**Świadczenie usług rzecznika patentowego dla IKiFP PAN w zakresie ochrony praw własności przemysłowej**

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą, w szczególności:

**Badania patentowe**

* Prowadzenie poszukiwań patentowych, badań w literaturze i bazach danych
* Rozeznania patentowe i badania stanu techniki
* Badania zdolności patentowej

Badania mają być wykonywane z wykorzystaniem publicznych i komercyjnych baz danych (np. PatBase®)

**Doradztwo**

* Analizy projektów wynalazczych pod kątem możliwej ochrony
* Opiniowanie umów z zakresu prawa własności przemysłowej
* Pomoc w zawieraniu umów z twórcami
* Porady odnośnie przygotowywania planów badań patentowych
* Wsparcie organizacyjno-administracyjne związane z obsługą spraw własności przemysłowej
* Konsultacje z twórcami w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej oraz prawa własności przemysłowej

**Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych**

* Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonywanie zgłoszeń wynalazków/wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP (UPRP), Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
* Prowadzenie postępowań zgłoszeniowych w trybie krajowym, międzynarodowym PCT i europejskim EuroPCT/EPC wraz z uznaniem patentów w wyznaczonych krajach od zgłoszenia do uzyskania decyzji
* Zarządzanie postępowaniami rejestrowymi za granicą i współpraca z zagranicznymi pełnomocnikami w postępowaniach przed zagranicznymi urzędami patentowymi

**Zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych**

* Dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych/ wzorów przemysłowych w trybie krajowym, regionalnym i międzynarodowym stosownie do przekazywanych przez Instytut instrukcji
* Weryfikacja i zawiadamianie o udzieleniu prawa ochronnego
* Zawiadamianie o publikacji o udzielonym prawie ochronnym
* Weryfikacja i doręczanie świadectw ochronnych
* Wnoszenie opłat urzędowych w toku postępowania zgłoszeniowego
* Raporty o stanie sprawy
* Udzielanie wyjaśnień oraz dostępnych informacji bezpośrednio, drogą telefoniczną lub e-mailową w sprawach związanych z przygotowaniem zgłoszenia danego znaku towarowego/wzoru przemysłowego w wybranym urzędzie, tj. konsultacje w zakresie wyboru rodzaju zgłaszanego znaku towarowego (znak słowny, graficzny itp.), przygotowania odpowiedniej dokumentacji, wyboru klas do zgłoszenia, opracowania graficznego znaku itp.

**Odnowienia praw wyłącznych**

* Nadzór nad terminami i opłatami w sprawach praw własności przemysłowej
* Prowadzenie rejestru

**Postępowania sporne**

* Prowadzenie postępowań spornych przed UPRP, EPO
* Prowadzenie postępowań spornych przed sądami administracyjnymi i powszechnymi
* Sporządzanie i występowanie z pismami ostrzegawczymi

Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem następującej tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Czynność** | **Stawka (PLN) netto** |
| 1 | Badanie patentowe (rozeznanie patentowe w stanie techniki do celów opracowania zgłoszenia) | Ryczałt  ………….PLN |
| 2 | Opracowanie zgłoszenia patentowego w języku polskim w procedurze PCT (z przygotowaniem i złożeniem wniosku do urzędu) | Ryczałt  ………….PLN |
| 3 | Opracowanie zgłoszenia patentowego w języku polskim w procedurze EPO (z przygotowaniem i złożeniem wniosku do urzędu) | Ryczałt  ………….PLN |
| 4 | Zgłoszenie wzoru użytkowego | Ryczałt  ………….PLN |
| 5 | Doradztwo w zakresie:  − analizy projektów wynalazczych pod kątem możliwej ochrony,  − opracowywania i negocjowania umów z zakresu prawa własności przemysłowej,  − oceny projektów wynalazczych pod kątem ochrony patentowej,  − pomocy w zawieraniu umów z twórcami,  − przygotowywania planów badań patentowych  − oceny wyników badań prowadzonych przez pracowników Instytutu  − praw IP dla pracowników Instytutu  − strategii ochrony praw IP Instytutu | Stawka godzinowa:  ………PLN/h x 96h =……….PLN |
| 6 | Czynności organizacyjno-administracyjne związane z:  - obsługą spraw własności przemysłowej w Instytucie.  - sprawozdawczością (POLON, GUS)  - archiwizacją akt | Stawka godzinowa:  ………PLN/h x 24h =……….PLN |
| 7 | Nadzór nad terminami i opłatami w sprawach praw  własności przemysłowej Instytutu | Ryczałt  ………….PLN za jeden nadzór/termin w sprawie |
| 8 | Konsultacje i współpraca z twórcami w zakresie:  − przygotowania i uzupełniania dokumentacji zgłoszeniowej,  − opracowania odpowiedzi na zarzuty UPRP w toku postępowania zgłoszeniowego  − z zakresu prawa własności przemysłowej | Stawka godzinowa:  ………PLN/h x 200h =……….PLN |
| 9 | Sprawy sporne:  − przed UPRP,  − przed sądami administracyjnymi i powszechnymi,  − sporządzanie i występowanie z pismami ostrzegawczymi | Stawka godzinowa:  ………PLN/h x 60h =……….PLN |
| 10 | Zgłoszenie wzoru przemysłowego:  − UPRP,  − EUIPO,  − Międzynarodowe | Ryczałt  ………….PLN |
| 11 | Opłata za każdą dodatkową odmianę | Ryczałt  ………….PLN |
| 12 | Zgłoszenie znaku towarowego:  - UPRP,  - EUIPO,  - Międzynarodowe | Ryczałt  ………….PLN |
| 13 | Opłata za każdą kolejną klasę | Ryczałt  ………….PLN |
| 14 | Opracowywanie opinii w zakresie własności przemysłowej oraz w związku z ochroną w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji | Stawka godzinowa:  ………PLN/h x 30h =……….PLN |
| **RAZEM** | | ……………………….PLN |

Podana ilość godzin jest orientacyjna i służy jedynie do oceny i porównania złożonych ofert.

W cenie oferty nie należy uwzględniać opłat urzędowych.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

Wartość umowy za realizowane usługi nie przekroczy w okresie jej trwania kwoty **158 670 zł brutto** złotych brutto, bez opłat urzędowych.

Uwagi dodatkowe:

* W okresie ubiegłych kilkunastu lat przeciętnie było przez Instytut prowadzonych 4-5 zgłoszeń patentowych rocznie.
* Konsultacji i porad dotyczących planowanych przez twórców (ale efektywnie nie zarejestrowanych) nowych projektów wynalazczych było ok. 6-8 rocznie.
* Dozorowanie wnoszenia opłat za ochronę patentową dotyczy kilkunastu (poniżej 20) patentów rocznie.

**Odpowiedzi na pytania w procedurach prowadzonych w poprzednich latach:**

**Pytanie nr 1**

Czy jeśli chodzi o dorobek, to chcielibyście Państwo otrzymać informacje o liczbie zgłoszeń poszczególnych rzeczników, który mogliby się zajmować Waszą obsługą? Pytam, bo w spółce mamy rzeczników będących partnerami i dodatkowo współpracujemy z rzecznikami na zasadzie podwykonawstwa. Rzecznicy najczęściej reprezentują klientów w różnych kontekstach. Rozumiem, że ważne jest dla Państwa doświadczenie osób, które potencjalnie by Was obsługiwały niezależnie od umów, które nas – jako spółkę – z tymi osobami wiążą.

**Odpowiedź**

Jeżeli umowa będzie z konkretnym rzecznikiem to wtedy jego doświadczenie, jeżeli ze spółką to doświadczenie spółki.

**Pytanie nr 2**

Drugie pytanie dotyczy kwestii liczby patentów zagranicznych – najczęściej takie postępowania się zaczynają w Polsce, a później te postępowania prowadzone są przez zagraniczne kancelarie uprawnione do reprezentacji klientów w danej jurysdykcji. Czy w takim razie oczekiwalibyście Państwo listy takich postępowań np. zainicjowanych w Polsce i gdzie ochrona jest w Polsce przyznana i my w tych postępowaniach reprezentujemy klientów oraz informacje o statusie ochrony dla tych wiązek patentów (rodzin patentowych) za granicą?

**Odpowiedź**

Chodzi nam o ustalenie, czy dana kancelaria/rzecznik ma doświadczenie w prowadzeniu spraw nie tylko przed UP RP. Wiadomo, że najczęściej składa się najpierw zgłoszenie UP RP a później się rozszerza – tak więc należy podać liczbę zgłoszeń PL i wszystkich międzynarodowych – przy czym wiadomo, że walidacje krajowe tego samego patentu w różnych krajach nie są osobnymi patentami ale warto to też zaznaczyć.

**Pytanie nr 3**

W związku z opublikowaniem przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera ogłoszenia dotyczącego zamówienia na usługi rzecznika patentowego, zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie prawidłowego zrozumienia wybranych zapisów ogłoszenia KAT-NKS-1/2022, w części dotyczącej doświadczenia kancelarii/rzecznika patentowego, na potrzeby przygotowania prawidłowej oferty:

- „liczba patentów krajowych uzyskanych w imieniu zlecających podana w ofercie badanej” – w rozumieniu: uzyskanych na rzecz podmiotów trzecich, dla których kancelaria działała jako umocowany pełnomocnik;

- liczba patentów krajowych uzyskanych w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem postępowania – w rozumieniu: patentów uzyskanych w ciągu 3 lat, bez podziału na konkretne dziedziny techniki, zbiorczo z całego 3 letniego okresu.

**Odpowiedź**

Ad. 1 – tak, liczba patentów uzyskanych na rzecz podmiotów trzecich, dla których kancelaria działała jako umocowany pełnomocnik

Ad. 2 – tak, liczba patentów uzyskanych w ciągu 3 lat, bez podziału na konkretne dziedziny techniki, zbiorczo z całego 3 letniego okresu.