



Łukasiewicz  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii



I.dz. 0120 /2024/W

Wrocław dn. 12.01.2024 r.

## Uczestnicy postępowania Participants in the tender procedure

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług rzeczownika patentowego na potrzeby Łukasiewicz - PORT w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego” Nr Sprawy: PO.271.114.2023**

*According to: The tender in the public procurement procedure for "Provision of patent attorney services for Łukasiewicz – PORT within the Virtual Research Institute." Case No. PO.271.114.2023*

**Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (Dz.U. 2023 poz. 1605) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.**

*The Contracting Authority informs that to the aforementioned tender the following inquiries have been submitted. According to the Art. 284 of the PPL Act (Journal of Laws 2023, item 1605) The Contracting Authority conveys the content of the inquiries with an explanation.*

### **Pytanie nr 7:**

**“Opis przedmiotu zamówienia wskazuje, że Przedmiot zamówienia obejmuje usługi rzeczników patentowych w zakresie prowadzenia nowych oraz kontynuacji trwających postępowań patentowych przed Urzędem Patentowym RP. Podobny zapis znajduje się we wzorze umowy. Tymczasem, załącznik nr 10 – Formularz wyceny - nie zawiera w żadnej pozycji punktu dotyczącego prowadzenia nowych oraz kontynuacji trwających postępowań przed Urzędem Patentowym RP. W związku z powyższym, Wykonawca prosi o informację, zgodnie z którym punktem formularza wyceny rozliczane byłyby wspomniane wyżej czynności?”**

### **Odpowiedź nr 7:**

**Zamawiający wyjaśnia, że wycenę usług należy przedstawić zgodnie z załącznikiem nr 10 – Formularz wyceny. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający przekaze szczegółowe informacje na temat liczby i stopnia zaawansowania uruchomionych wcześniej procedur patentowych, wymagających kontynuacji oraz ustalona zostanie strategia dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie, natomiast jej koszt zostanie oparty o adekwatne pozycje z ww. Formularza wyceny. Ewentualne zapotrzebowanie w zakresie świadczenia usług przed polskim urzędem**



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZU POLSKIEJ NAUKI



Departament WIB | [www.wib.port.org.pl](http://www.wib.port.org.pl), [wib@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:wib@port.lukasiewicz.gov.pl)  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00  
E-mail: [biuro@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:biuro@port.lukasiewicz.gov.pl) | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI  
Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580



Łukasiewicz  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii



---

powinno zostać ujęte w wycenie w punkcie 12-13 OPZ, czemu odpowiada pozycja nr 9 w formularzu wyceny lub pozycje 7-8, jeżeli procedura będzie prowadzona jako kontynuacja PCT albo procedury przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO).

*Question No. 7:*

*"The description of the subject matter of the contract indicates that the subject matter of the contract includes the services of patent attorneys in conducting new and continuing ongoing patent proceedings before the Polish Patent Office. A similar provision is included in the ToR. Meanwhile, Appendix No. 10 - Quotation Form - does not include in any item a point on conducting new and continuing ongoing proceedings before the Polish Patent Office. In connection with the above, the Economic Operator asks for information according to which item of the Quotation Form would the above-mentioned activities be settled?"*

*Answer No. 7:*

The Contracting Authority explains that the tender prices shall be calculated based in accordance with Appendix No. 10 – Quotation Form- to the ToR.

During execution of the order, the Contracting Authority will provide detailed information on the number and progress of previously launched patent procedures that require continuation. A strategy for further proceedings in the case in question will be established, while its cost will be based on the relevant items from the aforementioned Quotation Form.

The demand, if any, for any services before the Polish Patent Office should be included in the valuation under points 12-13 of the CSD, corresponding to item No. 9 in the Quotation Form. Alternatively, items 7-8 if the procedure will require conducting as a continuation of the PCT or the procedure before the European Patent Office (EPO).

---

### **Pytanie nr 8:**

***"W punkcie 16.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 9 tabeli 1, znajduje się zapis, dotyczący ilości postępowań w trybie PCT zakończonych udzieleniem patentu. W związku z powyższym, Wykonawca chciałby zwrócić uwagę, iż postępowania w trybie PCT nie kończą się udzieleniem patentu. Prosimy o informację, jakie postępowania będą w takim razie brane pod uwagę przy ocenie rzeczowego kryterium oceny ofert."***

**Odpowiedź nr 8:**

**Zamawiający wyjaśnia, że Fazy krajowe (regionalne), zgodnie z definicją zamieszczoną w dokumentach WIPO, są drugim etapem procedury PCT: „The national phase is the second of the two main phases of the PCT procedure. It follows the international phase and consists in the processing of the international application before each Office of or acting for a Contracting State that has been designated in the international**



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZU POLSKIEJ NAUKI



Departament WIB | [www.wib.port.org.pl](http://www.wib.port.org.pl), [wib@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:wib@port.lukasiewicz.gov.pl)  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00  
E-mail: [biuro@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:biuro@port.lukasiewicz.gov.pl) | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI  
Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580



Łukasiewicz  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii



---

application (refer to International Phase).” (źródło: [https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=PCTNP&doc-lang=en&doc-type=guide#chapter\\_1](https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=PCTNP&doc-lang=en&doc-type=guide#chapter_1))

**Mając na uwadze powyższą definicję faz trybu PCT w ocenie tego kryterium będą brane pod uwagę postępowania w trybie PCT, które zostały zakończone uzyskaniem przynajmniej jednego patentu w fazie krajowej.**

*Question No. 8:*

*"In section 16.2. of the ToR, in item 9 of Table 1, there is a provision regarding the number of PCT proceedings ending in the granting of a patent. In this regard, the Economic Operator would like to point out that PCT proceedings do not result in the granting of a patent. Please specify which proceedings will then be taken into account when evaluating the aforementioned evaluation criterion.*

Answer No. 8:

The Contracting Authority explains that the National (regional) Phases, as defined in WIPO documentation, are the second phase of the PCT procedure: „The national phase is the second of the two main phases of the PCT procedure. It follows the international phase and consists in the processing of the international application before each Office of or acting for a Contracting State that has been designated in the international application (refer to International Phase).” (source: [https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=PCTNP&doc-lang=en&doc-type=guide#chapter\\_1](https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=PCTNP&doc-lang=en&doc-type=guide#chapter_1))

Taking into account the aforementioned definition of PCT mode phases, PCT procedures that have been concluded with at least one patent certification in the national phase will be considered in the evaluation of this criterion.

---

**Pytanie nr 9:**

**“Załącznik nr 7 do SWZ jest umowa NDA. Prosimy o informację, w którym momencie postępowania wspomniana umowa ma zostać podpisana.”**

**Odpowiedź nr 9:**

**Zamawiający wyjaśnia, że Umowa NDA stanowi załącznik nr 7 do wzoru Umowy. Zamawiający wymaga podpisania NDA na etapie zawierania umowy z wybranym wykonawcą.**

*Question No. 9:*

*"Appendix No. 7 to the ToR is the NDA agreement. Please specify at what point in the proceeding the said agreement is to be signed.*

Answer No. 9:

The Contracting Authority explains that the NDA (Non-disclosure agreement) is attached as Appendix No. 7 to the Agreement Template. The Contracting



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZU POLSKIEJ NAUKI



Departament WIB | [www.wib.port.org.pl](http://www.wib.port.org.pl), [wib@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:wib@port.lukasiewicz.gov.pl)  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00  
E-mail: [biuro@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:biuro@port.lukasiewicz.gov.pl) | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI  
Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580



Łukasiewicz  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii



---

Authority expects the signing of the NDA during the contracting with the selected Economic Operator.

---

**Pytanie nr 10:**

**"Specyfikacja Warunków Zamówienia w punkcie 5.2.4.1.e jako warunek udziału w postępowaniu wskazuje: reprezentowanie klientów (...) w co najmniej 3 postępowaniach sądowych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (np. naruszenie lub unieważnienie praw do patentu, prowadzonych w krajach takich jak USA lub Chiny lub Japonia lub Niemcy lub Wielka Brytania lub Francja lub Włochy).**

**Prosimy o potwierdzenie, że katalog spraw sądowych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej jest, zgodnie z powyższym zapisem, otwarty i za spełniające powyższy warunek zostanie także uznane np. reprezentowanie klientów w postępowaniach sprzeciwowych toczących się przed EPO lub postępowaniach sądowych z zakresu własności intelektualnej toczących się w Polsce."**

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający wyjaśnia, że w punkcie 5.2.4.1.d SWZ z zakresu katalogu spraw sądowych podano tylko przykłady (np. naruszenie lub unieważnienie praw do patentu), więc inne sprawy dotyczące ochrony praw własności intelektualnej także będą spełniały powyższy warunek. Odnośnie drugiej części zdania dotyczącej krajów, w których Zamawiający wymaga, aby Wykonawca miał doświadczenie w reprezentacji klientów jest to katalog zamknięty. Zamawiający wymaga, aby postępowania były prowadzone wyłącznie w krajach takich jak: USA lub Chiny lub Japonia lub Niemcy lub Wielka Brytania lub Francja lub Włochy. Postępowania sądowe w Polsce nie będą spełniały warunku.

*Question No. 10:*

*"The Terms of Reference in section 5.2.4.1.e indicates as a condition of participation in the proceedings: representation of clients (...) in at least 3 court proceedings in the field of intellectual property rights protection (e.g. infringement or invalidation of patent rights, conducted in countries such as USA or China or Japan or Germany or Great Britain or France or Italy).*

*Please confirm that the catalogue of court cases concerning protection of intellectual property rights is, according to the above provision, open, and representation of clients in opposition proceedings pending before the EPO or court proceedings in the field of intellectual property pending in Poland will also be deemed to meet the above requirement.....*

**Answer No. 10:**

The Contracting Authority explains that in the section 5.2.4.1.d of the ToR the list of court cases only an examples are given (e.g., patent invalidation or



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZU POLSKIEJ NAUKI



Departament WIB | [www.wib.port.org.pl](http://www.wib.port.org.pl), [wib@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:wib@port.lukasiewicz.gov.pl)  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00  
E-mail: [biuro@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:biuro@port.lukasiewicz.gov.pl) | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI  
Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580



**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii



infringement), therefore other cases related to the protection of intellectual property rights will also meet the above requirement.

Regarding the second part of the sentence in point 5.2.4.1.d of the ToR, concerning the countries, in which the Economic Operator should present experience in representing parties in court proceeding, is a closed catalogue. The Contracting Authority requires that proceedings be conducted only in countries such as USA or China or Japan or Germany or the UK or France or Italy. Legal proceedings in Poland will not meet the requirements.

---

### **Pytanie nr 11:**

***„Paragraf 10 wzoru umowy wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia OC na kwotę 1 000 000 euro, obejmujące terytorium UE oraz USA. Prosimy o informację, czy gdyby Wykonawcą było Konsorcjum, tworzone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to wymóg posiadania wskazanego ubezpieczenia dotyczy obu konsorcjantów, czy wystarczające jest, aby jeden z nich posiadał takie ubezpieczenie?***

### **Odpowiedź nr 11:**

**Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie wymagał posiadania polisy OC wspólnie dla konsorcjum. Z zastrzeżeniem, że z treści polisy musi wynikać, iż każdy z nich jest ubezpieczony. Odpowiedzialność członków konsorcjum jest solidarna. Zamawiający wymaga, aby mógł w razie roszczeń zwrócić się do ubezpieczyciela stąd też z dokumentu polisy OC musi jednoznacznie wynikać, iż obejmuje ona obu członków konsorcjum, którzy będą realizować zamówienie.**

### *Question No. 11:*

*"Paragraph 10 of the ToR indicates that the Economic Operator is required to have a valid contract of third-party liability insurance for the amount of EUR 1,000,000, covering the territory of the EU and the USA. Please advise whether, if the Economic Operator was a consortium, formed by economic operators jointly applying for the contract, the requirement to have the indicated insurance applies to both consortium members, or is it sufficient for one of them to have such insurance.*

### **Answer No. 11:**

The Contracting Authority explains that in the case of Economic Operators jointly applying for the contract, the consortium is required to possess a joint liability insurance policy. With the proviso that it must be evident from the contents of the policy that each of them is insured, and the liability of the consortium members is joint and several. The Contracting Authority requires that in case of a claim, resources can be made to the insurer. Therefore, the



**DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZU POLSKIEJ NAUKI**



Departament WIB | [www.wib.port.org.pl](http://www.wib.port.org.pl), [wib@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:wib@port.lukasiewicz.gov.pl)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00

E-mail: [biuro@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:biuro@port.lukasiewicz.gov.pl) | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI

Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580



**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii



---

liability insurance document must clearly specify that it covers both members of the consortium that will execute the contract.

---

*Sporządziła: J Oczkowicz*

*Prepared by: J. Oczkowicz*



**DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZU POLSKIEJ NAUKI**



Departament WIB | [www.wib.port.org.pl](http://www.wib.port.org.pl), [wib@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:wib@port.lukasiewicz.gov.pl)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00

E-mail: [biuro@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:biuro@port.lukasiewicz.gov.pl) | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 | Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580