

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
E INTELLECTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

1. OBJETO DEL CONTRATO

Será objeto de esta contratación la realización de los servicios de gestión de cualquier título de propiedad industrial e intelectual de la Universidad de Alcalá, en adelante UAH, tanto nacionales como internacionales, bien como única solicitante o en copropiedad con otras entidades, así como para la gestión de su cartera de expedientes, nacionales e internacionales, en las diferentes fases del proceso de tramitación.

La contratación se realizará en régimen de no exclusividad. La UAH podrá contratar, en determinadas ocasiones, a una empresa distinta a la adjudicataria para la realización de los trabajos indicados anteriormente a consecuencia de acuerdos contractuales con terceros, cotitularidad minoritaria de la UAH, porque la especificidad del tema o del país así lo aconsejen o por cualquier otra razón que lo justifique. La UAH también podrá gestionar directamente los expedientes que corresponda sin acudir a los servicios de la empresa que resulte adjudicataria de este contrato en los siguientes casos: servicios relacionados con propiedad industrial e intelectual cuya gestión haya sido iniciada con anterioridad a la formalización del presente contrato, así como de aquellas patentes u otro título de propiedad industrial o intelectual que estén en cotitularidad.

2. CLÁUSULA ESENCIAL DEL CONTRATO

La empresa adjudicataria deberá llevar a cabo las siguientes actividades:

2.1. Preparación, presentación, gestión y mantenimiento de solicitudes de patente prioritaria, tanto españolas como extranjeras, y de modelos de utilidad. Se incluyen en este apartado, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Elaboración de memorias técnicas, que incluirán título, resumen, descripción, dibujos y reivindicaciones, de solicitud de patente prioritaria o de modelo de utilidad.

Código Seguro De Verificación	4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier De La Mata De La Mata - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	Firmado	17/03/2022 18:48:03	
Observaciones		Página	1/10	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==			

- Cumplimentación de las instancias de solicitud de patente prioritaria o de modelo de utilidad y presentación de las mismas ante las Oficinas de Patentes y Marcas correspondientes.
- Envío a la OTRI de la UAH de cuantas acciones oficiales se emitan hasta que las solicitudes de patente prioritaria o de modelo de utilidad 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 prioritaria o de modelos de utilidad 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 de Patentes y Marcas correspondientes.
- Mantenimiento de las patentes prioritarias concedidas y de los modelos de utilidad concedidos hasta que finalice su periodo de vigencia o hasta que la UAH decida abandonar o retirar el expediente.

2.2. Preparación, presentación, gestión y mantenimiento de extensiones internacionales de cualquiera de los expedientes anteriores. Se incluyen en este apartado, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Adecuación de memorias técnicas para la solicitud de extensiones internacionales. Las memorias incluyen título, resumen, descripción, dibujos y reivindicaciones, y están escritas en el idioma que corresponda.
- Cumplimentación de las instancias de solicitud de extensiones internacionales y presentación de las mismas ante las Oficinas de Patentes y Marcas correspondientes.
- Envío a la OTRI de la UAH de cuantas acciones oficiales se emitan hasta que las solicitudes de extensiones internacionales sean concedidas o denegadas. Esta actuación debe incluir una opinión escrita acerca de la probabilidad de éxito de la solicitud de extensión internacional tras el análisis de dicha acción oficial y todas las

Código Seguro De Verificación	4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier De La Mata De La Mata - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	Firmado	17/03/2022 18:48:03	
Observaciones		Página	2/10	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==			

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 extensiones internacionales 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 de Patentes y Marcas correspondientes.
- Mantenimiento de las patentes internacionales durante su período de vigencia.

2.3. 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.

2.4. Preparación, presentación y gestión de obras de propiedad intelectual ante los registros 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.

La calidad técnica de los servicios realizados será evaluada por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia a través de su OTRI.

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 OTRI de la UAH. El intercambio de información se hará con un técnico de la OTRI que es quien dará el visto bueno a cada actuación relacionada con cada expediente. Asimismo, la aportación de documentación a la OTRI en relación con las actuaciones objeto del contrato se realizará preferentemente en soporte informático.

Código Seguro De Verificación	4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier De La Mata De La Mata - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	Firmado	17/03/2022 18:48:03	
Observaciones		Página	3/10	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==			

- 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 OTRI de la UAH, 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 UAH sobre cualquier título de propiedad industrial u obra de propiedad intelectual objeto del presente contrato, y se compromete a prestar a la UAH 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.

3. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

A continuación, se detalla el procedimiento de trabajo llevado a cabo en la OTRI de la Universidad de Alcalá y del que la empresa adjudicataria debe formar parte en cada una de las actividades incluidas en el servicio.

Caso 1

1. La OTRI recibe la información inicial sobre una invención a través de la correspondiente Comunicación de Invención. Una vez revisada esta información, y valorada la propuesta según el Procedimiento de la Universidad de Alcalá de Solicitud de patentes y modelos de utilidad en fase nacional en el marco de la Ley de Patentes 24/2015 e informado el investigador proponente si se inicia el procedimiento de solicitud de patente o modelo de utilidad, la OTRI solicita a la empresa adjudicataria el servicio correspondiente, enviando la documentación necesaria en función del servicio solicitado.

Código Seguro De Verificación	4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier De La Mata De La Mata - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	Firmado	17/03/2022 18:48:03	
Observaciones		Página	4/10	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==			

2. La empresa adjudicataria acusa recibo y, en un plazo no superior a tres días hábiles, informa a la OTRI del técnico asignado y del plazo estimado de entrega del primer borrador de memoria, si procede. Dicho plazo no debe ser superior a un mes desde la recepción del pedido.
En algunos casos la OTRI podrá indicar de forma expresa una fecha concreta en la que la solicitud debe estar presentada, fecha que debe ser respetada inexcusablemente.
3. Al estudiar la documentación entregada por la OTRI, la empresa adjudicataria puede proponer que se solicite un Informe Tecnológico de Patente (ITP) a la OEPM. Si la Universidad de Alcalá decide solicitar este ITP, la petición del mismo se realizará desde la OTRI.
4. La empresa adjudicataria envía a la OTRI el primer borrador de memoria, trabajado a partir de la memoria elaborada por el inventor y modificada con control de cambios. Este documento es a su vez modificado por el inventor y enviado de nuevo a la empresa adjudicataria a través de la OTRI. Se producen tantas interacciones como sean necesarias para llegar, de mutuo acuerdo, al documento final que constituya la memoria de solicitud de patente o de modelo de utilidad. Si en el proceso se considera necesario, se mantendrán conversaciones telefónicas entre el inventor y el técnico de la empresa adjudicataria e incluso reuniones personales. El proceso de elaboración de la memoria también incluye la delineación de las figuras por parte de la empresa adjudicataria.
5. La empresa adjudicataria presenta la solicitud de patente prioritaria o de modelo de utilidad en la Oficina de Patentes correspondiente y remite a la OTRI toda la información y documentación asociadas en los dos días hábiles siguientes a dicha presentación.
6. La empresa adjudicataria comunica a la OTRI las acciones oficiales posteriores a la presentación de la solicitud que emita la Oficina de Patentes. Dicha comunicación debe ir acompañada de una valoración técnica de la acción oficial; en caso de que dicha valoración concluya que la solicitud puede defenderse, se adjunta una sugerencia sobre la forma de enfocar la respuesta que sirva de orientación al inventor o, en su caso, de una propuesta de respuesta si la participación del inventor no es necesaria.

Código Seguro De Verificación	4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier De La Mata De La Mata - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	Firmado	17/03/2022 18:48:03	
Observaciones		Página	5/10	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==			

7. La recepción de esta comunicación debe producirse en un plazo máximo de 3 semanas contadas a partir de la fecha de recepción de la acción oficial por la empresa adjudicataria, siempre y cuando el plazo para contestar a la acción oficial sea superior a un mes. Si el plazo de contestación a la acción oficial fuera inferior a un mes, el envío de la comunicación a la OTRI deberá hacerse en los 5 primeros días hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación por parte de la empresa adjudicataria.
8. La empresa adjudicataria no solicita prórroga de forma unilateral en relación con cualquier acción oficial posterior a la presentación de la solicitud de patente, sin consultar previamente a la OTRI y sin recibir autorización expresa para ello, salvo si por alguna razón justificada ha de hacerlo para evitar que se pierda la invención.
9. La empresa adjudicataria presenta la contestación de la acción oficial en la Oficina de Patentes correspondiente y remite a la OTRI toda la información y documentación asociadas en los dos días hábiles siguientes a dicha presentación.
10. Una vez producida la concesión de la patente o del modelo de utilidad, la empresa adjudicataria comunica a la OTRI las fechas del pago de anualidades con suficiente antelación, y procede al pago de las mismas tras recibir la indicación correspondiente.
11. La empresa adjudicataria envía a la OTRI un poder de personación específico para esa solicitud de patente, en caso de que sea necesario, que la OTRI le devuelve firmado a la mayor brevedad.
12. A partir de este momento las actuaciones desarrolladas por la empresa adjudicataria en relación con este expediente son las descritas en los puntos 6 a 10.

Caso 2

1. La OTRI recibe la información inicial sobre una invención a través de la correspondiente Comunicación de Invención. Una vez revisada esta información, y valorada la propuesta según el Procedimiento de la Universidad de Alcalá de Solicitud de patentes y modelos de utilidad en fase nacional en el marco de la Ley de Patentes 24/2015 e informado el investigador proponente si se inicia el procedimiento de solicitud de patente o modelo de utilidad, la OTRI

Código Seguro De Verificación	4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier De La Mata De La Mata - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	Firmado	17/03/2022 18:48:03	
Observaciones		Página	6/10	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==			

solicita a la empresa adjudicataria el servicio correspondiente, enviado la documentación necesaria en función del servicio solicitado.

2. La empresa adjudicataria acusa recibo y, en un plazo no superior a tres días hábiles, informa a la OTRI del técnico asignado y del plazo estimado de entrega del primer borrador de memoria, si procede. Dicho plazo no debe ser superior a un mes desde la recepción del pedido.
En algunos casos la OTRI podrá indicar de forma expresa una fecha concreta en la que la empresa adjudicataria ha de entregar la memoria definitiva, fecha que debe ser respetada inexcusablemente.
3. Al estudiar la documentación entregada por la OTRI, la empresa adjudicataria puede proponer que se solicite un Informe Tecnológico de Patente (ITP) a la OEPM. Si la Universidad de Alcalá decide solicitar este ITP, la petición del mismo se realizará desde la OTRI.
4. La empresa adjudicataria envía a la OTRI el primer borrador de memoria, trabajado a partir de la memoria elaborada por el inventor y modificada con control de cambios. Este documento es a su vez modificado por el inventor y enviado de nuevo a la empresa adjudicataria a través de la OTRI. Se producen tantas interacciones como sean necesarias para llegar, de mutuo acuerdo, al documento final que constituya la memoria de solicitud de patente o de modelo de utilidad. Si en el proceso se considera necesario, se mantendrán conversaciones telefónicas entre el inventor y el técnico de la empresa adjudicataria e incluso reuniones personales. El proceso de elaboración de la memoria también incluye la delineación de las figuras por parte de la empresa adjudicataria.
5. La OTRI presenta la solicitud de patente prioritaria o de modelo de utilidad en la Oficina de Patentes correspondiente.
6. Si tras la recepción de una acción oficial sobre un expediente de solicitud de patente prioritaria o de modelo de utilidad en un punto intermedio de su gestión la OTRI decide encargar a la empresa adjudicataria la gestión de éste, enviará a la empresa adjudicataria la acción oficial y toda la documentación necesaria sobre dicha solicitud de patente o de modelo de utilidad: solicitud completa y acciones oficiales previas, si las hubiera, con sus contestaciones.

Código Seguro De Verificación	4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier De La Mata De La Mata - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	Firmado	17/03/2022 18:48:03
Observaciones		Página	7/10
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==		



7. La empresa adjudicataria envía a la OTRI un poder de personación específico para esa solicitud de patente, en caso de que sea necesario, que la OTRI le devuelve firmado a la mayor brevedad.
8. A partir de este momento las actuaciones desarrolladas por la empresa adjudicataria en relación con este expediente son las descritas en los puntos 6 a 10 del Caso 1.

Caso 3

1. La empresa adjudicataria informa a la OTRI de la fecha de vencimiento para solicitar la extensión internacional de cada expediente de patente prioritaria o de modelo de utilidad que gestiona. Decidida la internacionalización, la OTRI informa a la empresa adjudicataria de los países y/o regiones en los que debe presentarse la solicitud.
2. La empresa adjudicataria envía a la OTRI poderes de personación específicos para esa solicitud, en caso de que sea necesario, que la OTRI le devuelve firmados a la mayor brevedad.
3. Si procede, la empresa adjudicataria envía a la OTRI las traducciones de la memoria previamente a su presentación; si es necesario, se producen interacciones con el inventor para consensuar la redacción definitiva.
4. La empresa adjudicataria presenta las solicitudes de patente en las Oficinas de Patente correspondientes a los países indicados por la OTRI y/o, en su caso, en las oficinas autorizadas para la gestión de solicitudes internacionales (por ejemplo OEPM, OMPI, EPO). En un plazo no superior a una semana desde la fecha de solicitud, remite a la OTRI toda la información y documentación asociadas.
5. La empresa adjudicataria comunica a la OTRI las acciones oficiales posteriores a la presentación de la solicitud nacional/regional que emita la Oficina de Patentes correspondiente. Dicha comunicación debe ir acompañada de una valoración técnica de la acción oficial; en caso de que dicha valoración concluya que la solicitud puede defenderse, se adjunta una sugerencia sobre la forma de enfocar la respuesta que sirva de orientación al inventor o, en su caso, de una propuesta de respuesta si la participación del inventor no es necesaria.

Código Seguro De Verificación	4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier De La Mata De La Mata - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	Firmado	17/03/2022 18:48:03	
Observaciones		Página	8/10	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==			

6. La recepción de esta comunicación debe producirse en un plazo máximo de 3 semanas contadas a partir de la fecha de recepción de la acción oficial por la empresa adjudicataria, siempre y cuando el plazo para contestar a la acción oficial sea superior a un mes. Si el plazo de contestación a la acción oficial fuera inferior a un mes, el envío de la comunicación a la OTRI deberá hacerse en los 5 primeros días hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación por parte de la empresa adjudicataria.
7. La empresa adjudicataria no solicita prórroga de forma unilateral en relación con cualquier acción oficial posterior a la presentación de la solicitud de patente, sin consultar previamente a la OTRI y sin recibir autorización expresa para ello.
8. La empresa adjudicataria presenta la contestación de la acción oficial en la Oficina de Patentes correspondiente y remite a la OTRI toda la información y documentación asociadas en la semana siguiente a dicha presentación.
9. Una vez producida la concesión de la patente, la empresa adjudicataria comunica a la OTRI las fechas del pago de anualidades con suficiente antelación, y procede al pago de las mismas tras recibir la indicación correspondiente.
10. En el caso de que la OTRI decida encargar a la empresa adjudicataria la internacionalización de una patente prioritaria o de un modelo de utilidad que no ha gestionado previamente, la OTRI envía a la empresa adjudicataria toda la documentación necesaria sobre dicho expediente, indicando el tipo de servicio que se solicita. Se procede de igual forma en el caso de que la OTRI decida trasladar a la empresa adjudicataria una solicitud internacional gestionada anteriormente por otra empresa.
11. La empresa adjudicataria envía a la OTRI poderes de personación específicos para esa solicitud de patente, en caso de que sea necesario, que la OTRI le devuelve firmados a la mayor brevedad.
12. A partir de este momento las actuaciones desarrolladas por la empresa adjudicataria en relación con este expediente son las descritas en los puntos 3 a 9.

Código Seguro De Verificación	4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier De La Mata De La Mata - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	Firmado	17/03/2022 18:48:03	
Observaciones		Página	9/10	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==			

Caso 4

1. La OTRI recibe la notificación de la obtención de un resultado de investigación susceptible de ser protegido como Propiedad Intelectual.
2. La OTRI solicita a la empresa adjudicataria el servicio correspondiente, previo asesoramiento de la forma más adecuada de registro y/o protección de dicho resultado, enviado la documentación necesaria en función del servicio solicitado.
3. La empresa adjudicataria acusa recibo y, en un plazo no superior a quince días hábiles, informa a la OTRI de la forma de registro y/o protección más adecuada. En ese momento la OTRI dará instrucciones a la empresa adjudicataria bien para proceder al registro y/o protección del resultado o bien para no realizar ningún trámite.

Si como consecuencia de una actuación no satisfactoria de la empresa adjudicataria (o de un tercero subcontratado por ella) fuera necesario realizar una gestión no prevista, el coste derivado de dicha gestión será asumido por la empresa adjudicataria. En caso de discrepancia, la decisión se tomará de forma conjunta entre el Director de la OTRI y el Coordinador Técnico de la empresa adjudicataria.

Una vez finalizado el servicio, la empresa adjudicataria enviará a la OTRI toda la documentación que obre en su poder relacionada con las actuaciones objeto de este contrato y que no haya sido enviada con anterioridad

Alcalá de Henares, a la fecha de la firma electrónica

EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA,
(Resolución del Rector UAH de 19 de marzo de 2018. Competencias delegadas por Resolución del Rector UAH de 19 de marzo de 2018, BOCM nº 75, de 28 de marzo de 2018)

Fdo.: F. Javier de la Mata de la Mata

Código Seguro De Verificación	4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier De La Mata De La Mata - VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	Firmado	17/03/2022 18:48:03	
Observaciones		Página	10/10	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/4zRxmapVJ0T+q4pXqFA8BQ==			