



Área de Marca

Servicio de Marketing

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA  
LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO  
ABIERTO, DE SERVICIOS PROFESIONALES  
PARA LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS E  
INTERESES DE METRO DE MADRID, S.A. EN  
MATERIA DE DERECHO DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL E INTELECTUAL**

Agosto 2020

## ÍNDICE

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN.....	2
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO .....	2
3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS.....	6
4. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.....	8
5. EQUIPO DE TRABAJO .....	9
6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA TÉCNICA.....	11

## 1. OBJETO DE LA LICITACIÓN

La presente licitación tiene por objeto contratar los servicios profesionales para la gestión integral de los derechos e intereses de Metro de Madrid en materia de propiedad industrial e intelectual.

Entre dichos servicios se incluye asistir y representar a Metro de Madrid, S.A para la obtención de registro en las diversas modalidades de la propiedad industrial y la defensa de los derechos derivados de los mismos antes la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la Oficina Europea de Patentes (OEP), la oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y ante cualquier otra Administración u Organismo Español, Comunitario o Internacional competente en materia de Propiedad Industrial.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El objeto del contrato incluye la prestación de los siguientes servicios:

- 2.1. Asesoramiento técnico y jurídico previo a la solicitud de los derechos de Propiedad Industrial incluidas las investigaciones previas en la propia base de datos de la Oficina Española de Patente y Marcas y de otros organismos y administraciones públicas con competencia en materia de Propiedad industrial, para la mejor protección de los mismos.

Análisis y estrategia de registro de los dominios, actualización de titularidades, negociación de compra de dominios de terceros, pre- registro dominios en todos los nuevos GTLDS (Generic Top Level Domain).

- 2.2. Asesoramiento, establecimiento de estrategias de actuación, y, en su caso, representación y defensa jurídica en materia de Propiedad Industrial, en cuantos procedimientos administrativos pudiera ser parte Metro de Madrid, S.A.

- 2.3. Asesoramiento, establecimiento de estrategias de actuación, y, en su caso, representación y defensa jurídica en materia de Propiedad Intelectual, en cuantos procedimientos administrativos pudiera ser parte Metro de Madrid, S.A:

- Asesoramiento general sobre los derechos de autor y derechos relacionados.

- Redacción, revisión y negociación de contratos.

- Consultoría de documentación corporativa y/o cumplimiento de los procedimientos conforme a la legislación nacional e internacional.

- Protección de las creaciones propias y asesoramiento en el uso de ajenas, incluidos software, bases de datos, páginas web, publicaciones, fotografías, obras musicales, cinematográficas o de arte, especialmente en los nuevos medios.

- 2.4. Solicitud y tramitación completa, en España y en el extranjero, de marcas, nombres de dominios, patentes (nacionales o internacionales), o bajo cualquier otra eventual modalidad de registro de Propiedad Industrial o Intelectual de ámbito supranacional, incluida la defensa administrativa de cualquiera de los derechos de Propiedad industrial.
- 2.5. Solicitud y tramitación completa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, incluida defensa administrativa de cualquiera de los derechos de Propiedad Industrial o Intelectual con efectos del territorio español, así como en el ámbito correspondiente a la Unión Europea.
- 2.6. Vigilancia, a los efectos de mantenimiento y renovación, de derechos de marcas nacionales concedidos a Metro de Madrid, S.A. en España, incluidas marcas comunitarias.
- 2.7. Vigilancia, a los efectos de mantenimiento y renovación, de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de Metro de Madrid, S.A, en el extranjero, sean nacionales o internacionales.
- 2.8. Vigilancia, a los efectos de su defensa y oposición a derechos solicitados por terceros con posterioridad, de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual nacionales solicitados o concedidos en España, incluidas marcas comunitarias.
- 2.9. Apoyo informático periódicamente revisable y actualizable de la situación de todos los derechos de Propiedad Industrial tramitados por intermediación del adjudicatario o anteriores a su intermediación, facilitando información exhaustiva, en papel y soporte electrónico de la situación actualizada de los distintos derechos y las incidencias que con respecto a cada uno pudiera producirse.
- 2.10. A través de la página Web del adjudicatario se podrá acceder, en tiempo real, a la información almacenada en su base de datos de las marcas (españolas, internacionales, comunitarias y extranjeras) o de cualesquiera otros derechos de Propiedad Industrial e Intelectual protegidos en España o en el resto del mundo de

los que sea titular Metro de Madrid, S.A. así como de las oposiciones basadas en nuestras marcas, patentes y dominios en cualquier país.

La base de datos tendrá diferentes criterios de búsqueda para localizar con rapidez los expedientes. Los informes deberán ser fácilmente configurables por el usuario y la herramienta permitirá navegar rápidamente para acceder a toda la información.

- 2.11. Disponibilidad de personal de la empresa adjudicataria durante los 365 días del año para atender incidencias y solicitudes en materia objeto de contrato.
- 2.12. El licitador asumirá en los precios ofertados, entre otros, los gastos de traducción en que pueda incurrir para la gestión del objeto del contrato.
- 2.13. Trademark Clearing House: Base de datos concebida para los titulares de las marcas registradas, herramienta de protección frente a terceros a la hora de registrar un nombre de un dominio, permitiendo así la protección de la marca Metro de Madrid antes del lanzamiento de los nuevos GTLD (Generic Top Level Domains) y durante los mismos.
- 2.14. Certificados de Seguridad: listado y actualización de los certificados de seguridad necesarios para evitar que la información que salga de METRO sea interceptada o robada.

#### **Específicas en relación con patentes y diseños.**

- 2.15. Identificación del estado de la técnica anterior y valoración de la incidencia de dicho estado de la técnica respecto a la protección de la invención.
- 2.16. Identificación de los aspectos patentables de la invención y protegerlos adecuadamente escogiendo las modalidades más apropiadas.
- 2.17. Redacción adecuada del texto de la patente buscando el equilibrio entre una máxima protección y una máxima solidez de la patente.
- 2.18. Tramitación y respuesta eficaz a las objeciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de otras oficinas de patentes durante el examen de la patente.

- 2.19. Defensa con los mejores argumentos las oposiciones de terceros y búsqueda de soluciones de compromiso aceptables.
- 2.20. Vigilancia de las publicaciones en el Boletín Oficial que afecten al registro y respeto a los plazos respectivos.
- 2.21. Aviso de los plazos de mantenimiento y abono de los derechos que correspondan en plazo.

**Específicas en relación con marcas.**

- 2.22. Búsquedas de anterioridades más apropiadas y valoración del riesgo de adoptar una nueva marca o nombre comercial.
- 2.23. Valoración de las posibilidades de protección y asesoramiento sobre la forma más adecuada de protección.
- 2.24. Tramitación y defensa de la solicitud frente a objeciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas y/o frente a oposiciones de terceros.
- 2.25. Planteamiento y negociación de acuerdos de coexistencia satisfactorios.
- 2.26. Vigilancia e impugnación de las solicitudes de terceros que supongan una infracción de los derechos de Metro de Madrid, S.A.
- 2.27. Vigilancia de las actuaciones que se publiquen en el Boletín Oficial que afecten a las marcas de Metro de Madrid, S.A.
- 2.28. Vigilancia de su vencimiento y asesoramiento sobre la conveniencia y la forma de renovar el registro y tramitación de dicha renovación.

### 3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance de los trabajos, será el siguiente:

- 3.1. Realización de informes de marcas o denominaciones idénticas y/o parecidas por similitud gráfica y/o fonética.
- 3.2. Solicitud de nuevos registros de marcas en las diferentes clases del Nomenclátor Internacional tanto a nivel nacional, ámbito de la Unión Europea y resto del mundo, incluida la obtención y retirada del título de Propiedad del registro.
- 3.3. Solicitud de nuevos registros de patentes y modelos de utilidad, diseños Industriales o Dibujos/ Modelos Comunitarios, así como de Conceptos.
- 3.4. Solicitud de nuevos registros de dominios en cualquiera de las extensiones vigentes en el momento de la solicitud.
- 3.5. Realización de informes de marcas o denominaciones idénticas y/o parecidas por similitud gráfica y/o fonética.
- 3.6. Solicitud de nuevos registros de marcas en las diferentes clases del Nomenclátor Internacional tanto a nivel nacional, ámbito de la Unión Europea y resto del mundo, incluida la obtención y retirada del título de Propiedad del registro.
- 3.7. Solicitud de nuevos registros de dominios en cualquiera de las extensiones vigentes en el momento de la solicitud.
- 3.8. Solicitud de pre- registro y/o registro dominios en todos los nuevos GTLDS.
- 3.9. Mantenimiento de los expedientes objeto del contrato facilitando su acceso y consulta al área correspondiente de Metro de Madrid.
- 3.10. Seguimiento, control y vigilancia de los expedientes objeto del contrato durante la vigencia del mismo.

- 3.11. Renovación de expedientes de marcas registradas en Nomenclátor Internacional, incluida la obtención y retirada del título de Propiedad del registro.
- 3.12. Renovación de expedientes de patentes, modelos de utilidad y otros derechos de Propiedad industrial e Intelectual.
- 3.13. Representación en nombre de la empresa y realización de escritos de réplica en caso de suspenso de nuevas solicitudes o de las que se encuentren en trámite, al igual que en caso de oposición o recursos para impugnar nuevos registros.
- 3.14. Gestionar el registro de nuevos dominios solicitados por Metro de Madrid, S.A. en cualquiera de las extensiones disponibles en cada momento a nivel mundial, que puedan ser de su interés.
- 3.15. Gestionar la renovación anual de dominios en cualquiera de las extensiones disponibles durante la vigencia del contrato.
- 3.16. Gestionar la transferencia de la gestión de los dominios de titularidad actual del agente gestor actual de los mismos al adjudicatario.
- 3.17. Gestionar los cambios de titularidad de los nombres de dominio, así como realizar las peticiones de modificaciones de datos que solicite Metro de Madrid.
- 3.18. Gestionar las solicitudes de baja que Metro de Madrid, S.A considere necesario sobre los dominios de su titularidad.
- 3.19. Auditorías y diagnósticos de carteras de nombres de dominio a nivel mundial.
- 3.20. Arbitraje y sistema extrajudicial para la resolución de conflictos ante la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).
- 3.21. Gestión de compra/venta de marcas, dominios, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y denominaciones a terceros.
- 3.22. Previo consentimiento expreso de Metro de Madrid, S.A. el adjudicatario realizará cancelaciones o renunciaciones de marcas, dominios, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y denominaciones a terceros.



- 3.23. Los licitadores deberán disponer de los medios para que, en caso de que resulten adjudicatarios, puedan prestar los servicios objeto del contrato en el extranjero, bien con sus propios recursos materiales y personales, o con la colaboración de terceros.

A efectos informativos, se adjunta al presente pliego la actual cartera de elementos de Propiedad Industrial de Titularidad de Metro de Madrid, S.A.

## **4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

Las derivadas de la ejecución del objeto del contrato que incluirá, además:

- 4.1. Realizar un informe de situación de las marcas, patentes, dominios al comienzo del contrato, evaluando el estado de Metro de Madrid, S.A. en lo que respecta a sus necesidades relativas a la Propiedad Industrial e Intelectual.
- 4.2. Asumir la gestión, vigilancia y defensa de las marcas, patentes, dominios y en general los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de Metro de Madrid, S.A, incluidos los preexistentes a la fecha de la adjudicación del nuevo contrato.
- 4.3. Asesorar sobre las actuaciones a seguir diseñando una estrategia sobre la base de las expectativas de crecimiento de la empresa, poniendo de manifiesto las oportunidades competitivas que pueden obtenerse por conducto del sistema de Propiedad industrial.
- 4.4. Calcular el alcance del negocio y obtener una cobertura geográfica y registral adecuada.
- 4.5. Informar, con carácter permanente, a la Dirección de Metro de Madrid, S.A. de la situación de los derechos de Propiedad Industrial de Metro de Madrid, S.A., y especialmente, con carácter previo, a iniciar cualquier actuación en materia objeto del contrato.
- 4.6. Envío de Newsletter, al menos una mensual, informando de los cambios jurídicos más destacables (novedades legislativas, aparición de nuevos campos de protección, etc.), relacionados con el objeto de la contratación, a las personas de METRO que se les asigne.

- 4.7. El contratista vendrá obligado a satisfacer los gastos que deba realizar en orden a la ejecución del contrato, como son entre otros, los generales, financieros, de seguros, licencias, autorizaciones, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

Toda actuación relacionada con el objeto del presente servicio a realizar por el contratista ante cualquier autoridad, tribunal administrativo u organismo público competente en las materias de patentes y marcas requerirá el consentimiento expreso y por escrito de Metro de Madrid.

## 5. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo mínimo de trabajo será el siguiente:

Nº personas	Función	Titulación	Experiencia	Disponibilidad
1	Responsable del contrato	Licenciado, Ingeniero o superior	10 años en la gestión de derechos en materia de Propiedad Industrial e Intelectual. Funciones de Agente de la Propiedad Industrial e Intelectual en los tres últimos años, a nivel nacional, comunitario e internacional, en materia de marcas y patentes para empresas que manejen una cartera de, al menos, 70 activos.	De 8:00 a 15:30
1	Jefe de equipo Departamento de Marcas	Licenciado o superior	5 años de experiencia en servicios similares. Funciones de Agente de la Propiedad Industrial e Intelectual en los tres últimos años, a nivel nacional, comunitario e internacional, en materia de marcas y patentes para empresas que manejen una cartera de, al menos, 70 activos.	De 8:00 a 15:30
1	Responsable de marca nacional	Licenciado o superior	5 años de experiencia en servicios similares. Funciones de Agente de la Propiedad Industrial e Intelectual en los tres últimos años, a nivel nacional, comunitario e internacional, en materia de marcas y patentes para empresas que manejen una cartera de, al menos, 70 activos.	De 8:00 a 15:30

1	Responsable de marca comunitaria	Licenciado o superior	5 años de experiencia en servicios similares. Funciones de Agente de la Propiedad Industrial e Intelectual en los tres últimos años, a nivel nacional, comunitario e internacional, en materia de marcas y patentes para empresas que manejen una cartera de, al menos, 70 activos.	De 8:00 a 15:30
1	Jefe de equipo Departamento de Patentes	Licenciado, Ingeniero Técnico o superior	5 años de experiencia en servicios similares. Funciones de Agente de la Propiedad Industrial e Intelectual en los tres últimos años, a nivel nacional, comunitario e internacional, en materia de marcas y patentes para empresas que manejen una cartera de, al menos, 70 activos.	De 8:00 a 15:30
2	Agentes Europeos de Patentes	Licenciado, Ingeniero Técnico o superior	5 años de experiencia en servicios similares.	De 8:00 a 15:30
1	Jefe de equipo Departamento de Dominios	Técnico en Grado superior, Diplomado o Licenciado o superior	5 años de experiencia en servicios similares.	De 8:00 a 15:30
1	Experto en nuevas tecnologías	Técnico en Grado superior, Diplomado o superior	5 años de experiencia en el registro de dominios, y resto de servicios relacionados con el registro de los mismos.	De 8:00 a 15:30

El equipo de trabajo deberá estar en posesión de los permisos y licencias que permitan ejecutar el contrato. El equipo deberá estar compuesto, al menos, por los siguientes perfiles profesionales:

- Un responsable del contrato, competente en materia de Propiedad Industrial, licenciado o superior, con al menos 10 años de experiencia en la materia objeto del contrato y con la condición de Agente de la Propiedad Industrial.

### **Departamento de Marcas**

- Un jefe de equipo: Licenciado o superior con, al menos, 5 años de experiencia en la materia objeto del contrato, y con la condición de Agente de la Propiedad Industrial.
- Un responsable de marca nacional: Licenciado o superior con, al menos, 5 años de experiencia en la materia objeto del contrato, y con la condición de Agente de la Propiedad Industrial.
- Un responsable de marca comunitaria: Licenciado o superior con, al menos, 5 años de experiencia en la materia objeto del contrato, y con la condición de Agente de la Propiedad Industrial.

### **Departamento de Patentes**

- Un jefe de equipo: Licenciado, Ingeniero o Superior con, al menos, 5 años de experiencia en la materia objeto del contrato, y con la condición de Agente de la Propiedad Industrial.
- Dos agentes Europeos de Patentes: Licenciados, Ingenieros o superior con, al menos, 5 años de experiencia en la materia objeto del contrato.

### **Departamento de Dominios**

- Un jefe de equipo: Técnico en Grado superior, Diplomado, Licenciado o superior con, al menos, 5 años de experiencia en la materia.
- Un experto en nuevas tecnologías: Técnico en Grado superior, Diplomado o superior, con experiencia de, al menos, 5 años en el registro de dominios, súper-dominios y resto de servicios relacionados con el registro de los mismos.

Habrà de remitirse Curriculum vitae de todo el personal que se destine a la prestación del servicio.

## **6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA TÉCNICA**

Los licitadores deberán presentar, como mínimo, la siguiente documentación:

### **Propuesta de prestación de servicio.**

Descripción del proceso de trabajo de las diferentes áreas de la empresa que tendrán implicación en los procesos de Auditoría, Investigación, Valoración, Registro, Asesoramiento, Vigilancia, Preparación y Presentación de documentación: Patentes, Marcas, Asesoría Jurídica, y Dominios.

### **Curriculum Vitae del equipo de trabajo**

Se deberá presentar Curriculum vitae, Certificados de Cursos y de Experiencia y Títulos Académicos del personal en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta ejecución de las tareas encomendadas, como mínimo se aportará el CV de los medios humanos indicados en el apartado 5 del presente pliego. Las titulaciones académicas y profesionales habrán de ser, necesariamente, españolas, o estar homologadas en el ámbito de la Unión Europea.

Los currículos vitae deberán contener toda la información necesaria para realizar la valoración técnica conforme a los criterios de valoración establecidos en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP. La responsabilidad de incluir toda la información que permita la valoración será del licitador, de forma que, se considerará que toda la información no incluida en los currículos vitae no existe y por tanto no será tomada en cuenta en la valoración.

### **Certificado de Agente de la Propiedad Industrial**

También se deberá presentar el Certificado de Agente de la Propiedad Industrial de al menos los cinco (5) medios humanos que desarrollan la condición de Agente de la Propiedad Industrial, según se indica en el apartado 5 del presente pliego.