

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'ACORD MARC DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT I GESTIÓ DE PATENTS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON -INSTITUT DE RECERCA (VHIR), A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.**

**2016-014. ASSESSORAMENT DE PATENTS.**

**OBJECTE DEL PLEC:**

L'objecte del present plec és definir les prescripcions tècniques per a la contractació, en règim de no exclusivitat, de l'acord marc del servei de gestió i manteniment de patents, la titularitat de les quals, ja sigui total o parcial, pertany al VHIR, en les oficines de patents de diferents països, inclosa l'espanyola.

**PRESSUPOST MÀXIM ESTIMAT DE LICITACIÓ:**

El pressupost total màxim estimat per a aquesta licitació, que tindrà una durada d'1 any, amb possibilitat de pròrroga d'1 any més, és de **DOS-CENTS SIS MIL EUROS (206.000 €), (IVA NO INCLÒS).**

\* El pressupost anual que s'ha estimat per a cada exercici és de **CENT TRES MIL EUROS (103.000 €) (IVA NO INCLÒS).**

Aquest import anual no és exacte, sinó estimatiu, ja que s'ha pres com a punt de partida de volums d'anys anteriors.

**DESCRIPCIÓ DEL SERVEI I ABAST DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE:**

La Unitat de Transferència del Coneixement i Innovació (Unitat d'Innovació) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron -Institut de Recerca (VHIR), precisa contractar un servei per l'assessorament i gestió professional en matèria de patents per desenvolupar les tasques pròpies de la unitat.

Per tal de que la seva consecució es produeixi amb èxit, posa de manifest la seva conveniència de disposar d'un assessorament de forma recurrent, que garanteixi una correcta gestió de patents i l'assessorament adequat d'acord amb la normativa actual vigent.

Quan el VHIR ho consideri oportú, podrà encarregar a altres agències de la Propietat Industrial les tasques anteriors a causa d'acords contractuals amb tercers o perquè la especificitat del tema o del país així ho aconsellin.

El servei objecte d'aquesta licitació comprèn l'assessorament en matèria de patentabilitat, la preparació, elaboració i tramitació de la inscripció de patents de titularitat completa o parcial de l'Institut de Recerca (VHIR), així com la preparació de documentació, respostes oficials a les



respectives oficines de patents i gestions que siguin necessàries per vetllar pel correcte registre i manteniment de les patents del VHIR.

Amb aquesta finalitat l'Institut de Recerca 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 l'Institut de Recerca.

Els **serveis** que es precisen en aquesta matèria i que hauran de prestar els adjudicatari de l'acord marc inclouen els assumptes que a continuació s'anomenen:

- Anàlisi de potencial patentabilitat: Assessorament inicial al rebre una nova proposta d'invenció per decidir si pot tenir sentit registrar una patent i procedir amb l'estudi de patentabilitat.
- Estudi de patentabilitat: Elaboració d'un informe que detalli l'anàlisi dels requisits de patentabilitat en quant a novetat, activitat inventiva i aplicació industrial, realitzant un exhaustiu anàlisi de l'estat de l'art en relació a la invenció corresponent.
- Redacció de patents i models d'utilitat: Elaboració de les memòries tècniques dels documents de sol·licitud de patents i models d'utilitat.
- Gestions relacionades amb contestacions a accions oficials, tramitacions i manteniment de patents, redacció d'informes de llibertat d'operació i estudis de nul·litat de patent, entre altres.

### **PROCEDIMENTS PER L'EXECUCIÓ DEL SERVEI:**

**Anàlisi de potencial patentabilitat.** Una vegada la Unitat d'Innovació hagi detectat una possible invenció, aquesta analitzarà la idoneïtat de procedir o no amb la tramitació del servei. En cas afirmatiu, enviarà la comunicació de la invenció amb tota la informació necessària a l'adjudicatari que sigui part de l'acord marc que consideri més adient. En un **període no superior a cinc dies hàbils**, l'empresa adjudicatària haurà de donar una resposta de si és positiu i per tant convé procedir amb l'estudi de patentabilitat o és negatiu i per tant no convé continuar amb el procés.

**Estudi de patentabilitat.** En el supòsit que l'anàlisi de potencial patentabilitat hagi sigut positiu, l'adjudicatari haurà de realitzar un informe analitzant en profunditat els requisits de patentabilitat (novetat, activitat inventiva i aplicació industrial), previ enviament del pressupost estimat i acceptació per part del de la Unitat d'Innovació. L'adjudicatari emetrà l'estudi de patentabilitat en un **període no superior a un mes**. En aquest informe hauran d'aparèixer les conclusions de l'anàlisi de cada un dels requisits de patentabilitat així com una conclusió final de recomanació de procediment. Si l'adjudicatari o la Unitat d'Innovació ho creuen necessari i amb la finalitat de millorar la gestió, podran concertar reunions presencials entre el tècnic de patents i els inventors.

**Redacció de la memòria de patent i sol·licitud de patent.** En el supòsit que l'informe de



patentabilitat hagi estat positiu, la Unitat d'Innovació encarregarà la corresponent redacció, preparació i sol·licitud de patent a l'adjudicatari, qui prèviament enviarà un pressupost detallat de la gestió. Una vegada acceptat el pressupost per part de la Unitat d'Innovació, l'adjudicatari es compromet a realitzar les gestions necessàries en un període **no superior a 45 dies hàbils**. Si la patent es registre fora d'Espanya, el servei inclourà la traducció de la memòria i la documentació relacionada necessària per al seu registre.

**Gestions relacionades amb contestacions a accions oficials, tramitacions i manteniment de patents, redacció d'informes de llibertat d'operació i estudis de nul·litat de patent, entre altres.** L'adjudicatari es farà càrrec del manteniment i seguiment (entrades nacionals, peticions d'exàmens, respostes oficials, etc.) de totes aquelles patents que la Unitat d'Innovació sol·liciti, emetent els diferents pressupostos que siguin necessaris i comunicant amb temps suficient (**a ser possible amb 2 mesos d'antelació**), les accions que s'hagin d'executar.

La periodicitat de les reunions que s'esdevinguin per a dur a terme l'activitat habitual en matèria d'assessorament es fixarà de comú acord amb la Direcció del VHIR, en funció de les seves necessitats.

#### **COSTOS MÀXIMS UNITARIS:**

L'adjudicatari de l'acord marc s'obliga a executar el servei per un preu màxim unitari per cada una de les prestacions singulars que s'especifiquen a continuació:

- 1- Anàlisi de potencial patentabilitat i Estudi de patentabilitat: DOS MIL CINQ-CENTS EUROS (**2.500€**).
- 2- Redacció de patents i models d'utilitat: DOS MIL CINQ-CENTS EUROS (**2.500€**).
- 3- Gestions i assessorament relacionats amb contestacions a accions oficials, tramitacions de patents, redacció d'informes de llibertat d'operació i estudis de nul·litat de patent, entre altres: CENT VINT-I-CINC EUROS/HORA (**125€/h**).
- 4- Traduccions (100 paraules): DIVUIT EUROS (**18 €**).

Tots aquests preus són sense IVA.

Els costos derivats de les taxes en les tramitacions que així ho requereixin, es pagaran a part.

#### **CRITERIS D'ADJUDICACIÓ:**

a) Característiques qualitatives i tècniques (fins a 45 punts):

**1. Organització del servei.....fins a 25 punts**

*Es donarà la màxima puntuació a la proposta que presenti una metodologia més adequada que asseguri un nivell de servei més eficient, en el marc i abast del plec tècnic i necessitats del VHIR, i que proposi un detall de recursos que posa a disposició del servei més adequada i idònia a les necessitats de les instal·lacions i del VHIR.*

**2. Redacció d'una memòria sobre la prestació del servei.....fins a 20 3**



**punts.**

*Memòria sobre la prestació del servei: pla de control i seguiment, programa d'organització del treball, protocols d'actuació del personal davant diferents situacions que es puguin originar durant el desenvolupament de les seves funcions, pla de qualitat del servei, manuals de procediments d'actuació en qualsevol situació, capacitat de resposta en cas de necessitat d'haver de reforçar la plantilla o de realitzar substitucions per absència, períodes vacacionals o davant de situacions extraordinàries i imprevistes.*

*S'atorgarà la màxima puntuació a aquell licitador que presenti un major nivell de detall i coherència en la presentació de la memòria sobre la prestació del servei i la resta d'ofertes es valoraran proporcionalment.*

**b) Millores (fins a 5 punts):**

**1. Reducció del temps de resposta:** *Es valorarà positivament la reducció del temps de resposta màxim establerts en els procediments d'execució del servei.....3 punts*

**2. Servei d'atenció telefònica:** *Es valorarà positivament que l'empresa presti un servei d'atenció telefònica per a qüestions puntuals que sorgeixin per part del VHIR i que la mateixa doni una resposta en un termini no superior a 24h (laborables).....2 punts*

**FORMA FACTURES A PRESENTAR I TERMINIS DE PAGAMENT:**

- La factura haurà de detallar el desgloss de les despeses per conceptes.
- Pagament a 60dies/data factura.

**TERMINIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI**

La prestació del servei d'assessorament i gestió professional en matèria de patents objecte d'aquesta licitació, tindrà una durada estimada d'un (1) any, amb possibilitat de pròrroga d'una (1) anualitat més, si les parts de mutu acord així ho acorden per escrit, d'acord amb les estipulacions establertes en l'article 303.1 del TRLCSP i sempre de conformitat al previst a la normativa vigent aplicable.

Barcelona, 16 de Juny de 2016.