
TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA

ADVERTENCIA

Este documento es una traducción automática sin revisar y puede contener errores, por lo que no se garantiza su fidelidad respecto del original.

El objeto de esta traducción, que legalmente no tiene ninguna validez, es facilitar la comprensión. No sustituye, en ningún caso, el documento original al que acompaña, que es el único documento con carácter oficial.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN PROFESIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DE LA FUNDACIÓN BOSCH Y GIMPERA

EXPEDIENTE SE-2-2026.PO

El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asesoramiento y gestión profesional en materia de Propiedad Industrial y/o Intelectual (PII), de los resultados de la investigación generados en la Universidad de Barcelona (UB), cuya gestión está desarrollada para la Fundación Bosch i Gimpera (FBG).

1. OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

La FBG es el centro de transferencia de conocimiento, tecnología e innovación de la Universidad de Barcelona y tiene por objeto, promover, difundir y transferir, principalmente en el marco de Cataluña, la investigación en todos los ámbitos relacionados con las áreas de conocimiento de la Universidad de Barcelona, participando de esta investigación y con el compromiso de servicio a la sociedad en la que se inserta.

En el desarrollo de estas funciones, la FBG gestiona los procesos de valorización y transferencia de los resultados derivados de la actividad investigadora de la Universidad de Barcelona, incluyendo la identificación, protección, gestión, explotación y defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual asociados a estos resultados. Esta actividad comprende, entre otros, la tramitación de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, software, derechos de autor y cualquier otro activo intangible susceptible de protección jurídica, así como asesoramiento en materia de estrategias de protección y explotación de los resultados de investigación.

Para poder desarrollar todas estas funciones, la FBG precisa contratar un servicio para el asesoramiento y gestión profesional en materia de PII para desarrollar las tareas que puedan apoyar a la FBG en materia de derechos de PII derivada de los resultados de investigación de la UB.

Asimismo, también se incluirán las necesidades de otros proyectos de valorización de resultados de investigación que se gestionen desde la FBG y que requieran de estos servicios, indicados en la memoria justificativa del expediente de contratación. Para que su consecución se produzca con éxito, pone de manifiesto la conveniencia de disponer de un asesoramiento de forma recurrente, que garantice una correcta evaluación y gestión de patentes y otros derechos de PII y el adecuado asesoramiento de acuerdo con la normativa y/o legislación actual vigente.

A tal fin, la FBG precisa contratar un servicio que se lleve a cabo por un equipo de expertos a plena disposición, para asesorar y/o resolver los eventuales problemas que surjan en este ámbito, y que de forma eventual puedan llevar a cabo sus servicios en las dependencias de la FBG.

El servicio objeto de esta licitación comprende el asesoramiento en materia de protección, análisis de protección y estudio de patentabilidad o de anterioridades (por otros tipos de PII); la preparación, elaboración y tramitación de la inscripción de solicitudes de patentes y otros títulos de PII de titularidad completa o parcial de la UB, la preparación de documentación, respuestas a acciones oficiales de las respectivas oficinas de patentes y gestiones que sean necesarias para velar por la correcta protección, registro, mantenimiento y defensa de los títulos de PII de la UB, así como la de elaboración PII de terceros por la explotación de productos o servicios de la UB. Este servicio podrá hacerse extensivo a las necesidades de otros proyectos de valorización de resultados de investigación que se gestionan desde la FBG.

Dado que la FBG requiere este servicio por diferentes ámbitos o áreas de investigación, el objeto de esta licitación se estructura en dos lotes:

- Lote 1: Química farmacéutica, Biotecnología, Diagnóstico, Dispositivos médicos, Nutrición y Salud.
- Lote 2: Ingeniería electrónica, Software y Telecomunicaciones, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Materiales, Ingeniería Química, Energía Nanotecnología , Óptica y Fotónica, Tecnología Medioambiental, Instrumentación, Robótica y Tecnología Alimentaria.

Se excluye del ámbito de esta licitación aquellos servicios para el asesoramiento y gestión profesional de PII de resultados que estén en régimen de cotitularidad con otras instituciones o empresas donde la UB no lidera su protección y/o transferencia. Se excluyen igualmente los expedientes de títulos de PII que actualmente se encuentren en tramitación por parte de una agencia que tenga encargada su gestión.

Los servicios que se precisan en esta materia y que tendrán que prestar las adjudicatarias de la licitación incluyen los asuntos que a continuación se llaman:

1.1. Análisis de protección y estudio de anterioridades/ patentabilidad .

La adjudicataria realizará un asesoramiento inicial al recibir una nueva propuesta de invención o de otros tipos de PII para decidir si existe materia susceptible de proteger y/o transferir. En caso de una invención se asesorará si puede tener sentido registrar una patente o un modelo de utilidad y proceder con el estudio de patentabilidad .

En el caso de posibles invenciones, la adjudicataria elaborará un informe que detalle el análisis de los requisitos de patentabilidad en cuanto a novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, realizando una búsqueda del estado de la técnica y su posterior análisis (incluyendo tanto patentes como publicaciones científicas) en relación con la correspondiente invención. En el caso de otros títulos de PII, la adjudicataria elaborará un informe que detalle el análisis de los requisitos de validez y registrabilidad del correspondiente título de PII.

1.2. Redacción de títulos de propiedad industrial : Se redactarán las memorias técnicas de los documentos de solicitud de patentes, modelos de utilidad y otros títulos de PII.

1.3. Otras gestiones o servicios relacionados con propiedad industrial y/o intelectual : Tramitaciones (presentaciones), registro y mantenimiento de títulos de propiedad industrial ante las correspondientes oficinas nacionales, regionales o internacionales, preparación y redacción de contestaciones a acciones oficiales, a informes sobre el estado de la técnica, a informes de examen ya oposiciones, adaptación de memorias técnicas a los requisitos de las a títulos de PII propios o de terceros, estudios de nulidad de títulos de PII, notificación y transmisión de comunicaciones oficiales, cierre de expedientes, entrada en fases regionales o nacionales, entre otros.

1.4. Asesoramiento legal y defensa en torno a la propiedad industrial y/o intelectual : Asesoramiento legal y defensa jurídica relacionada con derechos de PII. Esta asistencia comprende tanto asistencia jurídica ante los distintos organismos tribunales civiles, penales y contencioso-administrativos, como asesoramiento legal en la mejor estrategia a seguir en la defensa y/o protección de los derechos de PII.

1.5. Redacción de informes de Libertad de Operación ("Freedom Tono Operate ") : Este informe requiere de un trabajo de investigación y análisis. A partir de una descripción de un producto o servicio propuesto, se realiza una búsqueda exhaustiva de todos los documentos relevantes que se encuentren actualmente en vigor en aquellos países en los que se desee operar, considerando tanto el estado legal como el contenido técnico de las patentes, a fin de determinar con certeza que no existe documento finalidad comercial del producto o servicio propuesto.

Todos los informes, estudios, memorias u otros documentos contemplados en los puntos 1.1 a 1.5 se redactarán en uno de los tres idiomas que requiera la UB: catalán, castellano o inglés.

1.6. Traducciones : La adjudicataria llevará a cabo las traducciones de documentos que puedan ser solicitadas por las oficinas de propiedad industrial para la correcta tramitación de derechos de PII, a excepción de aquellas que deban realizar los corresponsales extranjeros representantes en oficinas de propiedad industrial extranjeras. Estas traducciones se realizarán en los idiomas requeridos por las correspondientes oficinas de propiedad industrial.

2. PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

2.1. Análisis de protección y estudio de anterioridades/ patentabilidad .

La FBG enviará la comunicación de la posible invención o de los resultados a analizar con toda la información necesaria a la adjudicataria. En una reunión inicial y/oa través de comunicación escrita, en un período no superior a quince (15) días desde el envío de la información por parte de la FBG, la adjudicataria informará sobre las principales conclusiones del análisis de protección realizado, con indicación de recomendaciones relativas a las diferentes modalidades de protección posibles sobre los resultados

analizados. Estas recomendaciones podrán trasladarse de forma oral o mediante correo electrónico.

Una vez que la FBG solicite por escrito a la adjudicataria que proceda a la realización de un estudio de anterioridades o de patentabilidad, ésta deberá emitir un informe en el que deberán aparecer las búsquedas de antecedentes realizadas, el análisis de estos antecedentes, las conclusiones por cada uno de los requisitos de patentabilidad o de protección del derecho.

Idioma : El idioma del informe podrá ser en catalán, castellano o inglés en función de las necesidades de la FBG.

Plazos: La adjudicataria deberá emitir el informe de anterioridades o de patentabilidad en un período no superior a treinta (30) días hábiles a partir de la petición por escrito de la FBG.

2.2. Redacción de títulos de propiedad industrial . En el supuesto de que el informe de anterioridades/ patentabilidad haya sido positivo, la FBG encargará la redacción del correspondiente título de propiedad industrial a la adjudicataria.

Idioma: El idioma de la memoria podrá ser indistintamente en castellano o en inglés según las necesidades y/o estrategia definida por la FBG.

Plazos: La adjudicataria se compromete a realizar la redacción del documento en un período no superior a treinta (30) días hábiles a contar desde la solicitud expresa de redacción por escrito por parte de la FBG.

2.3. Otras gestiones o servicios relacionados con propiedad industrial y/o intelectual . Tramitaciones (presentaciones) y mantenimiento de títulos de propiedad industrial, preparación y redacción de contestaciones a acciones oficiales, a informes sobre el estado de la técnica, a informes de examen ya oposiciones, adaptación de memorias técnicas a los requisitos de las diferentes oficinas nacionales o regionales, preparación de escritos de observaciones a títulos de PII propios o de terceros, estudios oficiales, cierre de expedientes, entrada en fases regionales o nacionales, entre otros. La adjudicataria se hará cargo de las gestiones de mantenimiento y seguimiento (entradas en fases regionales y/o nacionales, peticiones de exámenes, respuestas oficiales, etc.) que sean necesarias, de todas aquellas patentes y otros títulos de propiedad industrial que la FBG solicite. La adjudicataria utilizará medios telemáticos para la gestión y pago de tasas de títulos de PII en aquellas oficinas de PII que dispongan de esta opción.

Idioma: Estas gestiones se realizarán en el idioma requerido por la correspondiente oficina de propiedad industrial nacional, regional o internacional.

Plazos: La adjudicataria comunicará a la FBG por escrito con tiempo suficiente las acciones que deban ejecutarse necesarias para el correcto mantenimiento de los títulos de propiedad industrial. Cuando exista una fecha límite para ejecutar una acción, y siempre que sea posible, la comunicación se realizará con dos (2) meses de antelación.

2.4. Asesoramiento legal y defensa en torno a la propiedad industrial y/o intelectual . La adjudicataria se hará cargo del asesoramiento y representación legal y acciones de defensa ante los órganos administrativos y jurisdiccionales pertinentes, que la FBG solicite en cada caso.

Idioma: Este servicio se realizará en el idioma requerido por la jurisdicción o instancia donde se resuelva el litigio.

Plazos: La adjudicataria responderá a las consultas realizadas por la FBG en un máximo de quince (15) días hábiles desde su solicitud.

2.5. Redacción de informes de Libertad de Operación ("Freedom Tono Operate")

. A petición de la UB, la adjudicataria enviará un informe de Libertad de Operación que deberá indicar el alcance del estudio (en función del número de componentes del producto a analizar, los territorios analizados, qué aspectos específicos del producto comercial se analizan o si el producto comercial incluye componentes de un tercero) y el análisis.

Idioma: El idioma del informe podrá ser en catalán, castellano o inglés, en función de las necesidades de la FBG.

Plazos: El informe se entregará en un período no superior a cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la petición por escrito por parte de la FBG.

2.6. Traducciones . La adjudicataria realizará la traducción de memorias o de otros documentos que se requieran para la correcta protección de derechos de PII en distintos territorios.

Las peticiones o solicitudes de servicios por parte de la FBG, la entrega de informes o documentos por parte de la adjudicataria, así como las comunicaciones entre las partes se realizarán electrónicamente. Las partes podrán acordar un plazo de entrega distinto al establecido previa conformidad de la FBG.

Para cada uno de los distintos servicios indicados, y con el fin de mejorar la gestión, se podrán concertar de común acuerdo con la FBG reuniones presenciales, que preferentemente tendrán lugar en las instalaciones de la FBG. La periodicidad de estas reuniones se fijará de común acuerdo con la FBG en función de sus necesidades.

Por aquellas gestiones que requieran trabajo de carácter técnico (análisis de informes, modificaciones de memorias, etc.) la adjudicataria enviará un presupuesto a la FBG con la estimación del número de horas y coste del servicio.

No se podrá sustituir a un profesional por otro en el transcurso de un procedimiento ya iniciado, sin la conformidad expresa por parte de la FBG.

3. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL EQUIPO DE TRABAJO

Las empresas licitadoras presentarán su oferta específica para cada Lote al que se presenten. Para cada Lote, el licitador deberá presentar una memoria ("**Memoria de características cualitativas y técnicas**") que necesariamente incluya la siguiente información:



- a. Esquema organizativo de las personas que intervendrán en la ejecución del servicio.
- b. Número de EPAs (*) del equipo de trabajo con formación acreditada en el ámbito del Lote, con indicación del puesto de trabajo.
- c. Número de agentes de la propiedad industrial (acreditados e inscritos en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas) del equipo de trabajo con formación acreditada en el ámbito del Lote, con indicación del puesto de trabajo.
- d. Número de agentes de la propiedad industrial del equipo de trabajo no acreditados pero con más de cinco años de experiencia y formación acreditadas en el ámbito del Lote con indicación del puesto de trabajo.
- e. Número de agentes de la propiedad industrial del equipo de trabajo especializados en marcas, nombres comerciales y diseños industriales.
- f. Número de asesores legal y/o agentes de la propiedad industrial del equipo de trabajo especializados en litigios y defensa de derechos de PII.
- g. Número de solicitudes de patentes españolas, europeas e internacionales preparadas por los miembros del equipo de trabajo presentadas en el ámbito del Lote en los últimos cinco años.
- h. Número de patentes concedidas con examen previo preparadas por los miembros del equipo de trabajo en el ámbito del Lote en los últimos cinco años (no gestionadas a través de un agente extranjero o corresponsal).
- i. Número de títulos de propiedad industrial distintos de patentes preparados por los miembros del equipo de trabajo presentados en los últimos cinco años.
- j. Número de oposiciones o recursos presentados en la Oficina Europea de Patentes (EPO) por los miembros del equipo de trabajo en los últimos cinco años.
- k. Número de premios o galardones nacionales o internacionales recibidos por los miembros del equipo de trabajo en los últimos cinco años.

(*) Se entenderá por EPA (" European Patent Attorney " o agente de patente europeo) calificado aquel agente que tenga la " European Qualifying Examination " completamente aprobado (todos los módulos incluidos).

El licitador deberá aportar el Curriculum Vitae de los miembros del equipo de trabajo vinculado a la prestación del servicio, así como sus **acreditaciones académicas (copias de los títulos de grado/licenciatura, máster o doctorado) y profesionales**. En cuanto a las acreditaciones profesionales, el licitador deberá aportar:

— En el caso de los Agentes de Patentes Europeas calificados, **copia de la**



certificación o notificación de la Oficina Europea de Patentes (EPO) de haber superado el EQE (European Qualifying Examination).

- o En el caso de los Agentes de la Propiedad Industrial, **copia de la inscripción en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas , o bien certificación del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI) de estar colegiado** , con indicación del número de colegiado.

4. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

Las empresas licitadoras presentarán su oferta específica para cada Lote al que se presenten. Para cada Lote, el licitador deberá presentar una memoria (**“Memoria de organización del servicio”**) que describa la metodología seguida para asegurar un nivel de servicio eficiente según las necesidades de la FBG y que necesariamente incluya la siguiente información :

- Plan de trabajo: Descripción de la metodología de organización de trabajo para garantizar la correcta ejecución de cada uno de los servicios objeto de contratación, que incluya el procedimiento de designación del personal responsable, cronogramas, recursos humanos y tecnológicos necesarios, indicadores de seguimiento, etc.
- Plan de contingencias: Descripción de la capacidad de respuesta del licitador en caso de: (a) necesidad de tener que reforzar la plantilla o de realizar sustituciones por ausencia, períodos festivos o ante situaciones extraordinarias o imprevistas, y (b) necesidad de tener que sustituir alguno de los componentes del equipo de trabajo, a petición de la FBG, cuando, a criterio de ésta, convenga para una.
- Plan de control y seguimiento: Descripción del proceso de seguimiento de los expedientes y mecanismos de comunicación con la FBG.
- Plan de calidad: Descripción de los sistemas de gestión integrados utilizados, sistemas de inspecciones y verificaciones de procesos, formación continua del personal, etc.

Barcelona,

Lurdes Jordi

Directora de Innovación y transferencia de conocimiento de la Fundación Bosch i Gimpera