tècniques als requisits de les



diferents oficines nacionals o regionals, preparació d'escrits d'observacions a títols de PII propis o de tercers, estudis de nul·litat de títols de PII, notificació i transmissió de comunicacions oficials, tancament d'expedients, entrada en fases regionals o nacionals, entre d'altres.

1.4. Assessorament legal i defensa entorn de la propietat industrial i/o intel·lectual: Assessorament legal i defensa jurídica relacionada amb drets de PII. Aquesta assistència comprèn tant assistència jurídica davant els diferents organismes tribunals civils, penals i contenciós-administratius, com assessorament legal en la millor estratègia a seguir en la defensa i/o protecció dels drets de PII.

1.5. Redacció d'informes de Llibertat d'Operació ("Freedom To Operate"): Aquest informe requereix d'un treball de recerca i anàlisi. A partir d'una descripció d'un producte o servei proposat, es realitza una recerca exhaustiva de tots els documents rellevants que es trobin actualment en vigor en aquells països en què es desitgi operar, considerant tant l'estat legal com el contingut tècnic de les patents, a fi de determinar amb certesa que no hi ha documents en vigor en aquests països que impedeixin la lliure realització d'activitats amb finalitat comercial del producte o servei proposat.

Tots els informes, estudis, memòries o altres documents contemplats als punts 1.1 a 1.5 es redactaran en un dels tres idiomes que requereixi la UB: català, castellà o anglès.

1.6. Traduccions: L'adjudicatària portarà a terme les traduccions de documents que puguin ser sol·licitades per les oficines de propietat industrial per a la correcta tramitació de drets de PII, a excepció d'aquelles que hagin de fer els corresponents estrangers representants en oficines de propietat industrial estrangeres. Aquestes traduccions es realitzaran en els idiomes requerits per les corresponents oficines de propietat industrial.

2. PROCEDIMENTS I REQUISITS TÈCNICS PER A L'EXECUCIÓ DEL SERVEI.

2.1. Anàlisi de protecció i estudi d'anterioritats/ patentabilitat.

La FBG enviarà la comunicació de la possible invenció o del resultat a analitzar amb tota la informació necessària a l'adjudicatària. En una reunió inicial i/o a través de comunicació escrita, en un període no superior a quinze (15) dies des de l'enviament de la informació per part de la FBG, l'adjudicatària informarà sobre les principals conclusions de l'anàlisi de protecció realitzada, amb indicació de recomanacions relatives a les diferents modalitats de protecció possibles sobre els resultats analitzats. Aquestes recomanacions es podran traslladar de forma oral o mitjançant correu electrònic.

Un cop la FBG sol·liciti per escrit a l'adjudicatària que procedeixi a la realització d'un estudi d'anterioritats o de patentabilitat, aquesta haurà d'emetre un informe en el qual hauran d'aparèixer les cerques d'antecedents fetes, l'anàlisi d'aquests antecedents, les conclusions per cada un dels requisits de patentabilitat o de protecció del dret de PII corresponent, així com una conclusió final de recomanació de procediment.

Idioma: L'idioma de l'informe podrà ser en català, castellà o anglès en funció de les necessitats de la FBG.

Terminis: L'adjudicatària haurà d'emetre l'informe d'anterioritats o de patentabilitat en un període no superior a trenta (30) dies hàbils a partir de la petició per escrit de la FBG.

2.2. Redacció de títols de propietat industrial. En el supòsit que l'informe d'anterioritats/patentabilitat hagi estat positiu, la FBG encarregarà la redacció del corresponent títol de propietat industrial a l'adjudicatària.

Idioma: L'idioma de la memòria podrà ser indistintament en castellà o en anglès segons les necessitats i/o l'estratègia definida per la FBG.

Terminis: L'adjudicatària es compromet a realitzar la redacció del document en un període no superior a trenta (30) dies hàbils a comptar des de la sol·licitud expressa de redacció per escrit per part de la FBG.

2.3. Altres gestions o serveis relacionats amb propietat industrial i/o intel·lectual.

Tramitacions (presentacions) i manteniment de títols de propietat industrial, preparació i redacció de contestacions a accions oficials, a informes sobre l'estat de la tècnica, a informes d'examen i a oposicions, adaptació de memòries tècniques als requisits de les diferents oficines nacionals o regionals, preparació d'escrits d'observacions a títols de PII propis o de tercers, estudis de nul·litat de títols de PII, notificació i transmissió de comunicacions oficials, tancament d'expedients, entrada en fases regionals o nacionals, entre d'altres. L'adjudicatària es farà càrrec de les gestions de manteniment i seguiment (entrades en fases regionals i/o nacionals, peticions d'exàmens, respostes oficials, etc.) que siguin necessàries, de totes aquelles patents i altres títols de propietat industrial que la FBG sol·liciti. L'adjudicatària farà servir mitjans telemàtics per a la gestió i pagament de taxes de títols de PII en aquelles oficines de PII que disposin d'aquesta opció.

Idioma: Aquestes gestions es faran en l'idioma requerit per la corresponent oficina de propietat industrial nacional, regional o internacional.

Terminis: L'adjudicatària comunicarà a la FBG per escrit amb temps suficient les accions que s'hagin d'executar necessàries per al correcte manteniment dels títols de propietat industrial. Quan existeixi una data límit per executar una acció, i sempre que sigui possible, la comunicació es farà amb dos (2) mesos d'antelació.

2.4. Assessorament legal i defensa entorn de la propietat industrial i/o intel·lectual.

L'adjudicatària es farà càrrec de l'assessorament i representació legals i accions de defensa davant dels òrgans administratius i jurisdiccionals pertinents, que la FBG sol·liciti en cada cas.

Idioma: Aquest servei es realitzarà en l'idioma requerit per la jurisdicció o instància on es resolgui el litigi.

Terminis: L'adjudicatària respondrà les consultes realitzades per la FBG en un màxim de quinze (15) dies hàbils des de la seva sol·licitud.

2.5. Redacció d'informes de Llibertat d'Operació ("Freedom To Operate").

A petició de la UB, l'adjudicatària enviarà un informe de Llibertat d'Operació que haurà d'indicar l'abast de l'estudi (en funció del nombre de components del producte a analitzar, els territoris analitzats, quins aspectes específics del producte comercial s'analitzen o si el

producte comercial inclou components d'un tercer) i l'anàlisi de la situació registral dels documents de tercers identificats a l'estudi.

Idioma: L'idioma de l'informe podrà ser en català, castellà o anglès, en funció de les necessitats de la FBG.

Terminis: L'informe es lliurarà en un període no superior a quaranta-cinc (45) dies hàbils comptats a partir de la petició per escrit per part de la FBG.

2.6. Traduccions. L'adjudicatària realitzarà la traducció de memòries o d'altres documents que es requereixin per a la correcta protecció de drets de PII a diferents territoris.

Les peticions o sol·licituds de serveis per part de la FBG, el lliurament d'informes o documents per part de l'adjudicatària, així com les comunicacions entre les parts es realitzaran electrònicament. Les parts podran acordar un termini d'entrega diferent a l'establert prèvia conformitat de la FBG.

Per a cada un dels diferents serveis indicats, i amb la finalitat de millorar la gestió, es podran concertar de comú acord amb la FBG reunions presencials, que preferentment tindran lloc a les instal·lacions de la FBG. La periodicitat d'aquestes reunions es fixarà de comú acord amb la FBG en funció de les seves necessitats.

Per aquelles gestions que requereixin feina de caràcter tècnic (anàlisis d'informes, modificacions de memòries, etc.) l'adjudicatària enviarà un pressupost a la FBG amb l'estimació del nombre d'hores i cost del servei.

No es podrà substituir un professional per un altre en el decurs d'un procediment ja iniciat, sense la conformitat expressa per part de la FBG.

3. CARACTERÍSTIQUES QUALITATIVES I TÈCNIQUES DE L'EQUIP DE TREBALL

Les empreses licitadores presentaran la seva oferta específica per a cada Lot al qual es presentin. Per a cada Lot, el licitador haurà de presentar una memòria ("**Memòria de característiques qualitatives i tècniques**") que necessàriament inclogui la següent informació:

- a. Esquema organitzatiu de les persones que intervindran en l'execució del servei.
- b. Nombre d'EPAs (*) de l'equip de treball amb formació acreditada en l'àmbit del Lot, amb indicació del lloc de feina.
- c. Nombre d'agents de la propietat industrial (acreditats i inscrits al Registro Especial de Agents de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas) de l'equip de treball amb formació acreditada en l'àmbit del Lot, amb indicació del lloc de feina.



- d. Nombre d'agents de la propietat industrial de l'equip de treball no acreditats però amb més de cinc anys d'experiència i formació acreditades en l'àmbit del Lot amb indicació del lloc de feina.
- e. Nombre d'agents de la propietat industrial de l'equip de treball especialitzats en marques, noms comercials i dissenys industrials.
- f. Nombre d'assessors legal i/o agents de la propietat industrial de l'equip de treball especialitzats en litigis i defensa de drets de PII.
- g. Nombre de sol·licituds de patents espanyoles, europees i internacionals preparades pels membres de l'equip de treball presentades en l'àmbit del Lot els darrers cinc anys.
- h. Nombre de patents concedides amb examen previ preparades pels membres de l'equip de treball en l'àmbit del Lot els darrers cinc anys (no gestionades a través d'un agent estranger o corresponsal).
- i. Nombre de títols de propietat industrial diferents de patents preparats pels membres de l'equip de treball presentats els darrers cinc anys.
- j. Nombre d'oposicions o recursos presentats a l'Oficina Europea de Patents (EPO) pels membres de l'equip de treball en els darrers cinc anys.
- k. Nombre de premis o guardons nacionals o internacionals rebuts pels membres de l'equip de treball els darrers cinc anys.

(*) S'entendrà per EPA ("European Patent Attorney" o agent de patent europeu) qualificat aquell agent que tingui l'"European Qualifying Examination" completament aprovat (tots els mòduls inclosos).

El licitador haurà d'aportar el Curriculum Vitae dels membres de l'equip de treball vinculat a la prestació del servei, així com les seves **acreditacions acadèmiques (còpies dels títols de grau/licenciatura, màster o doctorat) i professionals**. Quant a les acreditacions professionals, el licitador haurà d'aportar:

- En el cas dels Agents de Patents Europees qualificats, **còpia de la certificació o notificació de l'Oficina Europea de Patents (EPO) d'haver superat l'EQE (European Qualifying Examination)**.
- o En el cas dels Agents de la Propietat Industrial, **còpia de la inscripció al Registro Especial de Agents de la Propietat Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas, o bé certificació del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI) d'estar col·legiat**, amb indicació del número de col·legiat.



4. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

Les empreses licitadores presentaran la seva oferta específica per a cada Lot al qual es presentin. Per a cada Lot, el licitador haurà de presentar una memòria (“**Memòria d’organització del servei**”) que descrigui la metodologia seguida per assegurar un nivell de servei eficient segons les necessitats de la FBG i que necessàriament inclogui la següent informació:

- Pla de treball: Descripció de la metodologia d’organització de treball per garantir la correcta execució de cada un dels serveis objecte de la contractació, que inclogui el procediment de designació del personal responsable, cronogrames, recursos humans i tecnològics necessaris, indicadors de seguiment, etc.
- Pla de contingències: Descripció de la capacitat de resposta del licitador en cas de: (a) necessitat d’haver de reforçar la plantilla o de realitzar substitucions per absència, períodes festius o davant situacions extraordinàries o imprevistes, i (b) necessitat d’haver de substituir algun dels components de l’equip de treball, a petició de la FBG, quan, a criteri d’aquesta, convingui per a una adequada consecució dels objectius.
- Pla de control i seguiment: Descripció del procés de seguiment dels expedients i mecanismes de comunicació amb la FBG.
- Pla de qualitat: Descripció dels sistemes de gestió integrats utilitzats, sistemes d’inspeccions i verificacions de processos, formació continuada del personal, etc.

Barcelona,

Lurdes Jordi

Directora d’Innovació i transferència de coneixement de la Fundació Bosch i Gimpera