

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE REGISTRO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL PARA LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P., POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

EXPEDIENTE\_1036\_2023

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P.

SEVILLA, A LA FECHA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA

FIRMADO POR	GONZALO BALBONTIN CASILLAS	17/08/2023 15:21:27	PÁGINA 1/9
VERIFICACIÓN	UUM32THFE7HY5HFDW9NPHTHTFLS6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



## ÍNDICE

1.	OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO. ....	3
2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES A TODOS LOS LOTES. ....	3
3.	REQUISITOS GENERALES DEL SERVICIO. ....	5
4.	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS. ....	7

FIRMADO POR	GONZALO BALBONTIN CASILLAS	17/08/2023 15:21:27	PÁGINA 2/9
VERIFICACIÓN	UUM32THFE7HY5HFDW9NPHTHTFLS6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



## 1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

El objeto del presente pliego es establecer las características técnicas del Acuerdo Marco, en adelante AM, relativo a la prestación de un servicio integral de registro, gestión y mantenimiento de patentes y otros derechos de propiedad industrial e intelectual para la Fundación, por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.

El servicio integral de registro, gestión y mantenimiento de los expedientes de propiedad intelectual e industrial englobará el servicio de estudio, preparación, elaboración y tramitación de los citados derechos, cuya titularidad ostente total o parcialmente la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud M.P., en adelante FPS, las entidades a las que sea de aplicación el Decreto 16/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la gestión y transferencia de los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación cuya titularidad corresponda a las agencias y a las demás entidades instrumentales dependientes de la Consejería competente en materia de salud, así como aquellas entidades con las que se formalicen acuerdos o convenios en los que la gestión de la propiedad industrial o intelectual se realice por parte de la FPS, gestiones realizadas ante las oficinas u organismos competentes en la materia, tanto a nivel nacional como internacional.

En el presente pliego se describen las características y especificaciones técnicas que regirán en la contratación, a través del presente AM, de los servicios descritos en el presente pliego.

La FPS como órgano de contratación se reserva el derecho a contratar fuera de las condiciones de este AM, servicios de idéntica naturaleza a los descritos en este pliego, siempre que se justifiquen los motivos en el expediente de contratación. Los motivos que justifiquen la contratación fuera del presente AM podrán fundamentarse en las condiciones del cotitular del derecho o en la especial naturaleza de la prestación de servicios del objeto del contrato.

El objeto del AM se divide en los tres lotes siguientes:

- Lote nº 1. Área de BIOMEDICINA, BIOTECNOLOGÍA, QUÍMICA Y FARMACIA que incluye, entre otras, invenciones en los campos de biomedicina, farmacia, química y biotecnología.
- Lote nº 2. Área de TERAPIAS AVANZADAS que incluye, entre otras, invenciones en los campos técnicos de células madre, terapia génica, terapia celular, nanomedicina, medicina regenerativa e ingeniería tisular.
- Lote nº 3. Área DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, INGENIERÍA MECÁNICA e INVENCIONES IMPLEMENTADAS POR ORDENADOR que incluye, entre otras, invenciones de instrumental quirúrgico, dispositivos médicos, e invenciones implementadas por ordenador.

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES A TODOS LOS LOTES.

En términos generales, la descripción de los trabajos que se engloban en los tres lotes del presente AM serán los siguientes:

FIRMADO POR	GONZALO BALBONTIN CASILLAS	17/08/2023 15:21:27	PÁGINA 3/9
VERIFICACIÓN	UUM32THFE7HY5HFDW9NPHHTHTFLS6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



- Evaluación de los resultados de investigación y de los derechos de propiedad industrial e intelectual.
- Redacción de informes previos de patentabilidad.
- Elaboración de las memorias técnicas, de los documentos de solicitudes de patente u otros títulos de propiedad industrial (como, por ejemplo, modelos de utilidad) con carácter previo a su presentación ante los organismos nacionales e internacionales competentes (OEPM, WIPO, EPO, USPTO, etc.).
- Tramitación del depósito de las solicitudes de patente y otros títulos de propiedad industrial e intelectual (como, por ejemplo, modelos de utilidad) ante los organismos nacionales e internacionales competentes, entre las que se encuentran las solicitudes de patentes nacionales, las solicitudes de patentes europeas, las solicitudes PCT (sistema internacional de patentes), y de entrada en fases nacionales de las mismas.
- Gestión de los expedientes de patentes y otros títulos de propiedad industrial (como, por ejemplo, modelos de utilidad), entendiéndose por esta, entre otras, las siguientes actuaciones: la contestación de suspensos o acciones oficiales, redacción y presentación de oposiciones o recursos, y el pago de tasas de mantenimiento.
- Redacción y notificaciones: cualquier comunicación oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras oficinas de patentes (WIPO, EPO, USPTO, ...), incluyendo, entre otras, admisión a trámite, transmisión del IET, comunicación del Informe de Búsqueda, transmisión de observaciones de terceros, suspenso de solicitud, intención de concesión, Certificado-Título de concesión o de cualquier comunicación oficial de las oficinas de patentes o comunicación sobre la pérdida de derechos.
- Cualesquiera otras actividades y tareas que el órgano de contratación considere necesarias para la prestación integral de los servicios objeto del presente pliego.

Asimismo, dentro del objeto del presente AM se engloba la prestación de los siguientes servicios:

- Acción formativa especializada en las competencias objeto del presente pliego de 7 horas de duración.
- Asesoramiento sobre materia patentable y aspectos inventivos en los resultados de investigación.
- Asesoramiento sobre la mejor estrategia para la protección de dichos resultados de investigación.
- Asesoramiento sobre libertad de operación y *due diligence*.
- Informes jurídicos relativos a consultas relacionadas con la propiedad industrial e intelectual.
- Estudio del resultado del Informe del Estado de la Técnica (IET).
- Transmisión y asesoramiento sobre el Informe de Búsqueda Internacional (IBI), o acciones oficiales de las distintas oficinas de patentes (OEPM, EPO, USPTO, etc.).

FIRMADO POR	GONZALO BALBONTIN CASILLAS	17/08/2023 15:21:27	PÁGINA 4/9
VERIFICACIÓN	UUM32THFE7HY5HFDW9NPHHTHTFLS6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



- Actualización permanente acerca de las novedades legislativas, jurisprudenciales, tanto nacionales como internacionales que puedan afectar a los títulos de propiedad industrial e intelectual solicitados.
- Cualesquiera otros servicios que el órgano de contratación considere necesarios para la prestación integral de los servicios objeto del presente pliego.

Para un mismo expediente de propiedad industrial e intelectual podrán ser necesarios uno o varios pedidos (contratos basados), en función de las necesidades de la FPS. Una vez adjudicado el primer contrato basado de un expediente de propiedad industrial e intelectual a una empresa contratista, la FPS podrá encargar a la misma la ejecución de todas las gestiones que formen parte del mismo expediente hasta su finalización. Ello supone que dicha empresa adjudicataria lo será de los siguientes pedidos (contratos basados) a realizar dentro de ese mismo expediente de propiedad industrial.

La adjudicación de los contratos basados conforme a este AM no afecta a la gestión de los expedientes ya adjudicados.

### 3. REQUISITOS GENERALES DEL SERVICIO.

La empresa contratista durante la ejecución de los servicios remitirá al órgano de contratación un informe de seguimiento y control, con carácter mensual o, con una periodicidad inferior si así lo requiere el órgano de contratación. Este informe contendrá la información relativa a todos los contratos adjudicados desde el inicio de la prestación de servicio objeto del presente pliego, así como cualesquiera otras informaciones, en relación a la prestación de servicios, que el órgano de contratación considere necesaria. La información siguiente estará contenida en un archivo electrónico formato Excel en el que consten todos los datos y documentos necesarios, de manera que permitan un adecuado control y seguimiento de las solicitudes en tramitación o ya finalizadas.

La información que contendrá el informe de control y seguimiento será, al menos, la siguiente:

- Referencia asignada por parte de la FPS al contrato.
- Tipo de solicitud.
- Título.
- Número de solicitud.
- Titulares.
- Fecha de solicitud.
- Número de patente.
- Fecha de publicación de la solicitud, en su caso.
- Fecha de publicación de concesión, en su caso.
- Estado legal.
- Próxima gestión.
- Próximo vencimiento.
- Próxima anualidad.
- Gestiones y/o documentación pendiente.

FIRMADO POR	GONZALO BALBONTIN CASILLAS	17/08/2023 15:21:27	PÁGINA 5/9
VERIFICACIÓN	UUM32THFE7HY5HFDW9NPHTHNTFLS6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



- Costes asociados a los trámites /vencimientos pendientes con el desglose siguiente:
  - Tasas oficiales.
  - Honorarios (de la propia empresa contratista y/ o de los asociados externos).
  - Total (IVA excluido).
  - Total (IVA incluido).

Dicha información se presentará en la base de datos de la manera lo más normalizada posible de forma que permita realizar filtros por campo de forma rápida y sencilla.

Adicionalmente, por cada uno de los expedientes de propiedad industrial e intelectual iniciados, la empresa contratista creará y mantendrá actualizada una base de datos donde quede registrada toda la información que se encuentre directamente relacionada con cada expediente.

Asimismo, la empresa contratista informará al órgano de contratación sobre cada trámite realizado, notificaciones o comunicaciones de los organismos competentes, así como de aquellas acciones o trámites que sean necesarios ejecutar para la gestión y el mantenimiento de los expedientes, o la extensión de los derechos a otros países (prioridad, entrada en fases nacionales, etc.).

Cuando se trate de comunicaciones que realice la empresa contratista a la FPS en las que sea necesaria la toma de decisiones por parte de ésta, la empresa contratista, en ausencia de respuesta por parte de la FPS, realizará uno o varios recordatorios hasta obtener respuesta.

Si la naturaleza del procedimiento o gestión a ejecutar por parte de la empresa contratista lo permite, estas actuaciones o trámites serán notificadas al órgano de contratación con, al menos, dos meses de antelación a su vencimiento, detallando y desglosando los costes asociados a su ejecución (honorarios, tasas cuando sean necesarias, etc.), e informará de nuevo, al menos, tres días hábiles antes de su vencimiento.

En el caso de expedientes de propiedad intelectual e industrial en los que la titularidad se encuentra compartida entre varias entidades, o que se encuentran licenciados a terceros, la empresa contratista informará a las entidades cotitulares y/ o licenciatarias de los citados derechos en los términos indicados en el presente apartado.

Los servicios se prestarán desde las instalaciones de la empresa contratista. Asimismo, se celebrarán reuniones de seguimiento no presenciales a través de medios telemáticos y, en casos puntuales, podrán celebrarse reuniones presenciales en Sevilla capital, en el lugar que se determine por parte de la FPS. La periodicidad de las reuniones de seguimiento se determinará por parte de la FPS.

Para la adjudicación de cada contrato basado, la información que remitirá la empresa integrante del AM será, al menos, la siguiente:

- Descripción de cada servicio.
- Oferta económica, desglosada de la siguiente manera:
  - Tasas oficiales.

FIRMADO POR	GONZALO BALBONTIN CASILLAS	17/08/2023 15:21:27	PÁGINA 6/9
VERIFICACIÓN	UUM32THFE7HY5HFDW9NPHHTHTFLS6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



- Honorarios (de la propia empresa contratista y/ o de los asociados externos).
- Otros conceptos (como traducciones, notificaciones, etc.).
- Total (IVA excluido).
- Total (IVA incluido).

En caso de varios servicios, se aportará presupuesto individualizado correspondiente a cada servicio.

- Tiempo estimado de entrega del(os) servicio(s).
- Designación de la persona responsable conforme al perfil profesional mínimo necesario conforme a lo establecido en el apartado 4 del presente pliego.

En la facturación de cada contrato basado, la empresa adjudicataria incluirá en su factura exclusivamente los conceptos e importes correspondientes a cada servicio prestado que hayan formado parte de su oferta económica para la adjudicación del contrato basado, quedando excluidos de la misma cualesquiera otros conceptos que no hayan formado parte de su oferta económica.

#### 4. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS.

Por parte de la persona contratista y, para cada uno de los lotes, las características y requisitos del perfil profesional mínimo necesario de las personas responsables del contrato son los siguientes:

Lote número 1. Área de BIOMEDICINA, BIOTECNOLOGÍA, QUÍMICA Y FARMACIA:

- Licenciatura o Grado en alguna de las siguientes titulaciones de las ciencias de la vida: Biología, Medicina, Farmacia, Química, Ingeniería Química, Biotecnología y/o Bioquímica.
- Certificado de aptitud para el ejercicio de la actividad profesional como Agente español de la Propiedad Industrial inscrito en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Experiencia mínima de 5 años en la redacción de memorias, presentación y tramitación (incluyendo contestación a acciones oficiales) de derechos de propiedad industrial, y en la contestación de acciones oficiales en los campos técnicos de esta área.

Lote número 2. Área de TERAPIAS AVANZADAS:

- Licenciatura o Grado en alguna de las siguientes titulaciones de las ciencias de la vida: Biología, Medicina, Farmacia, Biotecnología y/o Bioquímica.
- Certificado de aptitud para el ejercicio de la actividad profesional como Agente español de la Propiedad Industrial inscrito en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Experiencia mínima de 5 años en la redacción de memorias, presentación y tramitación (incluyendo contestación a acciones oficiales) de derechos de propiedad industrial, y en la contestación de acciones oficiales en los campos técnicos de esta área.

Lote número 3. Área de INGENIERÍA BIOMÉDICA, INGENIERÍA MECÁNICA e INVENCIONES IMPLEMENTADAS POR ORDENADOR:

FIRMADO POR	GONZALO BALBONTIN CASILLAS	17/08/2023 15:21:27	PÁGINA 7/9
VERIFICACIÓN	UUM32THFE7HY5HFDW9NPHHTHTFLS6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



- Licenciatura o Grado en Física, Ingeniería Técnica o Superior, Matemáticas o Informática.
- Certificado de aptitud para el ejercicio de la actividad profesional como Agente español de la Propiedad Industrial inscrito en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Experiencia mínima de 5 años en la redacción de memorias, presentación y tramitación (incluyendo contestación a acciones oficiales) de derechos de propiedad industrial, y en la contestación de acciones oficiales en los campos técnicos de esta área.

La acreditación de la titulación académica se realizará mediante la presentación de copia de la misma.

La acreditación del Certificado de aptitud para el ejercicio de la actividad profesional como Agente español de la Propiedad Industrial se realizará mediante la inscripción en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificados de buena ejecución donde se incluya expresamente la persona que hayan participado en la ejecución del contrato, la relación detallada de las actividades realizadas y su duración. Los certificados de buena ejecución han de incluir expresamente:

- Nombre completo de la persona que ha ejecutado las actividades.
- Descripción de las actividades realizadas, haciendo referencia al tipo de invención/ tecnología, con el máximo grado de detalle posible.
- Duración total del desempeño de las actividades.
- Importe económico.

Para cada uno de los lotes, se requiere que, al menos, una persona disponga de las características y requisitos del perfil profesional mínimo descrito en el presente apartado para la ejecución de la prestación objeto de cada contrato.

No obstante, y para cada uno de los lotes, la empresa licitadora incluirá en su oferta todas las personas que potencialmente puedan ser propuestas por parte de la empresa licitadora como personas responsables de cada contrato. En todo caso, las personas propuestas han de disponer de las características y perfil profesional mínimo descrito en el presente apartado.

Para cada contrato basado, la empresa contratista designará una persona responsable del contrato, de entre aquellas incluidas en su oferta, que será la encargada de la ejecución directa del mismo. Cada persona responsable dispondrá, al menos, de las características y requisitos profesionales mínimos descritos en el presente apartado para cada Lote.

En todo caso, la designación de la persona responsable del contrato se incluirá por parte de la empresa contratista en su oferta para la adjudicación de cada contrato basado.

En caso de sustitución de la persona responsable del contrato basado, la empresa contratista propondrá al órgano de contratación con, al menos 15 días de antelación, a otra persona

FIRMADO POR	GONZALO BALBONTIN CASILLAS	17/08/2023 15:21:27	PÁGINA 8/9
VERIFICACIÓN	UUM32THFWE7HY5HFDW9NPHTHTNTFLS6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



responsable cuyo perfil profesional disponga de las características y requisitos mínimos descritos en cada uno de los lotes. El órgano de contratación podrá autorizar su sustitución, que comunicará expresamente a la empresa contratista; en caso de no autorizar la sustitución, la empresa contratista realizará una nueva propuesta al órgano de contratación. Asimismo, en caso de inclusión de nuevas personas potencialmente responsables de los contratos basados respecto a las incluidas en la oferta original, la empresa contratista solicitará al órgano de contratación la inclusión de la/s nuevas personas potencialmente responsables adjuntando la documentación que acredite las características y los requisitos del perfil profesional incluido en el presente apartado. El órgano de contratación podrá autorizar su inclusión, que comunicará expresamente a la empresa contratista.

Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

Gonzalo Balbontín Casillas  
DIRECTOR GERENTE

FIRMADO POR	GONZALO BALBONTIN CASILLAS	17/08/2023 15:21:27	PÁGINA 9/9
VERIFICACIÓN	UUM32THFE7HY5HFDW9NPHTHTFLS6	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	