

## BASES

### PARA LA ADJUDICACIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE INTERESADOS, DE UN CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN DE UNA INVENCION, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

#### 1. OBJETO DE LAS BASES Y RÉGIMEN JURÍDICO

El objeto de las presentes Bases es (i) regular el procedimiento y las condiciones contractuales para adjudicar un acuerdo de licencia, en las condiciones que se indican a continuación, para explotar:

- ✓ la Patente PCT/EP2021/059316, así como todas las solicitudes y patentes nacionales que deriven de la misma, incluyendo sin efectos limitativos las solicitudes de extensión nacional siguientes:
  - EU
  - Brasil
  - EEUU
  - México
  - Nueva Zelanda
  - Reino Unido
  - Australia
  - Japón
  - Canadá

denominada IN VITRO METHOD FOR DIAGNOSING SUBJECTS INFECTED WITH MYCOBACTERIUM SPECIES (la **Patente**); y

- ✓ los conocimientos de carácter técnico, tecnologías, know-how y métodos de trabajo relacionados directa o indirectamente con la Patente (el **KNOW-HOW**); así como

(ii) establecer los términos y condiciones de la colaboración entre las partes, en relación con nuevos desarrollos y la propiedad y explotación de los resultados a que ésta diese lugar.

Las presentes Bases y el contrato resultante del procedimiento en cuestión se regirán, en su integridad, por el derecho privado. Tratándose de un contrato vinculado a la propiedad industrial, tiene el carácter de negocio patrimonial, estando excluido de la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector público (la **LCSP**), en virtud del artículo 9 de dicha ley, al tener por objeto propiedades incorpóreas.

Ello, no obstante, en aplicación de lo previsto en el artículo 4 de la referida ley, se pretende aplicar los principios de concurrencia, transparencia, publicidad e igualdad de trato entre los eventuales participantes en el procedimiento.

Adicionalmente, resulta de aplicación el artículo 36 bis, apartados 3, 4 y 5 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, modificada por la Ley 17/2022, de 5 de septiembre.

A dichos efectos, las Bases serán objeto de publicación en el perfil del contratante de NEIKER, INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. (NEIKER).

## **2. PLAZOS DE DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO**

El contrato entrará en vigor el día de su formalización y permanecerá vigente durante el tiempo de la vigencia de la Patente en cada uno de los países en los que la misma se encuentre protegida, salvo terminación anticipada, de acuerdo con lo establecido en el contrato, y/o mientras el KNOW-HOW sea de utilidad para el uso o comercialización de cualquier producto derivado en todo, o en parte, de la Patente y/o del KNOW-HOW, y/o mientras el adjudicatario perciba ingresos derivados del uso o comercialización de dichos productos.

En el supuesto de que la Patente concedida caducase por cualquier causa o fuese anulada por sentencia firme de los Tribunales en todos los países en los que la misma se encuentre protegida, el contrato se extinguirá automáticamente a partir del momento en que se produjese dicha circunstancia, sin que en ningún caso ello pueda originar reclamación alguna, el derecho a la devolución de las cantidades que se hubieran abonado hasta el momento en concepto de contraprestación o derecho a una eventual indemnización a favor de ninguna de las partes del contrato, salvo en el supuesto de caducidad, anulación o nulidad directa o indirectamente imputables al adjudicatario, en cuyo caso NEIKER tendrá derecho a la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. A efectos aclaratorios, el contrato no se extinguirá mientras el KNOW-HOW continúe siendo de utilidad para el uso o comercialización de cualquier producto derivado en todo, o en parte, de la Patente y/o del KNOW-HOW, y/o mientras el adjudicatario perciba ingresos derivados del uso o comercialización de tales productos, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

## **3. PRECIO**

El precio del contrato a percibir por quien resulte adjudicatario será el siguiente:

- Una cantidad en concepto de retribución variable, que como mínimo será del 3,9%, y que consistirá en la regalía que el interesado haya propuesto en su oferta sobre las ventas netas de los productos resultantes fruto de la explotación de la Patente y/o del KNOW-HOW.
- Una cantidad en concepto de retribución variable, que como mínimo será del 3,9%, y que consistirá en la regalía que el interesado haya propuesto en su oferta sobre los ingresos netos de los productos amparados por la invención objeto de la Patente y/o del KNOW-HOW.

A estos efectos, se entiende por ventas netas: la cantidad bruta facturada por ventas del adjudicatario o de aquellos de sus sublicenciatarios que sean controlados por él (entendiéndose “control” de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio) a sus respectivos clientes vinculadas a la utilización o explotación de los productos dentro del territorio de la licencia, menos las siguientes deducciones, siempre que estén incluidas en la factura del cliente:

- a.) Descuentos comerciales y por volumen de venta, realizados efectivamente, que en su conjunto nunca podrán exceder del 20% del precio de venta.
- b.) Devoluciones del producto.
- c.) Impuestos sobre ventas, sobre el valor añadido e impuestos especiales, así como otros impuestos y cargas estatales directamente relacionados con la venta y que estén soportados por el adjudicatario, siempre y cuando no sean recuperables.

A estos efectos, se entiende por ingresos netos: la cantidad bruta facturada por cualquier concepto a sublicenciatarios distintos de aquellos que sean entidades controladas por el adjudicatario (entendiéndose “control” de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio), o ingresada en especie, por el adjudicatario, como contraprestación de la sublicencia de la Patente, incluyendo, sin efectos limitativos:

- a.) Pagos iniciales, *downpayments*, cánones mínimos, de hitos, por éxito, bonus, mantenimiento, regalías o sublicencias.
- b.) En el caso de sublicencias en forma de acuerdos de licencia cruzados, cualquier pago debido a licencias de terceros obtenidas por dichos acuerdos.

Los pagos en especie que pudiera percibir el adjudicatario deberán ser tasados por un experto independiente, a costa del adjudicatario, y sobre cuya tasación se aplicará el porcentaje arriba indicado. Cualesquiera pagos a NEIKER deberán en todo caso ser en efectivo.

A la cantidad anterior habrá que deducir, siempre que estén incluidas en la correspondiente factura:

- a.) Impuestos sobre ventas, sobre el valor añadido e impuestos especiales, aranceles, y otros impuestos y cargas estatales directamente relacionados con la venta de licencias y que estén soportados por el adjudicatario, siempre y cuando no sean recuperables.

No más tarde del último día de cada mes de julio y enero de cada año natural durante la vigencia del contrato, el adjudicatario presentará a NEIKER un estado de cuentas, firmado por el representante legal del adjudicatario, en el que se indicarán las regalías a pagar por el adjudicatario a NEIKER, correspondientes a las ventas netas y los ingresos netos del semestre natural inmediatamente anterior a dicha fecha. Dicho estado de cuentas reflejará, con claridad, la información relativa al cálculo de las cifras de ventas e ingresos netos y de las regalías (i.e., la retribución variable) a pagar.

El adjudicatario aceptará llevar la contabilidad relativa a todas las materias que afecten o se deriven del contrato, así como facilitar a NEIKER y/o sus asesores y auditores el acceso a la misma, que permita la comprobación del cumplimiento de los compromisos pactados facilitando para ello toda la información que los asesores y auditores reclamen. Si como resultado de la auditoría se determinara que hubo un sobrepago por parte del adjudicatario, la cantidad excedente será deducida de las regalías a pagar por el adjudicatario. NEIKER correrá con todos los gastos y tasas de dicha auditoría, salvo que de la misma se dedujese que la diferencia entre la cantidad pagada a NEIKER y la que le correspondería para cualquier periodo de pago anual dado sea mayor de un 5% de la cantidad pagada, en cuyo caso el adjudicatario deberá correr con todos los gastos y tasas de dicha auditoría, y deberá abonar la diferencia como si la misma fuera un pago atrasado desde la fecha en la que se realizó el pago incorrecto.

A los importes resultantes de los pagos establecidos en los apartados anteriores se les deberá añadir en todo caso el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido.

El adjudicatario efectuará los pagos en el plazo máximo de treinta (30) días naturales previa recepción de las correspondientes facturas por parte de NEIKER. El pago se realizará en todo caso por transferencia bancaria a la cuenta que NEIKER comunique al efecto. Cualquier pago que no se efectúe en el plazo acordado constituirá automáticamente en mora, debiendo el adjudicatario pagar el interés que se indica a continuación, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte de NEIKER.

El tipo legal del interés de demora que el adjudicatario estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más siete puntos porcentuales.

#### **4. TERRITORIO Y EXCLUSIVIDAD**

La licencia sobre la Patente se concederá para el ámbito mundial.

La licencia se concede en términos de exclusividad, por lo que, durante el periodo de vigencia del contrato, NEIKER se compromete a no explotar por sí misma ni a ofertar o acordar con terceros la licencia u otra forma de transferencia de la Patente en cualquier país o territorio. No obstante, NEIKER se reserva una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso limitada a actividades docentes y de investigación.

## **5. OBLIGACIÓN DE EXPLOTACIÓN**

La obligación de explotación de la Patente, en los concretos plazos, términos y condiciones que resulten de la oferta del adjudicatario, se considerará una obligación esencial, y su incumplimiento, total o parcial, será causa de resolución del contrato.

## **6. PROPUESTA DE EXPLOTACIÓN**

Los interesados deberán aportar una propuesta de explotación que comprenda necesariamente:

- (i) El plan, programa o proyecto de desarrollo, ejecución, explotación y comercialización de la Patente, que incluya los medios y recursos, humanos y materiales, que el adjudicatario dedicará a dicho proyecto y los plazos parciales o cronograma detallado del mismo.
- (ii) Los sistemas de comercialización del producto que vayan a emplearse.
- (iii) La investigación y desarrollo posterior de la Patente.
- (iv) Un compromiso de priorizar la subcontratación de la investigación y desarrollos relacionados con la patente a NEIKER, siempre que los precios ofertados por NEIKER para dichos servicios tengan la consideración de precios de mercado. A estos efectos, la oferta de NEIKER tendrá tal consideración si no difiere en más de un 10% de la media de al menos DOS ofertas vinculantes de terceros para la prestación de los servicios ofertados que con tal finalidad le presente el licenciatario, siempre que se trate de ofertas comparables teniendo en cuenta el resto de los términos y condiciones de las mismas (e.g., sin efectos limitativos, calidad, plazos, recursos, etc.). En todo caso, NEIKER tendrá el derecho de reducir su oferta a dicha media incrementada en un 10% en el supuesto de que, de conformidad con lo anterior, la presentada inicialmente por NEIKER no tuviera la consideración de precios de mercado. De hacer NEIKER uso de este derecho, el adjudicatario deberá subcontratar a NEIKER los servicios de investigación y desarrollo en cuestión.

## **7. GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Por medio del presente documento NEIKER garantiza:

- Ha observado todos los requisitos, trámites y procedimientos exigidos, tanto para adquirir los derechos sobre la Patente en los territorios incluidos en su definición, como para llevar a cabo el presente procedimiento de adjudicación.
- Ha cumplido puntualmente con todos los pagos relativos a solicitudes de patente derivados de la Patente exigibles hasta la fecha.
- La Patente no ha sido objeto de una medida resultante de un procedimiento judicial o de ejecución ni existe sobre la misma ninguna carga, gravamen o derecho real.
- No están en curso acciones ni reclamaciones judiciales o extrajudiciales de ningún tipo interpuestas o simplemente anunciadas por terceros en relación con la titularidad de la invención objeto de la Patente, ni se tiene conocimiento de que puedan existir esas acciones o reclamaciones relativas a la posible infracción de derechos de terceros derivados de su utilización o explotación.

Corresponderá al adjudicatario adoptar las medidas necesarias para que durante la ejecución del objeto del contrato quede asegurada la protección a terceros, siendo su total responsabilidad las indemnizaciones por los daños y perjuicios que a estos puedan ocasionarse como consecuencia de dicha ejecución. Por ello, y en todo caso, será el adjudicatario quien asuma todas las responsabilidades por las garantías dadas a terceros relacionadas con la explotación comercial de la Patente y, en particular, sin efectos limitativos, con la fabricación y comercialización de los productos, manteniendo a NEIKER plenamente indemne respecto de la totalidad de daños, responsabilidades, demandas, obligaciones, juicios, sentencias y gastos de todo tipo derivadas de reclamaciones de terceros planteadas como consecuencia de la utilización o la explotación de la invención objeto de la Patente por parte del adjudicatario.

Por medio del contrato, NEIKER no asumirá ningún tipo de garantía adicional a las indicadas en este apartado con respecto a la Patente, expresa o implícita, incluyendo, entre otras, garantías de comercialización, adecuación a su uso concreto, no infracción, validez de las reivindicaciones de la Patente, concesión o no de las mismas o vicios ocultos o de cualquier otro tipo que pudieran existir. En concreto y sin perjuicio de lo anterior, NEIKER no ofrece garantía alguna en relación con la validez de la Patente o la extensión internacional de la protección de la misma, ni de que el uso de la invención, del Producto o de cualquier tecnología licenciada, no infrinja ninguna patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual de un tercero.

Tampoco asume NEIKER ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios accidentales o emergentes de cualquier tipo, incluyendo daños y perjuicios económicos o

daños a la propiedad y pérdida de beneficios, oportunidades de negocio o fondo de comercio, o lucro cesante.

## **8. RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE**

El adjudicatario se obliga expresamente a cumplir las obligaciones tributarias que le impone la legislación española, así como la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de todos los trabajos, servicios y productos objeto del contrato, sin que, en ningún caso, pueda alegarse derecho alguno por el personal de que disponga para la ejecución del contrato, en relación con NEIKER, ni exigirse a esta responsabilidades de ninguna clase como consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aún en el supuesto de que los despidos o medidas que se adopten se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato.

El adjudicatario exime a NEIKER de toda responsabilidad por las infracciones de cualquier norma u obligación, de naturaleza legal o convencional, en que aquella pudiera incurrir, y se obliga a realizar cuanto sea necesario para dejar a NEIKER al margen y a salvo de los procedimientos, reclamaciones o demandas que por dicha infracciones o incumplimientos pudieran dirigirse contra ella, y a indemnizar a NEIKER por todas las pérdidas, costes, daños o gastos en que pudiera incurrir a causa de cualquier denuncia, demanda, sanción o condena de las que NEIKER fuera objeto como responsable solidaria o subsidiaria de cualquier infracción o incumplimiento cometido por el adjudicatario.

## **9. CESIÓN DEL CONTRATO**

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser total o parcialmente cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que NEIKER lo autorice, de forma previa, expresa y por escrito. El adjudicatario no podrá vender, asignar, hacer préstamo de, o hipotecar en parte o en su totalidad, ninguno de dichos derechos, ni delegar ninguna de sus obligaciones o deberes exigidos por el mismo, sin el previo consentimiento por escrito de NEIKER. En ningún caso podrán cederse, total o parcialmente, derechos u obligaciones del contrato a título gratuito.

NEIKER podrá en cualquier caso denegar la autorización para la cesión si el adjudicatario no le acreditara, de forma satisfactoria, la disposición por parte del cesionario propuesto de los medios y recursos, humanos y materiales, necesarios para el ejercicio del derecho o el cumplimiento de la obligación del contrato que se pretenda ceder, o si el cesionario fuera una empresa controlada por el adjudicatario (entendiéndose “control” de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio).

En caso de cesión total, el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.

A la remuneración que el adjudicatario perciba del cesionario por la cesión, total o parcial, de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato de conformidad con lo dispuesto en la presente Cláusula, le será de aplicación mutatis mutandis lo establecido en la Cláusula 3 anterior (*Precio*), por lo que deberá satisfacer a NEIKER la retribución variable que corresponda según los términos y condiciones allí pactados.

## **10. SUBLICENCIAS**

El adjudicatario, en el ámbito de este contrato, podrá conceder sublicencias parciales (no totales), en términos económicos de mercado y en ningún caso a título gratuito, previa autorización por parte de NEIKER, que no será injustificadamente denegada. A estos efectos, el adjudicatario deberá remitir previamente a NEIKER el contrato de sublicencia que se proponga otorgar al tercero. En todo caso, la eventual sublicencia se deberá otorgar teniendo en cuenta el precio de mercado y en términos compatibles con la presente licencia y con estricta observancia de los derechos otorgados a favor de NEIKER, que en todo caso deberán quedar salvaguardados. Se entenderá que la autorización de NEIKER ha sido tácitamente concedida si NEIKER no manifestara expresamente su disconformidad dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha en que el adjudicatario le hubiera remitido la solicitud de autorización (con la identidad y demás detalles del sublicenciario propuesto) y el contrato de sublicencia.

## **11. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS**

NEIKER pondrá a disposición del adjudicatario los conocimientos técnicos que posee en relación con la invención objeto de la Patente y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la Patente.

El adjudicatario cubrirá cualquier coste ocasionado por desplazamientos u otros gastos en los que debiera incurrir NEIKER y que sean necesarios para la aportación de dichos conocimientos técnicos, siempre y cuando estén debidamente justificados.

En este sentido, NEIKER facilitará a la empresa adjudicataria, cuando la tenga disponible y así lo solicite, la información y documentación necesaria para la finalidad expresada.

Adicionalmente, en el contrato se detallarán los informes o resoluciones, españolas o extranjeras, de que disponga NEIKER o le conste su existencia, referente a la patentabilidad de la invención objeto de la Patente o solicitud de extensión internacional.

NEIKER se reserva expresamente todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de los que sea titular sobre las invenciones, obras y creaciones de cualquier tipo

incorporadas o en que consista la información, asistencia o documentación facilitada al adjudicatario, sin que por su entrega ni por la firma del contrato pueda entenderse en modo alguno que se cede o transmite ningún derecho sobre las mismas. El adjudicatario se obliga expresamente a tratar de manera confidencial y a utilizar la información y documentación con la exclusiva finalidad de dar cumplimiento al objeto del contrato, comprometiéndose a no entregarla ni facilitar su acceso a ningún tercero.

## **12. PERFECCIONAMIENTO, MEJORAS Y DESARROLLO POSTERIORES PATENTABLES**

En caso de que el adjudicatario por sí mismo fuera a llevar a cabo perfeccionamientos, mejoras o desarrollos posteriores patentables o no de la Patente licenciada, se compromete a priorizar la subcontratación de los mismos a NEIKER, siempre que (i) entren dentro del ámbito de actividad de esta y (ii) los precios por ella ofertados para dichos de servicios tengan la consideración de precios de mercado. Los resultados pertenecerán, en caso de que NEIKER haya participado en su obtención, a ambas partes en el porcentaje correspondiente a su participación, suscribiéndose al efecto el correspondiente acuerdo de cotitularidad previo a cualquier explotación por parte del adjudicatario, y en el caso de que no hubiera podido participar, al adjudicatario, concediéndose en todo caso sobre los mismos una licencia de uso no exclusiva, gratuita e intransferible a favor de NEIKER con fines de investigación, sanitarios y docencia.

En el caso de que NEIKER llevase a cabo perfeccionamientos, mejoras o desarrollos posteriores patentables o no sobre la Patente, sus resultados le pertenecerán a NEIKER, pero el adjudicatario tendrá un derecho preferente para obtener una licencia de uso y explotación de aquellas. Ese derecho preferente deberá ejercitarse por el adjudicatario en el plazo máximo de seis (6) meses desde que recibiera la comunicación de NEIKER ofreciendo la obtención de la mencionada licencia. Una vez expirado el indicado plazo sin que el adjudicatario hubiera ejercido su derecho preferente, NEIKER podrá ofrecer a cualquier tercero la explotación de los indicados perfeccionamientos, mejoras o desarrollos. En este caso, el adjudicatario se obliga a través del contrato a conceder al licenciario de tales perfeccionamientos, mejoras o desarrollos una sublicencia de la Patente que permita al indicado tercero llevar a cabo la correspondiente explotación de las mismas. Los términos de la indicada sublicencia deberán ser acordados de forma conjunta por el adjudicatario y NEIKER. En caso de que el adjudicatario estuviera interesado en ejercitar su derecho preferente, NEIKER y el adjudicatario negociararán las condiciones de dicha explotación en un nuevo contrato de licencia.

## **13. MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA PATENTE**

A partir de la firma del contrato, el adjudicatario se hará cargo de los trámites administrativos relativos a la gestión y mantenimiento de la Patente en aquellos países donde se hubiera solicitado, así como de todos los relativos a la extensión de la Patente a

países en los que a la fecha de las presentes Bases y/o el contrato todavía no se hubieran presentado solicitudes nacionales con base en la patente internacional referida en la definición de la Patente. A estos efectos, corresponderá al adjudicatario el derecho a decidir, a su exclusivo criterio, sobre tal extensión, si bien deberá comunicar, con sesenta (60) días naturales de antelación, dicha intención a NEIKER, que únicamente podrá oponerse de forma justificada. La falta de respuesta en plazo por parte de NEIKER tendrá la consideración de autorización a la extensión.

Las tasas y gastos derivados de las indicadas actuaciones serán abonadas por el adjudicatario.

NEIKER prestará su colaboración al adjudicatario en los distintos trámites y gestiones referidos en los párrafos anteriores y facilitará cualesquiera autorizaciones y documentos que sean necesarios a tal efecto.

Si durante el contrato el adjudicatario tiene la intención de dejar expirar o abandonar la Patente en alguno de los países en que esté protegida la invención que constituye su objeto, notificará a NEIKER dicha intención al menos sesenta (60) días naturales antes de la fecha en la que la patente nacional en cuestión expire o sea abandonada. NEIKER podrá optar por continuar manteniendo la vigencia de dicha patente nacional, por sí misma o a través de terceros, estando totalmente facultada para suscribir con éstos cuantos acuerdos de licencia considere, en los términos y condiciones que estime oportunos, para la explotación de la Patente en la parte del territorio afectada. Expirado el citado plazo de los sesenta (60) días naturales, la parte del territorio afectada quedará excluida del ámbito geográfico del contrato, y el adjudicatario dejará de soportar los gastos para la gestión y mantenimiento en vigor de la Patente en el país objeto de renuncia.

En caso de infracción de la Patente por parte de un tercero, la parte que lo conozca lo comunicará inmediatamente a la otra. Desde ese momento, NEIKER y el adjudicatario cooperarán y harán los esfuerzos razonables para detener tal infracción sin llegar a un litigio judicial.

No obstante, de no ser posible detener la infracción de forma amistosa, el adjudicatario será el encargado de plantear las acciones judiciales que fueran necesarias para conseguir el cese de la infracción, asumiendo los gastos asociados a dichas acciones.

De igual forma, el adjudicatario asumirá la defensa de la Patente, y los gastos derivados de esta, en un eventual procedimiento iniciado por un tercero como consecuencia de una posible infracción de sus derechos de propiedad industrial o intelectual derivada del uso o explotación de la invención objeto de la Patente, incluidos los daños y perjuicios a los que se debiera hacer frente en el marco de dicho procedimiento, manteniendo íntegramente indemne a NEIKER de todo ello.

NEIKER se compromete a colaborar con el adjudicatario en cualquiera de los procedimientos a los que se refieren los apartados anteriores, prestando el asesoramiento que pudiera resultar necesario y que le fuese solicitado. En cualquier caso, el adjudicatario se hará cargo de todos los gastos en los que NEIKER pudiese incurrir con respecto a esta colaboración.

Las eventuales compensaciones o indemnizaciones obtenidas en la defensa de la Patente se destinarán, en primer lugar, a cubrir los gastos en los que hubiera tenido que incurrir el adjudicatario para la indicada defensa. A la cantidad restante, una vez cubiertos los indicados gastos, le será de aplicación la regalía ofertada, y la cantidad resultante deberá ser abonada por el adjudicatario a NEIKER.

#### **14. DEBER DE SECRETO Y CONFIDENCIALIDAD**

El adjudicatario se obliga a mantener estricto secreto y confidencialidad respecto de cualquier información, sin ningún tipo de excepción o límite e incluyendo expresamente cualquier desarrollo futuro, mejora o perfeccionamiento, que haya obtenido o le haya sido proporcionado por NEIKER para la realización del objeto del contrato, así como las condiciones y contenido del mismo, sin que pueda revelarla o transmitirla a tercero alguno, salvo que medie previo consentimiento escrito de NEIKER. El adjudicatario se obliga a imponer, y en todo caso, a responder de igual deber de confidencialidad por parte de los empleados, colaboradores y sublicenciarios que, por razón de sus funciones en relación con el objeto del presente contrato o del correspondiente acuerdo de sublicencia, deban conocer la información confidencial durante y después de la terminación de la relación contractual o de colaboración.

La expresión “Información Confidencial” no incluirá aquella información o parte de la misma que: (i) fuese conocida por la parte receptora con anterioridad al contrato, siempre que exista evidencia de este conocimiento y comunique dicho conocimiento previo en el plazo máximo de diez (10) días naturales tras la recepción de la referida Información Confidencial; (ii) fuese de dominio público o pase a ser de dominio público por causas distintas al incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato; (iii) haya sido facilitada por un tercero que no esté relacionado con ninguna de las partes y no esté sujeto al deber de confidencialidad; (iv) fuese desarrollada de forma independiente por la parte receptora sin ninguna referencia o uso de la información revelada siempre que pueda probarse de manera fehaciente; y/o (v) fuese requerida por imperativo legal.

El adjudicatario únicamente podrá utilizar o reproducir la información confidencial trasladada por NEIKER, así como la generada por la misma, cuando resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones del contrato y exclusivamente a esos solos efectos.

El adjudicatario deberá adoptar las medidas de protección y custodia adecuadas para garantizar el secreto de la Información Confidencial, así como de las copias, informes, notas u otro material que pueda contener dicha información (en todo o en parte), y deberá proteger la Información Confidencial frente a divulgaciones, revelaciones o usos de terceras partes. Tales medidas deben adecuarse a la diligencia máxima que el adjudicatario utilice para salvaguardar la confidencialidad de su propia Información Confidencial, que no debe ser inferior a la diligencia de un ordenado empresario. La confidencialidad de las copias que se hayan realizado de conformidad con el contrato deberá garantizarse del mismo modo que la de las originales

Las obligaciones contenidas en esta Cláusula entrarán en vigor en el momento de la firma del contrato, extenderán sus efectos a la Información Confidencial revelada con anterioridad y seguirán en vigor en tanto en cuanto la Información Confidencial no sea de dominio público sin que en ello haya intervenido el incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad contenidas en el contrato.

## **15. RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO**

Serán causas de resolución del contrato, además y sin perjuicio de las que se contemplan en el documento de formalización del mismo o en las presentes Bases:

1. El incumplimiento, por una u otra parte, de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, no subsanado en el plazo de treinta (30) días naturales a contar desde la correspondiente notificación del incumplimiento por la parte afectada por el mismo.
2. La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario, si es empresario individual, o la extinción de su personalidad, si se trata de una persona jurídica.
3. El mutuo acuerdo entre las partes.

Asimismo, NEIKER tendrá derecho a revocar la licencia, revirtiendo a su favor los derechos sobre la Patente, sin derecho por parte del adjudicatario a recibir ningún tipo de indemnización o compensación, en el supuesto de que el adjudicatario:

- Abandone la actividad mercantil.
- Durante un periodo continuado de dos (2) años, abandone total o parcialmente el uso o la explotación de la invención objeto de Patente, a partir de la fecha prevista para el inicio de las actividades de comercialización que resulte de la oferta del adjudicatario.
- No realice un uso adecuado, ético y lícito de los derechos concedidos en virtud de la licencia de la Patente.

La terminación implicará la cesación inmediata de la explotación de la invención objeto de Patente, así como la devolución o destrucción de la Información Confidencial a petición de NEIKER.

El adjudicatario, en el plazo de treinta (30) días naturales a partir de la terminación del contrato proporcionará a NEIKER un informe escrito y detallado de los productos que se hallen en stock o en proceso de producción. El adjudicatario dispondrá de un plazo de tres (3) meses para llevar a cabo la venta del stock del que pudiera disponer en ese momento. En caso de que en el indicado plazo el stock no se hubiera liquidado, los productos podrán, a decisión de NEIKER, ser adquiridos por NEIKER a coste de fabricación, o destruidos a expensas del adjudicatario.

Para proceder a la resolución por incumplimiento culpable del adjudicatario, NEIKER se reserva la facultad, que el adjudicatario le reconoce expresamente, de acordarla por medio de un acto al que ambas partes le confieren carácter ejecutivo desde el momento de su notificación, sin perjuicio del derecho del adjudicatario a ejercitar frente a dicha resolución las acciones judiciales oportunas y sin perjuicio de la obligación, en su caso, de NEIKER de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados si así resultase procedente y fuese seguido de resolución judicial firme.

A la terminación del contrato sobrevivirá lo establecido para las responsabilidades de confidencialidad y ley aplicable y jurisdicción.

## **16. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN**

Para poder tomar parte en el procedimiento regulado en las presentes Bases, las entidades interesadas deberán cumplir, cumulativamente, los siguientes requisitos, en la fecha de finalización del plazo de presentación de propuestas:

- a) Tener plena capacidad de obrar y constituir su objeto social y estar su actividad relacionada con la actividad de biotecnología
- b) Deberán acreditar experiencia previa y suficiente en la actividad vinculada a producción y comercialización de kits de diagnóstico de enfermedades.
- c) Habrá de acreditarse la existencia de una red comercial propia o un acuerdo con empresas de distribución para la comercialización del Producto en los territorios que incluyan en su propuesta de explotación.

## **17. PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIONES**

## 17.1. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán **en mano o por correo postal** (en este último caso deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la entidad contratante la remisión de la oferta mediante el envío de un correo electrónico (a la dirección siguiente: [admin@neiker.eus](mailto:admin@neiker.eus)); el contenido del anuncio por correo electrónico será solo válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso), en **un único sobre cerrado**, en la siguiente dirección y horario:

- Dirección: Berreaga Kalea nº 1 48150 Derio (Bizkaia) A la atención de Sonia Masip.
- Horario: de Lunes a Viernes de 8:00 horas a 14:00 horas.

Las propuestas deberán presentarse dentro del plazo máximo de quince (30) días naturales desde la publicación de las Bases en la página web de NEIKER, esto es el día 3 de mayo de 2023.

La presentación de la propuesta supone la aceptación plena e incondicional de la totalidad de las Cláusulas de las presentes Bases.

## 17.2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Los participantes deberán presentar un único sobre con la documentación que se indica a continuación:

- i. Documento con una relación de todos los documentos introducidos en el sobre.
- ii. Documento de solicitud de participación en el procedimiento regulado en las presentes Bases, conforme al modelo que se adjunta como **Anexo I**.
- iii. Escritura o documento de constitución, Estatutos o acto fundacional, u otros documentos suficientemente justificativos, a juicio de NEIKER, de su objeto y actividad.

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se acreditará mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Mediante dicho informe deberán justificar que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga.

- iv. Copia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, así como poder bastante, en su caso inscrito en el Registro Mercantil, de la persona que comparezca o firme la documentación en nombre de la entidad. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia del Documento Nacional de Identidad, así como poder bastante al efecto. Si la empresa fuere persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando así se exija conforme a lo previsto en el artículo 94 del Reglamento del Registro Mercantil o, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate.
- v. Documentación suficientemente acreditativa de los requisitos de solvencia previstos en los apartados a), b) y c) de la Cláusula 16 (*Requisitos de Participación*).
- vi. Propuesta técnica, con los siguientes apartados correctamente identificados:
  - (i) El plan, programa o proyecto de desarrollo, ejecución, explotación y comercialización de la Patente, que incluya los medios y recursos, humanos y materiales, que el adjudicatario dedicará a dicho proyecto y los plazos parciales o cronograma detallado del mismo.
  - (ii) Los sistemas de comercialización del Producto que vayan a emplearse.
  - (iii) La investigación y desarrollo posterior de la Patente. En este apartado, deberá de incluirse el compromiso de priorizar la subcontratación de la investigación y desarrollos relacionados con la patente a NEIKER, siempre que los precios ofertados por NEIKER para dichos servicios tengan la consideración de precios de mercado, de conformidad con lo establecido en el apartado (iv) de la Cláusula 6 (*Propuesta de Explotación*) de las presentes Bases.

La propuesta técnica podrá presentarse en euskera, castellano y/o inglés.

- vii. Propuesta económica: los participantes en el proceso deberán ofertar, con el límite mínimo señalado en la Cláusula 3 (*Precio*), el importe de la contraprestación dineraria a percibir, conforme al modelo que se adjunta como **Anexo II**.

NEIKER se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación que considere oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la documentación e información aportada por los participantes.

### **17.3. COMUNICACIONES**

Todas las comunicaciones que se efectúen con ocasión del procedimiento regulado en las presentes Bases se realizarán a través del correo electrónico designado por los participantes en la solicitud de participación conforme al modelo que se adjunta como **Anexo I**, siendo la dirección de correo electrónico de NEIKER la siguiente: admin@neiker.eus.

## **18. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA MEJOR PROPUESTA**

### **18.1. ADMISIÓN DE PROPUESTAS**

Finalizado el plazo de presentación de propuestas, procederá al estudio de las mismas, para comprobar que las entidades presentadas cumplen los requisitos de participación señalados en la Cláusula 17 (*Participación y Comunicaciones*) de las Bases.

Si observare defectos subsanables en la documentación presentada, NEIKER dará un plazo de diez (10) días hábiles al participante para que los corrija.

### **18.2. FASE DE NEGOCIACIÓN**

Con las entidades que hayan resultado admitidas conforme a lo señalado en la Cláusula 17 anterior (*Participación y Comunicaciones*), se abrirá una fase de negociación, que podrá versar sobre cualesquiera de los aspectos comprendidos en la propuesta técnica, así como de la propuesta económica.

Terminada la negociación, si los participantes hubieran cambiado de postura como consecuencia de aquella, deberán presentar su propuesta definitiva, en el plazo de diez (10) días hábiles desde la finalización de la negociación.

### 18.3. VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MEJOR PROPUESTA

Concluida la fase de negociación, las propuestas definitivas serán valoradas por una comisión designada por NEIKER, conforme a los siguientes criterios:

- El plan, programa o proyecto de desarrollo, ejecución, explotación y comercialización de la Patente, que incluya los medios y recursos, humanos y materiales que la empresa dedicará a este proyecto y los plazos parciales o cronograma detallado del mismo: **hasta un máximo de 30 puntos.**

Se valorará el detalle, la adecuación y la seriedad del plan propuesto.

- La mayor adecuación de los sistemas de comercialización del Producto que vayan a emplearse: **hasta un máximo de 30 puntos.**
- La investigación y desarrollo ulterior de la Patente: **hasta un máximo de 25 puntos.**

Se valorará el plan de I+D propuesto para desarrollos posteriores de la Patente.

- El compromiso de priorizar la subcontratación de la investigación y desarrollos relacionados con la Patente a NEIKER: **hasta un máximo de 5 puntos.**

Se valorará el alcance de ese compromiso y los términos y condiciones de la priorización.

- Oferta económica: **hasta un máximo de 10 puntos.** Se valorará conforme a la siguiente fórmula:

- ✓ Mayor importe del pago variable en concepto de regalía ofrecido por el adjudicatario sobre las ventas netas de los productos resultantes fruto de la explotación de la Patente (hasta un máximo de **5 puntos**). La máxima puntuación se otorgará a la oferta más alta, valorando las restantes según la siguiente fórmula: Puntos oferta A= (Oferta empresa A/ Oferta más alta)\* puntos asignados.

- ✓ Mayor importe del pago variable en concepto de regalía ofrecido por el adjudicatario sobre los ingresos netos de los productos amparados por la invención objeto de la Patente (hasta un máximo de **5 puntos**). La máxima puntuación se otorgará a la oferta más alta, valorando las restantes según la siguiente fórmula: Puntos oferta A= ((Oferta empresa A/ Oferta más alta))\* puntos asignados.

## **19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO**

El contrato que resulte de lo establecido en las presentes Bases se perfeccionará mediante su formalización.

Dicho contrato se formalizará en documento privado, que se ajustará con exactitud a los términos y condiciones establecidos en la presentes Bases y en la propuesta presentada por el adjudicatario.

## **20. JURISDICCIÓN COMPETENTE**

En caso de litigio en relación con el contenido de las presentes Bases o del contrato que resulte del procedimiento establecido en las mismas, las partes se someterán a la jurisdicción civil de los Juzgados y Tribunales de Bilbao.

**ANEXO I****SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA  
ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE LICENCIA PARA LA  
EXPLOTACIÓN DE UNA PATENTE, KNOW-HOW Y PRODUCTOS  
DERIVADOS**

[D./D<sup>a</sup>. \_\_\_\_\_/La entidad \_\_\_\_\_]  
con NIF: \_\_\_\_\_, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos  
en \_\_\_\_\_,  
calle \_\_\_\_\_ número \_\_\_\_\_ y con correo  
electrónico de contacto \_\_\_\_\_ y teléfono de contacto a efectos de  
notificaciones \_\_\_\_\_ y en su nombre y representación  
D/Dña. \_\_\_\_\_ con poderes suficientes para obligarle en este  
acto.

Solicita al órgano de contratación de NEIKER, INSTITUTO VASCO DE  
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. participar en el procedimiento  
para la adjudicación de un contrato de licencia para la explotación de la invención, para  
la cual adjunta toda la documentación indicada en estas bases.

En, \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fdo.

## ANEXO II

### Propuesta económica

---

D./D<sup>a</sup> [...], con domicilio en [...] y D.N.I. n<sup>o</sup> [...], en nombre propio o en representación de [...], con domicilio en [...] y D.N.I. o C.I.F. n<sup>o</sup> [...], en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado de la licitación, mediante procedimiento [...], para la contratación de [...], mediante la presente

#### **DECLARA**

1. Que se compromete a la ejecución del contrato de LICENCIA POR NEIKER - INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A., PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA PATENTE, KNOW-HOW Y PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PATENTE IN VITRO METHOD FOR DIAGNOSING SUBJECTS INFECTED WITH MYCOBACTERIUM SPECIES, conforme a las siguientes condiciones:

- ✓ Retribución periódica variable/regalías. El interesado, en caso de resultar adjudicatario, se compromete a pagar a NEIKER una cantidad anual variable, resultante de aplicar a la cifra neta de ventas de los productos resultantes fruto de la explotación de la patente mencionada, el porcentaje que figura a continuación (mínimo el 3,9%):

- Cifra en letra: \_\_\_\_\_ por ciento.
- Cifra en número: \_\_\_\_\_ %

- ✓ Retribución periódica variable/regalías. El interesado, en caso de resultar adjudicatario, se compromete a pagar a NEIKER una cantidad anual variable, resultante de aplicar a la cifra neta de ingresos de los productos amparados por la invención objeto de la patente mencionada, porcentaje que figura a continuación (mínimo el 3,9%):

- Cifra en letra: \_\_\_\_\_ por ciento.
- Cifra en número: \_\_\_\_\_ %

2. Que conoce la documentación contractual que rige el contrato, que expresamente asume y acata en su totalidad.

En [...], a [...] de [...] de [...].

[Firma]