



Warszawa, dnia 28.01.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/2020

dotyczy: Świadczenia usług rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony własności przemysłowej w obszarze biochemii, biologii molekularnej, neurobiologii, farmakologii, chemii medycznej, nauk medycznych

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły 27.01.2020 r. dotyczące treści zapytania ofertowego nr 7/2020, Zamawiający udziela wyjaśnień, jak niżej:

Pyt. 1

Zapytanie ofertowe - Ad I. pkt. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający przewiduje prowadzenie spraw w regionalnych/krajowych urzędach patentowych innych niż UPRP i EPO, i jednocześnie przewiduje ponoszenie kosztów związanych z tłumaczeniami na polski/angielski/niemiecki/francuski. Rozumiemy zatem, że Zamawiający nie przewiduje postępowania przed urzędami, które mają języki urzędowe inne niż te wskazane w poprzednim zdaniu. Prosimy o potwierdzenie, czy nasze rozumienie jest właściwe.

Odpowiedź

Zamawiający obecnie nie planuje rozpoczynania kolejnych postępowań przed urzędami, które mają języki urzędowe inne niż te wskazane, jednak nie może wykluczyć zaistnienia takiego postępowania w trakcie realizacji umowy. Koszty wylistowanych tłumaczeń jako element ceny są zbierane przez Zamawiającego w celu oszacowania kosztów tłumaczeń, które będą najczęściej prowadzone, ze względu na fakt, że takie koszty stanowią znaczący element całkowitego kosztu postępowania. W przypadku zaistnienia konieczności tłumaczenia na inny język, wykonanie i rozliczenia tłumaczenia będzie indywidualnie uzgadniane pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Pyt. 2

Ad. III Warunki udziału w postępowaniu

W pkt. 1 Zamawiający wskazuje, że „o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia polskiego i europejskiego rzecznika patentowego z doświadczeniem w przygotowywaniu zgłoszeń patentowych do UPRP i EPO w zakresie biologii (w tym m.in. neurobiologii, biochemii, biologii molekularnej)/ biotechnologii/ medycyny/ farmacji / chemii/ wyrobów medycznych.” Rozumiemy, że ten warunek stawiany jest Wykonawcy. Natomiast podpunkty III 1.a i III.1.b definiują wymagania względem osób, którymi powinien dysponować Wykonawca. Zamawiający nie wymaga zatem, aby osoby te posiadały uprawnienia polskiego rzecznika patentowego. Prosimy o potwierdzenie czy nasze rozumienie jest właściwe.

Odpowiedź

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt II Zapytania ofertowego.

Wymagania względem osób, którymi powinien dysponować Wykonawca zdefiniowane są w punktach II 1.a i II.1.b.

Jeśli o te punkty chodzi Pytającemu - to informacja przedstawiona w powyższym pytaniu dotycząca wymagań Zamawiającego jest właściwa.

Pyt.3

Prosimy o wyjaśnienie jak należy interpretować wymaganie odnośnie ekspertów, którymi powinien dysponować Wykonawca: czy osoby te powinny spełniać łącznie warunki wskazane w pkt. i)-iii) w odniesieniu do pkt a i b, tj. czy obie osoby powinny posiadać uprawnienia europejskiego rzecznika z kwalifikacjami EQE, w tym jedna tytuł doktora nauk z zakresu biologii lub biotechnologii lub medycyny a druga tytuł doktora nauk z zakresu farmacji lub chemii lub wyrobów medycznych? Czy też Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca dysponować będzie zespołem w skład którego wejdą europejscy rzecznicy patentowi z kwalifikacjami EQE bez tytułu doktora nauk, lecz

posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu biologii/ biotechnologii/ medycyny na poziomie stopnia naukowego doktora oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu farmacji / chemii/ wyrobów medycznych na poziomie stopnia naukowego doktora, a także eksperci ds. własności przemysłowej posiadający tytuł doktora nauk z dziedziny chemii lub farmacji oraz biologii lub biotechnologii?

Odpowiedź

Wymagania względem osób, którymi powinien dysponować Wykonawca wskazane w pkt. i)-iii) w odniesieniu do pkt. II 1. a i II 1. b należy interpretować łącznie. Zamawiający poszukuje Partnera, który umożliwi współpracę z rzecznikiem, który ma wiedzę i doświadczenie w postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym oraz ma wiedzę i doświadczenie w odpowiedniej dziedzinie (pkt II 1. a ii) i II 1. b ii)) na tyle głęboką, żeby zrozumieć niuanse wypracowywanych w Instytucie rozwiązań, tak aby zaproponować zapisy jak najlepiej chroniące te rozwiązania.

Tak więc, Wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia europejskiego rzecznika, z kwalifikacjami EQE i tytuł doktora nauk z zakresu biologii lub biotechnologii lub medycyny oraz co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia europejskiego rzecznika, z kwalifikacjami EQE i tytuł doktora nauk z zakresu farmacji lub chemii lub wyrobów medycznych.

W opinii Zamawiającego takie połączenie pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów Zamawiającego - pozwoli skrócić czas przygotowania zgłoszeń do minimum, a więc pozwoli ograniczyć czas, który Twórcy poświęcą na przygotowanie zgłoszeń.

Pyt.4

Czy w ocenie Zamawiającego właściwe przeprowadzenie procedury zgłoszeniowej wymaga tytułu naukowego dla zrozumienia rozwiązań nad jakimi Zamawiający pracuje oraz zdanego egzaminu kwalifikacyjnego EQE? Czy nie jest wystarczającym fakt, że w zespole patentowym potencjalnego Wykonawcy znajdują się osoby z naukowymi tytułami doktora wymaganych specjalności, które w procesie doradczym biorą udział oraz polscy i europejscy rzecznicy patentowi z doświadczeniem w przygotowywaniu zgłoszeń patentowych do UPRP i EPO w zakresie biologii (w tym m.in. neurobiologii, biochemii, biologii molekularnej)/ biotechnologii/ medycyny/ farmacji / chemii/ wyrobów medycznych) ? Jak rozumieć ten wymóg wobec faktu, że jedynym kryterium reprezentowania klientów przed tymi organami są odpowiednio: przed UP RP – pozytywnie złożony egzamin na rzecznika patentowego wieńczący trzyletnią aplikację rzecznikowską, oraz wpis na listę rzeczników patentowych; zaś przed Europejskim Urzędem Patentowym pozytywnie złożony egzamin EQE lub wpis na listę europejskich rzeczników patentowych prowadzoną przez EPO. Czy w świetle powyższego Zamawiający przewiduje zmiany zapisów wymagań określonych w pkt. III 1.a i b ?

Odpowiedź

Zamawiający nie uważa, że właściwe przeprowadzenie procedury zgłoszeniowej wymaga tytułu naukowego dla zrozumienia rozwiązań nad jakimi Zamawiający pracuje oraz zdanego egzaminu kwalifikacyjnego EQE, jednak takie zestawienie cech pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo optymalnego wykorzystania zasobów Zamawiającego.

Dla Zamawiającego kluczowe jest aby Naukowcy realizujący swoje projekty badawcze i badawczo-rozwojowe jak najmniej czasu spędzali na czynnościach nie związanych z ich pracą. W związku z tym, Zamawiający uważa, że komunikacja w zespole, pracującym nad potencjalnym zgłoszeniem czy odpowiedzią na zarzuty, musi być najwyższej próby.

Doświadczenie potencjalnego Wykonawcy będzie oceniane na podstawie całościowego materiału dostarczonego w odpowiedzi na warunki wylistowane w punkcie II 1. a - f, a więc nie tylko w oparciu o doświadczenie rzeczników z tytułem doktora nauk ale również dokonania całego zespołu. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów wymagań określonych w pkt. II 1.a i b

Pyt.5

W związku z wymaganiem dotyczącym doświadczenia w prowadzeniu postępowania o unieważnienie (pkt. III.1 c) prosimy o informację czy wobec któregośkolwiek z praw własności przemysłowej Zamawiającego toczy się obecnie postępowanie o unieważnienie prawa? Jeśli tak, to jakich i jaka jest ich liczba?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że obecnie nie toczy się żadne postępowanie o unieważnienie prawa Zamawiającego. Ze względu na konieczność prowadzenia intensywnych prac w zakresie transferu technologii (opisanych w szczegółach w punkcie poniżej, odpowiedź na pytanie 6) Zamawiający oczekuje, że Oferenci będą mieli doświadczenie w prowadzeniu postępowań o unieważnienie aby proponować optymalne zapisy chroniące rozwiązania Zamawiającego, również w kontekście możliwości wystąpienia takiego postępowania w przypadku wynalazków Zamawiającego.

Pyt.6

W związku z wymaganiem dotyczącym obsługi podmiotów z grupy Big Pharma (pkt. III.1.d) prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający wymaga takiego doświadczenia?

Odpowiedź

Ze względu na konieczność prowadzenia intensywnych prac w zakresie transferu technologii z laboratorium do praktycznych rozwiązań, wymuszonych m.in. przepisami dot. finansowania nauki, Zamawiający musi zapewnić optymalną ochronę patentową wynalazków powstających w laboratoriach

Zamawiającego. Jako optymalną ochronę patentową Zamawiający rozumie taką, która umożliwi w dłuższej perspektywie czasowej wykorzystanie wypracowanych rozwiązań przez małe średnie i duże podmioty z branży farmaceutycznej/biotechnologicznej. Ścieżka rozwoju nowych potencjalnych leków (a tego typu wynalazki często powstają w laboratoriach Zamawiającego) obejmuje przejście wypracowanej własności intelektualnej przez szereg podmiotów rozwijających dane rozwiązanie, jednak odbiorcą końcowym (jeśli w ogóle taka sytuacja nastąpi) jest bardzo często podmiot z grupy Big Pharma. Dlatego też, zapewnienie na początku tej ścieżki rozwoju rozwiązania, ochrony własności intelektualnej na poziomie, który jest akceptowalny przez podmioty z grupy Big Pharma jest jednym z elementów kluczowych dla sukcesu całego procesu transferu technologii. W opinii Zamawiającego obsługa podmiotów z grupy Big Pharma daje potencjalnemu Wykonawcy wgląd w sposób pracy tych podmiotów i może się przełożyć na lepsze zrozumienie ich potrzeb, a tym samym przełożyć się na podwyższenie prawdopodobieństwa sukcesu komercjalizacji rozwiązań Zamawiającego.

Pyt.7

Prosimy o doprecyzowanie zapisu "możliwość bezpośredniego rozliczania z pełnomocnikiem zagranicznym" (pkt III.2) – jak Zamawiający to rozumie? Zwyczajowo, przy korzystaniu z zagranicznych pełnomocników rzeczniczy patentowi do każdego rachunku kancelarii zagranicznej doliczają swoje honorarium za wsparcie postępowania zagranicznego, mimo że bezpośrednio postępowanie przed zagranicznym urzędem patentowym prowadzi rzecznik zagraniczny. Czy taki zapis oznacza, że polski rzecznik będzie pozbawiony swojego honorarium za wsparcie postępowania patentowego obsługiwane przez pełnomocnika zagranicznego? Prosimy o wskazanie państw w których już prowadzone są postępowania lub w których zamawiający zamierza je prowadzić.

Odpowiedź

Zamawiający prosi o możliwość bezpośredniego rozliczania się z pełnomocnikiem zagranicznym aby ograniczyć koszty związane z ryzykiem kursowym zwyczajowo naliczanym przez rzeczników patentowych do faktur walutowych. Polski rzecznik jeśli wesprze postępowanie zrealizowane przez pełnomocnika ma możliwość rozliczenia swojej pracy w ramach opłat za przygotowanie/weryfikację dokumentów czy też informowanie zamawiającego (opisy w punktach I 1. b-d, I 2. c-e). W przypadku monitorowania opłat, które też są realizowane przez pełnomocników polski rzecznik ma możliwość rozliczenia swoich kosztów w ramach opłat za monitorowanie i obsługę opłat urzędowych (opis w punkcie I 3.). Państwa, w których prowadzone są aktualnie postępowania to: Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Szwajcaria, USA, Australia, Izrael. Prowadzone są również postępowania przez EPO i WIPO, dlatego pod uwagę należy wziąć możliwość postępowania w innych niż wymienione krajach europejskich (w szczególności Włoszech, Austrii) oraz Chinach, Japonii, Korei, Kanadzie.

Pyt.8

Ad. IV. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena

Czym jest podyktowany tak krótki termin (2dniowy) na składanie ewentualnych wyjaśnień?

Standardowo w takich sytuacjach wskazywany jest termin 7 dniowy

Odpowiedź

Taki termin - 2 dni robocze na udzielenie wyjaśnień jest stosowany we wszystkich innych zapytaniach ofertowych ogłaszanych przez Zamawiającego.

Ponadto na podstawie poprzednich doświadczeń Zamawiającego w procesach zakupowych usługi rzecznika patentowego przedstawiony czas powinien być wystarczający, ponieważ oferty uzyskane w poprzednich postępowaniach były przygotowane bardzo dokładnie.

Zamawiający planuje przeprowadzenie co najmniej 1 zgłoszenia patentowego zaraz po rozpatrzeniu niniejszego zapytania ofertowego, w związku z czym Zamawiającemu zależy na jak najszybszym zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą.

Pyt.9

Ad. Wzór umowy

W par. 2 pkt a) i b)iii – mowa o przekazywaniu pisemnych informacji o wysokości i terminie opłat, czy za formę pisemną uważa się także formę mailową? Jeżeli nie, to jak w praktyce powinno wyglądać przekazywanie tych informacji?

Odpowiedź

Forma mailowa, za którą nastąpiło potwierdzenie odbioru wiadomości uważana jest jako forma pisemna w tym kontekście.

Pyt.10

Par. 4 ust 1 umowy- czy przez cennik usług Zamawiający rozumie, ceny wskazane przez Wykonawcę w ofercie przy przystępowaniu do przetargu?

Odpowiedź

Tak

Pyt.11

Jeżeli Zamawiający złoży uwagi do protokołu odbioru usługi jaką Zamawiający przewiduje dalszą ścieżkę postępowania?

Odpowiedź

W takim przypadku Zamawiający zastosuje ścieżkę opisaną w par. 3 umowy, tj.:

„§ 3

1. *W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niezrealizowania przez Wykonawcę którejkolwiek z usług będących przedmiotem umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do jej wykonania, wyznaczając jednocześnie termin wykonania tej usługi.*
2. *W przypadku, gdy wezwanie, o którym mowa w ust. 1 okaże się bezskuteczne Zamawiający może odstąpić od Umowy”*

Pyt.12

Par 7 umowy w związku z par 2 ust. 2 Umowy – jak rozumiemy, w związku z treścią par. 2 i niezależnych rozliczeń Zamawiającego z rzecznikiem zagranicznym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie poufności przez tego rzecznika?

Odpowiedź

Zamawiający planuje współpracować z pełnomocnikiem wskazanym przez Wykonawcę, w tym kontekście Zamawiający traktuje pełnomocnika jako osobę, przy pomocy której Wykonawca wykonuje Umowę, a więc mają tu zastosowanie zapisy dot. poufności (par. 7).

Pyt. 13

Par. 10 ust. 4 – jak rozumiemy 7 dniowy termin na rozstrzyganie ewentualnych sporów należy traktować instrukcyjnie i czy mógłby on ulec wydłużeniu?

Odpowiedź

Tak, może ulec wydłużeniu za zgodą obu stron umowy

Treść zapytania ofertowego opublikowana na stronie internetowej jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. Oferty należy przysyłać na adres d.gierej-czerkies@nencki.edu.pl w terminie **do dnia 30.01.2020 r., do godz. 12:00**

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Administracyjnych


Tomasz Koczyk