

És traducció de l'original:

“PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO, RENOVACIÓN Y GESTIÓN DE MARCAS

Con la mera presentación de su oferta, la empresa licitadora acepta las prescripciones técnicas establecidas en este pliego. Cualquier propuesta que no se ajuste a los requisitos mínimos establecidos en este pliego quedará automáticamente excluida de la licitación.

1. Antecedentes

La Agencia Catalana de Turismo es el organismo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya encargado de llevar a cabo las políticas de promoción turística.

Durante el primer año de gestión, la Agencia Catalana de Turismo inició más de 300 acciones estratégicas de promoción. Actualmente, este organismo participa en más de 800 acciones anuales, algunas de ellas significativas, como ferias y jornadas de comercialización, iniciativas que se mantienen año tras año en el calendario.

A toda la labor de promoción turística de la Agencia Catalana de Turismo se vinculan las diferentes marcas, nombres, logotipos e imágenes utilizadas para la promoción del turismo en sus distintas formas. Esto implica la protección de marcas como Marca Catalunya, el símbolo de afiliados o los logotipos de Turismo Familiar, entre otros. Actualmente, la Agencia Catalana de Turismo gestiona más de 70 registros en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), de los cuales deriva la actualización constante con la incorporación de nuevas marcas o logotipos y la renovación o no de los registros antiguos. La unidad de Comunicación Corporativa y Marca Catalunya tiene encomendada la función de velar por su correcto uso, el cumplimiento de las normativas gráficas aplicables y de asesorar, supervisar y autorizar cualquier marca, símbolo o logotipo propiedad de la Agencia Catalana de Turismo.

A lo largo de los años, la actividad de promoción de la Agencia Catalana de Turismo ha llevado a la creación de una cantidad importante de elementos que requieren protección legal. Esto constituye una propiedad industrial que engloba las patentes, modelos, marcas, nombres comerciales y diferentes diseños industriales que representan importantes activos tangibles que aportan valor a la Agencia Catalana de Turismo, la fortalecen ante posibles competidores y sirven como herramienta de diferenciación y posicionamiento frente a otros destinos y empresas.

El registro de las marcas y nombres comerciales de una persona, empresa o institución le otorga el derecho exclusivo sobre el uso de estas y le permite impedir que otros las utilicen sin permiso, independientemente del motivo.

Asimismo, la marca y el nombre comercial juegan un papel fundamental como herramienta de diferenciación y posicionamiento, así como de canal para vehicular la comunicación y las relaciones con el mercado y los públicos objetivos. Por estos motivos, la propiedad industrial es un pilar fundamental para posicionar a las empresas y aportar valor a su marca y al futuro desarrollo de esta.

2. Objeto del contrato

El objeto del contrato es la gestión, asesoramiento y defensa de la Agencia Catalana de Turismo en el ámbito de la propiedad industrial en materia de las marcas vigentes, así como nuevos registros de marcas y futuras renovaciones de aquellas ya registradas.

De esta manera, la empresa contratista se convertirá en la representante autorizada por la Agencia Catalana de Turismo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Los motivos que justifican la no división en lotes del objeto están contenidos en la memoria justificativa del contrato.

3. Descripción de los trabajos

Nuevo registro:

- Encargo por parte de la Agencia Catalana de Turismo de formalizar un nuevo registro.
- Investigación y asesoramiento previo a la realización de los registros para establecer el formato, las clases y tipo de registro a realizar.
- Envío de la solicitud: preparación, presentación y seguimiento de las solicitudes de registro de cualquier tipo ante la Oficina de Marcas y Patentes o el órgano/institución que corresponda.
- Informar del proceso de registro hasta su aceptación final en la Oficina de Marcas y Patentes o el órgano/institución que corresponda.
- Vigilancia y seguimiento de la marca durante su periodo de vigencia, incluyendo la recepción de posibles coincidencias, el filtrado de estas y el asesoramiento pertinente en cada caso con comunicación a la Agencia Catalana de Turismo para que decida si hace oposición o lo desestima.

Renovación:

- Comunicación a la Agencia Catalana de Turismo con un mínimo de seis meses antes del final del plazo del registro de una marca para su posible validación. Se realizará una segunda comunicación dos meses antes del vencimiento y una tercera un mes antes de este.
- Validación por parte de la Agencia Catalana de Turismo de la propuesta de la empresa licitadora y aceptación formal de la renovación del registro.
- Preparación, presentación y seguimiento de las solicitudes de renovación de cualquier tipo ante los órganos pertinentes.
- Informar del proceso de renovación hasta su aceptación final en la Oficina de Marcas y Patentes o el órgano/institución que corresponda.
- Vigilancia y seguimiento de la marca durante su periodo de vigencia, incluyendo la recepción de posibles coincidencias, el filtrado de estas y el asesoramiento pertinente en cada caso con comunicación a la Agencia Catalana de Turismo para que decida si hace oposición o lo desestima.

Gestión de oposición y observaciones:

- Presentación de escritos de oposición y posterior comunicación de la resolución recaída, así como notificación de la propuesta de actuaciones y probabilidades de éxito.
- Asistencia y representación en todos los trámites de oposición, hasta el momento de la resolución final.

Consultas y asesoramientos:

- Cualquier asesoramiento legal en materia de propiedad industrial que no disponga de un precio unitario propio y que se incluya en el objeto del contrato en relación a marcas, nombres comerciales, modelos de utilidad, copyrights y nombres de dominios. Se incluye

en este concepto, a nivel ejemplificativo, el estudio, preparación y participación en arbitrajes, el asesoramiento y requerimiento por usos indebidos de marcas, etc.

4. Obligaciones de la empresa contratista

La empresa contratista debe designar un representante que será el interlocutor autorizado ante el responsable del contrato y se encargará de la correcta ejecución del contrato y de la resolución de las incidencias que puedan surgir.

4.1. Solicitud de nuevos activos

Una vez detectada la necesidad de dar de alta algún activo de propiedad industrial, la empresa contratista actuará con la máxima celeridad y siguiendo las indicaciones del responsable del contrato. Antes, deberá enviar la cuantificación económica de realizar este trámite. Esta cuantificación deberá detallar, por separado:

- El importe de todas las tasas que se deban abonar a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a la Oficina Europea correspondiente o a organismos internacionales o extranjeros equivalentes, de acuerdo con el importe aprobado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o las que determine anualmente la Oficina Europea o el organismo competente en el caso de registros extranjeros.
- Importe de los honorarios derivados de la prestación del servicio de registro de un nuevo activo. Este importe deberá estar desglosado con todos los conceptos que se prevé facturar.
- En este documento también deberán incluirse las clases, especificando su número, que deberán registrarse.

En este sentido, las gestiones deben realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles (de lunes a viernes, excepto festivos), contados desde el momento en que se formule la solicitud para formalizar el registro. Si hubiera un proceso previo de consulta o asesoría, este plazo contará desde el momento en que la Agencia Catalana de Turismo dé el visto bueno, mediante correo electrónico, para presentar el registro.

La empresa contratista mantendrá informada en todo momento a la Agencia Catalana de Turismo de todas las circunstancias, incidencias o problemas que puedan surgir durante el procedimiento de registro del derecho de propiedad industrial.

En caso de suspensión, rechazo y/o denegación del registro del derecho de propiedad industrial, la empresa contratista notificará lo antes posible esta circunstancia a la Agencia Catalana de Turismo, con una descripción de las causas que la hayan motivado. La empresa contratista enviará copia de todas y cada una de las comunicaciones o documentos que acrediten las circunstancias anteriores, así como, en caso de registro, los títulos correspondientes para poder efectuar el pago de los honorarios y tasas derivados de las nuevas altas solicitadas. Asimismo, informará a la Agencia Catalana de Turismo de las modificaciones en las tasas de aplicación con suficiente antelación.

Se establecerá un servicio de vigilancia de las marcas registradas (durante toda la vigencia de la marca). Se deberá acreditar la disposición y funcionamiento de un sistema de supervisión y filtrado de registros de marcas, así como también la documentación que permita acreditar su disposición y correcto funcionamiento.

Será necesario realizar, asimismo, el control de posibles copias o confrontaciones con otras marcas, filtrando todas las alertas que se reciban por posibles confrontaciones con las marcas registradas a nombre de la Agencia Catalana de Turismo, para realizar oposición si la Agencia Catalana de Turismo así lo decide, a fin de garantizar la integridad y los derechos de propiedad sobre las marcas propias registradas.

La empresa contratista deberá mantener un registro histórico para cada derecho de propiedad industrial en vigor solicitado por la Agencia Catalana de Turismo, en el cual deberá reflejarse cualquier actuación realizada sobre el derecho en cuestión o cualquier incidencia relativa a este.

En ningún caso la empresa contratista podrá realizar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y organismos europeos, internacionales o extranjeros equivalentes, ninguna actuación de la cual se derive un coste económico para la Agencia Catalana de Turismo sin el consentimiento previo y por escrito de esta.

4.2. Renovaciones de los activos

La empresa contratista deberá enviar, con una antelación mínima de seis meses a la fecha de vencimiento, un listado de todos los activos que deban renovarse durante el año en curso, con la cuantificación económica detallada, por separado, de:

- El importe de todas las tasas que se deban abonar a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a la Oficina Europea correspondiente o a organismos internacionales o extranjeros equivalentes, de acuerdo con el importe aprobado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o las que determine anualmente la Oficina Europea o el organismo competente en el caso de registros extranjeros.
- Importe de los honorarios derivados de la prestación del servicio de renovación de los activos. Este importe deberá estar desglosado con todos los conceptos que se prevé facturar.
- En este documento también deberán incluirse las clases, especificando su número, que deberán renovarse.

Se realizará una segunda comunicación dos meses antes del vencimiento y una tercera un mes antes de este.

Durante este período, la Agencia Catalana de Turismo manifestará la necesidad de proceder a la renovación o no de los activos y comunicará esta decisión al adjudicatario.

La empresa contratista no renovará ningún activo sin tener la confirmación por escrito de la Agencia Catalana de Turismo mediante correo electrónico.

Se establecerá un servicio de vigilancia de las marcas registradas (durante toda la vigencia de la marca). Se deberá acreditar la disposición y funcionamiento de un sistema de supervisión y filtrado de registros de marcas, así como también la documentación que permita acreditar su disposición y correcto funcionamiento.

Será necesario realizar, asimismo, el control de posibles copias o confrontaciones con otras marcas, filtrando todas las alertas que se reciban por posibles confrontaciones con las marcas registradas a nombre de la Agencia Catalana de Turismo, para realizar oposición si la Agencia Catalana de Turismo así lo decide, a fin de garantizar la integridad y los derechos de propiedad sobre las marcas propias registradas.

La empresa contratista deberá mantener un registro histórico para cada derecho de propiedad industrial en vigor solicitado por la Agencia Catalana de Turismo, en el cual deberá reflejarse cualquier actuación realizada sobre el derecho en cuestión o cualquier incidencia relativa a este.

En ningún caso la empresa contratista podrá realizar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y organismos europeos, internacionales o extranjeros equivalentes, ninguna actuación de la cual se derive un coste económico para la Agencia Catalana de Turismo sin el consentimiento previo y por escrito de esta.

4.3. Asesoramiento

La empresa contratista deberá proporcionar asesoramiento en relación con cualquier consulta planteada por la Agencia Catalana de Turismo relacionada con el objeto del contrato. Estas consultas serán resueltas en un plazo de 4 días laborables (entendidos de lunes a viernes, excepto festivos), desde que se inicie la consulta. En los casos en que se requiera un mayor análisis debido a la complejidad de la consulta planteada, la empresa contratista deberá comunicar a la Agencia Catalana de Turismo, dentro de este plazo de 4 días laborables, el plazo previsto para la resolución de la consulta, que como máximo será de 6 días laborables, así como la previsión de horas para su resolución. Se entenderá que requiere un mayor análisis aquellas consultas que requieran una dedicación de más de 7 horas por parte de la empresa.

La empresa contratista no realizará ninguna acción o trámite sin tener la confirmación por escrito de la Agencia Catalana de Turismo mediante correo electrónico que acepte el número de horas de dedicación y el plazo de respuesta.

4.4. Horario de atención telefónica

La empresa contratista dispondrá de un servicio de atención a la Agencia Catalana de Turismo que deberá estar disponible de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas para poder atender las consultas en tiempo real.

4.5. Traspaso de información de registros

La empresa contratista deberá realizar el traspaso de información de los registros de la Agencia Catalana de Turismo a la nueva empresa proveedora de estos servicios una vez finalizado este contrato. También deberá tener previsto un plan de migración de los registros que le permita realizar el traspaso de esta información en un plazo máximo de 1 mes. Por lo tanto, se compromete a:

- Entregar al nuevo proveedor toda la información existente en ese momento referente a los registros y marcas de la Agencia Catalana de Turismo que haya gestionado, registrado o renovado.
- Dar soporte a la nueva empresa contratista durante todo el proceso, facilitando toda la información requerida.
- Utilizar un formato que facilite el traspaso, uso y lectura por parte del nuevo proveedor.

La prestación de los servicios contratados se realizará en las dependencias de la empresa contratista, sin perjuicio de los trámites que en ejecución del contrato esta deba realizar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otros organismos en los que en ejecución del contrato deba realizar algún trámite.

Los trabajadores de la empresa contratista vinculados con la ejecución del contrato dependerán funcional y orgánicamente de dicha empresa.

5. Descripción de medios técnicos y personales

La empresa contratista dispondrá de los suficientes medios técnicos y personales para desarrollar las tareas objeto de este contrato. En concreto, dispondrá de los siguientes:

a. Medios técnicos: se requiere un software especializado en la gestión de expedientes de propiedad industrial que permita disponer de una base de datos plenamente digitalizada y actualizada. Este software deberá contar con un motor de búsqueda que permita encontrar la información de cada activo por cualquier dato: tipo de activo, número de expediente, denominación, fecha de solicitud, fecha de vencimiento, período de renovación, documentación generada a lo largo de todo el período de protección legal, imagen, etc. Asimismo, permitirá adjuntar todo tipo de imágenes y asociar documentación.

Será necesario que exista un acceso web para el cliente donde pueda consultar en línea la situación de sus activos.

Desde esta herramienta, la administración debe poder generar listados para poder realizar el correcto control de ejecución del contrato.

La empresa contratista debe conservar una copia de seguridad de toda la documentación derivada de los procesos de registro de marcas y patentes y tenerla a disposición de la Agencia Catalana de Turismo.

Una vez finalizado el contrato, la empresa contratista se compromete a poner a disposición de la Agencia Catalana de Turismo toda la documentación generada durante la ejecución del contrato, así como los datos en un formato reutilizable.

La empresa contratista entregará a la empresa contratante la información necesaria para la carga inicial de los activos que deben transferirse a la herramienta.

b. Medios personales: la empresa contratista contará con personal con suficiente experiencia para la realización de todos y cada uno de los trabajos descritos en el presente pliego, debiendo justificar todos y cada uno de los requisitos solicitados:

El equipo propuesto quedará adscrito contractualmente en caso de ser adjudicatario de la licitación y deberá mantenerse estable durante la prestación de los servicios. Deberá contar con:

1. **Coordinador/responsable:** con la condición de agente de la Propiedad Industrial colegiado en el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial e inscrito en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y agente de Marcas y Diseños Comunitarios Internacionales con la condición de representante Profesional Oficial ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Como mínimo deberá haber realizado cinco servicios de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato en los últimos tres años. En concreto, como mínimo deberá haber realizado un servicio igual o similar ante cada una de las siguientes oficinas: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

2. **Técnico:** licenciado/graduado en derecho con experiencia en el asesoramiento jurídico en materia de propiedad industrial. Como mínimo deberá haber realizado cinco servicios de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato en los últimos tres años.

Se considera necesario disponer de los medios personales anteriormente mencionados para asegurar la aptitud de la empresa contratista para la correcta ejecución del objeto de este contrato. Además, se considera que la incorporación de cada uno de los perfiles profesionales específicos exigidos asegura la correcta ejecución de la diversidad de actuaciones incluidas en esta contratación.

6. Seguimiento y control de la ejecución del contrato

El órgano de contratación designará una persona responsable del contrato que asumirá el control y la coordinación de la ejecución contractual con la empresa contratista, a fin de tratar directamente las cuestiones relacionadas con el desarrollo normal de las tareas indicadas en este pliego.

La empresa contratista deberá designar una persona responsable encargada de la gestión de la ejecución del contrato, quien deberá garantizar la calidad de la prestación objeto de este pliego, tratando directamente las cuestiones relacionadas con el desarrollo normal de las tareas indicadas en este pliego con la persona interlocutora designada por el órgano de contratación.

Durante el transcurso de los trabajos, estos podrán ser inspeccionados y/o auditados por el responsable del contrato en cualquier momento y sobre cualquier aspecto técnico o económico. Las observaciones o prescripciones que surjan de estas inspecciones y/o auditorías podrán ser comunicadas por escrito a la empresa adjudicataria, quien subsanará las deficiencias observadas en el menor tiempo posible.

Las personas referidas anteriormente se reunirán con una periodicidad mínima de 6 meses para supervisar, controlar y tratar cualquier aspecto vinculado con el desarrollo del contrato, a fin de asegurar que el mismo se esté ejecutando conforme a lo establecido en el presente pliego.

Al inicio de los trabajos se realizarán las reuniones presenciales o telemáticas necesarias de seguimiento en la Agencia Catalana de Turismo, con el responsable del contrato. En estas reuniones, se abordarán los aspectos metodológicos y la planificación de los trabajos y reuniones, y se fijarán las directrices metodológicas y técnicas bajo las cuales se regirá el contrato.

Con carácter general, las reuniones mencionadas anteriormente se llevarán a cabo de forma telemática, aunque será posible realizar reuniones presenciales en las oficinas de la Agencia Catalana de Turismo. En este caso, los desplazamientos deberán realizarse prioritariamente en transporte público o con vehículos de bajas emisiones: eléctricos, híbridos o de gas (bifuel de gasolina).

(firma)

Alexis Villanueva Ramos
Director de Comunicación Corporativa y Marca Catalunya”