

Anexo I

**Pliego de prescripciones técnicas que ha de regir la
contratación de Servicios de registro, mantenimiento, vigilancia,
asesoramiento y defensa de los derechos de propiedad
industrial e intelectual de Asepeyo**

1. Objeto

El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que han de regir la contratación de Servicios de registro, mantenimiento, vigilancia, asesoramiento y defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual de Asepeyo.

Asepeyo precisa la colaboración de un profesional agente de propiedad industrial para el registro, gestión, asesoramiento, defensa y representación ante las oficinas de registro de todo el mundo de sus derechos en las diversas modalidades de la Propiedad Industrial, así como para la defensa de los derechos derivados de los mismos.

Asimismo se precisa su colaboración en el mantenimiento y la gestión activa de su cartera de derechos de propiedad industrial (principalmente marcas y nombres comerciales), para lo cual el profesional deberá disponer de los sistemas de información, programas y aplicaciones adecuados a tal fin.

2. Servicios a prestar

El adjudicatario se compromete a llevar a cabo a favor de Asepeyo, los siguientes servicios:

- El registro de los derechos de propiedad industrial e intelectual tanto en el estado español como a nivel de la Unión Europea e internacional. Incluirá todo el proceso de registro desde su solicitud e incluirá eventuales suspensos, oposiciones y recursos en vía administrativa necesarios para la defensa de los derechos de propiedad industrial de Asepeyo.
A efectos del presente Contrato, los derechos de propiedad industrial que serán objeto de los servicios serán principalmente marcas y nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, dibujos y modelos comunitarios, y dominios de internet, sin que en ningún caso se deba circunscribir obligatoriamente a dicho tipo de derechos.
- El mantenimiento y la gestión activa de la cartera de derechos de propiedad industrial de Asepeyo, lo que incluirá las inscripciones y las modificaciones de derechos que se deban practicar en el registro, así como la gestión de los vencimientos, de las renovaciones y caducidades.

Para la prestación de dichos servicios, el profesional deberá disponer de los sistemas informáticos, programas y aplicaciones adecuados, con el fin de que Asepeyo, pueda conocer en todo momento la información puntual y actualizada del estado de sus expedientes.

La notificación de los vencimientos de derechos de propiedad industrial se realizará con suficiente antelación y se indicarán siempre los detalles necesarios para su identificación.

- La elaboración de informes previos al registro de marcas, nombres comerciales o de otros derechos de propiedad industrial con el fin de evaluar las posibilidades de éxito de obtención del registro. Para ello en los informes se analizarán los parecidos e identidades con otras marcas.
- Un servicio de vigilancia y de notificación de solicitudes de nuevas marcas.
- El asesoramiento activo en la estrategia de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual de Asepeyo, ya sea a nivel local e internacional.
- El asesoramiento y la defensa de los derechos de propiedad industrial ante las oficinas de registro, lo que comprenderá la preparación y presentación de oposiciones, contestaciones a las oposiciones, cualquier otro tipo de recursos ante las mismas que resulten necesarios para defender la cartera de marcas de Asepeyo.
- La elaboración de recursos contra las resoluciones de las oficinas de propiedad intelectual.
- La defensa ante los órganos judiciales de sus intereses y derechos de Propiedad Industrial.
- La defensa ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de sus intereses y derechos de propiedad industrial.
- El servicio de valoración de activos intangibles.
- Un servicio de información sobre novedades y cambios legislativos relativos a propiedad industrial e intelectual.
- En general, cualquier asesoramiento especializado en materias de propiedad industrial e intelectual como por ejemplo contratación, redacción de contratos y licencias, requerimientos...

El adjudicatario se compromete a llevar a cabo todos y cada uno de los Servicios descritos anteriormente, aplicando el máximo nivel de diligencia.

Para ello, se compromete a que los profesionales que intervienen en los servicios descritos cuentan con el título de Agentes de la Propiedad Industrial y en su caso la titulación o acreditación necesaria, y por tanto están acreditados para actuar ante los registros correspondientes, han depositado las fianzas requeridas por dichos registros y están inscritos en los colegios oficiales correspondientes.

A la entrada en vigor del contrato, se establecerán los circuitos de gestión e información, así como los protocolos a seguir por parte de los diferentes interlocutores.

3. Obligaciones del adjudicatario

El adjudicatario se compromete a atender debidamente todas y cada una de las peticiones que reciba de Asepeyo, relativas a los Servicios objeto del presente Contrato y las instrucciones que Asepeyo le dé en relación con cada petición, ello sin

perjuicio de la facultad directiva en la ejecución.

En concreto, se compromete a:

- 3.1. Atender y tramitar, todas y cada una de las solicitudes de registro que le efectúe Asepeyo.
- 3.2. Administrar y gestionar la cartera de derechos de propiedad industrial de Asepeyo, al objeto especialmente de tramitar renovaciones, transmisiones de derechos, licencias, etc.
- 3.3. Mantener una constante vigilancia sobre los derechos de propiedad industrial de los que sea titular Asepeyo en cada momento, así como en general, del mundo de la propiedad industrial.
- 3.5. Proponer a Asepeyo la cobertura geográfica y registral adecuada, teniendo en cuenta el alcance de la actividad de Asepeyo en cada momento.
- 3.6. Revisar periódicamente de manera activa, la cartera de derechos de propiedad industrial de Asepeyo con el fin de determinar los obsoletos, los innecesarios y aquellos que podría ser conveniente obtener, que propondrá a Asepeyo.
- 3.7. Designar los agentes y mandatarios autorizados ante cada una de las autoridades nacionales o internacionales en las que estén protegidos los derechos de propiedad industrial de Asepeyo.
- 3.8. Asesorar a Asepeyo de la mejor estrategia a nivel global para la protección de sus activos intangibles.

Por su parte, Asepeyo se hará cargo bajo este contrato del pago de:

- Honorarios como retribución por los servicios prestados, así como de los gastos incurridos por cada una de las gestiones realizadas. En cualquier caso, todos los gastos y tasas se consideran incluidos en los precios unitarios establecidos como presupuesto base de licitación.

- Abono de las provisiones de fondos que se establezcan como consecuencia de las acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial que se lleven a cabo para Asepeyo.

4. Operativa de gestión y tramitación de solicitudes

El adjudicatario iniciará los trámites vinculados a la gestión y tramitación de la solicitud de registro de los derechos de propiedad industrial, una vez sea solicitado por Asepeyo.

El adjudicatario realizará los trámites de registro con la mayor celeridad posible y mantendrá informada en todo momento a Asepeyo de cuantas circunstancias, incidencias o problemas puedan surgir durante el procedimiento de registro del derecho de propiedad industrial.

En el caso de suspensión, rechazo y/o denegación del registro del derecho de propiedad industrial, el adjudicatario notificará dicha circunstancia a Asepeyo, con descripción de las causas que lo hubieran motivado a la mayor brevedad posible.

El adjudicatario enviará a Asepeyo copia de todas y cada una de las comunicaciones o documentos que acrediten las circunstancias anteriores, así como en caso de registro enviará los títulos correspondientes.

Respecto a posibles renovaciones de derechos de propiedad industrial, el adjudicatario se obliga a comunicar a Asepeyo con una antelación mínima de seis (6) meses a la fecha de vencimiento, la necesidad de proceder a la renovación del mismo, expresando en la comunicación el plazo en el que debe recibir respuesta por parte de Asepeyo, que a su vez, comunicará la decisión de renovar o no el título.

Asimismo, informará a Asepeyo de las modificaciones en las tasas de aplicación con la suficiente antelación.

El adjudicatario deberá mantener un registro histórico para cada derecho de propiedad industrial en vigor y prescrita que se hubiera sido solicitado por Asepeyo, en el cual se deberá reflejar cualquier actuación que se haya realizado sobre el derecho en cuestión o cualquier incidencia relativa al mismo.

5. Forma de pago

En concepto de retribución por los servicios prestados en relación a los derechos de propiedad industrial objeto del presente Contrato, Asepeyo satisfará a los precios unitarios que queden establecidos.

Los precios unitarios incluyen las tasas y precios públicos que fueren exigibles, que serán por cuenta del adjudicatario.

Dichos precios no incluyen IVA por lo cual al confeccionar las facturas se adicionará el importe que corresponda por dicho Impuesto.

Los precios a los que se hace referencia en el Anexo V deberán estar expresados en euros e ir desglosados por coste por servicio y tasa aplicable, en el caso de que ésta proceda.

El desglose será lo suficientemente exhaustivo como para aclarar independientemente el coste de cada servicio, a fin de facilitar el cálculo del coste total de los servicios facturados, pudiendo Asepeyo solicitar mayor detalle.

Cualquier modificación sobre las indicadas tarifas deberá ser acordada por ambas Partes, sin perjuicio de aquellas modificaciones derivadas de cambios introducidos por los organismos de registro correspondientes.

Previamente al encargo de servicios en materia de defensa de derechos de propiedad industrial, el adjudicatario elaborará para Asepeyo, cuando proceda, un presupuesto que comprenda todos los gastos y honorarios para la realización de dicha gestión, que deberá ser aceptado previamente Asepeyo.



El adjudicatario emitirá factura por cada servicio unitario prestado, en la que se harán constar de forma separada los conceptos, honorarios, tasas (si procede) e IVA.

El adjudicatario pondrá las facturas a disposición de Asepeyo.

6. Medios afectos a la prestación de los servicios

El adjudicatario dispondrá de los recursos materiales y tecnológicos que en cada caso sean necesarios para lograr el adecuado cumplimiento de la prestación de servicios pactada en este Contrato, así como en las especificaciones que establezcan ambas Partes en el momento en que se formalicen las correspondientes solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial. En cualquier caso, los costes derivados de este compromiso serán a cargo del adjudicatario.

Recursos humanos

Para la prestación de los Servicios aquí convenidos, el adjudicatario utilizará su propio personal, quien realizará sus funciones siguiendo las instrucciones que reciba de la misma en consonancia con las obligaciones asumidas por ésta frente a Asepeyo en este Contrato, comprometiéndose a que todo el personal y colaboradores afectos a los servicios contratados conozcan las necesidades de Asepeyo en relación al mismo.

El adjudicatario se compromete a que el equipo de trabajo adscrito a los servicios contratados y las personas que lo integren tengan la formación, calificación y dimensiones adecuadas para la realización de los trabajos convenidos y conozcan el contenido de las cláusulas del presente Contrato relativas a confidencialidad, y su obligación personal de respetarlo.

Código de ética

El adjudicatario se compromete a que todo el personal adscrito a los Servicios conozca, asuma y cumpla las obligaciones que de lo convenido en este Contrato en cuanto a la forma y modo de su cumplimiento, seguridad, confidencialidad y respeto de los derechos de derechos de propiedad intelectual, entre otros, y que, sin menoscabo de la completa y total responsabilidad del adjudicatario frente a Asepeyo, deben hacerse extensivas a todos los intervinientes en los procesos, tratamientos y ejecución del Contrato, constituyendo su código ético.

7. Seguridad de los equipos, sistemas e instalaciones

El adjudicatario se compromete a velar por la seguridad de las instalaciones, equipos, programas, datos e información de Asepeyo y, en general, de cualquier persona física o jurídica relacionada con Asepeyo. En consecuencia, prestará los Servicios contratados guardando estrictamente las medidas de seguridad y prudencia necesarias con el fin de evitar la pérdida, sustracción, alteración, o acceso no autorizado de la información, así como los daños, pérdida o deterioro de las instalaciones, Equipos y programas.

8. Confidencialidad y protección de datos

Salvo en lo que respecta a la información que, por su propia naturaleza esté destinada a ser accesible al público en general, y por ello sea considerada información de dominio público, el adjudicatario se obliga a no difundir a terceros y a guardar el más absoluto secreto de toda la información a que tenga acceso en cumplimiento de este Contrato y a suministrarla únicamente a personal autorizado por Asepeyo.

A modo enunciativo, pero no limitativo se entenderá por Información Confidencial, la relativa al negocio, a la estructura jurídica, económica y operativa de Asepeyo, a sus proyectos y planes de negocio, planes de comunicación, códigos fuente de programas informáticos, sistemas, técnicas, invenciones y procesos. Asimismo, se entenderá Información Confidencial toda aquella información que resulte de estudios, evaluaciones, reuniones mantenidas entre las Partes, derivados o efectuados al amparo del presente Contrato, especialmente los derechos de propiedad industrial de Asepeyo.

Sin perjuicio de lo anterior, Asepeyo no declara ni garantiza, en ningún modo ni forma, expresa o implícitamente la veracidad, rigurosidad e integridad de la Información Confidencial. En particular, el adjudicatario se obliga frente a Asepeyo, en relación con la Información Confidencial puesta a su disposición, a salvaguardar los derechos de propiedad que correspondan a Asepeyo sobre la información suministrada y a velar por la integridad y confidencialidad de la misma, en los siguientes términos:

- (i) Utilizará la Información Confidencial suministrada con el único propósito de realizar los servicios descritos en la Cláusula Segunda del presente Contrato.
- (ii) Utilizará el máximo nivel de diligencia que utilizaría si se tratara de Información Confidencial propia y en todo caso el nivel de diligencia exigible a un ordenado profesional.

9. Continuidad de negocio y contingencias

El adjudicatario deberá contar desde la fecha de firma del presente contrato y durante toda la vigencia del mismo de planes de continuidad de negocio y de contingencia tecnológica que garanticen la continuidad de los Servicios.