



Área de Marca

Servicio de Marketing

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA
LA CONTRATACIÓN DE LOS 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**

Mayo 2022

ÍNDICE

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN	2
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS	6
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.....	8

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.