

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REGISTRO Y GESTIÓN DE MARCAS Y DOMINIOS DE INTERNET PARA LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. Y PARA RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A. - LICITACIÓN ELECTRÓNICA (SIREC).

Expediente: C101-07AO-1024-0088

Título: SERVICIO DE REGISTRO Y GESTIÓN DE MARCAS Y DOMINIOS DE INTERNET PARA LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. Y PARA RED DE VILLAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA, S.A.

Código CPV: 79000000-4

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA

La Propiedad Industrial engloba las patentes, los modelos de utilidad, las marcas, los nombres comerciales y los diseños industriales que constituyen importantes activos intangibles que aportan valor al negocio y lo hacen más fuerte frente a posibles competidores por ser una herramienta de diferenciación y de negocio.

Concretamente, las marcas y nombres comerciales, una vez que son registrados, dan a la empresa el derecho exclusivo sobre los mismos y permiten impedir que otras empresas comercialicen productos o servicios con la misma denominación o signo distintivo, o utilizando unos tan parecidos que puedan confundir a los consumidores. Pero además la marca y el nombre comercial juegan un papel fundamental a la hora de servir de herramienta de diferenciación y posicionamiento empresarial, así como de vehículo de comunicación con el mercado por su vocación de perdurar en el tiempo.

Por lo tanto, la Propiedad Industrial es un pilar fundamental para que las empresas se posicione en una situación de ventaja frente a la competencia al dar valor a sus desarrollos protegiéndolos bien por marca, patente o diseño industrial. La Propiedad Industrial ayuda a las empresas a conseguir la expansión de la cuota de mercado, la mejora en la gestión del rendimiento, la apertura de nuevos mercados y la internacionalización de la empresa.

En el ejercicio de las actividades recogidas dentro de su objeto social, tanto la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. (en adelante, TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA) como la empresa Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. (en adelante, RED DE VILLAS) requieren la gestión integral de la Propiedad Industrial, incluyendo el registro y gestión de las marcas y nombres comerciales a nivel nacional, comunitario e internacional, todo ello en aras de la necesaria optimización de los recursos públicos.



2.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente pliego es determinar las especificaciones técnicas para la contratación, por procedimiento abierto y tanto por TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA como por RED DE VILLAS, de una empresa especializada que deberá desarrollar un servicio integral para la gestión, registro, asesoramiento y defensa en el campo de la Propiedad Industrial de marcas y nombres comerciales tanto a nivel nacional como internacional, y la gestión de los derechos de exclusividad derivados de dicho registro, incluidas las oposiciones, el mantenimiento de los mismos, así como el asesoramiento jurídico y técnico acerca de las citadas materias.

3.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Se pretende la contratación de una empresa especializada y con experiencia en el sector de la implantación y salvaguardia de marcas y demás derechos de propiedad industrial, con permanente actualización según los últimos criterios de las Oficinas de Patentes y Marcas, atendiendo a la legislación vigente y jurisprudencia actual para plantear la estrategia de actuación más idónea en cada proyecto.

Las acciones que deberá desarrollar la empresa adjudicataria y de las que tendrán que presentar presupuestos individualizados, son:

- El asesoramiento de signos distintivos, invenciones y propiedad intelectual e industrial: marcas, nombres comerciales, rótulos, modelos de utilidad y *copyrights*.
- El estudio e investigación de antecedentes de los mismos a nivel nacional e internacional, y ello mediante todos los medios que se consideren necesarios (investigación de la situación registral, estudios en Organismos Públicos internacionales, etc.).
- La preparación, la presentación y el seguimiento de las solicitudes de registro de cualquier tipo, la vigilancia y el seguimiento de los registros, para la obtención de los derechos de exclusividad: investigaciones e informes previos, solicitudes de registros, suspensos y oposiciones, recursos administrativos, concesiones, renovaciones, transferencias y licencias, tanto nacional como internacional (comunitario y extracomunitario).
- Asesoramiento sobre competencia desleal y publicidad ilícita.
- El estudio, la preparación y la ejecución de asuntos judiciales y extrajudiciales, especialmente sometimiento a arbitraje de controversias, de modo integrado con los antecedentes administrativos.
- En relación a las marcas nacionales e internacionales (comunitarias y extracomunitarias), se requiere en especial:
 - Protección de marcas en el extranjero.
 - Investigación de marcas.
 - Existencia de un servicio de vigilancia mundial de marcas.
 - Valoración de marcas.
 - Nueva clasificación de productos y servicios.

4.- TARIFAS SOBRE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

Se detallarán en las tarifas los **honorarios** sin IVA correspondientes a las distintas gestiones sobre marcas y nombres comerciales españolas, comunitarias, nacionales e internacionales, incluidos los de aquellos correspondientes cuya intervención sea necesaria para el trámite correspondiente, **sin inclusión de tasas oficiales**, desglosándose de la siguiente forma:

- 1) Marcas y nombres comerciales en España:
 - Solicitud de registro de marca en una clase.
 - Solicitud de registro en clases sucesivas.
 - Retirada de título de registro.
 - Contestación a suspenso.



- Presentación de una oposición.
- Solicitud y tramitación de renovación del registro de marca en una clase.
- Solicitud y tramitación de renovación del registro en clases sucesivas.
- Retirada de título de renovación.
- Vigilancia de marcas por cada clase registrada.
- Investigaciones registrales.
- Inscripción de cambio de nombre.
- Inscripción de una transferencia.
- Presentación recurso de alzada.
- Alegaciones a recursos de alzada.
- Recurso Contencioso-Administrativo.
- Comparecencia ante los Tribunales por recurso Contencioso-Administrativo.
- Estudio, redacción y envío de requerimiento fehaciente por infracción de derechos.

2) Marcas comunitarias:

- Solicitud de registro de marca comunitaria en una clase.
- Solicitud de registro en clases sucesivas.
- Retirada de título de registro.
- Contestación a una oposición.
- Presentación de una oposición.
- Solicitud y tramitación de renovación del registro de marca comunitaria en una clase.
- Solicitud y tramitación de renovación del registro en clases sucesivas.
- Retirada de título de renovación.
- Vigilancia de marcas por cada clase registrada.
- Investigaciones registrales de marcas comunitarias.
- Inscripción de cambio de nombre.
- Inscripción de una transferencia.
- Presentación recurso.
- Alegaciones a recursos.
- Alegaciones de réplicas y dúplicas.
- Presentación recursos ante el Tribunal General.
- Comparecencia ante el Tribunal General.
- Presentación de acción de nulidad de marca comunitaria.
- Contestación de acción de nulidad de marca comunitaria.
- Presentación de acción de caducidad de marca comunitaria.
- Contestación de acción de caducidad de marca comunitaria.

3) Marcas Internacionales:

- Solicitud de registro de marca internacional en una clase.
- Solicitud de registro en clases sucesivas.
- Retirada de título de registro.
- Contestación a una oposición.
- Presentación de una oposición.
- Solicitud y tramitación de renovación del registro de marca internacional en una clase por cada territorio.
- Solicitud y tramitación de renovación del registro en clases sucesivas por cada territorio.
- Retirada de título de renovación.
- Vigilancia de marcas por cada clase registrada.
- Investigaciones registrales de marcas internacionales.
- Inscripción de cambio de nombre.
- Inscripción de una transferencia.
- Presentación recurso.
- Alegaciones a recursos.
- Comparecencia ante el Tribunal correspondiente.
- Presentación de acción de nulidad de marca internacional.
- Contestación de acción de nulidad de marca internacional.



- Presentación de acción de caducidad de internacional.
 - Contestación de acción de caducidad de internacional.
- 4) Marcas nacionales en el extranjero:
- Solicitud de registro de marca nacional extranjera en una clase.
 - Solicitud de registro en clases sucesivas.
 - Retirada de título de registro.
 - Contestación a una oposición.
 - Presentación de una oposición.
 - Solicitud y tramitación de renovación del registro de marca nacional extranjera en una clase.
 - Solicitud y tramitación de renovación del registro en clases sucesivas,
 - Retirada de título de renovación.
 - Vigilancia de marcas por cada clase registrada.
 - Investigaciones registrales de marcas nacionales en el extranjero.
 - Inscripción de cambio de nombre.
 - Inscripción de una transferencia.
 - Presentación recurso.
 - Alegaciones a recursos.
 - Comparecencia ante el Tribunal correspondiente.
 - Presentación de acción de nulidad de marca nacional extranjera.
 - Contestación de acción de nulidad de marca nacional extranjera.
 - Presentación de acción de caducidad de marca nacional extranjera.
 - Contestación de acción de caducidad de marca nacional extranjera.

La empresa adjudicataria se compromete a aportar personal profesional, con la experiencia y formación adecuada. Asimismo, la empresa adjudicataria quedará obligada a aportar, para la realización de los trabajos, los medios técnicos y la organización que sean necesarios para el desarrollo del proyecto. Se requiere además la designación de una única persona de contacto entre la empresa adjudicataria y la empresa contratante, para la centralización de todas las relaciones y actividades a realizar.

En Málaga, a 21 de noviembre de 2024.