



ANEXO XVI PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABIERTO CON PUBLICIDAD DEL SERVICIO DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y DE DOMINIOS DE INTERNET. EXP 21/116 - 2000018978

1. INTRODUCCIÓN.-

IFEMA tiene en su activo una cartera de marcas de un gran valor que requieren gestión y protección de conformidad con el Ordenamiento jurídico vigente con las mayores garantías, ya que constituye uno de sus principales activos. Unido a las marcas, es necesario realizar también una adecuada gestión y protección de los dominios asociados a las mismas.

En línea con el valor que la protección de la propiedad incorporal tiene para IFEMA, está desarrollando, a través de la Fundación IFEMA Lab, productos innovadores, susceptibles de ser protegidos mediante patentes, por lo que se hace necesario contar con un servicio de asistencia y asesoramiento en materia de patentes.

Y también con esta visión, y dada la aceleración de la digitalización que ha llevado a IFEMA a crear un nuevo modelo de negocio, con un componente digital relevante, se hace igualmente necesario proteger la propiedad intelectual de sus contenidos y contar con una asistencia y asesoramiento adecuado en la protección y utilización de los derechos de la propiedad intelectual, tanto de propios como de terceros, incluyendo las relaciones con asociaciones gestoras de los derechos de diferentes tipos de propiedad intelectual.

Por todo ello, se hace necesario contratar un servicio con el objeto, alcance y condiciones que se determina en los apartados siguientes.

2.- OBJETO.-

El objeto del presente contrato será la prestación de un servicio de asistencia y asesoramiento en materia de propiedad intelectual e industrial, tanto a IFEMA como a IFEMA Lab, que incluirá la gestión de marcas, dominios y patentes, y que se extenderá a cualesquiera otros derechos de la propiedad intelectual e industrial, con el alcance que se determina en el apartado siguiente.

2. ALCANCE DEL SERVICIO.-

Los servicios objeto del presente contrato comprenden el asesoramiento y la asistencia integral en materia de propiedad intelectual e industrial y derechos de imagen, en toda su extensión, incluyendo, si bien no limitado, los siguientes servicios:

- Gestión, registro, asistencia y asesoramiento, con la extensión que precisen IFEMA e IFEMA Lab, en todo lo relativo a marcas y nombres comerciales, diseños industriales, tanto en España como en el resto de los países del mundo. Se incluyen también las pertinentes funciones de consultoría previa, análisis y gestión de competencia desleal, búsquedas y vigilancia y, en su caso, asistencia jurídica en los términos y condiciones que figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.



- Gestión, registro, asistencia y asesoramiento con la extensión que precisen IFEMA e IFEMA Lab, en materia de dominios en Internet, en todo lo relativo a dominios tanto genéricos como territoriales.

En particular, esta labor y la del anterior punto, comprenderán tanto el informe previo registral, como la solicitud de registro de marcas y dominios a realizar y su seguimiento y control hasta su efectiva inscripción y/o concesión, así como avisos sobre parecidos e identidades, dominios de terceros y mantenimientos y renovación de marcas y dominios.

- Gestión, registro, asistencia y asesoramiento con la extensión que precisen IFEMA e IFEMA Lab, en todo lo relativo a patentes de invención y modelos de utilidad, tanto en España como en el resto de los países del mundo.
- Gestión, registro, asistencia y asesoramiento en el campo de la Propiedad Intelectual.
- Asistencia, asesoramiento y gestión en materia de derechos de imagen, así como todos aquellos que deriven de la actividad en el ámbito audiovisual (a título de ejemplo, actividades de creación, producción o difusión audiovisual, licencias, etc...).

En el ANEXO 1 a este pliego de prescripciones técnicas, se facilita la relación de los trabajos realizados durante los años 2018, 2019 y 2020. Si bien la información es solo orientativa y referida al ámbito del contrato anteriormente vigente, y no incluye la totalidad de los servicios recogidos en el presente pliego de prescripciones técnicas. La referida información no es ni limitativa ni vinculante a los efectos de determinación del ámbito y objeto del presente contrato, por lo que no podrá ser invocada por el adjudicatario en relación con el cumplimiento y efectos del mismo.

3. GESTIÓN, REGISTRO Y ASESORAMIENTO EN EL CAMPO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El servicio que prestará el adjudicatario, en cuanto a la gestión de Signos Distintivos (marcas, nombres comerciales) e Invenciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), consistirá, a modo enunciativo, pero no limitativo, en lo siguiente:

Signos distintivos:

- Como servicio inicial, el adjudicatario deberá presentar, en el plazo de 15 días, contados desde la fecha de formalización del contrato, información detallada de todos los registros de propiedad industrial de que sea titular IFEMA o IFEMA Lab con indicación de su situación registral en esa fecha.
- Asesoramiento técnico previo a la solicitud de los derechos de propiedad industrial, 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, así como un estudio previo sobre la viabilidad del derecho que se pretenda registrar (concurrencia requisitos necesarios: distintividad, licitud, disponibilidad...).



- Solicitud y tramitación completa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, incluida defensa administrativa de cualesquiera derechos de propiedad industrial con efectos en el ámbito territorial correspondiente a España y a la Unión Europea.
- Solicitud, y tramitación en España y en el extranjero, de signos distintivos 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 de cualesquiera derechos de propiedad industrial.
- Vigilancia de derechos de propiedad industrial a efectos de mantenimiento y renovación, ya se trate de expedientes nacionales, comunitarios, internacionales, o en cualquier país extranjero sea cual fuere el ámbito que corresponda, presente o futuro, a esos derechos de propiedad industrial.
- Vigilancia de derechos de propiedad industrial solicitados o concedidos, en España y en el extranjero, indicando cualquier incidencia que pueda afectar a sus intereses y a los intereses de sus empresas filiales, a los efectos de formular en su defensa, oposición a derechos solicitados por terceros con posterioridad. Dicha comunicación irá acompañada de informe técnico-jurídico.
- Vigilancia mundial de marcas extranjeras sin efectos en España: Comunicación de la detección de registros nacionales idénticos o parecidos a los nueve expedientes que IFEMA tiene en vigilancia.

Actualmente IFEMA tiene 9 expedientes en vigilancia.

El adjudicatario en la prestación del servicio deberá realizar la vigilancia de esos 9 expedientes, y sólo cuando así se lo encargue IFEMA, de manera potestativa por ésta, el adjudicatario deberá prestar el servicio de comunicación de la detección de otros registros nacionales idénticos o parecidos a los expedientes que IFEMA tiene en vigilancia, además de esos 9 expedientes que actualmente tiene IFEMA en vigilancia.

- Asesoramiento, establecimiento de estrategias de actuación en materia de Propiedad Industrial, en cuantos conflictos con terceros, tanto en defensa de sus derechos ante actos de infracción de los mismos por parte de terceros como en defensa ante acciones administrativas y/o judiciales instadas por terceros.
- Información actualizada en soporte informático con acceso directo por parte del contratante a su cartera de expedientes.
- Asesoramiento jurídico general en materia de propiedad industrial, y asesoramiento jurídico particularmente en cuantos conflictos con terceros pudiere verse involucrado IFEMA.
- Acceso gratuito al portal web en internet de la base de datos del adjudicatario, en el que, con todas las garantías de seguridad, se incluya una parte privada a la que acceder con el fin de obtener información completa de la propia cartera de expedientes, o expedientes de oposición a derechos solicitados por terceros, tanto en España como en el extranjero, pudiéndose realizar cuantas consultas puedan interesar con relación a dichos expedientes, incluyendo información relativa a próximos vencimientos o gestiones a realizar en cada uno de ellos. Será obligatorio disponer de un programa informático que soporte lo anterior.



- Facilitar a los responsables del contrato de IFEMA, la realización, contra dicha base de datos, a través de la página web del licitador, de investigaciones online de marcas por identidades y parecidos para valoración de su registrabilidad o de la conveniencia de su adopción y fortaleza jurídica.
- Vigilancia de los Expedientes en trámite, ante la posibilidad de que fuese interpuesto Recurso de Alzada contra la concesión de una marca determinada. En el caso de que el Acuerdo de Resolución fuese de denegación, notificación del hecho a IFEMA así como del plazo para interposición del pertinente Recurso contra la denegación, con evaluación de las posibilidades de estimación del mismo.
- Interposición de recurso de alzada contra decisiones contrarias a los intereses de IFEMA.
- En caso de recursos de Alzada fallados en contra, asesoramiento sobre la posibilidad de interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal que corresponda y asistencia letrada, en su caso, en los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra las resoluciones sobre concesión o denegación de marcas que sean contrarios a los intereses de IFEMA.
- Avisos puntuales, con el plazo que establezca IFEMA, de cada vencimiento, con indicación de Marca, número y renovación correspondiente, así como la fecha en que habrá de efectuarse el pago de la renovación.
- Monitorización de marcas y dominios vía Internet.
- Consultoría: valoración y due diligence de marcas: en su caso y potestativamente para IFEMA, cuando ésta expresamente se lo encargue, el adjudicatario deberá realizar la valoración y due diligence de marcas de acuerdo con las indicaciones de IFEMA.

Inventiones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales)

El servicio comprenderá el asesoramiento y la asistencia integral para la protección registral más adecuada para los diseños, innovaciones técnicas y creaciones, incluyendo la realización de todos los trámites necesarios para la inscripción de la patente, diseño o modelo, en España, U.E. y Extranjero. A modo enunciativo, pero no limitativo, este servicio incluye:

- Informes de patentabilidad e infracción.
- Obtención de historiales completos de solicitudes (fi/e wrappers), familias de patentes.
- Informes tecnológicos mediante el empleo de bases de datos públicas y privadas.
- Valoración y análisis de informes tecnológicos.
- Gestión, asistencia, y asesoramiento integral en materia de:
 - Patentes nacionales y extranjeras, biotecnológicas, mecánicas, electrónicas y de software.
 - Modelos de Utilidad.
 - Diseños Industriales.
- Protección de inventiones, vía secreto industrial y licencias *know. how*.



Secretos empresariales

El servicio comprenderá el asesoramiento y la asistencia integral para la protección de secretos empresariales. A modo enunciativo, pero no limitativo, este servicio incluye:

- Elaboración de Informes jurídicos con el alcance que IFEMA o IFEMA Lab precisen,
- Negociación, redacción y revisión de contratos.
- Desarrollo de medidas de protección como requerimientos de cese del uso ilícitos de secretos empresariales.
- Asistencia en el desarrollo de un sistema de protección de secretos empresariales.
- Asistencia en la petición por parte de IFEMA MADRID o IFEMA LAB o defensa de éstas frente a medidas adoptadas en materia de Secreto Empresarial.

4. GESTIÓN, REGISTRO Y ASESORAMIENTO DE LOS DOMINIOS EN INTERNET.-

El servicio que prestará el adjudicatario consistirá en la gestión de los siguientes puntos:

1. Registro de dominios solicitados por IFEMA o IFEMA Lab en cualquiera de las extensiones disponibles en cada momento, a nivel mundial, que puedan ser de interés, así como la anotación en dichos registros de los parámetros técnicos necesarios (por ejemplo, datos de los servidores DNS) que indique IFEMA
2. Mantenimiento de los parámetros técnicos de los registros de dominio. El adjudicatario será el encargado de actualizar los datos de los registros de los dominios de IFEMA o IFEMA Lab siempre que sea requerido. Por ejemplo, en caso de cambio de los datos de DNS por cambio de proveedor de internet o de los contactos administrativo o técnico por el motivo que sea o, en general, cualquier otro dato que haya cambiado; será necesario que el adjudicatario actualice los datos de los registros de todos los dominios.
3. Renovación de los dominios que sean de titularidad de IFEMA o IFEMA Lab.

Con este fin, el adjudicatario deberá proveer un sistema que alerte a IFEMA con la suficiente antelación del vencimiento de su titularidad sobre cada dominio, para poder tomar decisiones sobre su renovación.

4. Transferencia de la gestión de los dominios de titularidad actual de IFEMA del agente gestor actual de los mismos al adjudicatario, caso de ser necesario. Asimismo, deberá gestionar la Transferencia de cualquier dominio a solicitud de IFEMA. La gestión y costes derivados del traspaso de la cartera, así como la petición de venia, correrán a cuenta del adjudicatario.



5. Peticiones de modificación de datos realizadas, sobre dominios de titularidad.
6. Solicitudes de baja realizadas, sobre dominios de titularidad.
7. Recuperación de dominios caducados, cuando sea necesario, a solicitud de IFEMA.
8. Realización de servicios de consultoría (de forma puntual, a demanda de IFEMA o IFEMA Lab). IFEMA o IFEMA Lab podrá solicitar asesoramiento puntual sobre aspectos relacionados con la gestión de dominios. El resultado de estas solicitudes serán, en cualquier caso, pequeños informes por email o por teléfono que permitan resolver de forma sencilla las consultas planteadas.
9. Vigilancia y notificación puntual de los registros de nombres de dominio registrados por IFEMA.
10. Avisos puntuales, con un plazo mínimo de un mes de antelación de la caducidad, con indicación del dominio, número y renovación correspondiente, así como la fecha en que habrá de efectuarse el pago en la Organización correspondiente.
11. Vigilancia y notificación puntual de los registros de nombres de dominio idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con algún término sobre el que IFEMA o IFEMA Lab ostente derechos previos.
12. Recuperación o transferencia de dominios de interés, registrados por terceros, a través de la vía administrativa, extrajudicial o mediante negociación directa con los titulares de los mismos.
13. Asesoramiento jurídico y asistencia letrada en materia de gestión de dominios en Internet en cuantos conflictos con terceros, 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. Este servicio se encomendará únicamente en los supuestos que IFEMA o IFEMA Lab determine expresamente, mediante autorización previa y escrita. La asistencia letrada se entiende como defensa jurídica de IFEMA o IFEMA Lab tanto en vía administrativa, como arbitral, así como ante los órdenes jurisdiccionales competentes (civil, mercantil, penal y/o contencioso-administrativa).

El adjudicatario representará a IFEMA o IFEMA Lab para la obtención de registros de dominios en Internet y para la defensa de los derechos derivados de los mismos ante cualquier Administración española, comunitaria o internacional competente en la materia.

La tramitación de solicitudes, así como la presentación de escritos y recursos en vía administrativa, como también las actuaciones en vía extrajudicial o de negociación directa sólo podrá realizarlas el adjudicatario cuando medie indicación o autorización expresa de IFEMA.

14. Inscripción en Trademark Clearing House: Mantenimiento anual del registro de tres marcas registradas por IFEMA en esta base de datos, que sirve como herramienta de protección frente a terceros a la hora de registrar un nombre de un dominio, permitiendo así la protección de la marca de interés antes del lanzamiento de los nuevos GTLD (Generic Top Level Domains) y durante los mismos.

En su caso y potestativamente para IFEMA, cuando ésta expresamente se lo encargue, el adjudicatario deberá realizar la inscripción por parte de IFEMA o IFEMA LAB y mantenimiento anual de marcas adicionales a las tres actualmente registradas.



5. ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA INTEGRAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

La prestación de este servicio comprende el asesoramiento jurídico y la asistencia integral en materia de Propiedad Intelectual incluyendo el ámbito del derecho del entretenimiento, telecomunicaciones, software, derechos editoriales, audiovisuales y cualquier otro ámbito relacionado con la Propiedad Intelectual. Entre las prestaciones, con carácter enunciativo y no limitativo, se encuentran las siguientes:

- Estudios previos de viabilidad de los registros de Propiedad Intelectual.
- Gestión integral de la Inscripción de obras en el Registro de la Propiedad Intelectual y depósitos notariales.
- Elaboración de Informes jurídicos con el alcance que IFEMA o IFEMA Lab precise.
- Negociación, redacción y revisión de contratos.
- Estudio previo de la situación actual de IFEMA con respecto a las coberturas contratadas con las diversas entidades de gestión, análisis de necesidades en este sentido con respecto a la evolución de la actividad de IFEMA derivada del proceso de digitalización, la creciente actividad de comunicación, difusión y comercialización de contenidos en Internet de ferias, actividades, proyectos, desfiles, contenidos patrocinados, dinamización en redes sociales, etc. determinación de carencias y definición de necesidades.
- Asesoramiento y acompañamiento en la negociación de acuerdos con cualquier entidad de gestión de derechos de la propiedad intelectual, tales como, a modo de ejemplo, AGEDI, AIE, SGAE, CEDRO, VEGAP o cualquier otra que gestione derechos de la propiedad intelectual.
- Asesoramiento en la redacción de pliegos, contratos, así como en documentación/material de contratación de ferias en los aspectos relativos a la protección de la propiedad intelectual.

6. ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA INTEGRAL EN MATERIA DE DERECHOS DE IMAGEN Y EN MATERIA AUDIOVISUAL.

La prestación de este servicio comprende el asesoramiento jurídico y la asistencia integral en materia de derechos de imagen y en el área audiovisual (creación, producción, difusión, licencias, etc), incluyendo el ámbito del derecho del entretenimiento, telecomunicaciones, software, derechos editoriales, audiovisuales y cualquier otro ámbito relacionado con la Propiedad Intelectual. Entre las prestaciones que ha de desarrollar el adjudicatario, se encuentran las siguientes, que se enumeran con carácter enunciativo y no limitativo:

- Análisis de la situación actual, definición de carencias y necesidades en la actividad de IFEMA.
- Elaboración de Informes jurídicos con el alcance que IFEMA o IFEMA Lab precise.
- Negociación, redacción y revisión de contratos.



7. OTROS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.-

- Asesoría jurídica en general, en materia de marcas y dominios: redacción de contratos o supervisión de los mismos (de licencia de uso de marcas, de transmisión, otras cesiones de usos, etc.), negociación de acuerdos transaccionales, negociación de adquisición a terceros de nombres de dominio, asesoramiento jurídico en relación con procedimientos judiciales sobre marcas y otros derechos de propiedad industrial, tanto los que son instados por IFEMA o IFEMA Lab como interpuestos frente a IFEMA o IFEMA Lab (por violación de uso de marca, plagio, denuncias por delitos contra la propiedad industrial, etc.), requerimientos extrajudiciales –por burofax o notariales–, consultas de dudas jurídicas sobre estas materias...
- Servicios a expositores en ferias: en las ferias que por su temática lo requieran, IFEMA o IFEMA Lab podrá pedir al adjudicatario que tenga presencia física dentro de la feria, con el fin de proporcionar sus servicios a los expositores de la misma (resolución de conflictos que pudieran surgir entre los propios expositores, para realizar certificados de exposición oficiales, interponer denuncias ante la brigada antipiratería, levantar actas notariales fotográficas o requerimientos notariales, etc.).

Para la prestación de este servicio, el adjudicatario podrá utilizar, un stand básico que le habilitará IFEMA, con acceso al servicio WIFI, sin cargo alguno por estos conceptos. El resto de los costes serán de cargo del adjudicatario. Los servicios prestados en el stand por parte del adjudicatario, serán facturados por éste directamente a los clientes, sin la participación de IFEMA.

- Asistencia Letrada en los recursos Contencioso-Administrativos derivados de los procedimientos de concesión o denegación de marcas, tenga IFEMA o IFEMA Lab la posición de demandante o de demandado.
- No está incluido e IFEMA o IFEMA Lab solicitará, en su caso y potestativamente, presupuesto específico, que se facturará aparte, la asistencia letrada en litigios que se deban sustanciar ante los Tribunales competentes (salvo los Recursos Contencioso-Administrativos derivados de los procedimientos de concesión o denegación de marcas antes mencionados, que sí están incluidos en el objeto del contrato).
- Asistencia a expositores telefónica/online en horario de oficina, en casos puntuales, a requerimiento de IFEMA.
- En el caso de que, a la fecha de la adjudicación del presente expediente, existieran procesos judiciales abiertos, se seguirán tramitando por el actual agente de la propiedad industrial, hasta su finalización.
- Revisión, redacción y negociación de acuerdos y cláusulas de confidencialidad, y de contratos en materia de Propiedad Industrial e Intelectual, Publicidad, Derecho de la Competencia y derechos conexos.
- Puesta a disposición de IFEMA, en soporte informático, de toda la cartera de registros de IFEMA, incluyendo los dominios y registros de propiedad industrial, debiendo ser actualizado periódicamente, en la forma que determine IFEMA, y notificado mediante e-mail o cualquier otro soporte como pen-drive o DVD, con posibilidad de búsqueda por denominaciones o número de expediente, pudiendo ser visionado en pantalla y/o generando listados en soporte papel.



- Actuaciones y gestiones ante las oficinas de patentes y marcas: Las empresas interesadas deberán poder operar on-line con la OEPM, la EUIPO y la OMPI.

8. RESPONSABLE DEL SERVICIO Y EQUIPO DE TRABAJO

El adjudicatario designará a una persona que actuará ante IFEMA e IFEMA Lab como responsable e interlocutor válido para la gestión habitual de las actividades que se deriven de este concurso y para la relación habitual con el área de IFEMA, que coordina esta actividad.

El responsable del servicio deberá disponer de, al menos, tres años de experiencia acreditada en trabajos similares en grandes cuentas.

El responsable del servicio tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

- a) Actuar como interlocutor del adjudicatario frente a IFEMA, canalizando la comunicación entre el adjudicatario y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, por un lado, e IFEMA, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
- b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación de los Servicios contratados.
- c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tiene encomendadas.
- d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente el adjudicatario con IFEMA, a efectos de no alterar el buen funcionamiento de los Servicios.
- e) Informar a IFEMA acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

Madrid, 9 de julio de 2021

D. Eduardo López-Puertas
Director General



ANEXO 1. TRABAJOS REALIZADOS EN LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020

MARCAS		2018	2019	2020
MARCAS ESPAÑOLAS	Informe previo	1	15	2
	Solicitud Marca	37	20	09
	Retirada de Título	26	28	14
	Contestación a suspenso	0	0	0
	Presentación oposición	19	20	11
	Interposición Recurso	6	4	2
	Renovación de Vigencia	31	18	26
MARCAS EUROPEAS MARCAS EXTRANJERAS	Informe previo	0	0	1
	Solicitud Marca	22	10	29
	Retirada de Título	16	15	19
	Contestación a suspenso (Acción Oficial)	1	0	1
	Presentación oposición	2	9	9
	Interposición Recurso	0	0	1
	Renovación de Vigencia	9	7	2
JURIDICO	Envío requerimiento	9	7	7
	Contestación requerimiento	1	2	0
	Revisión cláusulas	1	4	2
VIGILANCIA MUNDIAL		7	7	8

	2018	2019	2020
DOMINIOS			
Registro	23	16	19
Renovación	33	43	105
Modificación	2	1	1
Cambio Nombre	1	9	1
Alta Trademark Clearing House	3	3	3