

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

CELEBRACIÓ D'UN ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ D'UNA EMPRESA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA RELACIONADA AMB EL REGISTRE, MANTENIMENT, VIGILÀNCIA, ASSESSORAMENT I DEFENSA DELS DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL DE L'AMB, IMET I IMPSOL.

1. FINALITAT

Les finalitats del següent plec de prescripcions tècniques són:

- a) Regular i definir la forma i condicions sota les quals l'adjudicatari ha de realitzar la prestació del contracte de serveis per l'assistència tècnica relativa a la gestió, manteniment, vigilància, assessorament i defensa dels drets de propietat industrial e intel·lectual de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el seu organisme autònom, l'Institut Metropolità del Taxi (IMET), i l'entitat pública empresarial local, l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), durant el termini que s'especifica en el present plec, amb la finalitat d'aconseguir l'adequada planificació, assessorament i gestió dels seus actius relatius a la propietat industrial.
- b) Seleccionar una única empresa amb la qual es podrà contractar aquests serveis on, a mesura que es presenti la necessitat, podran adjudicar-se els corresponents contractes, d'acord amb els Articles 219 i següents de la LCSP que regula els acords marcs on s'estableix que els òrgans de contractació del Sector Públic podran concloure acords marcs amb un o varis empresaris amb la finalitat de fixar les condicions que hauran d'ajustar-se els contractes que es vulguin adjudicar durant un període determinat.

2.- OBJECTE

L'objecte del contracte és la prestació del servei d'assistència tècnica a la gestió, manteniment, vigilància, assessorament i defensa dels drets de propietat industrial e intel·lectual de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el seu organisme autònom, l'Institut Metropolità del Taxi (IMET), i l'entitat pública empresarial local, l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL).

Actualment l'AMB és titular d'una cartera d'un centenar actius patrimonials, entre marques (espanyoles i de la Unió Europea) dissenys industrials (espanyols i de la Unió Europea, patents (nacionals i internacionals i models d'utilitat, que seran lliurats a l'adjudicatari.

3.- CONTINGUT I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

A continuació es detallen amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, el contingut de les prestacions objecte del contracte:



1.- Manteniment cartera d'actius de propietat industrial:

1.1 Renovació:

Renovació d'una marca UE per les classes existents
Renovació de disseny industrial espanyol, fins a 10 classes
Renovació de disseny industrial de la UE
Renovació d'anualitats de Patents espanyoles, per les diferents anualitats
Renovació anualitats models d'utilitat espanyols, per les diferents anualitats
Renovació de patents UE, per les diferents anualitats

1.2 Vigilància i control de tots els actius de titularitat metropolitana: marca nacional, marca UE, disseny industrial espanyol, disseny industrial UE, patent nacional, patent UE.

La vigilància s'estendrà a la resta d'actius que es puguin donar d'alta durant l'execució del contracte.

2.- Sol·licitud i concessió d'actius: Inclou procés previ per investigació i informe de registrabilitat-patentabilitat i assessorament abans de la formalització de la sol·licitud següent, gestió i totes les accions necessàries durant el procés de tramitació de tots els actius de propietat industrial: Marques Espanyoles, Marques de la Unió Europea, Dissenys Industrials Espanyols, Dissenys Industrials de la Unió Europea, Dissenys Internacionals, Patents Nacionals, Patents Internacionals, Models d'utilitat espanyols.

3.- Presentació d'escrits d'oposició, accions oficials, recursos i defensa d'actius

Prèvia consulta a l'AMB:

3.1 Presentació d'escrits de contestació, d'oposició i ulterior comunicació de la resolució recaiguda, així com notificació de la proposta d'actuacions i probabilitats d'èxit.

Assistència i representació en tots els tràmits d'oposició, fins el moment que recaigui la resolució final.

3.2 Contestació a suspensos d'inscripció d'actius.

4.- Consultes i assessoraments puntuals.

S'inclouen, entre d'altres, les peticions d'assessorament puntuals en matèria de propietat industrial i intel·lectual no previstes en l'objecte del contracte, investigacions i estudi sobre la patentabilitat d'alguns elements no relacionats en cap dels actius vigents, redacció de documents d'autorització de llicències d'ús i possibles cessió de drets a tercers.



CONCEPTES QUE INTEGREN L'ABAST DE LA LICITACIÓ

1.- Manteniment de la cartera d'actius

Manteniment i renovació d'actius (inclou servei de vigilància) i càlcul de pagament de les taxes.

- Marca espanyola (1 Classe).
- Marca espanyola, per cada classe addicional.
- Marca de la UE (fins a 2 classes).
- Disseny industrial espanyol (fins a 10 variants).
- Disseny industrial de la UE (1 variant).
- Anualitats de patents espanyoles.
- Anualitats del models d'utilitat espanyols.
- Anualitats de patents europees.

2.- Sol·licitud i concessió d'actius

Sol·licitud i concessió d'actius incloent tots els tràmits essencials fins a la concessió del títol així com honoraris per investigació i informe de registrabilitat-patentabilitat:

- Disseny industrial espanyol.
- Patent espanyola.
- Patent europea.
- Model d'utilitat espanyol.
- Marca espanyola
- Marca de la UE

3. Presentació d'escrits d'oposició, accions oficials, recursos i defensa d'actius.

4.- Assessoraments, investigacions i estudi sobre la patentabilitat d'alguns elements no relacionats en cap dels actius vigents, redacció de documents d'autorització de llicències d'ús i possibles cessió de drets a tercers.

5.- Atenció telefònica i telemàtica.

El present acord marc s'adjudicarà a una única empresa, que ho serà per a la totalitat de l'objecte del contracte. No es faran noves licitacions per a la prestació dels serveis objecte del contracte.

4.- DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS

Obligacions de l'adjudicatari:

L'adjudicatari iniciarà els tràmits vinculats a la renovació, consulta, gestió i tramitació de la prestació un cop sigui sol·licitat per l'AMB.

L'adreça de correu electrònic habilitada per totes les comunicacions derivades d'aquest contracte serà:

propietatindustrial@amb.cat



L'adjudicatari ha de designar un representant que serà l'interlocutor autoritzat davant el responsable del contracte i s'encarregarà de la correcta execució del contracte i de la resolució de les incidències que puguin sorgir.

Es realitzaran varies reunions presencials a l'inici del contracte en les que s'analitzaran conjuntament els actius de propietat metropolitana i es fixaran els termes del traspàs de la informació i documentació de les bases de dades al programa de gestió de l'empresa que resulti adjudicatària.

Així mateix es fixaran les bases i procediments per a la gestió i manteniment dels actius.

Es mantindran reunions amb els diferents serveis de l'Àrea Metropolitana amb la finalitat de saber la previsió de futures altes d'actius i estudis de registrabilitat.

Pel que fa a les renovacions dels actius, l'adjudicatari haurà d'enviar amb una antelació mínima de tres mesos a la data de venciment, un llistat de tots els actius que s'hagin de renovar durant l'any en curs, amb la quantificació econòmica detallada, per separat, de:

- l'import de totes les taxes que s'hagin d'abonar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o a l'Oficina Europea que correspongui, d'acord amb l'import que s'hagi aprovat per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o les que determini anualment l'Oficina Europea.
- Import dels honoraris que es derivin de la prestació del servei de renovació dels actius.

Durant aquest termini l'Àrea Metropolitana manifestarà la necessitat de procedir a la renovació o no dels actius i comunicarà aquesta decisió a l'adjudicatari.

Una vegada confirmada la voluntat de renovació, l'AMB tramitarà internament l'aprovació de la despesa derivada del total de les taxes a renovar durant el període indicat, atès que l'import de les taxes oficials no forma part del pressupost de la licitació.

El pagament dels honoraris professionals de les renovacions es farà mitjançant la presentació d'una única factura bimensual, respectes a les tasques executades en els dos mesos anteriors, presentada entre els dies 1 al 5. contra presentació de la documentació acreditativa dels treballs realitzats.

El pagament es realitzarà per part de l'AMB, en els terminis establerts en l'article 198.4 LCSP.

Pel que fa a la sol·licitud de nous actius, una vegada detectada la necessitat de donar d'alta algun actiu de propietat industrial, l'adjudicatari actuarà amb la màxima celeritat i seguint les indicacions del responsable del contracte.

L'adjudicatari mantindrà informada en tot moment a l'AMB de totes les circumstàncies, incidències o problemes que puguin sorgir durant el procediment de registre del dret de propietat industrial.

En el cas de suspensió, rebuig i/o denegació del registre del dret de propietat industrial, l'adjudicatari notificarà el més aviat possible aquesta circumstància a l'AMB, amb descripció de les causes que l'hagin motivat.

L'adjudicatari enviarà còpia de totes i cadascuna de les comunicacions o documents que acreditin les circumstàncies anteriors, així com, en cas de registre, els títols corresponents

per a poder efectuar el pagament dels honoraris i taxes derivats de les noves altes sol·licitades.

Així mateix, informarà a l'AMB de les modificacions en les taxes d'aplicació amb la suficient antelació.

L'adjudicatari informarà a la Secció de Patrimoni sobre cada tràmit realitzat i les despeses previsible que siguin necessàries per al manteniment i defensa dels actius de la seva titularitat.

L'adjudicatari haurà de mantenir un registre històric per a cada dret de propietat industrial en vigor que hagi estat sol·licitat per l'AMB, en el qual s'haurà de reflectir qualsevol actuació que s'hagi realitzat sobre el dret en qüestió o qualsevol incidència relativa a aquest.

En cap cas l'adjudicatària podrà realitzar davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i organismes internacionals o estrangers equivalents cap actuació de la qual es derivi un cost econòmic per a l'Administració sense el consentiment previ d'aquesta.

La prestació dels serveis contractats es realitzarà a les dependències de l'empresa contractista, sens perjudici dels tràmits que en execució del contracte aquesta hagi de realitzar davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o altres organismes en què en execució del contracte hagi de realitzar algun tràmit.

Els treballadors de l'empresa contractista vinculats amb l'execució del contracte dependran funcionalment i orgànicament de dita empresa.

5. MITJANS HUMANS I TÈCNICS REQUERITS PER A L'HOMOLOGACIÓ

5.1 Personal

L'empresa consultora comptarà amb personal amb experiència suficient per la realització de tots i cadascun dels treballs descrits en el present plec, havent-se de justificar tots i cadascun dels requisits demanats:

L'equip proposat quedarà adscrit contractualment en cas de ser adjudicatari de la licitació i haurà de mantenir-se estable durant la prestació dels serveis. Haurà de comptar amb:

1.- Coordinador/Responsable del contracte:

Titulació: Agent de la Propietat Industrial col·legiat al Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Industrial i inscrit al Registre Especial d'agents de la Propietat Industrial de l'Oficina de Patentes y Marcas (OEPM).

Respondrà de la correcta execució del servei i de la solució d'incidències que puguin sorgir.

Disposarà d'una trajectòria professional acreditada durant els darrers tres anys i haurà de presentar una relació de cinc serveis realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en els darrers tres anys.

2.- Llicenciat en Dret.

Amb una trajectòria professional acreditada durant els darrers tres anys i experiència en l'assessorament jurídic en matèria de propietat industrial, mitjançant la presentació d'una



relació de cinc serveis realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en els darrers tres anys.

3.- Un Agent de Marques i Dissenys Comunitaris Internacionals, amb la condició de representant Professional Oficial davant l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

Disposarà d'una trajectòria professional acreditada durant els darrers tres anys en la tramitació d'expedients davant de l'EUIPO mitjançant la presentació d'una relació de cinc serveis realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en els darrers tres anys i disposar del certificat de coneixements d'anglès equivalent al B2.

4.- Un tècnic especialista en l'elaboració de memòries i documents d'inscripció de sol·licituds de patent amb experiència i trajectòria professional acreditada durant els darrers tres anys mitjançant la presentació d'una relació de cinc serveis realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en els darrers tres anys.

Si l'AMB considera inadequada alguna persona de l'equip de treball (per motius d'incompetència professional o inadaptabilitat al funcionament de l'equip) podrà exigir la seva substitució per una altra persona idònia. En aquest supòsit, estarà obligat a fer la substitució en un termini no superior a 10 dies hàbils i caldrà que sigui acceptada prèviament per l'AMB. Qualsevol substitució de personal o alteració en el número o en les funcions de l'equip de treball haurà d'ésser autoritzada prèviament per l'AMB.

El personal de l'empresa adjudicatària haurà d'estar disponible de dilluns a divendres en horari de 8 a 15 hores i atendre les consultes en temps real, amb un màxim de 48 hores, des que s'iniciï la consulta, tret dels casos en què es requereixi un major anàlisi de la documentació.

5.2.- Eina de control d'actius

Es requereix un software especialitzat en la gestió d'expedients de propietat industrial que permeti disposar d'una base de dades plenament digitalitzada i actualitzada. Aquest software haurà de disposar d'un motor de recerca que permeti trobar la informació de cada actiu per qualsevol dada: tipus d'actiu, número d'expedient, denominació, data de sol·licitud, data de venciment, període de renovació, documentació generada al llarg de tot el període de protecció legal, imatge, etc. Així mateix permetrà adjuntar tot tipus d'imatges i associar documentació.

Caldrà que existeixi un accés web per al client on pot consultar online la situació dels seus actius.

Des d'aquesta eina l'administració ha de poder generar llistats per a poder realitzar el correcte control d'execució del contracte.

L'empresa adjudicatària ha de conservar còpia de seguretat de tota la documentació derivada dels processos de registre de marques i patents i tenir-les a disposició de l'AMB.

Un cop finalitzat el contracte, l'adjudicatari es compromet a posar a disposició de l'AMB tota la documentació generada durant l'execució del contracte, així com les dades en un format reutilitzable.



Es lliurarà a l'adjudicatari la informació necessària per a la càrrega inicial dels actius que s'han de traspassar a l'eina.

6. CONTROL I DIRECCIÓ DELS TREBALLS

La direcció dels treballs anirà a càrrec de la cap de Secció de Patrimoni de l'AMB que controlarà l'execució, supervisarà els resultats obtinguts i donarà la conformitat tècnica i econòmica necessària per a la validació final per part de la Coordinadora de Secretaria de l'AMB, que actuarà com a responsable del contracte.

Durant el transcurs dels treballs, aquests podran ser inspeccionats i/o auditats pel responsable del contracte en qualsevol moment i sobre qualsevol aspecte tècnic o econòmic. Les observacions o prescripcions que sorgeixin d'aquestes inspeccions i/o auditories podran ser comunicades per escrit a l'empresa adjudicatària, qui esmenarà les deficiències que s'hagin observat en el mínim temps possible.

A l'inici dels treballs es realitzarà una reunió presencial o telemàtica de seguiment a l'AMB, amb el responsable del contracte. En aquesta, s'abordaran els aspectes metodològics i la planificació dels treballs i reunions i es fixaran aquestes directrius metodològiques i tècniques sota les quals es regirà el contracte.

7.- CARACTERÍSTIQUES DELS ACTIUS DE PROPIETAT INDUSTRIAL

70 Marques Espanyoles

2 Marques de la Unió Europea

31 Dissenys Industrials Espanyols

5 Dissenys Industrials de la Unió Europea

3 Dissenys Internacional

5 Patents Nacionals

3 Patents Internacionals.

2 Models d'Utilitat espanyols.

