Załącznik nr 2 do SWZ

Nr Sprawy: **PO.271.114.2023**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**„Świadczenie usług rzecznika patentowego na potrzeby Łukasiewicz - PORT w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego”**

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności uzyskania ochrony patentowej oraz ochrony know-how, jak również świadczenie usług strategicznego doradztwa w obszarze ochrony własności intelektualnej na rynkach krajowych oraz zagranicznych dla Wirtualnego Instytutu Badawczego zarządzanego przez Zamawiającego - Sieć Badawczą Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii w zakresie nauk z dziedziny Biotechnologii Medycznej ze szczególnym uwzględnieniem technologii mRNA. Zamawiający realizuje Przedmiot Zamówienia jako Podmiot Zarządzający działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa - Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy o zarządzanie Wirtualnym Instytutem Badawczym (WIB).

Celem zamówienia jest wspieranie Zamawiającego od strony prawnej w zakresie opracowania strategii ochrony poszczególnych Własności Intelektualnych (WI) wytworzonych w projektach Wirtualnego Instytutu Badawczego, uzyskanie dla nich optymalnej ochrony patentowej na wybranych rynkach krajowych i zagranicznych (m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania), w tym doradztwo Zamawiającemu w zakresie wybrania optymalnej ochrony oraz doradztwo w zakresie zadań realizowanych w obszarze komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki z dziedziny Biotechnologii Medycznej ze szczególnym uwzględnieniem technologii mRNA.

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.

Przez WI Zamawiający rozumie własność intelektualną, którą docelowo chce objąć jak najszerszą ochroną praw własności intelektualnej oraz know-how.

**II. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:**

1. Opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej wraz z analizą możliwych scenariuszy i wyborem dla Zamawiającego optymalnej ścieżki ochrony mając na uwadze sytuację rynkową wraz z podaniem konsekwencji finansowych i prawnych. Zamawiający przez strategię ochrony praw własności intelektualnej rozumie otrzymanie opracowanego planu działań mających na celu uzyskanie jak najszerszej ochrony Praw własności intelektualnej i know-how oraz ich egzekwowanie , przy czym Wykonawca powinien uwzględniać aspekty geograficzne i technologiczne oraz na bieżąco współpracować z Zamawiającym, aby celowo uzyskać jak najszersze zabezpieczenie praw własności intelektualnej. Strategia powinna określać m. in. analizę możliwych sposobów ochrony, wskazanie optymalnych rozwiązań, oszacowania kosztów, określenia jurysdykcji itd.
2. Przygotowanie raportu z badania stanu techniki zawierającego analizę rozwiązań podanych w kwalifikowanych opisach patentowych wraz z opinią o zdolności patentowej rozwiązania.
3. Sporządzanie analiz typu „freedom to operate” (FTO) dla wybranych WI lub rodzin WI powstałych w projektach WIB w celu m.in. ustalenia czy możliwe jest wprowadzenie do obrotu (m.in. produkcja, używanie, sprzedaż) danego rozwiązania bez naruszania cudzych praw własności intelektualnej oraz oceny barier we wdrożeniu wynalazków w krajach wskazanych przez Zamawiającego.
4. Doradztwo w zakresie własności intelektualnej w tym dokonywanie wykładni obowiązujących przepisów prawa zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
5. Konsultacje i inne czynności w zakresie uzyskania praw własności intelektualnej (m.in. wskazanie możliwych ścieżek postępowania, udzielania odpowiedzi wraz z podaniem konsekwencji finansowych, prawnych i merytorycznych).
6. Konsultacje w zakresie opinii prawnych i umów w szczególności dotyczących: wspólności praw, umów licencyjnych, umów przeniesienia praw własności intelektualnej oraz innych umów dotyczących rozpowszechniania i stosowania rozwiązań chronionych i niechronionych oraz zachowania w poufności i tajemnicy know-how.
7. Reprezentacja Zamawiającego przez Wykonawcę, w tym rzecznika patentowego w postępowaniach sądowych , administracyjnych lub administracyjno-sądowych z zakresu prawa własności intelektualnej (np. w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej lub o unieważnienie praw własności intelektualnej, w szczególności patentu lub w sprawach sprzeciwu w krajach Europejskich oraz poza granicami Europy).
8. Merytoryczny udział w spotkaniach tematycznych w trybie online z Twórcami WI, czyli naukowcami pracującymi w projektach WIB oraz podmiotem zarządzającym WI, czyli Zamawiającym.
9. Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej, dokonanie zgłoszenia rozwiązania oraz obsługa zgłoszeń w procedurze międzynarodowej zgodnie z Układem o współpracy patentowej, (ang. Patent Cooperation Treaty, 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, korespondencję z kancelariami zagranicznymi będącymi pełnomocnikami w sprawie do uzyskania patentu oraz w razie potrzeby bieżącą korespondencję bezpośrednio z Twórcą rozwiązania. Obsługa zgłoszenia obejmuje także monitoring i informowanie Zamawiającego o terminach i wysokości opłat urzędowych w ramach procedur patentowych w trybie międzynarodowym PCT. W ramach obsługi zgłoszeń będą świadczone **niezbędne konsultacje eksperckie** przez profesjonalnego pełnomocnika posiadającego uprawnienia do reprezentowania Zamawiającego przed urzędami ds. patentów takich krajów jak m. in. Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia 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.
10. Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej, dokonanie zgłoszenia rozwiązania oraz obsługa zgłoszeń w trybie regionalnym przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) albo w ramach kontynuacji procedury międzynarodowej PCTpoprzez 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, korespondencję z kancelariami zagranicznymi będącymi pełnomocnikami w sprawie do uzyskania patentu oraz w razie potrzeby bieżącą korespondencję bezpośrednio z Twórcą rozwiązania. Obsługa zgłoszenia obejmuje także monitoring i informowanie Zamawiającego o terminach i wysokości opłat urzędowych w ramach procedur patentowych w trybie międzynarodowym PCT i europejskim przed EPO.W ramach obsługi zgłoszeń będą świadczone niezbędne konsultacje eksperckie przez profesjonalnego pełnomocnika posiadającego tytuł rzecznika patentowego i/lub 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.
11. Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej, dokonanie zgłoszenia rozwiązania oraz obsługę zgłoszeń w systemie jednolitego patentu Europejskiegopoprzez korespondencję z EPO w ramach nowych postępowań zgłoszeniowych, 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 obejmuje także monitoring i informowanie Zamawiającego o terminach i wysokości opłat urzędowych w ramach procedury jednolitego patentu europejskiego przed EPO.W ramach obsługi zgłoszeń będą świadczoneniezbędne konsultacje eksperckie przez profesjonalnego pełnomocnika posiadającego tytuł rzecznika patentowego i/lub 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**.**
12. Kontynuacja/przejęcie postępowań dotyczących praw własności intelektualnej we wskazanym przez Zamawiającego Urzędzie lub organie, które są w toku u Zamawiającego lub na które Zamawiający posiada już prawa, według potrzeb Zamawiającego (rozliczenie na podstawie ceny jednostkowej z pkt 7-8 formularza wyceny w zależności od złożonego zamówienia).
13. Konsultacje odnośnie nowych i kolejnych zgłoszeń patentowych dla wynalazku (tryb PCT/fazy krajowe/przed EPO) zgodnie z potrzebą Zamawiającego z uwzględnieniem istniejących raportów o stanie techniki i nowych wyników badań (w przypadku, gdy od momentu dokonania pierwszego zgłoszenia do zgłoszeń międzynarodowych zostały wykonane dodatkowe badania mogące wzmocnić zgłoszenie patentowe).
14. W wyjątkowych przypadkach, dla spraw trudnych merytorycznie, na każdym etapie procedury związanej z danym wynalazkiem, Zamawiający może zaproponować zaangażowanie dodatkowego zewnętrznego eksperta, a Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z tym ekspertem. Za zatrudnienie „ekstra eksperta” będzie odpowiedzialny Zamawiający.

**III. Prawo opcji zgodnie z art. 441 PZP**

Zamawiający zastrzega, że szacowane maksymalne ilości przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 10 do SWZ – Formularzu wyceny. Szacowane wartości mają charakter maksymalny a Zamawiający posiada możliwość dostosowania liczby zleceń w ramach powyżej wskazanych kategorii do swoich aktualnych potrzeb z uwzględnieniem zapisów wzoru umowy na podstawie składanych zamówień. Zamawiający zastrzega, że może zwiększać ilości godzin/sztuk z danych pozycji formularza wyceny, z zastrzeżeniem, że nie może zostać przekroczona maksymalna wartość umowy przy składaniu zamówień.

Zamawiający zastrzega, że wartością gwarantowaną jaką Zamawiający wykorzysta w trakcie trwania umowy jest 10 % wynagrodzenia brutto umowy. Przedmiot Umowy będzie realizowany na podstawie zamówień składanych pocztą elektroniczną przez osobę upoważnioną zgodnie z Umową. Pozostałe 90 % wynagrodzenia brutto umowy może zostać wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w ramach prawa opcji wielokrotnie według potrzeb Zamawiającego. Realizowanie prawa opcji będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego (w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wykonanego przez Zamawiającego nie później niż do upływu 46 miesiąca trwania Umowy a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jego realizacji w ramach Umowy. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym prawo opcji wygasa. Realizacja opcji będzie odbywała się w oparciu o ceny jednostkowe (stawki) określone w Formularzu wyceny zał. Nr 10 do swz i w Umowie oraz na zasadach określonych w Umowie. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń względem Zamawiającego.

**IV. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w szczególności w następujących formach:**

a) przygotowywanie opinii i informacji prawnych, obejmujące swym zakresem opis stanu faktycznego sprawy i wskazanie ustaleń i rekomendacji prawnych lub strategii;

b) sporządzanie projektów dokumentów, wniosków patentowych, regulacji wewnętrznych, umów, aneksów, porozumień, raportów, propozycji scenariuszy działań prawnych, propozycji rozstrzygnięć danej sprawy wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

c) udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, negocjacjach, posiedzeniach organów, postępowaniach przed organami administracji związanych z realizacją powierzonych usług

d) przygotowywania w formie raportu oceny zgodności podejmowanych działań, w tym realizowanych, przedsięwzięć, bądź przygotowywanych dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa;

e) konsultacje telefoniczne i mailowe.

Opłaty sądowe i patentowe pokrywa Zamawiający. Usługi nie powinny uwzględniać opłat urzędowych (Wykonawca wezwie Zamawiającego do wniesienia wymaganych opłat urzędowych lub zostaną one refakturowane przez wykonawcę na Zamawiającego). Zamawiający zastrzega więc możliwość wnoszenia opłat przez wykonawcę w imieniu Zamawiającego.

**V. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy:**

48 miesięcy, przy czym termin realizacji poszczególnych zamówień na Usługi składanych według potrzeb Zamawiającego będzie realizowany według poniższych zasad:

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich potwierdzeń dokumentujących przebieg prowadzonych postępowań przed urzędami patentowymi (potwierdzeń urzędowych, kopii korespondencji z urzędami patentowymi, przeprowadzonych analiz i innej dokumentacji) związanych ze świadczeniem Usług w ramach niniejszej Umowy. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przekazywane będą Zamawiającemu na wskazany adres mailowy Zamawiającego w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej (w zależności od tego w jakiej formie dokument będzie wytworzony) niezwłocznie po otrzymaniu ich przez Wykonawcę lub wygenerowaniu stosownych dokumentów, jednak nie później niż w terminie **10 dni roboczych** od daty każdorazowego dokonania poszczególnej czynności.
2. Każdorazowe konsultacje, o których mowa w OPZ, obejmujące w szczególności udzielanie porad, sporządzanie analiz lub opinii, powinny odbyć się w terminie **do 2 tygodni** od każdorazowego zgłoszenia zlecenia przez Zamawiającego. Konsultacje powinny odbyć się w sposób i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. w sposób niestacjonarny (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) lub w sposób stacjonarny (w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego). W przypadku zlecenia polegającego na sporządzeniu przez Wykonawcę analizy, opinii lub innego tego rodzaju dokumentu, forma wykonania zlecenia zostanie każdorazowo wskazana przez Zamawiającego.
3. Termin realizacji części przedmiotu niniejszej Umowy wskazanego w pkt 1 lub 3 OPZ, wynosi **20 dni roboczych** od dnia dostarczenia Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów dotyczących danego zlecenia.
4. Termin realizacji poszczególnych części przedmiotu niniejszej Umowy wskazanych w pkt. 2 OPZ, wynosi **10 dni roboczych** od dnia dostarczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kompletnych materiałów dotyczących danego zlecenia.
5. Termin na opracowanie opisu patentowego i zgłoszenie patentowe, o których mowa w pkt 9-11 OPZ, każdorazowo wynoszą **20 dni roboczych** od dnia dostarczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kompletnych materiałów dotyczących danego Zlecenia.
6. Terminy na wyznaczenie konsultacji lub spotkań/doradztwa nie mogą przekroczyć **3 dni roboczych** od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. Termin na przygotowanie odpowiednich opinii lub analiz zostanie uzgodniony przez Strony, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego

Terminy pozostałych zadań określane są przez krajowe i zagraniczne 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 krajach, w których będą prowadzone procedury.

Terminy nieokreślone w OPZ będą precyzowane w zamówieniu składanym przez Zamawiającego.

**VI. Zamówienia na usługi podobne zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP**

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP tj. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług tj. obejmujących swoim zakresem przedmiot zamówienia podstawowego zgodnie z OPZ, wchodzących w skład zamówienia podstawowego do kwoty w wysokości: 1.000.000 zł netto.

Z zastrzeżeniem, że zamówienie usług podobnych może obejmować tylko niektóre pozycje OPZ z zamówienia podstawowego lub cały zakres zamówienia podstawowego, według potrzeb Zamawiającego.

Warunki na których zostanie udzielone ewentualnie zamówienie podobne zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP:

* 1. Ustalenie cen: na podstawie cen jednostkowych wykazanych w formularzu wyceny z uwzględnieniem waloryzacji ustalonej na podstawie paragrafu 8 ust. 3 i 11 – 17 wzoru umowy.
  2. Termin realizacji umowy na zamówienie podobne, zostanie ustalony w trakcie ewentualnych negocjacji nie dłużej niż 4 lata od zawarcia umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Istotne postanowienia umowne będą odpowiednio dostosowane do postanowień z wzoru umowy na zamówienie podstawowe.