

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA PARA LLEVAR A CABO ACCIONES LEGALES DE OPOSICIÓN O NULIDAD DE PATENTES EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

ANTECEDENTES

El Proyecto de uso de las flexibilidades de los ADPIC para aumentar la asequibilidad del tratamiento contra el VIH, la tuberculosis y la hepatitis el virus C en los países de ingresos medianos tiene como objetivo abordar una brecha crítica en la respuesta mundial al VIH: el acceso a antirretrovirales más nuevos y optimizados (ARVs) para prevenir y tratar el VIH. También es necesario el acceso a medicamentos más nuevos que puedan curar la tuberculosis (TB) y el virus de la hepatitis C (VHC), dos coinfecciones de alto riesgo y comunes, entre las personas que viven con el VIH. Los Antirretrovirales optimizados y con calidad, son esenciales para alcanzar los objetivos globales de tratamiento del VIH así como promover la recomendación "tratamiento para todos" de la OMS.

Objetivo de la Consultoría

ITPC LATCA está buscando 1 consultor legal nacional o consultor(es) legales en: Guatemala, para en representación de una organización de la sociedad civil, impulsar acciones de oposición a patentes o solicitud de nulidad de patente ante las oficinas correspondientes en Guatemala.

Esta consultoría está destinada a:

- Procurar la negación del otorgamiento de patente a principios activos previamente patentados en diferentes presentaciones químicas o combinación.
- OR (dependiendo de lo que indique la búsqueda patente si ya ha sido otorgada o está pendiente)
- Procurar la nulidad de una patente concedida para un principio activo patentado previamente por otra patente o en diferente presentación.

Proporcione dos estimaciones de costos de los presupuestos totales para dos escenarios: 1) desarrollo, presentación y soporte legal de la oposición de solicitud de patente con la oficina de patentes y 2) desarrollo, presentación y soporte legal de la demanda de invalidación de patente ante el tribunal.

Presupuesto para escenario 1 "Oposición de Patente a una solicitud de patente" debe incluir lo siguiente:

Paso	Nombre	Costo de cada paso en USD	Número sugerido de días de trabajo ¹
1	Conducir búsqueda patente de un INN		1 días
2	Definir la postura para bloquear la patente para el medicamento meta (Freedom to Operate Analysis FTO)		5 días

¹ Tomar en cuenta un escenario optimista donde el proceso no sea demasiado lento con múltiples prevenciones y recursos.

3	Preparar todos los documentos necesarios con argumentos legales y científicos para la oposición y bloqueo de la solicitud de patente;		10 días
4	Presentar la oposición de patente con la oficina de patentes en representación de la organización que se establezca		5 días
5	Representar a ITPC-LATCA o la organización definida, ante la oficina de patentes durante las audiencias o el proceso de oposición de patent, , si la ley lo permite, incluir la preparación de respuestas / comentarios adicionales a las respuestas de los solicitantes de patentes (suponga que habrá 2 audiencias en la oficina de patentes)		4 días
6	Representar a ITPC-LATCA ante la oficina competente para apelaciones, si existe la posibilidad de apelar dentro del procedimiento de oposición ante la oficina de patentes (suponga una audiencia)		5 días
	TOTAL		

Presupuesto para Escenario 2 "Invalidación de Patente ante un tribunal debe incluir lo siguiente:

Paso	Nombre	Costo de cada paso en USD	número sugerido de días de trabajo ²
1	desarrollar la búsqueda patente de un INN		1 días
2	Definir la postura para bloquear la patente para el medicamento meta (Freedom to Operate Analysis (FTO))		5 días
3	Prepare y reúna todos los documentos necesarios con argumentos legales y científicos para presentar una demanda de invalidación contra la patente (por ejemplo, un borrador de la declaración de reclamación, la conclusión del experto químico y otras pruebas y documentos de respaldo);		10 días
4	Presentar la demanda de invalidación de patente ante el tribunal correspondiente en representación de ITPC-LATCA		5 días
5	Representar a ITPC-LATCA ante el tribunal de primera instancia durante las audiencias de la demanda presentada, incluida la preparación de documentos		6 días

² Tomar en cuenta un escenario optimista donde el proceso no sea demasiado lento con múltiples prevenciones y recursos.

	procesales adicionales habituales en este tipo de procedimientos (suponga que habrá 3 audiencias judiciales)		
6	Representar a ITPC-LATCA ante el tribunal de apelación durante las audiencias de la demanda presentada, incluida la preparación de documentos procesales adicionales habituales en este tipo de procedimientos (suponga que habrá 2 audiencias en el tribunal de apelaciones)		10 días
7	Representar a ITPC-LATCA ante el Tribunal Superior durante las audiencias de una demanda presentada, incluida la preparación de documentos procesales adicionales habituales en este tipo de procedimientos (suponga que habrá una audiencia en el Tribunal Superior)		10 días
	TOTAL:		

Proporcione los costos estimados para cada paso (como un límite máximo, no el costo por hora), para que la comisión de licitación pueda incluir su propuesta comercial en la comparación de las propuestas.

Duración de la consultoría

- 18 de Junio 2020 al 31 de mayo 2021

Productos que deberán ser aprobados previamente por ITPC LATCA:

- Informe de búsqueda de patentes y Freedom to Operate Analysis (FTO);
- Proyecto de demanda con documentos de respaldo o documentos de oposición de patente para ser presentados a la autoridad competente;
- Reportes periódicos o a solicitud de ITPC LATCA sobre el estado de los procesos, avances o cambios.

Requerimientos de Educación y Experiencia

- **Es indispensable** contar con un equipo de trabajo multidisciplinario integrado por profesionales del Derecho y Químicos Farmacéuticos que podrían participar en la preparación de argumentos científicos (proporcionar un breve CV)
- **Es indispensable** como mínimo un profesional del Derecho y un Químico Farmacéutico del equipo, con autorización para el ejercicio profesional en Guatemala (copia de licencia, carnet, credencial de incorporación, etc.)
- Experiencia en litigios de patentes no menos de 7 años (certificado por CV y descripción de la naturaleza de los casos, ejemplos de casos litigados);
- Experiencia en litigios de patentes en productos farmacéuticos o químicos es una ventaja (descripción de ejemplos de casos litigados, si los hay);
- Experiencia en litigios de invalidación de patentes o representación del demandado en casos de infracción de patentes es un plus (descripción de ejemplos de casos litigados, si los

hay);Experiencia trabajando en o para el sector filantrópico sin fines de lucro o un campo relacionado es un plus

- Posgrado en derecho (CV)
- Experiencia y / o la capacitación académica en VIH / SIDA y Hepatitis C, salud pública, derechos humanos, colaboración con grupos de la sociedad civil o un campo relacionado es un plus (CV)
- Ausencia de conflicto de intereses con las siguientes empresas: Abbvie Inc., Abbott, Merck & Co, Merck Sharpe y Dohme (proporcione la Declaración de conflicto de intereses en papel membretado).

Compensación

Pagos al completar cada paso en el Escenario 1 o Escenario 2 y / o en cada audiencia de la oficina de patentes / tribunal contra la presentación de Informes de avance y documentación de respaldo.

Para Aplicar: Podrán aplicar profesionales individualmente o firmas legales

Envíe su Curriculum Vitae con descripción de su propuesta:

Envíe Hoja de Vida con carta de presentación y detalles del servicio ofertado así como sus honorarios por correo electrónico a las siguientes direcciones: itpc.latca@gmail.com y mc.itpclatca@gmail.com poner en el concepto: "Oposición/Nulidad de Patentes – Aplicante: su nombre y apellido" a más tardar el día **10 de Junio de 2020.**