Załącznik nr 9 do SIWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są usługi rzecznika patentowego w celu uzyskania i utrzymania ochrony w sprawach własności przemysłowej na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do Wykonawcy będzie należało prowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do ochrony praw własności przemysłowej Zamawiającego, w szczególności świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U.2017, poz. 1314 z późn. zm.), z wyłączeniem zastępstwa procesowego w cywilnych postępowaniach sądowych, obejmującej:

1. **Wykonanie analizy zdolności patentowej wraz z rekomendacją dotyczącą zasadności i optymalnej formy ochrony:**
	* zapoznanie się z przedstawionym rozwiązaniem technicznym, którego wstępny opis został sporządzony przez twórcę/współtwórców rozwiązania, złożonym w UCITT,
	* współpraca (wyjaśnienia techniczne) z twórcą/przedstawicielem współtwórców rozwiązania (rozmowy - kontakt telefoniczny, mailowy i co najmniej jeden osobisty), wskazanym w druku zgłoszenia, który wraz z roboczym opisem rozwiązania jest złożony w UCITT i będzie udostępniony wykonawcy,
	* rozeznanie stanu techniki poprzez poszukiwanie w literaturze technicznej i patentowej rozwiązań najbardziej zbliżonych do rozwiązania, przedstawionego w opisie (badanie czystości patentowej),
	* ocena zdolności patentowej wraz z rekomendacją dotyczącą zasadności i optymalnej formy ochrony przedstawionego rozwiązania – sporządzenie „raportu z oceny zdolności patentowej”.
2. **Opracowanie i dokonanie zgłoszenia patentowego w UPRP bez wnoszenia opłat urzędowych :**
	* opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej, zawierającej w szczególności opis rozwiązania, zastrzeżenia patentowe, skrót opisu, wykaz oznaczeń na rysunku, rysunek/rysunki oraz podanie, sporządzonej zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz.1410 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 z późniejszymi zmianami),
	* złożenie 1 egz. opracowanej dokumentacji w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, zaakceptowanej przez twórcę/ przedstawiciela współtwórców, w UCITT,
	* dokonanie zgłoszenia w UPRP i przekazanie potwierdzenia oraz wezwania do zapłaty opłaty urzędowej do UCITT - opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający bądź Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, obciążając następnie Zamawiającego takimi kosztami (koszty opłat urzędowych uiszczanych przez Wykonawcę nie będą rozliczane w ramach wynagrodzenia wynikającego z zawartej z Wykonawcą umowy).
3. **Prowadzenie postępowania patentowego w UPRP bez wnoszenia opłat urzędowych, rozumiane jako podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do udzielenia praw, w tym w szczególności:**
	* prowadzenie postępowania przed UPRP w ramach pełnomocnictwa od momentu dokonania zgłoszenia do czasu wydania przez UPRP decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia patentu, lub zakończenia obowiązywania umowy (w zależności, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze), w tym w szczególności:
		1. przygotowywanie i udzielanie odpowiedzi na pisma z UPRP, w tym
		w szczególności postanowienia lub zarządzenia, w wymaganych terminach,
		2. powiadamianie Zamawiającego o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych oraz przygotowanie odpowiedzi lub opinii, jeżeli będzie wymagana,
		3. monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych i przekazywanie Zamawiającemu z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem pisemnych informacji o terminie i wysokości wnoszenia opłat lub niezwłocznie po otrzymaniu informacji/wezwania z UPRP - opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający bądź Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, obciążając następnie Zamawiającego takimi kosztami (koszty opłat urzędowych uiszczanych przez Wykonawcę nie będą rozliczane w ramach wynagrodzenia wynikającego z zawartej z Wykonawcą umowy),
		4. weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia patentu w terminach pozwalających na ewentualne ich zaskarżenie we właściwym trybie.
4. **Kontynuacja postępowań patentowych w UPRP dla wcześniej złożonych zgłoszeń bez wnoszenia opłat urzędowych, rozumiana jako podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do udzielenia praw, w tym w szczególności:**
	* kontynuowanie postępowania przed UPRP w ramach pełnomocnictwa od momentu udzielenia pełnomocnictwa do czasu wydania przez UPRP decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia patentu lub zakończenia obowiązywania umowy (w zależności, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze), w tym w szczególności:
		1. przygotowywanie i udzielanie odpowiedzi na pisma z UPRP, w tym
		w szczególności postanowienia lub zarządzenia, w wymaganych terminach,
		2. powiadamianie Zamawiającego o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych oraz przygotowanie odpowiedzi lub opinii, jeżeli będzie wymagana,
		3. monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych i przekazywanie Zamawiającemu z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem pisemnych informacji o terminie i wysokości wnoszenia opłat lub niezwłocznie po otrzymaniu informacji/wezwania z UPRP - opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający bądź Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, obciążając następnie Zamawiającego takimi kosztami (koszty opłat urzędowych uiszczanych przez Wykonawcę nie będą rozliczane w ramach wynagrodzenia wynikającego z zawartej z Wykonawcą umowy),
		4. weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia patentu w terminach pozwalających na ewentualne ich zaskarżenie we właściwym trybie.
5. **Opracowanie i dokonanie międzynarodowego zgłoszenia patentowego, bez wnoszenia opłat urzędowych:**

(przez międzynarodowe zgłoszenie patentowe należy rozumieć :

- zgłoszenie patentowe PCT, jako kontynuacja zgłoszenia z daty pierwszeństwa,

- zgłoszenie patentowe PCT w dacie pierwszeństwa,

- zgłoszenie patentowe EPO, jako kontynuacja zgłoszenia z daty pierwszeństwa,

- zgłoszenie patentowe EPO, w dacie pierwszeństwa,

- zgłoszenie patentowe EAPO, jako kontynuacja zgłoszenia z daty pierwszeństwa,

- zgłoszenie patentowe w trybie krajowym przed krajowym urzędem patentowym lub innym właściwym organem, jako kontynuacja zgłoszenia z daty pierwszeństwa)

* + zapoznanie się z przedstawionym rozwiązaniem technicznym, którego wstępny opis został sporządzony przez twórcę/współtwórców rozwiązania, złożonym w UCITT lub ze zgłoszeniem złożonym w UPRP, które wraz z roboczym opisem rozwiązania jest złożone w UCITT i będzie udostępniony wykonawcy,
	+ współpraca (wyjaśnienia techniczne) z twórcą/przedstawicielem współtwórców rozwiązania (rozmowy - kontakt telefoniczny, mailowy i co najmniej jeden osobisty),
* opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej w ramach międzynarodowych procedur patentowych,
* złożenie 1 egz. opracowanej dokumentacji w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, zaakceptowanej przez twórcę/ przedstawiciela współtwórców, w UCITT,
* dokonanie zgłoszenia we właściwym urzędzie lub organie i przekazanie potwierdzenia lub innego właściwego dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia oraz wezwania do zapłaty opłaty urzędowej, jeżeli zostało doręczone, do UCITT- opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający bądź Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, obciążając następnie Zamawiającego takimi kosztami (koszty opłat urzędowych uiszczanych przez Wykonawcę nie będą rozliczane w ramach wynagrodzenia wynikającego z zawartej z Wykonawcą umowy).
1. **Prowadzenie postępowania patentowego z międzynarodowego zgłoszenia patentowego (w rozumieniu nadanym postanowieniami pkt. 5 powyżej) przed właściwymi urzędami patentowymi lub innymi organami:**
* prowadzenie postępowania w ramach pełnomocnictwa od momentu dokonania zgłoszenia do czasu wydania przez właściwy organ decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia patentu, lub zakończenia obowiązywania umowy, w tym:
	+ 1. przygotowywanie i udzielanie odpowiedzi na pisma z właściwych organów w wymaganych terminach,
		2. powiadamianie Zamawiającego o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych oraz przygotowanie odpowiedzi lub opinii,
		3. zapewnienie obsługi rzecznika patentowego w danym kraju, w którym będzie dokonywane zgłoszenie oraz jeśli będzie to wymagane, kompleksowa współpraca z wybraną przez Wykonawcę kancelarią rzecznika patentowego w kraju, w którym dokonane zostanie zgłoszenie patentowe,
		4. monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych i przekazywanie Zamawiającemu z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem pisemnych informacji o terminie i wysokości wnoszenia opłat lub niezwłocznie po otrzymaniu informacji/wezwania,
		5. pośrednictwo w kontaktach z zagranicznymi kancelariami,
		6. informowanie Zamawiającego o konieczności uiszczania opłat urzędowych z odpowiednim wyprzedzeniem lub niezwłocznie po otrzymaniu informacji/wezwania z właściwego organu - opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający bądź Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, obciążając następnie Zamawiającego takimi kosztami (koszty opłat urzędowych uiszczanych przez Wykonawcę nie będą rozliczane w ramach wynagrodzenia wynikającego z zawartej z Wykonawcą umowy),
		7. weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia patentu w terminach pozwalających na ewentualne ich zaskarżenie we właściwym trybie.
1. **Tłumaczenie zgłoszenia patentowego z języka polskiego na język angielski lub inny język wymagany przepisami**
* dokonywanie tłumaczeń dokumentów z języka polskiego na język angielski lub inny język wymagany w danym kraju lub postępowaniu, zgodnie z przepisami.
1. **świadczenie usług doradztwa w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w tym w szczególności:**
* świadczenie do 6 h konsultacji z zakresu własności intelektualnej miesięcznie w siedzibie Zamawiającego lub w innej formie w zależności od ustaleń w umowie o wykonanie usługi, przy czym o formie świadczenia konsultacji ostatecznie decyduje Zamawiający, (z wyłączeniem konsultacji w trakcie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej, które nie wchodzą w zakres przewidziany w niniejszym punkcie), w tym:
	+ 1. spotkana z władzami uczelni, z pracownikami działów merytorycznych,
		2. doradztwo w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej, w tym
		w szczególności kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej, a także w zakresie aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych i płatności wg kwartałów, w tym ścisła współpraca z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami;
		3. 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, umów dotyczących programów komputerowych i innych w zakresie ochrony;
		4. konsultacje przy tworzeniu wewnętrznych regulacji dot. korzystania z wyników badań naukowych lub prac rozwojowych powstających u Zamawiającego;
		5. informowanie Zamawiającego o stanie spraw poprzez przygotowanie przez Wykonawcę raportu zawierającego zwięzłą informację o stanie każdego z prowadzonych postępowań na dzień sporządzania raportu i podjętych do tego dnia czynnościach. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia w trakcie obowiązywania umowy sześciu raportów, na koniec każdego półrocza obowiązywania umowy;
		6. przygotowywanie, na żądanie Zamawiającego, estymacji kosztów dla poszczególnych zgłoszeń dotyczących ochrony praw własności przemysłowej Zamawiającego, w rozbiciu na poszczególne procedury patentowe, na dany rok kalendarzowy;
		7. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego w zakresie realizacji procesu ochrony praw własności przemysłowej;
		8. zarządzanie i archiwizacja dokumentacji zgłoszeniowej;
		9. informowanie Zamawiającego o konieczności podjęcia decyzji o wejściu w kolejną fazę międzynarodowej procedury patentowej, ze wskazaniem terminów i możliwości rozwiązań, w tym rodzajów zgłoszeń/postępowań międzynarodowych, wraz z ich interpretacją, a także podaniem wysokości opłat urzędowych z tym związanych;
		10. walidacja patentów EPO;
		11. utrzymanie ochrony prawnej wynalazków dla których zostały wydane decyzje o przyznaniu patentu, do momentu wygaśnięcia patentu lub decyzji Zamawiającego o rezygnacji z ochrony patentowej.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia szacuje się dokonanie maksymalnie do 60 zgłoszeń w procedurze krajowej przed UPRP, 6 zgłoszeń międzynarodowych (w rozumieniu nadanym w punkcie 5 powyżej) oraz świadczenie do 6 h konsultacji z zakresu własności intelektualnej miesięcznie w siedzibie Zamawiającego lub w innej formie w zależności od ustaleń w umowie o wykonanie usługi, przy czym o formie świadczenia konsultacji ostatecznie decyduje Zamawiający.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Prognozowana liczba zadań/godzin w okresie obowiązywania umowy** |
| 1. | Wykonanie analizy zdolności patentowej wraz z rekomendacją dotyczącą zasadności i optymalnej formy ochrony (zgłoszenie patentowe) | 60 zadań |
| 2. | Opracowanie i dokonanie zgłoszenia patentowego w UPRP bez wnoszenia opłat urzędowych | 60 zadań |
| 3. | Prowadzenie postępowania patentowego w UPRP bez wnoszenia opłat urzędowych | 120 godzin |
| 4. | Kontynuacja postępowań patentowych w UPRP dla wcześniej złożonych zgłoszeń bez wnoszenia opłat urzędowych | 120 godzin |
| 5. | Opracowanie i dokonanie międzynarodowego zgłoszenia patentowego, bez wnoszenia opłat urzędowych | 6 zadań |
| 6. | Prowadzenie postępowania patentowego z międzynarodowego zgłoszenia patentowego przed właściwymi urzędami patentowymi lub innymi organami | 18 godzin |
| 7. | Tłumaczenie zgłoszenia patentowego z języka polskiego na język angielski lub inny język wymagany przepisami | 60 stron |
| 8. | Świadczenie usług doradztwa w zakresie ochrony praw własności intelektualnej | 216 godzin |

Z uwagi na specyfikę udzielanego zamówienia, dane podane powyżej mają wyłącznie charakter szacunkowy a Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostosowania liczby zleceń w ramach powyżej wskazanych kategorii do aktualnych potrzeb (tj. zwiększania, bądź zmniejszania podanych w zestawieniach tabelarycznych liczb oraz przemieszania ich w odniesieniu do wskazanej kategoryzacji przedmiotowej), w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia.