



Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)

NÚM. EXPEDIENT: 2019-034 ASSESSORAMENT DE PATENTS.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT

SERVEI D'ASSESSORAMENT I GESTIÓ PROFESSIONAL EN MATÈRIA DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL PER A DESENVOLUPAR TASQUES QUE PUGUIN DONAR SUPORT A LA UNITAT D'INNOVACIÓ EN MATÈRIA DE PATENTS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON -INSTITUT DE RECERCA (VHIR).

9



Clàusula 1ª. Motivació i Objecte del Plec.

La 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 Propietat Industrial i Intel·lectual per desenvolupar les tasques que puguin donar suport a la Unitat d'Innovació en matèria de patents.

Per tal de 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 gestió de patents i l'assessorament adequat d'acord amb la normativa actual vigent.

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.

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.

L'objecte del present plec és definir les prescripcions tècniques per a la contractació del servei de gestió i manteniment de patents, la titularitat de les quals, ja sigui total o parcial, pertany a la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (VHIR), en les oficines de patents de diferents països, inclosa l'espanyola.

Clàusula 2ª. Pressupost màxim de licitació i valor estimat.

El pressupost màxim de licitació i el valor estimat no coincideixen.

El pressupost màxim de licitació, corresponent al primer any, és de "**CENT-TRES MIL EUROS**" (103.000,00€), que, si li afegim la quantitat corresponent a l'IVA, "**VINT-I-UN MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS**" (21.630,00€), l'import total ascendeix a la suma de "**CENT VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS**" (124.630,00€).

D'aquesta forma, el valor estimat del contracte per aquesta licitació serà de "**DOS CENTS SIS MIL EUROS**" (206.000,00€), que, si li afegim la quantitat corresponent a l'IVA, "**QUARANTA-TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS**" (43.260,00€), l'import total ascendeix a la suma de "**DOS CENTS QUARANTA-NOU MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS**" (249.260,00€).



Cal posar de manifest que l'adjudicatari de la licitació s'obliga a executar el servei per un preu màxim unitari per cada una de les prestacions singulars que s'especifiquen a continuació (Preus que el licitador podrà millorar en la seva oferta econòmica):

2.1. Preus màxims unitaris:

- 1- Anàlisi de potencial patentabilitat i Estudi de patentabilitat:
DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500€).
- 2- Redacció de patents i models d'utilitat (inclòs assessorament en l'estratègia de protecció):
DOS MIL CINC-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- Procés de registre complet de marques i noms comercials (inclòs assessorament en l'estratègia de protecció i l'anàlisi de viabilitat del registre):
MIL CINC-CENTS EUROS (1.500 €).
- 5- Procés de registre complet de Propietat Intel·lectual:
MIL CINC CENTS EUROS (1.500 €).
- 6- Traduccions d'anglès a castellà i de castellà a anglès (100 paraules):
QUINZE EUROS (15 €).
Altres traduccions ordinàries (Francès, Alemany, Italià, *) (100 paraules):
VINT EUROS (20 €).
* altres llengües es pressupostaran segons el cas.
Traduccions de Xinès, Rus i Japonès * (100 paraules):
TRENTA EUROS (30€).
* altres llengües es pressupostaran segons el cas.
- 7- Gestions i assessorament legal entorn de la propietat industrial i intel·lectual (infraccions pròpies o de tercers, clàusules contractuals específiques, etc.):
CENT VINT-I-CINC EUROS/HORA (125€/h).
- 8- Redacció d'informes de Llibertat d'Operacions (Freedom To Operate):
TRES MIL CINC CENTS EUROS (3.500€).

En aquests preus no estan incloses les taxes oficials.

Tots aquests preus són sense IVA. Les valoracions econòmiques es realitzaran sobre la base imposable.



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

En cap cas, el pressupost màxim de licitació serà vinculant, sinó que el VHIR abonarà les factures de les prestacions realment executades en base als preus unitaris finalment adjudicats.

Clàusula 3ª. Durada del servei.

La prestació dels serveis objecte de la present licitació, tindran una duració inicial d'un (1) any, amb possibilitat de prorrogar per un (1) any addicional. En cas que sigui acordada la pròrroga per part de l'entitat contractant, serà obligatòria pel contractista d'acord amb el que estableix l'article 29 de la LCSP.

L'execució del contracte s'iniciarà a partir de la data que finalment s'estableixi en la formalització del contracte.

Clàusula 4ª. Descripció del servei i abast de l'objecte del contracte.

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.

Els serveis que es precisen en aquesta matèria i que hauran de prestar els adjudicataris de la licitació 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.



- **Gestions i assessorament legal entorn de la propietat industrial i intel·lectual:**

Assessorament legal i defensa jurídica relacionada amb drets de Propietat Intel·lectual i Industrial (Marques, Disseny, Patents, Models d'Utilitat, Competència Deslleial i matèries afins). Aquesta assistència comprèn tant assistència jurídica davant els diferents organismes tribunsals civils, penals i contenciós-administratius, com a assessorament legal en la millor estratègia a seguir en la defensa i/o protecció dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial (PI), redacció de contractes i acords, estudis d'infracció, etc.

- **Redacció d'informes de Llibertat d'Operacions (Freedom To Operate):**

Aquest informe requereix d'un treball de recerca i anàlisi. A partir d'una descripció d'un producte proposat, es realitza una recerca exhaustiva, a nivell de models industrials, en els països europeus comunitaris o dels EUA, de tots els documents rellevants que es troben actualment en vigor en aquells països en què es desitgi operar, a fi de determinar amb certesa que no hi ha documents en vigor en aquests països que impedeixin la lliure fabricació i/o comercialització del producte proposat.

- **Procés de registre complet de marques i noms comercials. Inclou:**

- Assessorament inicial per decidir si es pot registrar la marca o nom comercial, quina seria la millor estratègia de protecció i si es viable.
- Procés de registre davant de les oficines corresponents de propietat industrial i intel·lectual (OEPM, OMPI, oficines de cada país).
- Manteniment de les anualitats corresponents per mantenir activa la marca o nom comercial.

- **Procés de registre complet de Propietat Intel·lectual. Inclou:**

- Assessorament sobre la millor via de protecció segons el producte (dipòsit notarial, *Registre de la propietat intel·lectual*, patent en alguns països, etc.)
- Procés complet de recopilació de documentació i preparació pel registre i manteniment segons la via escollida.

Clàusula 5ª. Procediments i condicions per a 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 del present procediment. 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 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 model d'utilitat i sol·licitud de patent i model d'utilitat. En el supòsit que l'informe de patentabilitat hagi estat positiu, tot i que no serà sempre obligatori aquest informe, 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.

Gestió de cartera d'intangibles. L'adjudicatari es farà càrrec del manteniment actualitzat (màxim cada quinze dies) de tota la cartera d'intangibles del VHIR, incloses patents, models d'utilitat, propietat intel·lectual, marques, noms comercials, secret industrial i know-how. Caldrà actualitzar tant la informació del seu registre i manteniment com de la seva explotació comercial i tota la documentació relacionada. Tant la base de dades com la documentació es trobaran en el sistema informàtic propi del VHIR. Aquest manteniment suposarà en tot cas la gestió del correu electrònic específic del VHIR de propietat industrial i intel·lectual, tant per una consulta de mínim 3 cops per setmana com de participació activa per interactuar amb els diferents agents relacionats en el procés (co-titulars, llicenciatàris, etc.)

Gestions i assessorament legal entorn de la propietat industrial i intel·lectual. L'adjudicatari es farà càrrec de l'assessorament legal que la Unitat d'Innovació sol·liciti en cada cas, responnent les consultes màxim en 15 dies hàbils des de la seva sol·licitud.

Redacció d'informes de Llibertat d'Operacions (Freedom To Operate). Quan la Unitat d'Innovació demani aquest servei, l'adjudicatari 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**.



Registre complet de marques i noms comercials. Quan la Unitat d'Innovació sol·liciti un registre de marca o nom comercial, l'adjudicatari farà inicialment una valoració sobre la viabilitat de registrar el producte per aquesta via de marca, nom comercial, quines tipologies, territoris, etc.: per tant definirà la millor estratègia de protecció i ho farà en un període no superior a 15 dies hàbils des de la sol·licitud. Si la valoració és positiva, l'adjudicatari procedirà al registre corresponent recopilant tota la documentació corresponent i fent les gestions davant de les oficines nacionals i internacionals corresponents.

Registre complet de Propietat Intel·lectual. Quan la Unitat d'Innovació sol·liciti un registre de propietat intel·lectual, l'adjudicatari farà inicialment una valoració sobre la viabilitat de registrar el producte per aquesta via o altres d'alternatives, quines tipologies, territoris, etc.: per tant definirà la millor estratègia de protecció i ho farà en un període no superior a 15 dies hàbils des de la sol·licitud. Si la valoració és positiva, l'adjudicatari procedirà al registre corresponent recopilant tota la documentació corresponent i fent les gestions davant de les oficines nacionals i internacionals o entitats públiques o privades corresponents.

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 i, en concret, amb la Unitat d'Innovació, en funció de les seves necessitats.

Traspàs efectiu de funcions. Un cop finalitzat el contracte que sorgeixi del present procediment de licitació, l'adjudicatari haurà de garantir, col·laborant proactivament amb totes les parts implicades, el correcte traspàs del servei, en conseqüència dels expedients actius i la informació diversa rellevant, a la nova empresa adjudicatària en cas de que aquesta resulti diferent.

Clàusula 6ª. Requisits addicionals.

El licitador haurà d'indicar el personal tècnic o les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, participants en el contracte que sorgeixi del present procediment de licitació.

En concret, aquests hauran de reunir les següents característiques, mínimes i obligatòries:

- Disposar d'almenys 10 tècnics de patents especialistes, en conjunt, en els camps de la química, farmàcia, biotecnologia i biomedicina, tecnologia mèdica i ciències de la salut. S'ha d'aportat el Currículum Vitae per cada persona.
- Disposar d'almenys 5 Agents de Patents Europeus (EPA) qualificats, en conjunt, en els camps de la biotecnologia i biomedicina, tecnologies mèdiques i ciències de la salut. S'ha d'aportat el Currículum Vitae per cada persona.



- Disposar d'almenys 2 agents EPA situats geogràficament a Barcelona, per la seva disponibilitat de cara al VHIR. S'ha d'aportat el Currículum Vitae per cada persona.
- Que l'empresa disposi d'algun especialista que tingui la titulació de litigis de patents a Europa. S'ha d'aportat el Currículum Vitae per cada persona.
- Que l'empresa tingui almenys una oficina internacional. S'ha d'aportat Declaració responsable signada pel Apoderat.
- Que al menys tingui una experiència prèvia de 1.000 patents europees (EP) sol·licitades. S'ha d'aportat Declaració responsable signada pel Apoderat.
- Que l'empresa hagi intervingut directament en 10 oposicions o recursos a la Oficina Europea de Patents (EPO). S'ha d'aportat Declaració responsable signada pel Apoderat.

El conjunt de Currículum Vitae o acreditacions acadèmiques / professionals i de Declaracions signades s'han d'incloure dins del Sobre 1 – Documentació Administrativa.

Clàusula 7ª. Confidencialitat, Protecció de dades de caràcter personal i Propietat Intel·lectual i Industrial

Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l'empresa que resulti adjudicatària del present procediment de licitació, es comprometrà expressament, a no donar la informació i/o dades proporcionades per el VHIR, o qualsevol ús no previst en el present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat.

L'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació, haurà de fer extensives als empleats que adscriuï al servei, les obligacions contingudes i assumides per l'empresa adjudicatària, en referència a la confidencialitat, propietat intel·lectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement.

S'entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim establert en les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d'aplicació i per a la seva explotació a través de qualsevol format i/o modalitat d'explotació, tots els drets, inclosos els d'explotació sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, procediment, idea, tècnica, dibuix, disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial generat, plantejat o adquirit com a conseqüència de la tasca desenvolupada per l'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació (en endavant, "Propietat Intel·lectual i/o Industrial"), i que derivin directa o indirectament de la relació entre VHIR i l'empresa adjudicatària pel contracte que es derivi del present procediment de licitació.

L'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació s'obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat





Industrial i/o Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència del contracte que es derivi del present procediment de licitació.

En el supòsit de que l'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació descobris o desenvolupés qualsevol creació de propietat intel·lectual o industrial, s'entendrà que l'esmentat descobriment o desenvolupament constitueix informació confidencial del VHIR.

L'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació s'obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure discreció del VHIR, per a permetre l'acreditació de la titularitat del VHIR o l'adequada protecció dels referits drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o de qualsevol tercer designat per aquest.

L'empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqüència de la execució del contracte que es derivi del present procediment de licitació.

Clàusula 8ª. Criteris d'adjudicació.

Els criteris que a continuació s'indiquen, s'avaluaran mitjançant judicis de valors i s'aplicaran al contingut del sobre nº 2:

OFERTA TÈCNICA MÀXIM 50 PUNTS

Els licitadors han de presentar una proposta organitzativa i de desenvolupament del servei. D'aquesta proposta presentada, es valorarà:

- **Característiques qualitatives i tècniques del servei (45 punts)**

1. Organització del servei

S'haurà de presentar una 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

S'haurà de presentar una 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.



- **Millores addicionals (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.*

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).*

Barcelona, 31 de maig de 2019.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.
Dr. Joan X. Comella Carnicé
Director

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHI)