

ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocławtel: +48 71 720 16 01
fax: +48 71 720 16 00

email: biuro@port.org.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest uzyskanie ochrony patentowej na wybranych rynkach krajowych i zagranicznych dla rozwiązań opracowanych przez Zamawiającego PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi Rzeczników Patentowych w zakresie prowadzenia nowych oraz kontynuacji trwających postępowań patentowych przed Urzędem Patentowym RP oraz urzędami patentowymi poza granicami kraju, m.in. Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) i Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO), dla wynalazków zgłoszonych w trybie krajowym, międzynarodowym PCT i europejskim.

Zamówienia będzie realizowane przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy, z zastrzeżeniem terminów wykonania określonych w przedmiocie zamówienia czynności. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia okresu obowiązywania zamówienia o 12 miesięcy w przypadku niewykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy przed upływem 36 miesięcy. Zamawiający 30 dni przed terminem zakończenia umowy złoży Wykonawcy oświadczenie odnośnie przedłużenia okresu obowiązywania zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Przygotowanie raportu z badania stanu techniki wraz z opinią o zdolności patentowej rozwiązania.
2. Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej (w tym opisu patentowego) i dokonanie zgłoszenia rozwiązania w trybie krajowym przed UPRP.
3. Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia rozwiązania w trybie regionalnym przed EPO za pośrednictwem UPRP jako urzędu przyjmującego. Usługa zakłada przygotowanie i złożenie opisu patentowego w języku polskim oraz jego tłumaczenia na język angielski, niemiecki lub francuski.
4. Przygotowanie i weryfikacja tłumaczenia opisu patentowego na język angielski, niemiecki lub francuski: stawka za przetłumaczenie 1800 znaków ze spacjami tekstu źródłowego.
5. Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia rozwiązania w procedurze międzynarodowej PCT na podstawie uprzedniego pierwszeństwa.
6. Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia rozwiązania w trybie regionalnym przed EPO na podstawie pierwszeństwa ze zgłoszenia polskiego albo w ramach kontynuacji procedury międzynarodowej PCT.
7. Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia rozwiązania w trybie krajowym przed Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych na podstawie uprzedniego pierwszeństwa albo w ramach kontynuacji procedury międzynarodowej PCT.
8. Konsultacje eksperckie świadczone przez profesjonalnego pełnomocnika posiadającego tytuł rzecznika patentowego obejmujące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa własności przemysłowej, szczególnie w zakresie oceny zdolności patentowej i czystości patentowej rozwiązań, doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów ochrony patentowej, ponadto doraźne konsultacje w zakresie opinii prawnych i umów o wspólności praw, umów licencyjnych, umów przeniesienia praw własności intelektualnej oraz innych umów dotyczących rozpowszechniania i stosowania rozwiązań chronionych i niechronionych,

K&P

umów dotyczących know-how i innych w zakresie ochrony, a także obsługę zgłoszeń w trybie krajowym przed UPRP oraz międzynarodowym PCT poprzez korespondencję z właściwym urzędem patentowym w ramach postępowań zgłoszeniowych zarówno nowych jak i kontynuacji trwających, przekazywanie korespondencji, przygotowywanie i składanie odpowiedzi na pisma obejmujące redagowanie opisów patentowych, zastrzeżeń patentowych, dosyłanie dokumentacji, składanie tłumaczeń itp., w tym odpowiedzi na zarzuty stawiane rozwiązaniom zgłaszanym przez Zamawiającego oraz w razie potrzeby bieżącą korespondencję bezpośrednio z Twórcą rozwiązania. Obsługa zgłoszenia i/lub patentu obejmuje także monitoring i informowanie Zamawiającego o terminach i wysokości cyklicznych opłat urzędowych. Opłaty będą wnoszone bezpośrednio przez Zamawiającego, a w wyjątkowych sytuacjach przez Wykonawcę, który obciąży następnie Zamawiającego takimi kosztami. Konsultacje eksperckie mogą zostać wykorzystane na udział w mediacjach i negocjacjach z kontrahentami w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Zamawiający zastrzega również możliwość wykorzystania konsultacji eksperckich w celu weryfikacji, przygotowanych samodzielnie przez Zgłaszającego, opisów patentowych oraz odpowiedzi na zarzuty stawiane rozwiązaniom w postępowaniach patentowych.

9. Konsultacje eksperckie świadczone przez profesjonalnego pełnomocnika posiadającego tytuł europejskiego rzecznika patentowego obejmujące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa własności przemysłowej, szczególnie w zakresie oceny zdolności patentowej i czystości patentowej rozwiązań, doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów ochrony patentowej, ponadto doraźne konsultacje w zakresie opinii prawnych i umów o wspólności praw, umów licencyjnych, umów przeniesienia praw własności intelektualnej oraz innych umów dotyczących rozpowszechniania i stosowania rozwiązań chronionych i niechronionych, umów dotyczących know-how i innych w zakresie ochrony, a także udział w mediacjach i negocjacjach z kontrahentami w sprawach z zakresu własności intelektualnej, a także obsługę zgłoszeń w trybie regionalnym przed EPO poprzez korespondencję z właściwym urzędem patentowym w ramach postępowań zgłoszeniowych zarówno nowych jak i kontynuacji trwających, przekazywanie korespondencji, przygotowywanie i składanie odpowiedzi na pisma obejmujące redagowanie opisów patentowych, zastrzeżeń patentowych, dosyłanie dokumentacji, składanie tłumaczeń itp., w tym odpowiedzi na zarzuty stawiane rozwiązaniom zgłaszanym przez Zamawiającego oraz w razie potrzeby bieżącą korespondencję bezpośrednio z Twórcą rozwiązania. Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania konsultacji eksperckich dla celu walidacji patentu europejskiego (obejmujących tłumaczenie opisu patentowego na wybrany język urzędowy) oraz utrzymania ochrony patentowej w wybranych państwach. Obsługa zgłoszenia i/lub patentu obejmuje także monitoring i informowanie Zamawiającego o terminach i wysokości cyklicznych opłat urzędowych. Opłaty będą wnoszone bezpośrednio przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, który obciąży następnie Zamawiającego takimi kosztami. Zamawiający zastrzega również możliwość wykorzystania konsultacji eksperckich w celu weryfikacji przygotowanych samodzielnie przez Zgłaszającego opisów patentowych oraz odpowiedzi na zarzuty stawiane rozwiązaniom w postępowaniach patentowych.
10. Konsultacje eksperckie świadczone przez profesjonalnego pełnomocnika posiadającego uprawnienia do reprezentowania Zamawiającego przed Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych obejmujące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa własności przemysłowej, szczególnie w zakresie oceny zdolności patentowej i czystości patentowej rozwiązań, doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów ochrony patentowej, ponadto doraźne konsultacje w zakresie opinii prawnych i umów o

prp

wspólności praw, umów licencyjnych, umów przeniesienia praw własności intelektualnej oraz innych umów dotyczących rozpowszechniania i stosowania rozwiązań chronionych i niechronionych, umów dotyczących know-how i innych w zakresie ochrony, a także obsługę zgłoszeń w trybie krajowym przed USPTO poprzez korespondencję z właściwym urzędem patentowym w ramach postępowań zgłoszeniowych, zarówno nowych jak i kontynuacji trwających, przekazywanie korespondencji, przygotowywanie i składanie odpowiedzi na pisma obejmujące redagowanie opisów patentowych, zastrzeżeń patentowych, dosyłanie dokumentacji, składanie tłumaczeń itp., w tym odpowiedzi na zarzuty stawiane rozwiązaniom zgłaszanym przez Zamawiającego. Obsługa zgłoszenia i/lub patentu obejmuje także monitoring i informowanie Zamawiającego o terminach i wysokościach opłat urzędowych. Opłaty będą wnoszone przez Wykonawcę, który obciąży następnie Zamawiającego takimi kosztami.

11. Przygotowanie i złożenie wniosku o zmianę nazwy uprawnionego w rejestrze patentowym urzędu ds. własności przemysłowej jednego z następujących krajów: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Irlandia, Szwajcaria, Lichtenstein, Hiszpania.

Wynagrodzenie będzie wypłacane w częściach za prawidłowo wykonane czynności dla każdego wynalazku/zlecenia indywidualnie, na podstawie stawek ryczałtowych określonych w formularzu oferty.

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci:

L.p.	Czynność	Liczba zleceń lub godzin pracy w okresie obowiązywania umowy
1.	Przygotowanie raportu z badania stanu techniki wraz z opinią o zdolności patentowej rozwiązania	15-25 sztuk
2.	Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej (w tym opisu patentowego w języku polskim) i dokonanie zgłoszenia rozwiązania w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP lub w trybie regionalnym przed Europejskim Urzędem Patentowym za pośrednictwem UPRP	10-20 sztuk
3.	Przygotowanie tłumaczenia opisu patentowego na język angielski, niemiecki lub francuski.	5-10 sztuk
4.	Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej (dostarczone tłumaczenie opisu patentowego na język angielski) i dokonanie zgłoszenia rozwiązania w procedurze międzynarodowej PCT na podstawie pierwszeństwa ze zgłoszenia polskiego	5-10 sztuk
5.	Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej (dostarczone tłumaczenie opisu patentowego na język angielski) i dokonanie zgłoszenia rozwiązania w trybie regionalnym przed Europejskim Urzędem Patentowym na podstawie pierwszeństwa ze zgłoszenia polskiego albo w ramach kontynuacji procedury międzynarodowej PCT	3-5 sztuk
6.	Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia rozwiązania w trybie krajowym przed Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych na podstawie pierwszeństwa ze zgłoszenia polskiego albo w ramach kontynuacji procedury międzynarodowej PCT	3-5 sztuk

PP

7.	Konsultacje eksperckie rzecznika patentowego	250-300 godzin
8.	Konsultacje eksperckie europejskiego rzecznika patentowego	200-250 godzin
9.	Konsultacje eksperckie pełnomocnika w Stanach Zjednoczonych	100-150 godzin
10.	Przygotowanie i złożenie wniosku o zmianę nazwy uprawnionego w rejestrze patentowym urzędu ds. własności przemysłowej Stanów Zjednoczonych albo kraju będącego stroną Konwencji o Patencie Europejskim	22 sztuk

Terminy wykonania czynności:

Termin na przygotowanie raportu z badania stanu techniki wraz z opinią o zdolności patentowej - 10 dni roboczych od dnia dostarczenia Wykonawcy materiałów dotyczących danego rozwiązania

Termin na opracowanie opisu patentowego – 20 dni roboczych od dnia dostarczenia Wykonawcy kompletnych materiałów dotyczących danego rozwiązania, Wykonawca potwierdzi otrzymanie kompletnych materiałów dotyczących danego rozwiązania w terminie 15 dni roboczych od daty ich otrzymania.

Terminy pozostałych zadań określone są przez krajowe i regionalne urzędy ds. własności przemysłowej. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich terminów narzuconych przez poszczególne urzędy na każdym etapie zgłoszenia i dopilnować dotrzymywania tych terminów przez pełnomocników w Stanach Zjednoczonych.

Konsultacje eksperckie powinny się odbyć w ciągu 2 tygodni od momentu złożenia zapotrzebowania, w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy lub miejscu pracy Twórcy.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, stanowiących nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, w zakresie:

- 1) Przygotowania raportu z badania stanu techniki wraz z opinią o zdolności patentowej rozwiązania
- 2) Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej (w tym opisu patentowego) i dokonania zgłoszenia rozwiązania w trybie krajowym przed UPRP, międzynarodowym PCT lub regionalnym przed EPO
- 3) Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia rozwiązania w trybie krajowym przed urzędem ds. własności przemysłowej wybranego kraju.
- 4) Konsultacje eksperckie.

Kapłonek (Kawe - Poradko)