

**PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN,
REGISTRO Y ASESORAMIENTO EN EL CAMPO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y DE
DOMINIOS DE INTERNET**

EXPEDIENTE CONTRATACIÓN N.º 26/082

1. OBJETO

El objeto del presente procedimiento es la contratación de un servicio integral de:

- i. Gestión, registro y asesoramiento de la cartera de activos intangibles de propiedad industrial e intelectual titularidad de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (“**SELAE**” o la “**Sociedad**”), en todo lo relativo al inventario, regularización y protección jurídica de estos activos mediante, entre otros mecanismos, el registro de marcas, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y obras, tanto en España como en el resto de los países del mundo.
- ii. Gestión, registro y asesoramiento de los dominios en Internet que precise la Sociedad en todo lo relativo a nombres de dominio tanto genéricos como territoriales.

En adelante, conjuntamente, los “Servicios”.

La adjudicación no supondrá otorgar la exclusiva al adjudicatario sobre la prestación de los Servicios.

2. REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Los Servicios comprenderán cuantas actuaciones sean necesarias para la gestión de la propiedad intelectual e industrial de SELAE, y sus nombres de dominio, incluyendo, a título meramente enunciativo, el asesoramiento en materia de propiedad intelectual e industrial, la emisión de informes previos registrales, solicitudes de registro de marcas, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y obras, así como cualesquiera otros signos distintivos y nombres de dominio a realizar; su seguimiento y control hasta su efectiva inscripción y/o concesión; la gestión y comunicación de avisos sobre parecidos e identidades de marcas, nombres de dominio de terceros y mantenimiento y la renovación de marcas y dominios.

Los Servicios se prestarán bajo la estricta coordinación y supervisión del Coordinador del Contrato asignado, que deberá velar en todo momento por la calidad y homogeneidad en la prestación.

Los Servicios se prestarán por iniciativa propia o a solicitud de SELAE, según corresponda y se detalla a continuación.

En todo caso, el adjudicatario deberá analizar previamente qué probabilidad de éxito tiene el servicio concreto requerido por SELAE o propuesto por el adjudicatario y lo pondrá en conocimiento de SELAE antes de que la Sociedad tome cualquier decisión al respecto. Para ello el adjudicatario atenderá tanto a su experiencia profesional como al principio de buena fe. Este previo análisis se entenderá prestado por el adjudicatario como criterio profesional y no devengará contraprestación por hora de asesoramiento.

A continuación, se detallan las prestaciones más relevantes a realizar como parte de los Servicios.

2.1. Informes previos registrales o inventario

Como servicio inicial, el adjudicatario deberá presentar, en el plazo de 15 días para la propiedad industrial y 30 días para la propiedad intelectual (ambos plazos, computados en días naturales), contados desde la fecha de comunicación de la adjudicación, un inventario que contenga la información detallada de todos los registros de que sea titular SELAE con indicación de su situación registral en esa fecha, imágenes, fecha de vencimiento y número de expediente en formato Excel y Pdf.

2.2. Marcas

Previa petición de SELAE, presentación de la documentación pertinente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”), ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) o ante las Oficinas Nacionales correspondiente a efectos de proceder a la inscripción de las marcas de que se trate.

Otras actuaciones:

- Vigilancia y notificación puntual e inmediata de la publicación de las solicitudes de marcas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (OEPM), en el Boletín de Marcas de la Unión Europea (EUIPO) o de las Oficinas Nacionales correspondientes que fueran susceptibles de entrar en conflicto con las marcas cuya titularidad ostente SELAE y de todas las solicitudes realizadas por otros posibles operadores de juego. Verificación de las solicitudes y registros por medio del servicio de vigilancia mundial de marcas y el Trademark Clearinghouse. Inmediata notificación a SELAE con propuesta de actuaciones y probabilidad de éxito.
- Previa consulta a SELAE y una vez obtenida su autorización, presentación de los escritos de oposición ante la autoridad u órgano que corresponda, dentro de los plazos previstos por la Ley, y ulterior comunicación de la resolución recaída, tanto si se trata de concesión

como de denegación. En el caso de que SELAE no diera respuesta o autorización, el adjudicatario enviará un aviso por email a SELAE una semana antes de la fecha de vencimiento del procedimiento.

- Transcurrido el plazo de presentación de oposición, notificación a SELAE de las incidencias habidas en la tramitación.
- En el supuesto de que la tramitación de una marca fuera declarada en suspenso, notificación inmediata de este hecho, con indicación clara de las causas, así como plazo legal para la formulación de la réplica correspondiente, propuesta de actuaciones y probabilidad de éxito.
- Si el acuerdo de resolución fuera de “concesión” de la marca o de su renovación, previa comunicación y aceptación por SELAE, se procederá a la retirada del título y posterior envío en tiempo y forma del mismo a la Sociedad para su custodia.
- Vigilancia de los expedientes en trámite, ante la posibilidad de que fuese interpuesto por un tercero, 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 SELAE así como del plazo para interposición del pertinente recurso de alzada contra la denegación, con evaluación de las posibilidades de su estimación.
- En caso de recursos de alzada fallados en contra, asesoramiento sobre la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo, o el recurso que proceda, ante el Tribunal que corresponda y probabilidad de éxito.
- Avisos puntuales, con un plazo mínimo de dos meses de antelación 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.

2.3. Patentes y modelos de utilidad

Previa petición de SELAE, redacción de la solicitud de patente o modelo de utilidad y preparación de la documentación necesaria para la obtención de la misma ante la OEPM. En el caso de que la Sociedad le indique la necesidad de proteger las invenciones en el extranjero:

- En el caso de países miembros del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio, ejercer el derecho de prioridad.
- En el resto de países, efectuar los depósitos de solicitudes con efectos de presentación en varios países a la vez a través de la vía europea (patente europea) y la vía P.C.T. (patente internacional), según corresponda.

En todo caso, seguimiento y vigilancia de los procedimientos de concesión iniciados en nombre y representación de SELAE, y cumplimentación de los trámites requeridos al efecto por las autoridades competentes en cada caso.

2.4. Diseños industriales

Previa petición de SELAE, redacción de la solicitud de diseño industrial y preparación de la documentación necesaria para su obtención ante la OEPM (diseño nacional), la EUIPO (diseño de la Unión Europea) o el Registro Internacional de Diseños para países que están integrados en el Arreglo de La Haya, que comprende las Actas de 1934, 1960, 1967, Protocolo de Ginebra de 1975 y el Acta de Ginebra de 1999 (diseño internacional).

Sin necesidad de que medie petición previa:

- Seguimiento y vigilancia de los procedimientos de concesión iniciados en nombre y representación de SELAE, y cumplimentación de los trámites requeridos al efecto por las autoridades competentes en cada caso.
- Avisos puntuales, con un plazo mínimo de dos meses de antelación de cada vencimiento, con indicación del diseño, número y renovación correspondiente, así como la fecha en que habrá de efectuarse el pago de la renovación.

2.5. Obras

Previa petición de SELAE, presentación de la documentación pertinente ante los distintos Registros Nacionales de la Propiedad Intelectual que corresponda (RPI) o ante los organismos habilitados al efecto a fin de proceder a la inscripción de las obras titularidad de SELAE.

Sin necesidad de que medie petición previa:

- Verificación, subsanación y/o control de las cadenas de cesión de derechos de propiedad intelectual sobre las obras titularidad de SELAE cuya inscripción se solicite.
- Seguimiento y vigilancia de los procedimientos de inscripción iniciados en nombre y representación de SELAE, y cumplimentación de los trámites requeridos al efecto por las autoridades competentes en cada caso.

2.6. Nombres de dominio

Previa petición de SELAE, presentación de la documentación pertinente ante las organizaciones competentes.

Recuperación de nombres de dominio que puedan interesar a SELAE, teniendo como base marcas registradas por esta Sociedad o derechos previos sobre los mismos.

Adquisición de nombres de dominio que puedan interesar a SELAE, y sobre los cuales no concurren los requisitos exigidos por la normativa vigente para su recuperación.

Sin necesidad de que medie petición previa:

- Vigilancia y notificación puntual de los registros de nombres de dominio registrados por SELAE.
- 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.
- 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 la Sociedad ostente derechos previos, acompañados de la propuesta de actuaciones y probabilidad de éxito.

Previa consulta a SELAE y una vez obtenida su autorización, presentación de los escritos o determinación de las acciones pertinentes ante las Organizaciones correspondientes (OMPI, RED.ES, AUTOCONTROL, ICANN, etc.), dentro de los plazos previstos y sujeción a las normas que los regulen, y ulterior comunicación de la solución o de la resolución recaída, incluidas posibles medidas y/o acciones alternativas o subsiguientes.

Asesoramiento sobre acciones judiciales que proceda en instancias Nacionales, de la Unión Europea e Internacionales.

2.7. Soporte informático

Puesta a disposición de SELAE, en soporte informático, de toda la cartera de registros de SELAE, incluyendo los dominios y registros de propiedad industrial e intelectual, debiendo ser actualizado trimestralmente y notificado mediante e-mail o cualquier otro soporte como pendrive, con posibilidad de búsqueda por denominaciones o número de expediente, pudiendo ser visionado en pantalla y/o generando listados en soporte papel.

2.8. Asesoramiento

Fuera de los casos anteriores, elaboración de informes, dictámenes puntuales o documentos contractuales en materia de propiedad intelectual e industrial y nombres de dominio. Conflictos de propiedad intelectual e industrial y nombres de dominio en terceros países (distintos de los contemplados en la proposición económica que, dado el gran número de estados existentes, se hace inviable pedir precios unitarios para todos ellos).

Acompañamiento y asesoramiento a SELAE en materias relacionadas con la Propiedad Intelectual o Industrial y nombre de dominio y/o posibles conflictos con terceros.

Asesoramiento en la creación de repositorios internos de pruebas de uso y un posterior servicio de revisión por expediente.

Todo lo anterior, cuando sea expresamente requerido por SELAE y previa aprobación del correspondiente presupuesto.

3. SUBCONTRATACIÓN

Dada su criticidad y las posibles consecuencias económicas y reputacionales para SELAE de la falta de diligencia o deficiente interlocución en la prestación de los servicios que pudieran tener como resultado su anormal funcionamiento o caída, no podrán subcontratarse servicios relativos a las páginas web y apps (incluyendo a título meramente enunciativo, renovaciones, cambios de DNS, etc.) y, en ningún caso, las acciones o Servicios sobre los dominios selae.es o loteriasyapuestas.es. Se exceptúa de este supuesto la subcontratación de servicios relativos a páginas web y apps (incluyendo a título meramente enunciativo, renovaciones, cambios de DNS, etc.) que tengan meros efectos de difusión de campañas puntuales de publicidad.

4. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- El adjudicatario deberá colaborar diligentemente en el traspaso de asuntos del anterior prestador del Servicio. En este sentido, una vez traspasados, retomará inmediatamente las actuaciones comenzadas por el anterior prestador del Servicio y que, en su caso, se encuentren pendientes. A tal efecto, facturará a SELAE la parte correspondiente y proporcional del Servicio realizado.
- Una vez finalizado su contrato, el adjudicatario deberá colaborar diligentemente en el traspaso de asuntos a SELAE o a un potencial nuevo prestador del Servicio. Asimismo, deberá entregar a SELAE un resumen electrónico de todas las gestiones realizadas durante la vigencia del contrato.

5. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Aspectos generales

En lo que sigue se entenderá que CONTRATO se refiere al adjudicado como consecuencia del presente procedimiento de licitación.

A los efectos de esta normativa, se entenderá por TRABAJADOR del ADJUDICATARIO cualquier persona empleada por el ADJUDICATARIO, o por uno de sus subcontratistas, designada por el ADJUDICATARIO para la ejecución de los trabajos objetos de este CONTRATO.

El ADJUDICATARIO está obligado, con respecto al personal que asigne para la ejecución de los trabajos a informar de las obligaciones de estas cláusulas y la documentación que se anexe, informar de sus responsabilidades personales en el cumplimiento de las normas y a realizar las acciones necesarias para concienciar regularmente acerca de su papel y responsabilidad para que la seguridad del sistema y de los servicios prestados alcance los niveles exigidos.

El ADJUDICATARIO realizará todo o parte del trabajo en locales propios. El trabajo se realizará en áreas con acceso controlado de manera que solamente personal autorizado pueda acceder a las mismas.

En la medida en que el TRABAJADOR DEL ADJUDICATARIO haga uso de información, equipamiento informático, redes de datos o locales de SELAE estará sujeto a la normativa de seguridad de SELAE aquí prevista. En caso de que durante la ejecución del contrato sea necesario actualizar la citada normativa la misma será de obligado cumplimiento para el ADJUDICATARIO

Protección de la información

SELAE tiene un esquema de clasificación de la información en tres niveles: PÚBLICA, DIFUSIÓN INTERNA y CONFIDENCIAL. El ADJUDICATARIO, en la realización de su trabajo, podrá recibir de DIFUSIÓN INTERNA o CONFIDENCIAL. A falta de especificación sobre la naturaleza y clasificación recibida, el TRABAJADOR del ADJUDICATARIO tratará toda información no expresamente etiquetada de otra manera como CONFIDENCIAL.

Los TRABAJADORES del ADJUDICATARIO utilizarán la información no PÚBLICA exclusivamente para los fines del contrato.

Al terminar el contrato, el adjudicatario devolverá toda la documentación, programas, datos y otros elementos entregados por SELAE, cualquiera que sea la causa de la finalización, no pudiendo en ningún caso conservar copia de los mismos. Opcionalmente, con autorización, podrá proceder a la destrucción segura de la información entregada en vez de devolverla.

Esta obligación se extiende igualmente a los documentos y programas elaborados por los TRABAJADORES del ADJUDICATARIO durante el contrato que constituyan entregables del contrato, tanto las versiones definitivas como las de trabajo así como otros documentos, informaciones y programas de soporte, salvo las excepciones que expresamente se hayan previsto en el contrato pudiendo conservarse únicamente aquellas necesarias para la gestión interna y del contrato.

El deber de confidencialidad subsistirá durante el plazo indicado en la cláusula 35.5 de las Condiciones Particulares Cuando por la naturaleza del trabajo se realiza el trabajo en equipamiento del ADJUDICATARIO, éste implantará las medidas apropiadas para asegurar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.

El ADJUDICATARIO mantendrá en todo momento las medidas de carácter técnico y organizativo, necesarias para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, datos, ficheros o programas que le sean entregados o facilitados por SELAE, o a los que tenga acceso para la realización de los trabajos, proyectos, servicios y/o pedidos que, en cada caso, le hubieran sido encargados por SELAE.

El ADJUDICATARIO guardará el debido secreto acerca de toda la información confidencial destinándola exclusivamente para la ejecución y prestación de los servicios objeto de este contrato, no pudiendo hacer uso de la misma para la consecución de cualesquiera otros fines, directos y/o indirectos, propios y/o de terceros, lucrativos y/o de forma onerosa, total y/o parcialmente, salvo que, de forma previa a la realización de cualesquiera otros usos de la "información confidencial" distintos a los previstos en el presente contrato, el ADJUDICATARIO ponga esta circunstancia en conocimiento de SELAE quien, en su caso, deberá autorizarlo expresamente y por escrito.

Uso de recursos de SELAE

En todo caso, se prohíbe completamente el uso de los recursos de SELAE para actividades ilícitas, ilegales o no autorizadas que infrinjan los derechos de SELAE o de terceros.

Una vez concluida la realización de los trabajos que en cada caso se le encomienden, el ADJUDICATARIO procederá a devolver a SELAE todos los recursos que le fueron entregados para el desarrollo de sus funciones y ejecución de sus obligaciones laborales en buen estado y de forma completa.

El TRABAJADOR del ADJUDICATARIO no utilizará sobre datos, equipamiento o redes de SELAE herramientas para detección de vulnerabilidades u otros problemas de seguridad salvo cuando la naturaleza del contrato lo contemple expresamente y con las limitaciones que se le indiquen. Del mismo modo, no buscará activamente por otros medios dichas deficiencias.

Tratamiento de incidentes de seguridad

Incidente de seguridad es una situación en la que se hayan dañado o puedan dañarse la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los servicios o los datos como, por ejemplo, hallar cuentas sin contraseñas, aplicaciones o áreas de información con permisos de acceso excesivos, alteraciones impropias de la información, etc.

El adjudicatario informará a SELAE tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso en el plazo máximo de cinco días hábiles desde que haya sido conocedor de la circunstancia, de todo incidente de seguridad que haya sufrido en su equipamiento o red con posible impacto en la información o activos de SELAE.

La notificación del incidente se realizará al Departamento de Seguridad de la Información por el medio más rápido y seguro disponible. A este fin, está disponible la dirección incidentes.seginf@selae.es con clave PGP que se puede descargar de los servidores habituales y tiene por identificador 0xF8D360CA.

El ADJUDICATARIO deberá notificar con carácter urgente al Departamento de Seguridad de la Información la sospecha o detección de una debilidad en los sistemas, un error de configuración o una circunstancia similar en el desarrollo de las tareas del contrato y que pudiera afectar a la seguridad de los sistemas de información de SELAE.

Registro y auditoría

El ADJUDICATARIO prestador de servicios a SELAE desde servidores propios o contratados a terceros mantendrá registros de actividad para la detección de actividades irregulares de cualquier origen. El ADJUDICATARIO utilizará esos registros para la detección de intrusiones a sus sistemas o accesos no autorizados, incluidos los de su propio personal.

Verificación

El ADJUDICATARIO acreditará a petición de SELAE el cumplimiento de la normativa de seguridad exigida en este CONTRATO. Esta acreditación tendrá lugar mediante los medios escogidos por SELAE, incluidos visitas, entrevistas, inspección de evidencias, etc. La acreditación podrá realizarse también a partir del testimonio de un tercero (auditor, por ejemplo). Es potestad de SELAE determinar si el alcance y detalle de dicho testimonio es suficiente para sus fines. A tal efecto, el ADJUDICATARIO deberá facilitar cuantos datos e informaciones resulten necesarios para determinar de forma efectiva el cumplimiento de esta normativa.