

11-10-12

ENTRADA

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA
LA CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TECNICO-JURIDICA EN MATE-
RIA DE DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Área: Subdirección de Patrimonio
Fecha: 15/09/2017

ÍNDICE

1.- OBJETO.	3
2.- INICIO Y DURACION DEL CONTRATO.	3
3.- DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.	3
4.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS.	4
5.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.	6
6.- EQUIPO DE TRABAJO.	6

1.- OBJETO

Asistencia técnico-jurídica en relación con la gestión, registro, asesoramiento y representación en el campo de la Propiedad Industrial que precise Canal de Isabel II, S.A., su matriz Canal de Isabel II y su grupo empresarial, en todo lo relativo a signos distintivos, patentes de invención, diseños gráficos, modelos de utilidad y dominios de internet.

2.- INICIO Y DURACION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución de las prestaciones objeto del Contrato será de 2 años a contar desde la fecha de firma del contrato.

Canal de Isabel II, S.A. se reserva el derecho a prorrogar el Contrato por un periodo adicional de un (1) año, constituyendo el período de duración máxima del Contrato, incluida la prórroga, un total de tres (3) años.

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.

Los servicios objeto del contrato consisten en el asesoramiento general e integral en materia de derecho de la propiedad industrial, independientemente del importe económico de los asuntos sobre el que verse el servicio.

A título enunciativo los servicios integrarán las siguientes actuaciones:

1. Asesoramiento técnico y jurídico previo a la solicitud de los derechos de Propiedad Industrial (marcas, patentes, modelos de utilidad, nombres de dominios), incluidas investigaciones previas en la propia base de datos o en las bases de datos de las Oficinas de Marcas correspondientes, para la mejor protección de los mismos.
2. Solicitud, y tramitación completa, en España y en el extranjero, de marcas, nombres de dominios, modelos de utilidad, patentes, nacionales o internacionales, o bajo cualquier otra eventual modalidad de registro de Propiedad Industrial de ámbito supranacional vigente en la actualidad o que en el futuro pudiera instaurarse, incluida defensa administrativa y, en su caso, jurisdiccional de cualesquiera derechos de propiedad industrial.
3. Solicitud y tramitación completa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, incluida defensa administrativa y, en su caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa de cualesquiera derechos de Propiedad Industrial con efectos en el ámbito territorial correspondiente al Estado Español, así como en el ámbito correspondiente a la Unión Europea.
4. Asesoramiento, establecimiento de estrategias de actuación y, en su caso, representación y defensa jurídica en materia de Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, en cuantos conflictos con terceros pudiere verse afectado Canal de Isabel II, S.A., tanto en defensa de sus derechos ante actos de infracción de los mismos por parte de terceros como en defensa ante acciones judiciales instadas por terceros.
5. Vigilancia de derechos de marcas nacionales concedidos en España, incluidas marcas de la Unión Europea, a los efectos de su mantenimiento y renovación.
6. Vigilancia, a los efectos de mantenimiento y renovación, de derechos de Propiedad Industrial de Canal de Isabel II, S.A., en el extranjero, sean nacionales o internacionales o sea cual fuere el ámbito que corresponda presente o futuro a los derechos de propiedad industrial de dicha entidad.
7. Vigilancia de derechos de Propiedad Industrial nacionales solicitados o concedidos en España, incluidas marcas de la Unión Europea, a los efectos de su defensa, oposición a derechos solicitados por terceros con posterioridad.

8. Apoyo informático periódicamente revisable y actualizable de la situación de todos los derechos de Propiedad Industrial tramitados a través o por intermediación del adjudicatario 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.
9. A través de la página web del licitador 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 protegidos en España o en el resto del mundo de los que sea titular Canal de Isabel II, S.A., así como de las oposiciones basadas en nuestras marcas, patentes y dominios en cualquier país.

El usuario podrá introducir diferentes criterios de búsqueda para localizar con rapidez los expedientes en que está interesado. Las listas de resultados deberán configurarse fácilmente y a medida del usuario para mostrar más o menos información y, desde luego, poder navegar por cada expediente para conocer todos sus detalles.

10. Disponibilidad del personal de la empresa adjudicataria durante los 365 días del año y 24 horas/día, para iniciar solicitudes y tramitación de marcas, derechos de dominio y demás derechos de propiedad industrial, así como para atender aquellas solicitudes e incidencias que en la materia objeto del contrato puedan originarse.
11. Información mensual sobre la normativa actualizada objeto del contrato, resoluciones, consultas y sentencias de interés.

4.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance de los trabajos, con carácter enunciativo que no limitativo, será el siguiente:

1. Realización de informes de marcas o denominaciones idénticas y/o parecidas por similitud gráfica y/o fonética.
2. Solicitud de nuevos registros de marcas en las diferentes clases del Nomenclator 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. Solicitud de nuevos registros de patentes y modelos de utilidad, diseños Industriales o Dibujos/ Modelos Comunitarios.
4. Solicitud de nuevos registros de dominios en cualquiera de las extensiones vigentes en el momento de la solicitud.
5. Solicitud de nuevos registros de denominaciones de origen.
6. Mantenimiento de los expedientes objeto del contrato facilitando su acceso y consulta al área correspondiente tanto de Canal de Isabel II, S.A como de su matriz.
7. Seguimiento, control y vigilancia de los expedientes objeto del contrato durante la vigencia del mismo.
8. Renovación de un mínimo de 4 expedientes de marcas registradas en 22 clases del Nomenclator Internacional, incluida la obtención y retirada del título de propiedad del registro.
9. Renovación de expedientes de patentes, modelos de utilidad y otros derechos de propiedad industrial.

10. 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.
11. Gestionar el registro de nuevos dominios solicitados por Canal de Isabel II, S.A., Canal de Isabel II y sociedades de su grupo empresarial, en cualquiera de las extensiones disponibles en cada momento a nivel mundial, que puedan ser de su interés.
12. Gestionar la renovación anual de un mínimo de 91 dominios en cualquiera de las extensiones disponibles que durante la vigencia del contrato sean titularidad de Canal de Isabel II, S.A., Canal de Isabel II, SA y sociedades de su grupo empresarial.
13. Gestionar la transferencia de la gestión de los dominios de titularidad actual de Canal de Isabel II, S.A., de Canal de Isabel II y de su grupo empresarial, del agente gestor actual de los mismos al adjudicatario, en caso de que el titular lo considere oportuno o necesario.
14. Gestionar los cambios de titularidad de los nombres de dominio, así como realizar las peticiones de modificaciones de datos que solicite Canal de Isabel II, S.A, su matriz y las empresas de su grupo empresarial.
15. Gestionar las solicitudes de baja, tanto de Canal de Isabel II, S.A. como de su matriz y de las empresas de su grupo empresarial, que estas últimas realicen sobre los dominios de su titularidad.
16. Auditorías y diagnósticos de carteras de nombres de dominio a nivel mundial.
17. Arbitraje y sistema extrajudicial para la resolución de conflictos ante la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).
18. Defensa ante los tribunales ordinarios por infracciones en Internet.
19. Interposición ante la jurisdicción correspondiente de las acciones civiles, incluidas las acciones de nulidad, revocación o limitación de uso, previstas en la legislación de patentes y marcas vigente durante la vigencia del contrato, o penales que correspondan por violación de los derechos de propiedad industrial (marca, patentes, modelos de utilidad, dominios) y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.
20. Gestión de compra/venta de marcas, dominios, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y denominaciones a terceros.
21. Gestión de compra/venta de marcas, dominios, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y denominaciones a terceros.
22. Información mensual sobre la normativa actualizada objeto del contrato resoluciones, consultas y sentencias de interés

Las distintas actuaciones en la prestación de todos y cada uno de los servicios objeto del contrato no están sujetas a limitación territorial.

Previo consentimiento expreso de Canal de Isabel II, S.A., el adjudicatario realizará cancelaciones o renunciaciones de marcas, dominios, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y denominaciones a terceros.

5.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Serán obligaciones del adjudicatario:

- 1.- Asesoramiento especializado en materia de derecho de propiedad industrial a la Dirección de la Secretaría General Técnica de Canal de Isabel II, S.A., a través de la Subdirección de Patrimonio, y en particular, el asesoramiento en tiempo y forma de los procedimientos, oposiciones liquidaciones, reclamaciones, descritas en el apartado 3 y 4 de este documento, que afecten a Canal Isabel II, S.A.
- 2.- Poner a disposición de Canal de Isabel II, S.A., su matriz y las empresas de su grupo empresarial, un equipo con la experiencia y cualificación requerida en el apartado 6 de este documento.
- 3.- Deberá reportar un informe semestral de situación de las marcas al responsable de Canal de Isabel II, S.A. que a tal efecto sea designado de todos los servicios realizados.
- 4.- Realizar las gestiones que considere oportunas al efecto de lograr el mejor resultado en la tramitación y gestión de las materias objeto del presente contrato, las cuales nunca deberán ser lesivas o perjudiciales para los intereses e imagen de esta sociedad mercantil.

6.- EQUIPO DE TRABAJO.

El equipo de trabajo que el licitador asignará para el correcto desarrollo de los trabajos y servicios contenidos en el presente contrato se compondrá como mínimo de:

- Tres abogados, licenciados en Derecho colegiados con experiencia mínima de tres años en Propiedad Industrial.
- Tres Agentes de la Propiedad Industrial colegiados.

El equipo de trabajo que el licitador asignará al correcto desarrollo de los trabajos y servicios contenidos en el presente contrato estará liderado al menos por:

- Un Jefe de Equipo en materia de Marcas, con experiencia igual o superior a cinco (5) años en dicha materia.
- Un Jefe de Equipo en materia de Nombres de Dominio con experiencia igual o superior a cinco (5) años en dicha materia.
- Un Jefe de Equipo en materia de Patentes/ Modelo de Utilidad/ Diseño Industrial con experiencia igual o superior a cinco (5) años en la materia objeto del contrato.

Fdo. Miguel Ángel Romero Serrano
Subdirector de Patrimonio



Vº Bº

Fdo. Manuel Beltrán Pedreira
Director de la Secretaría General Técnica

