



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego doradztwa i pośrednictwa w zakresie międzynarodowej ochrony wynalazków opracowanych w Politechnice Warszawskiej, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w trybie:
 - 1) indywidualnych zgłoszeń w zagranicznych urzędach patentowych,
 - 2) EPO,
 - 3) PCT,
 - 4) wejście i prowadzenie postępowań krajowych/regionalnych w ramach procedury PCT,
 - 5) walidacja patentów europejskich,w oparciu o pierwszeństwo ze zgłoszenia polskiego dokonane uprzednio w UPRP.
2. Czynności wchodzące w zakres usługi ochrony wynalazków Zamawiającego obejmują wszelkie czynności, które według Wykonawcy będą skutkowały skutecznym zgłoszeniem, przyznaniem patentu i jego ochroną, a w szczególności będą to:
 - 1) dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego **bezpośrednio w urzędzie patentowym wybranego państwa¹** na podstawie daty pierwszeństwa zgłoszenia w UPRP, wraz z utrzymaniem prawa wyłącznego, w tym obsługa pełnomocnika zagranicznego wraz z kosztami tłumaczenia (o ile jest wymagane), w szczególności:
 - a) analiza i doradztwo mające na celu skuteczne uzyskanie prawa wyłącznego w wybranym państwie;
 - b) przygotowanie dokumentacji, w wymaganej formie i języku dla określonego państwa;
 - c) dokonanie zgłoszenia;
 - d) przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na pisma w wymaganych terminach;
 - e) redagowanie opisów i zastrzeżeń w odpowiedzi na postępowanie urzędów w związku z oceną zgłoszenia, w uzgodnieniu z twórcami;
 - f) doradztwo i inne czynności, które mogą pomóc w uzyskaniu prawa wyłącznego;
 - g) monitorowanie i dokonywanie opłat związanych z utrzymaniem prawa wyłącznego do czasu jego wygaśnięcia lub rezygnacji;
 - 2) dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego **w ramach procedury EPO** na podstawie daty pierwszeństwa zgłoszenia w UPRP, gdzie organem przyjmującym jest UPRP, wraz z utrzymaniem prawa wyłącznego, w tym m.in.:
 - a) analiza i doradztwo mające na celu skuteczne uzyskanie prawa wyłącznego;
 - b) przygotowanie dokumentacji, w wymaganej formie i języku;
 - c) dokonanie zgłoszenia;
 - d) przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na pisma w wymaganych terminach;
 - e) redagowanie opisów i zastrzeżeń w odpowiedzi na postępowanie urzędów w związku z oceną zgłoszenia, w uzgodnieniu z twórcami
 - f) doradztwo i inne czynności, które mogą pomóc w uzyskaniu prawa wyłącznego w ramach prowadzonej procedury międzynarodowej;
 - g) monitorowanie i dokonywanie opłat związanych z utrzymaniem prawa wyłącznego do czasu jego wygaśnięcia lub rezygnacji;

¹ Wybrane państwo w ramach wszystkich związanych z EPO tj. 38 państw członkowskich, 2 państwa rozszerzenia oraz 4 państwa walidacyjne i dodatkowo 15 państw wybranych z należących do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej inne niż związane z EPO tj. Brazylia, Kanada, Chiny, Hongkong Chiny, Indie, Indonezja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Malesja, Meksyk, Tajwan (Chińskie Tajpej), Tajlandia, Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

- 3) dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego **w ramach procedury PCT** na podstawie daty pierwszeństwa zgłoszenia w UPRP, gdzie organem przyjmującym jest UPRP, w tym m. in.:
 - a) analiza i doradztwo mające na celu skuteczne uzyskanie prawa wyłącznego, w tym analiza zasadności złożenia wniosku o badanie;
 - b) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej w wymaganej formie i języku;
 - c) dokonanie zgłoszenia;
 - d) przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na pisma w wymaganych terminach;
 - e) sporządzenie i złożenie wniosku o badanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym;
 - f) redagowanie opisów i zastrzeżeń w odpowiedzi na postępowanie w związku z oceną zgłoszenia, w uzgodnieniu z twórcami;
 - g) doradztwo i inne czynności, które mogą pomóc w uzyskaniu prawa wyłącznego w ramach prowadzonej procedury międzynarodowej;
- 4) **wejście w fazy krajowe/regionalne w wybranych państwach należących do Układu o współpracy patentowej²** w następstwie przeprowadzenia procedury PCT, wraz z utrzymaniem prawa wyłącznego, w tym obsługa pełnomocnika zagranicznego wraz z kosztami tłumaczenia (o ile jest wymagane), w szczególności:
 - a) analiza i doradztwo mające na celu skuteczne uzyskanie prawa wyłącznego w wybranym państwie/regionalnie;
 - b) przygotowanie dokumentacji, w wymaganej formie i języku dla określonego państwa/regionalnie;
 - c) wejście w fazy krajowe/regionalne;
 - d) przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na pisma w wymaganych terminach;
 - e) redagowanie opisów i zastrzeżeń w odpowiedzi na postępowanie urzędów w związku z oceną zgłoszenia, w uzgodnieniu z twórcami
 - f) doradztwo i inne czynności, które mogą pomóc w uzyskaniu prawa wyłącznego;
 - g) monitorowanie i dokonywanie opłat związanych z utrzymaniem prawa wyłącznego do czasu jego wygaśnięcia lub rezygnacji;
- 5) **walidacja patentu europejskiego w wybranych państwach** należących do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich³ w następstwie przeprowadzonej procedury EPO, wraz z utrzymaniem prawa wyłącznego, w tym obsługa pełnomocnika zagranicznego wraz z kosztami tłumaczenia (o ile jest wymagane), w szczególności:
 - a) analiza i doradztwo mające na celu skuteczne uzyskanie prawa wyłącznego w wybranym państwie;
 - b) przygotowanie dokumentacji, w wymaganej formie i języku dla określonego państwa;
 - c) dokonanie walidacji;
 - d) przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na pisma w wymaganych terminach;

² W ramach Układu o współpracy międzynarodowej, do którego należą 153 państwa: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Antigua i Barbuda, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Barbados, Belgia, Burkina Faso, Bułgaria, Bahrajn, Benin, Brunei Darussalam, Brazylia, Botswana, Białoruś, Belize, Kanada, Republika Srodkowoafrykańska, Kongo, Szwajcaria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Chile, Kamerun, Chiny, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Cypr, Czechy, Niemcy, Dżibuti, Dania, Dominika, Republika Dominikany, Algieria, Ekwador, Estonia, Egipt, Hiszpania, Finlandia, Francja, Gabon, Wielka Brytania, Grenada, Gruzja, Ghana, Gambia, Gwinea, Gwinea Równikowa, Grecja, Gwatemala, Gwinea-Bissau, Honduras, Chorwacja, Węgry, Indonezja, Irlandia, Izrael, Indie, Islamska Republika Iranu, Islandia, Włochy, Jordania, Japonia, Kenia, Kirgistan, Kambodża, Komory, Saint Kitts i Nevis, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Republika Korei, Kuwejt, Kazachstan, Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Libia, Maroko, Monako, Republika Mołdawii, Czarnogóra, Madagaskar, Macedonia Północna, Mali, Mongolia, Mauretania, Malta, Malawi, Meksyk, Malesja, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nikaragua, Holandia, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Panama, Peru, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Polska, Portugalia, Katar, Rumunia, Serbia, Federacja Rosyjska, Rwanda, Arabia Saudyjska, Seszele, Sudan, Szwecja, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sierra Leone, San Marino, Senegal, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Salwador, Syryjska Republika Arabska, Królestwo Eswatini, Czad, Togo, Tajlandia, Tadżykistan, Turkmenistan, Tunezja, Turcja, Trinidad i Tobago, Zjednoczona Republika Tanzanii, Ukraina, Uganda, Stany Zjednoczone Ameryki, Uzbekistan, Saint Vincent i Grenadyny, Wietnam, Samoa, RPA, Zambia, Zimbabwe.

³ W ramach Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, do której należy 38 państw członkowskich: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia Północna, Malta, Monako, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania oraz 2 państwa rozszerzenia uznające Patent Europejski: Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra oraz 4 państwa walidacyjne: Kambodża, Republika Mołdawii, Maroko, Tunezja.

- e) doradztwo i inne czynności, które mogą pomóc w uzyskaniu prawa wyłącznego;
 - f) monitorowanie i dokonywanie opłat związanych z utrzymaniem prawa wyłącznego do czasu jego wygaśnięcia lub rezygnacji.
3. Czynności, o których mowa w ust. 2, obejmują również zgłoszenia wspólne, w których Zamawiający jest pierwszym współuprawnionym.
4. W związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących **czynności towarzyszących**:
- 1) prowadzenie korespondencji związanej z ochroną własności przemysłowej i jej bieżące ewidencjonowanie w formie elektronicznej;
 - 2) informowanie Zamawiającego o wysokości opłat urzędowych związanych z prowadzonym postępowaniem;
 - 3) dokonywanie opłat urzędowych w ramach prowadzonych postępowań, w imieniu i za zgodą Zamawiającego;
 - 4) weryfikacja, zawiadomienie i doręczenie pism dotyczących decyzji, publikacji i innych dokumentów;
 - 5) informowanie Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia walidacji patentu europejskiego (EPO) lub wejścia w fazy krajowe/regionalne (PCT) i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji, co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu walidacji lub wejścia w fazy krajowe/regionalne;
 - 6) podejmowanie czynności mających na celu przywrócenie terminu lub wznowienie postępowania w przypadku uchybienia terminu;
 - 7) udostępnianie informacji dotyczących zgłoszenia lub prawa wyłącznego;
 - 8) na żądanie Zamawiającego, sporządzenie syntetycznego sprawozdania zawierającego dane statystyczne dot. międzynarodowych/zagranicznych zgłoszeń i udzielonych praw wyłącznych;
 - 9) na żądanie Zamawiającego, przekazanie kompletnej dokumentacji wszystkich spraw w terminie 30 dni przed zakończeniem umowy, z wyłączeniem spraw terminowych i wymagających bieżącej obsługi, które Wykonawca przekaże w terminie późniejszym;
 - 10) na żądanie Zamawiającego, sporządzenie w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu umowy, sprawozdania końcowego z wykonanych usług i przygotowanych zgłoszeń, zawierającego m.in. rejestr zgłoszeń i uzyskanych praw wyłącznych obejmujący m.in.:
 - a) ilość zgłoszeń wraz z datami zgłoszenia,
 - b) ilość uzyskanych praw wyłącznych wraz z numerami zgłoszenia i prawa wyłącznego,
 - c) tytuły/nazwy chronionych produktów,
 - d) nazwy twórców, wydziałów, dziedzin i dyscyplin naukowych,
 - e) status postępowania (w toku, odmowa udzielenia prawa wyłącznego lub prawo w mocy),
 - f) wysokość opłaty oraz termin płatności za kolejny okres ochrony – jeżeli dotyczy;
 - 11) na żądanie Zamawiającego, sporządzenie w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu umowy, sprawozdania końcowego zawierającego liczbę praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej pozostających w mocy, w tym:
 - a) liczba udzielonych praw wyłącznych,
 - b) wskazanie opłaconych lat ochrony oraz wysokości opłat oraz terminów płatności za kolejne okresy ochrony.
5. W zależności od zapotrzebowania Zamawiającego w obszarze dotyczącym spraw prowadzonych za granicą Polski, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania **usług dodatkowych**, będących przedmiotem oddzielnych „Zapytań ofertowych” i ofert Wykonawców, których przedmiotem może być:
- 1) merytoryczny udział w spotkaniach tematycznych, np. konferencjach, warsztatach, szkoleniach, poświęconych zagadnieniom ochrony praw własności przemysłowej organizowanych przez Zamawiającego dla kadry naukowej, studentów lub doktorantów;
 - 2) doradztwo w zakresie spraw związanych z własnością przemysłową;
 - 3) sporządzanie projektów dokumentów związanych z własnością przemysłową;
 - 4) prowadzenie negocjacji w imieniu Zamawiającego z podmiotem, który dokonał naruszenia praw wyłącznych;

- 5) reprezentowanie Zamawiającego przed właściwymi organami w sprawach o naruszenie praw wyłącznych;
 - 6) analiza zdolności patentowej wynalazku;
 - 7) analiza stanu techniki;
 - 8) analiza czystości patentowej.
6. Czynności wymagające kontaktu bezpośredniego rzecznika patentowego i twórcy lub naukowca będą wykonywane w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, w miejscu przez nich ustalonym.
7. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79120000 – 1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich.