



**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

Załącznik nr 2 do SWZ  
Nr sprawy: PO.271.3.2022

## Opis Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy: Świadczenia usług rzeczownika patentowego na potrzeby Łukasiewicz - PORT

Celem zamówienia jest uzyskanie ochrony patentowej na wybranych rynkach krajowych i zagranicznych dla rozwiązań opracowanych przez Zamawiającego – Sieć Badawczą Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi rzeczowników 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.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Przygotowanie raportu z badania stanu techniki zawierającego analizę rozwiązań podanych w kwalifikowanych opisach patentowych 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, wraz z niezbędnymi konsultacjami eksperckimi.
3. Przygotowanie tłumaczenia opisu patentowego na język angielski, niemiecki lub francuski lub na inny właściwy język wymagany w danym kraju, na podstawie pierwszeństwa ze zgłoszenia polskiego: stawka za przetłumaczenie 1800 znaków ze spacjami tekstu źródłowego.
4. Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia rozwiązania w procedurze międzynarodowej PCT na podstawie pierwszeństwa ze zgłoszenia polskiego wraz z niezbędnymi konsultacjami eksperckimi.
5. Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia rozwiązania w trybie regionalnym przed Europejskim

### Strona 1 z 5





**Łukasiewicz**

PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

- Urzędem Patentowym na podstawie pierwszeństwa ze zgłoszenia polskiego albo w ramach kontynuacji procedury międzynarodowej PCT wraz z niezbędnymi konsultacjami eksperckimi.
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 wraz z niezbędnymi konsultacjami eksperckimi.
  7. Konsultacje eksperckie świadczone 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, a także obsługę zgłoszeń **w trybie krajowym przed UPRP, międzynarodowym PCT oraz 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, 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

## Strona 2 z 5



patentowych w trybie krajowym przed UPRP, międzynarodowym PCT i europejskim przed EPO. Opłaty będą wnoszone bezpośrednio przez Zamawiającego, a w wyjątkowych sytuacjach przez Wykonawcę, który obciąży następnie Zamawiającego takimi kosztami.

8. 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 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 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 w tym odpowiedzi na zarzuty stawiane rozwiązaniom zgłaszanym przez Zamawiającego. Obsługa zgłoszenia obejmuje także monitoring i informowanie Zamawiającego o terminach i wysokości opłat urzędowych w ramach procedur patentowych w trybie krajowym przed USPTO. Opłaty będą wnoszone bezpośrednio przez Zamawiającego, a w wyjątkowych sytuacjach przez Wykonawcę, który obciąży następnie Zamawiającego takimi kosztami.
9. Przygotowanie i złożenie wniosku o zmianę nazwy uprawnionego w rejestrze patentowym Urzędu Patentowego Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji oraz innych krajów.





10. Przygotowanie i złożenie wniosku o zmianę nazwy uprawnionego w rejestrze patentowym Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych.

W ramach realizacji zamówienia szacuje się przygotowanie:

- ok. max. 10 raportów z badania stanu techniki wraz z opinią o zdolności patentowej rozwiązania;
- dokonanie max. **10** zgłoszeń w procedurze krajowej przed Urzędem Patentowym RP;
- dokonanie max. **5** zgłoszeń w procedurze międzynarodowej PCT;
- dokonanie max. **2** zgłoszeń w procedurze regionalnej przed Europejskim Urzędem Patentowym;
- dokonanie max. **2** zgłoszeń w procedurze krajowej przed Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych;
- dokonanie max. **1000 h** konsultacji z zakresu własności intelektualnej oraz własności przemysłowej przez rzecznika patentowego i/lub europejskiego rzecznika patentowego; oraz kontynuację postępowań 3 zgłoszeń w fazie krajowej przed USPTO w ramach świadczenia. W ramach konsultacji Wykonawca będzie kontynuował postępowania patentowe, maksymalnie 30 zgłoszeń wynalazków w procedurze krajowej przed UPRP oraz maksymalnie 7 zgłoszeń w facie regionalnej przed EPO w ramach świadczenia;
- przeprowadzenie max. **100 h** konsultacji z zakresu własności intelektualnej oraz własności przemysłowej przez profesjonalnego pełnomocnika posiadającego uprawnienia do reprezentowania Zamawiającego przed Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. Każdorazowo zapotrzebowanie na przeprowadzenie konsultacji będzie zgłaszane drogą elektroniczną. Konsultacje powinny się odbyć **w przeciągu 2 tygodni** od momentu złożenia zapotrzebowania, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zastrzega się, że dane wskazane powyżej mają charakter maksymalny a Zamawiający posiada możliwość dostosowania liczby zleceń w ramach powyżej





**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

wskazanych kategorii do swoich aktualnych potrzeb z uwzględnieniem zapisów wzoru umowy.

Cena usługi powinna zawierać konsultacje eksperckie, będące niezbędną i nieodłączną częścią przeprowadzanej procedury.

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.

Terminy wykonania czynności:

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

Termin na opracowanie opisu patentowego – **20 dni roboczych** od dnia dostarczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kompletnych materiałów dotyczących danego zgłoszenia.

Terminy pozostałych zadań określone są zapisami Umowy a także 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.

Wykonawca musi posiadać status kancelarii patentowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.

**Strona 5 z 5**

