

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER – CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS).

EXPEDIENTE CONSER02018010OP

OBJETO DEL CONTRATO, CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Cláusula 1. Motivación

La Unidad de Transferencia de Tecnología (Technology Transfer Office) del BSC-CNS, precisa contratar un servicio recurrente de asesoramiento y gestión profesional en materia de Propiedad Industrial e Intelectual para dar soporte a la unidad en patentes, estudios previos y otros medios de protección de los resultados de la investigación del centro.

Cuando se considere oportuno, la unidad podrá encargar a otras agencias de Propiedad Industrial e Intelectual las tareas anteriores a causa de acuerdos contractuales con terceros o porque la especificidad del tema o el país lo requieran.

El objeto del siguiente pliego es el de definir las prescripciones técnicas para la contratación del servicio de gestión y mantenimiento de patentes y otros derechos, la titularidad de los cuales, ya sea total o parcialmente, pertenezca al BSC.

Cláusula 2. Descripción del servicio y procedimiento para la ejecución de los servicios

El servicio objeto de esta licitación comprende el asesoramiento en materia de patentabilidad, la preparación, elaboración y tramitación de la inscripción de patentes de titularidad completa o parcial, así como la preparación de documentación, respuestas oficiales a las respectivas oficinas de patentes y gestiones que sean necesarias para velar por el correcto registro y mantenimiento de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual del BSC-CNS.

Los servicios que deberá de prestar el adjudicatario de esta licitación incluyen:

- a) Asesoramiento inicial en patentabilidad:** la Unidad de Transferencia de Tecnología del BSC-CNS, una vez identificado el interés por patentar una tecnología, presentará el caso y enviará la documentación relacionada para que el adjudicatario pueda realizar un análisis sobre la potencialidad y en caso afirmativo, proceder con el estudio de patentabilidad. La empresa adjudicataria deberá dar respuesta en un período no superior a cinco días hábiles.
- b) Estudio de patentabilidad:** el adjudicatario realizará un informe detallado analizando en profundidad los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial). El adjudicatario enviará un presupuesto aproximado antes de comenzar con las tareas. Una vez aceptado el presupuesto, el adjudicatario emitirá el informe en un periodo no superior a un mes. El informe deberá detallar las características más importantes de la

propuesta a analizar, un informe de búsqueda y un resumen de conclusiones. Este informe podrá ser iterado hasta dos veces si se determina que no es lo suficientemente amplio como para localizar todo el potencial estado del arte relevante. Si el adjudicatario y/o la Unidad de Transferencia de Tecnología lo consideran oportuno, se podrán concertar reuniones presenciales o teleconferencias entre el técnico de patentes y los inventores. El informe de patentabilidad se realizará en inglés a no ser que se acuerde otra lengua.

- c) Redacción de la memoria de la patente y solicitud:** Elaboración de las memorias técnicas de los documentos de solicitud de patentes en caso de que el resultado de estudio de patentabilidad haya resultado favorable, aunque no siempre haya de ser previo. El adjudicatario enviará un presupuesto aproximado antes de comenzar con las tareas de redacción de la memoria. Una vez aceptado el presupuesto, el adjudicatario se compromete a realizar las gestiones necesarias en un periodo no superior a 45 días hábiles o en casos excepcionales de urgencia en el período solicitado por la Unidad de Transferencia de Tecnología. La redacción de la patente se hará por defecto en inglés, y si necesario se traducirá a otras lenguas según el caso, además de preparar toda la documentación necesaria.
- d) Gestiones relacionadas con las respuestas a acciones oficiales, tramitaciones y mantenimiento de patentes:** El adjudicatario se hará cargo del mantenimiento y seguimiento (entrada en fases nacionales, peticiones de examen, respuestas oficiales, etc) de todas aquellas patentes que la Unidad de Transferencia de Tecnología solicite, emitiendo los correspondientes presupuestos que sean necesarios y comunicando con tiempo suficiente (a ser posible dos meses de antelación), las acciones que se tengan que ejecutar.
- e) Gestión y asesoramiento legal entorno a la propiedad industrial e intelectual:** Asesoramiento legal y defensa jurídica relacionada con los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (Marcas, Diseños, Patentes, Modelos de Utilidad, Competencia Desleal y materias afines). Esta asistencia comprende tanto la asistencia jurídica delante de los diferentes organismos y tribunales civiles, penales y contencioso-administrativo. El adjudicatario se hará cargo del asesoramiento legal que la Unidad de Transferencia de Tecnología solicite en cada caso, respondiendo a las consultas en un periodo máximo de 15 días hábiles desde la fecha de la solicitud.
- f) Redacción de Informes de Libertad de Operación (Freedom to Operate (FTO)):** Informes que, para una determinada tecnología, estudian si el uso o comercialización de ésta infringe los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de terceros y otras restricciones legales que pudieran haber. Cuando la Unidad de Transferencia de Tecnología solicite la redacción de un FTO, el adjudicatario enviará un presupuesto aproximado antes de comenzar con las tareas. Una vez aceptado el presupuesto, el adjudicatario se compromete a realizar las gestiones necesarias en un periodo no superior a 45 días hábiles o en casos excepcionales de urgencia en el período solicitado por la Unidad de Transferencia de Tecnología. La redacción del informe se hará por defecto en inglés.
- g) Registro completo de Propiedad Intelectual:** Incluye el asesoramiento sobre la mejor vía de protección de la tecnología y el proceso completo de recopilación de la documentación y preparación para el registro en el “Registro de la Propiedad Intelectual” y mantenimiento.

- h) Proceso completo de depósito o protocolización ante notario:** Incluye el asesoramiento sobre la mejor vía de protección de la tecnología y el proceso completo de recopilación de la documentación y preparación para el “Acta Notarial” y mantenimiento.

Cláusula 3. Otras condiciones particulares que se hayan de incluir en el contrato

A la finalización del contrato, se podrá solicitar la emisión de un informe con todas las actuaciones efectuadas, el cual deberá ser entregado por el adjudicatario en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al que reciba la solicitud.