

Kraków, dnia 09 grudnia 2022 r.

**Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: postępowanie na wyłonienie kancelarii patentowej w celu kompleksowej obsługi Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie jego własności intelektualnej z dziedziny chemii, farmacji, medycyny, biologii, biochemii, biotechnologii, rolnictwa, leśnictwa, hodowli zwierząt (tzw. Life Sciences) (Nr sprawy: 80.272.438.2022).

**PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami.

**1/ Pytanie:**

*W celu realizacji czynności wymienionych w tab. 1 oraz wybranych czynności w tab. 2. Zamawiający prześle Wykonawcy formularz zlecenia. W odpowiedzi na formularz zlecenia Wykonawca zaproponuje minimum 2 rzeczników patentowych (spośród wskazanych w załączniku nr 6 do formularza oferty) dedykowanych do danej sprawy, po czym Zamawiający zatwierdzi rzecznika, który będzie prowadzić daną sprawę. Prosimy o wyjaśnienie jakimi kryteriami będzie się kierował Zamawiający przy wyborze rzecznika, który będzie prowadzić daną sprawę?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający będzie kierował się wykształceniem w danej dziedzinie nauki oraz doświadczeniem w prowadzeniu postępowań w danych klasach patentowych; po rozpoczęciu współpracy z UJ w ramach przedmiotowego przetargu wybór będzie także dokonywany na podstawie zgromadzonych doświadczeń wynikających z przeprowadzonych wspólnie spraw, w tym doświadczenia współpracy rzecznika z konkretnym zespołem naukowców.**

**2/ Pytanie:**

*„Ekstra Ekspert” - w wyjątkowych przypadkach, dla spraw trudnych merytorycznie, na każdym etapie procedury związanej z danym wynalazkiem, Zamawiający może zaproponować zaangażowanie dodatkowego zewnętrznego eksperta, a Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z tym ekspertem. Za zatrudnienie „ekstra eksperta” będzie odpowiedzialny Zamawiający – co oznacza, że za zatrudnienie zewnętrznego eksperta będzie odpowiedzialny Wykonawca? Czy ma on pełnić rolę jego podwykonawcy (jak Zamawiający widzi sposób rozliczania wynagrodzenia takiego eksperta, odpowiedzialności wykonawcy za działanie eksperta, kto będzie miał decydujący głos w przypadku rozbieżnych opinii?*

**Odpowiedź:**

**Zatrudnienie i koszty będą po stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego, decydujący głos będzie miał UJ.**

**3/ Pytanie:**

*Rozdział XI – Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14.03.2022 r.(włącznie) . Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o 14.03.2023?*

**Odpowiedź:**

**Aktualnie po przedłużeniu terminu składania ofert Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21.03.2023 (włącznie)**

**4/ Pytanie:**

*W §1 ust. 2 wskazano, że " (...)toczyć się będą do momentu wygaśnięcia patentów, praw ochronnych i rejestracyjnych, negatywnej decyzji dotyczącej przyznania patentu (..)" Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o pierwszą negatywną decyzję wydaną przez urząd w sprawie?*

**Odpowiedź:**

**Chodzi o ostateczną negatywną decyzję urzędu patentowego bądź pierwszą, jeśli UJ tak zdecyduje, każde zamknięcie sprawy musi zawsze nastąpić po wyraźnej instrukcji przesłanej przez Zamawiającego.**

**5/ Pytanie:**

*W związku z nadmiernie wysokimi karami umownymi prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje limitowanie wysokości kar umownych? Np. że łączna wysokość kar umownych nie powinna przekroczyć 20% wartości przekazanych zleceń?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy dotyczących kar umownych.**

**1/ Pytanie:**

*W tabeli 2, opisującej zakres opcjonalny zamówienia, czynności 2 i 3 obejmują tłumaczenie patentu/ zastrzeżeń EPO z j. angielskiego na odpowiednio j. niemiecki i j. francuski (na etapie intention to grant). Pojawia się jednak bardzo duża rozbieżność w ilości stron, które mają zostać przetłumaczone – na język niemiecki ma być to 200 stron, a na język francuski jedynie 75 stron. Warunkiem udzielenia patentu przez EPO jest, obok wniesienia opłaty urzędowej za publikację, złożenie tłumaczenia zastrzeżeń patentowych na dwa pozostałe języki obowiązujące przed EPO, tj. niemiecki i francuski. Dokumentem źródłowym dla dokonania wspomnianych tłumaczeń na oba języki jest ten sam dokument - tekst opisu zgłoszenia wraz z zastrzeżeniami w języku angielskim. W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w liczbie stron.*

**Odpowiedź:**

**W związku z tym, że w przypadku decyzji o skorzystaniu z patentu jednolitego wymagane ma być jedno pełne tłumaczenie, założyliśmy, że może to być język niemiecki. Dlatego przewidzieliśmy większą ilość stron dla tłumaczenia na język niemiecki niż język francuski. Dla francuskiego tłumaczenia założone zostało tylko tłumaczenie zastrzeżeń, w ramach tradycyjnej walidacji. Usługi w ramach przetargu przewidziano na 4 lata (zarówno podstawa jak i opcja), dlatego spodziewamy się w tym czasie pojedynczych decyzji o przyznaniu patentu dla nowych postępowań, a co za tym idzie koszty tłumaczeń też nie będą znaczące. W czasie realizowania usług w ramach umowy dotyczącej przedmiotowego przetargu budżet będzie określony łącznie dla wszystkich usług w ramach tzw . opcji, więc będzie możliwość swobodnego wykorzystania zaplanowanych środków na każdą z usług. Jeśli konieczne okaże się wykonanie tłumaczenia dla większej ilości stron, będzie możliwe zrealizowanie go w ramach usług z danego przetargu.**

**2/ Pytanie:**

*W tabeli 2, opisującej zakres opcjonalny zamówienia, czynność 1 dotyczy kontynuacji postępowania patentowego w UPRP do momentu otrzymania decyzji o przyznaniu patentu lub o odmowie udzielenia patentu lub decyzji zamawiającego o rezygnacji z dalszej kontynuacji zgłoszenia patentowego. Prosimy o informację czy przygotowanie i złożenie do UPRP ewentualnej decyzji o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z decyzją o odmowie udzielenia patentu rozliczane ma być także w ramach tej czynności?*

**Odpowiedź:**

**Tak. Przygotowanie i złożenie do UPRP ewentualnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z decyzją o odmowie udzielenia patentu rozliczane ma być także w ramach czynności czynność 1. Kontynuacji postępowania patentowego w UPRP. Każde zamknięcie sprawy musi zawsze nastąpić po wyraźnej instrukcji przesłanej przez Zamawiającego.**

### **3/ Pytanie:**

*W tabeli 1, dotyczącej zakresu podstawowego, czynność 14 dotyczy opracowania i dokonania zgłoszenia patentowego EPO lub UPRP, jako kontynuacji zgłoszenia z daty pierwszeństwa, bez wnoszenia opłat urzędowych. Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć zgłoszenie patentowe UPRP jako kontynuację zgłoszenia z daty pierwszeństwa?*

#### **Odpowiedź:**

**Zgłoszenie UPRP jako kontynuacji z daty pierwszeństwa będzie dotyczyć wyjątkowych sytuacji, w których pierwsze zgłoszenie dokonane zostanie np. w USA a zamawiającemu będzie zależało, aby dokonać zgłoszenia także w UPRP.**

### **4/ Pytanie:**

*W tabeli 2, dotyczącej zakresu opcjonalnego zamówienia, znajdują się tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których mają zostać dokonane wejścia w fazy krajowe (Japonia, Korea Południowa, Chiny, Brazylia, Meksyk). W związku z tym, że pełnomocnicy zagraniczni zwykle wyceniają wykonane tłumaczenia według stawki za 100 słów oraz faktem, że wykonawca ma podać koszt wykonania tłumaczenia jednej strony tłumaczeniowej zdefiniowanej jako 1800 znaków ze spacjami, prosimy o doprecyzowanie liczby słów na jedną stronę.*

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający przyjmuje, że 1 strona = 1800 znaków = 260 słów**

### **5/ Pytanie:**

*W rozdziale VI pkt 4.1.6 mowa jest o tym, że dokonanie przez Wykonawcę przynajmniej 1 zgłoszenia patentowego w każdym z krajów wymienionych w tab. 2 i USA poświadczona ma zostać przez zagranicznych pełnomocników – poprosimy o wyjaśnienie, jak wyglądać ma rzeczonoś poświadczenie? Czy Zamawiający będzie traktować równoważnie i akceptować także inne dokumenty, np. urzędowe potwierdzenia dokonania zgłoszenia w danym kraju, otrzymaną z urzędu informację o publikacji zgłoszenia?*

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiającemu zależy na potwierdzeniu, że dana kancelaria (Wykonawca) obsługiwała dokonanie zgłoszeń w krajach, których dotyczy postępowanie przetargowe. Będziemy akceptować i traktować jako równoważne wszelkie dokumenty, które jednoznacznie pozwolą potwierdzić dokonanie zgłoszenia przez daną kancelarię (Wykonawcę). Poświadczenie może być pismem przewodnim, oświadczeniem, bądź wiadomością e- mail, w których zagraniczny pełnomocnik informuje o dokonanym na zlecenie Wykonawcy zgłoszeniu (nr zgłoszenia) w danym kraju. Akceptowanym przez nas językiem korespondencji w tym przypadku poza językiem polskim będzie język angielski.**

### **6/ Pytanie:**

*Zgodnie z rozdziałem XIV SWZ cena ma zostać przedstawiona zgodnie z poniższymi wskazówkami:*

*a. wyrażona w PLN cena netto i brutto dla zamówienia o charakterze podstawowym zgodnie z Tabelą 1. w formularzu oferty*

*b. wyrażona w PLN cena netto i brutto dla zamówienia o charakterze opcjonalnym zgodnie z Tabelą 2*

*c. wyrażona w USD cena netto dla zamówienia o charakterze opcjonalnym zgodnie z Tabelą 3 w Formularzu Oferty.*

*W tabeli 3, obejmującej przedstawienie kosztów w USD, znajdują się czynności pełnomocników zagranicznych dotyczące kontynuacji postępowań przed urzędami patentowymi w ramach faz krajowych. Zamawiający słusznie uznał, że czynności te, wykonywane przez pełnomocników zagranicznych, którzy obciążać będą Wykonawcę fakturami w walucie zagranicznej, wskazane mają być w USD. W obecnej sytuacji ekonomicznej bardzo trudno jest określić, w jaki sposób wahaniom mogą ulec ceny walut w ciągu najbliższych czterech lat. Oddzielenie kosztów pełnomocników zagranicznych oraz wyrażenie ich w USD pozwoli uniknąć zawyżania ceny oferty z powodu założenia zwiększonego ryzyka kursowego. Czynności związane z opracowaniem i dokonaniem przez pełnomocników zagranicznych zgłoszeń patentowych znajdują się jednak w tabeli 2, wskazującej koszty w PLN. W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie, dlaczego część czynności wykonywanych przez tych samych pełnomocników zagranicznych, obciążających wykonawcę fakturami w walucie zagranicznej, przedstawione ma być przez Wykonawcę w PLN, a część w USD?*

*Logiczne byłoby więc ujednoczenie oraz całkowite rozdzielenie usług Wykonawcy od usług pełnomocnika zagranicznego.*

**Odpowiedź:**

**W związku ze zwróceniem uwagi przez Wykonawcę, że w formularzu oferty nie dokonano podziału na koszty wykonawcy i pełnomocnika dla czynności związanych z opracowaniem i dokonaniem zgłoszenia, przychyłając się do sugestii kancelarii o ujednoczenie sposobu wyceny usług pełnomocników, wprowadzamy zmiany w formularzu oferty. Wycena kosztów Wykonawcy pozostaje w Tabeli 2 jako koszt podawany w PLN, natomiast wszystkie koszty pełnomocników, dotyczące opracowania i dokonania zgłoszeń oraz kontynuacji postępowań będą wyceniane w USD i ujęte w Tabeli 2B Formularza oferty. Zmiana nazwy Tabeli została zaktualizowana również w rozdziale XIV SWZ jak i w załączonym wzorze Umowy.**

**7/ Pytanie:**

*W tabeli 1, dotyczącej zakresu podstawowego zamówienia, czynności 15 i 16 dotyczą opracowania i dokonania zgłoszenia patentowego w USA (odpowiednio: jako kontynuacji zgłoszenia z daty pierwszeństwa oraz w dacie pierwszeństwa). Usługi te mają obejmować koszty łącznie Wykonawcy jak i pełnomocnika zagranicznego, ale w ofercie ich koszt przedstawiony ma zostać wyłącznie w PLN. W związku z powyższym oraz nawiązując do wcześniejszego pytania, prosimy o wyjaśnienie, dlaczego w ramach tych czynności połączone zostały ze sobą zarówno usługi Wykonawcy, jak i usługi pełnomocnika zagranicznego?*

**Odpowiedź:**

**Analogicznie do punktu powyżej, Zamawiający przychyła się do sugestii Wykonawcy, aby ujednoczyć sposób wyceny usług pełnomocnika zagranicznego zaangażowanego zarówno w opracowanie i dokonanie zgłoszenia w USA (czynności 15 i 16 w Tabeli 1) jak i jego kontynuację. W związku z tym w Formularzu oferty w ramach wyceny pozostawiono usługę wykonawcy natomiast dodatkowo wprowadzono Tabelę 1A zawierającą wycenę kosztów pełnomocnika zagranicznego. Odpowiednich zmian dokonano także w rozdziale XIV SWZ jak i w załączonym wzorze Umowy § 6 Wynagrodzenie.**

**8/ Pytanie:**

*W tabeli 2, dotyczącej zakresu opcjonalnego zamówienia, pkt 7 dotyczy tłumaczenia zastrzeżeń lub opisu w krajach walidacji (niezależnie od wybranego kraju walidacji). Czynność ta odnosi się do punktu 6, w którym wymienione zostały kraje, w których Zamawiający rozważa przeprowadzenie walidacji (Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy). Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż z wieloletniej praktyki naszej Kancelarii wynika, że wskazane kraje mają bardzo zróżnicowane stawki za tłumaczenie (kwota za 100 słów). Wśród wskazanych państw znajdują się kraje, w których różnica stawki za tłumaczenie wynosi ponad 300%. W związku z powyższym, wskazujemy na trudność z uśrednieniem stawki za tłumaczenie oraz wskazaniem realnego kosztu dokonania tłumaczenia.*

**Odpowiedź:**

**W związku z tym, że niniejsze postępowanie przetargowe dotyczy usług w zakresie doradztwa IP, nie chcieliśmy, aby kolejną stroną, już i tak rozbudowanego Formularza oferty z wyceną zajmowała wycena tłumaczeń. Do etapu walidacji w ramach przedmiotowego przetargu dotrzemy z pojedynczymi zgłoszeniami EPO, dlatego zdecydowaliśmy się na taką formę wyceny, która wymaga ujednoczenia/uśrednienia stawki niezależnie od kraju.**

**9/ Pytanie:**

*Dodatkowo, jak zostało wskazane wcześniej, punkt 6, tabeli obejmującej część opcjonalną zamówienia, dotyczy walidacji patentu europejskiego z uwzględnieniem kosztu pełnomocnika zagranicznego. Koszt pełnomocnika zagranicznego ponoszony będzie w walucie obcej (najczęściej w euro), natomiast w ofercie koszt ten wykonawca powinien wskazać kwotę w złotych uwzględniającą koszt pełnomocnika zagranicznego. W związku z powyższym, w tym miejscu znów pojawi się, przywołany we wcześniejszych pytaniach, problem ryzyka kursowego. W tym miejscu również wskazane logiczne byłoby wyłączenie kosztów pełnomocnika zagranicznego od kosztów wykonawcy i ujednoczenie w ten sposób cennika oferty.*

**Odpowiedź:**

W związku ze zwróceniem uwagi przez Wykonawcę, że w formularzu oferty nie dokonano podziału na koszty wykonawcy i pełnomocnika dla czynności związanych z walidacją patentu EP ujętych w Tabeli 2 pkt.6 - przychylamy się do sugestii o rozdzieleniu wyceny kosztów Wykonawcy (w PLN) ujętych w Formularzu Oferty w Tabeli 2 i kosztów pełnomocników zagranicznych, które będą ujęte w osobnej Tabeli 2A Formularza oferty i podawane będą w EUR. Odpowiednich zmian dokonano także w rozdziale XIV SWZ, zawierającego opis sposobu obliczania ceny jak i w załączonym wzorze Umowy§ 6 Wynagrodzenie.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź stanowią integralną część SWZ  
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert uległy zmianie.

Nowy termin składania ofert 22.12.2022 r. godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert 22.12.2022 r. godz. 12:00

Nowy termin związania ofertą 21.03.2023 r.

W związku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania ujednolicony tekst SWZ. Dokonane zmiany zaznaczone zostały kolorem czerwonym (wersja word).

*Piotr Molczyk*