

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PATENTES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, DERECHO DIGITAL, PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

EXPEDIENTE: PA SER 01/2026

ÍNDICE

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES	3
1.1-OBJETO.....	3
2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO	3
3. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	7
4. BOLSA DE HORAS EXTRAORDINARIAS	9
5. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO:	9

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1-OBJETO.

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es la definición de los trabajos a realizar para la prestación de un servicio externo integral de asesoramiento y gestión en materia de propiedad intelectual e industrial, asesoramiento en derecho digital y nuevas tecnologías, prestaciones que requiere el desarrollo de actividad ordinaria de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. En el objeto del contrato se incluye las siguientes prestaciones:

- Asesoramiento legal y técnico general en materia de propiedad industrial e intelectual y Derecho Digital.
- Gestión y tramitación de las patentes y otros títulos de propiedad industrial e intelectual

La totalidad de las especificaciones contenidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderán, salvo cuando otra cosa se establezca en el mismo, de carácter esencial y, la falta de cualquiera de ellas, determinará la exclusión de este procedimiento del licitador correspondiente.

El servicio será financiado en su totalidad con FONDOS de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

El servicio se llevará a cabo de conformidad con lo indicado a continuación:

1º) Asesoramiento legal y técnico general en materia de propiedad industrial e intelectual.

- Asesoramiento general sobre el régimen jurídico de los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas y diseños), propiedad intelectual (derechos de autor y derechos afines) y derechos de la publicidad.
- Redacción, revisión y negociación de contratos, acuerdos marco, acuerdos de colaboración u otros documentos conforme a las pautas indicadas por la FIBHUPHM, incluyendo, cuando proceda, cláusulas de protección de datos de carácter personal.
- Redacción y negociación de acuerdos de cesión y licencias de derechos de explotación, transferencia de tecnología, franquicias y patrocinios, incluyendo cláusulas de protección de datos cuando resulte aplicable.
- Asesoramiento y elaboración de documentación jurídica relativa a proyectos spin-off y start-up.

- Asesoramiento y elaboración de documentación relativa a proyectos de entrada en el capital social de empresas emergentes basadas en el conocimiento ya constituidas.
- Asesoramiento y elaboración de acuerdos relativos a software desde la perspectiva de la propiedad intelectual e industrial (licencias, cesión de derechos, transferencia de tecnología), sin perjuicio de su encaje tecnológico en el punto 2.2.
- Asesoramiento y asistencia técnica a grupos de investigadores de la FIBHUPHM en la identificación de activos intangibles, resultados de investigación y medios de protección jurídica de los mismos.
- Redacción de informes jurídicos valorando la adecuación legal y normativa de empresas basadas en el conocimiento.
- Resolución de consultas planteadas por las Unidades de Innovación y Desarrollo de Negocio de la FIBHUPHM, que podrán realizarse y resolverse vía correo electrónico o telefónicamente.
- Defensa jurídica ante tribunales en asuntos relativos a innovación, propiedad industrial e intelectual y/o creación de empresas basadas en el conocimiento.
- Información permanente sobre novedades legislativas relevantes en materia de propiedad industrial, intelectual y transferencia tecnológica.
- Información continua sobre ayudas y subvenciones promovidas por organismos nacionales e internacionales en materia de propiedad industrial e intelectual (OEPM, EPO, EUIPO, WIPO).
- Formación del personal de la FIBHUPHM en materias comprendidas en el presente epígrafe.

2º) Asesoramiento en nuevas tecnologías enmarcadas en el área de conocimiento de la medicina personalizada y Big Data en salud.

- Asesoramiento en la interpretación de los instrumentos jurídicos relacionados con la innovación tecnológica.
- Asesoramiento en la elaboración de estrategias de actuación y en el uso integral y eficaz de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

- Asesoramiento en cumplimiento del RGPD y normativa de protección de datos en el ámbito de la salud, en relación con el uso de TIC, Big Data e IA.
- Asesoramiento en contratación tecnológica, incluyendo, entre otros: machine learning, infraestructuras y servicios cloud, desarrollo y licenciamiento de software, inteligencia artificial (IA/GenAI), mantenimiento, soporte, outsourcing y acuerdos de nivel de servicio (SLA).
- Asesoramiento legal en protección de bases de datos y grandes volúmenes de información procedentes de fuentes diversas.
- Asesoramiento en el marco del Espacio Europeo de Datos de Salud (European Health Data Space).
- Asesoramiento y asistencia técnica a grupos de investigadores de la FIBHUPHM en la identificación de la normativa aplicable al uso de nuevas tecnologías, medidas legales a adoptar y apoyo jurídico a proyectos de investigación.
- Asesoramiento en cumplimiento del Reglamento de Inteligencia Artificial y normativa aplicable a sistemas de IA en salud y proyectos de investigación.
- Asesoramiento en publicaciones científicas en acceso abierto y su compatibilidad con la protección de resultados de investigación.
- Asesoramiento en minería de textos y datos (Text & Data Mining) conforme a la normativa de propiedad intelectual.
- Asesoramiento en reutilización de información, datos y bases de datos de investigación, incluyendo condiciones de acceso y licencias.
- Asesoramiento en la protección del secreto industrial y del know-how en entornos colaborativos y de transferencia tecnológica.
- Formación del personal de la FIBHUPHM en materias comprendidas en el presente epígrafe.
- Cualquier otro supuesto, presente o futuro, en el que resulte necesario el asesoramiento conforme a la materia prevista en este epígrafe, de acuerdo con la normativa aplicable.

3º) Gestión de tramitación y mantenimiento de las patentes y otros títulos de propiedad industrial e intelectual.

Preparación, presentación, gestión y mantenimiento de solicitudes de patentes y otros derechos de propiedad industrial o intelectual, con titularidad propia o en cotitularidad con otras entidades, tanto en España como en otros países. Se incluyen en este apartado, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Evaluación de las invenciones de la FIBHUPHM y asesoramiento científico-técnico sobre materia patentable y aspectos inventivos de éstas.
- Redacción de informes previos de patentabilidad sobre los aspectos inventivos de la invención, basados en el estudio del estado de la técnica y aportando argumentaciones para la defensa de los requisitos de patentabilidad a la vista de los documentos encontrados.
- Elaboración de memorias técnicas de los documentos de solicitud de patentes u otros títulos de propiedad industrial o intelectual con carácter previo a su presentación ante las correspondientes oficinas, en colaboración con la Unidad de Apoyo a la Innovación de la FIBHUPHM (en adelante, UAI - FIBHUPHM) y con los inventores de estas.
- Cumplimentación de las instancias de las solicitudes de patente o títulos de propiedad industrial o intelectual (solicitudes PCT, solicitudes europeas, solicitudes americanas, entrada en fases nacionales/regionales en diferentes países, etc.) de titularidad única o compartida, de la FIBHUPHM ante las oficinas correspondientes. Envío a la UAI - FIBHUPHM de cuantas acciones oficiales se emitan hasta que las solicitudes de patente o títulos de propiedad industrial o intelectual sean concedidas o denegadas. Esta actuación debe incluir una opinión escrita acerca de la probabilidad de éxito de la solicitud tras el análisis de dicha acción oficial y todas las sugerencias necesarias para que el inventor proporcione a la empresa adjudicataria la información necesaria para que ésta elabore la respuesta a dicha acción oficial.
- Contestación a cuantas acciones oficiales se emitan hasta que las solicitudes de patente o títulos de propiedad industrial o intelectual sean concedidas o denegadas. Esta actuación incluye tanto la elaboración del trabajo técnico como las actuaciones administrativas de presentación de las contestaciones ante las Oficinas correspondientes.
- Gestión y mantenimiento de los expedientes de patentes y otros títulos de propiedad industrial o intelectual de los que sea titular la FIBHUPHM hasta que finalice su periodo de vigencia o hasta que la FIBHUPHM decida abandonar o retirar el expediente.

Preparación, presentación, gestión y mantenimiento de otros títulos de propiedad industrial, tanto nacionales como internacionales, ante las oficinas competentes. Esta actividad incluye tanto los expedientes que se gestionan desde la fase inicial, como aquellos que se encuentran en diversas fases del proceso de tramitación, es decir, que no han sido gestionados desde el principio por la empresa adjudicataria.

Además, la empresa adjudicataria deberá implementar los siguientes procedimientos de carácter general:

- A. Asignará una persona de contacto que se encargará de coordinar todas las actuaciones objeto del presente contrato con la Unidad de apoyo a la Innovación de la FIBHUPHM (UAI - FIBHUPHM). El intercambio de información se hará con un/a técnico/a de la UAI - FIBHUPHM, dará el visto bueno a cada actuación relacionada con cada expediente. Asimismo, la aportación de documentación a la FIBHUPHM, en relación con las actuaciones objeto del contrato se realizará preferentemente en soporte informático.
- B. Establecerá los mecanismos de vigilancia oportunos para detectar cualquier acción de un tercero que afecte o pueda afectar a los derechos sobre cualquier título de propiedad industrial u obra de propiedad intelectual objeto del presente contrato.
- C. Notificará por escrito a la UAI - FIBHUPHM, tan pronto como tuviera conocimiento de ello y a la mayor brevedad posible, cualquier infracción, existencia de cualquier litigio o reclamación que conozca y que afecte o pueda afectar, de forma directa o indirecta, a los derechos de la FIBHUPHM, sobre cualquier título de propiedad industrial u obra de propiedad intelectual objeto del presente contrato, y se compromete a prestar a la FIBHUPHM el asesoramiento y ayuda necesarias.
- D. Dispondrá los sistemas de control y seguimiento necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato, así como para asegurar una información puntual del desarrollo de los trabajos y de las incidencias que puedan producirse.

4º) Cualquier otro supuesto presente o futuro, en que también pudiera proceder la necesidad de asesoramiento con arreglo a las leyes de propiedad industrial, propiedad intelectual, transferencia tecnológica.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

3.1 Perfiles profesionales que se precisan:

El servicio deberá incluir asesoramiento tanto presencial como telefónico por el equipo de trabajo que conforme el servicio al personal de la FIBHUPHM.

Para la prestación del servicio objeto del presente contrato se requiere asignar a su ejecución un equipo de trabajo con experiencia en los distintos trabajos a contratar, muy especialmente en gestión de tramitación de las patentes y otros títulos de propiedad industrial e intelectual, formado como mínimo por tres personas.

El contratista deberá definir el equipo de trabajo y comprometerse a adscribir al contrato los siguientes medios personales:

- EL RESPONSABLE DEL CONTRATO, deberá contar con las características de cualificación y experiencia, previstas en el apartado 8.6 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Jurídicas Particulares, que han de regir la presente licitación.
- Dos (2) ASESORES que deberán contar con las características de cualificación y experiencia, previstas en el apartado 8.6 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Jurídicas Particulares, que han de regir la presente licitación.
- Un (1) AGENTE OFICIAL DE LA PI que deberán contar con las características de cualificación y experiencia, previstas en el apartado 8.6 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Jurídicas Particulares, que han de regir la presente licitación.

3.2 Tiempos de respuesta:

- Consultas breves de correos electrónicos y telefónico: máximo de 3 días laborables, a partir de que la FIBHUPHM realice la solicitud.
- Encuentros en línea: máximo de 5 días laborables, a partir de que la FIBHUPHM realice la solicitud.
- Confección de informes jurídicos: máximo de 20 días laborables, a partir de que la FIBHUPHM realice la solicitud.
- Revisión de contratos: máximo de 10 días laborables, a partir de que la FIBHUPHM realice la solicitud.
- Encuentros en línea por casos urgentes: máximo de 24 horas laborales, a partir de que la FIBHUPHM realice la solicitud.
- Consultas breves de correos electrónicos urgentes: máximo de 24 horas laborables a partir de que la FIBHUPHM realice la solicitud.
- Confección de modelos relativos a documentación administrativa: máximo de 40 días laborables a partir de que la FIBHUPHM realice la solicitud.
- Envío del Informe de patentabilidad junto con una recomendación sobre la mejor vía de protección de la invención: máximo de 20 días laborables, a partir de que la FIBHUPHM realice la solicitud. En caso de disconformidad con el contenido del informe, la FIBHUPHM puede solicitar aclaraciones sobre los diferentes aspectos y/o modificaciones. El plazo adicional para incorporación de las modificaciones será de 10 días hábiles.
- El adjudicatario comunicará a la UAI - FIBHUPHM, con tiempo suficiente (al menos con 2 meses de antelación, siempre que el procedimiento lo haga posible), todas las acciones que haya que ejecutar y que sean necesarias para el mantenimiento de los títulos de propiedad industrial e intelectual. De este modo la FIBHUPHM podrá tomar las correspondientes decisiones, que comunicará al

adjudicatario a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta los procedimientos internos de la FIBHUPHM de toma de decisiones.

3.3 Ubicación y horario de prestación del servicio:

Ubicación del servicio:

El servicio se realizará principalmente de forma telemática, sin embargo y a petición de la entidad se plantean reuniones presenciales en las oficinas de la FIBHUPHM:

Dirección:

C/ Joaquín Rodrigo, 2,
Ed. Laboratorio, planta 0

Código Postal:

28222

Municipio:

Majadahonda

Horario del servicio:

El servicio se tiene que prestar dentro del horario desde las 9h a las 14h.

4. BOLSA DE HORAS EXTRAORDINARIAS

Se prevé la creación de una bolsa de horas extraordinarias que podrá utilizarse para la realización trabajos de extraordinarios que puedan requerir una mayor dedicación horaria, debida a la alta complejidad o especialidad de la materia a estudiar, o gran esfuerzo en materia legislativa que puedan suponer las reformas legislativas previstas: Los servicios extraordinarios previstos por esta vía son los siguientes:

- Necesidad de una mayor dedicación que la prevista en el trabajo ordinario, debido a la alta complejidad o alta especialidad del proyecto científico en cuestión.
- Necesidad de una mayor dedicación que la prevista en el trabajo ordinario, debido al alto grado de cambios legislativos y a la necesidad de una reforma amplia del sistema ya existente en la FIBHUPHM, como el fin de adaptarlo en los tiempos y formas previstos por la Ley.

5. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO:

La Dirección de la FIBHUPHM será la encargada de supervisar y realizar el seguimiento de la ejecución y cumplimiento del contrato, adoptará las decisiones y dictará las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

La Fundación podrá designar un encargado de seguimiento que velará por el cumplimiento del contrato pudiendo comprobar el personal asignado por la empresa y su trabajo en todo momento.

Las funciones del adjudicatario serán las que tengan por objeto desarrollar las prescripciones del presente pliego y se concretan en el asesoramiento permanente a la FIBHUPHM en las materias objeto del contrato.

CONFORME
EL ADJUDICATARIO

D. Julio García Pondal
Presidente del Patronato y de la Comisión Delegada