***Załącznik Nr 1 do SWZ***

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Spółka Ensemble3 posiada sześć patentów krajowych oraz cztery patenty europejskie, jak również dwa zgłoszenia krajowe (Tabele 1-3). W latach 2022 – 2026 Spółka zamierza utrzymywać w mocy posiadane patenty, zgłosić do ochrony 18 (osiemnaście) nowych wynalazków w dziedzinach: fizyka, chemia, inżynieria materiałowa, jak również prowadzić korespondencję z UPRP celem uzyskania patentu w oparciu o dotychczasowe zgłoszenia.

Dodatkowo wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kancelaria patentowa będzie świadczyć dla Spółki: usługi doradcze, szkoleniowe i inne, m.in.: w zakresie opracowania strategii ochrony, badania czystości patentowej i zdolności patentowej, reprezentowania Zamawiającego w postepowaniach sądowych, analiz trendów patentowych w Europie i na świecie.

1. **ZAKRES USŁUGI BĘDZIE SKŁADAŁ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW:**
2. **Zamawiający zamierza zgłosić do ochrony patentowej przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w latach 2022 – 2026, 18 (osiemnaście) wynalazków do ochrony krajowej i międzynarodowej.**

Zakres usługi obejmuje następujące etapy:

Etap 1. Złożenie w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) osiemnastu zgłoszeń patentowych zgodnie z przepisami europejskiego prawa,

Etap 1 obejmuje następujące działania:

1. przeprowadzania poszukiwań w stanie techniki i badań patentowych,
2. przygotowanie opisu patentowego i dokonanie tłumaczenia na język angielski,
3. złożenie podań do EPO i wniesienie koniecznych opłat
4. prowadzenie korespondencji z EPO dotyczącej złożonych podań do momentu uzyskania patentu.

W ramach etapu planowane jest złożenie 18 (osiemnaście) wniosków o udzielenie patentów europejskich w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w formie elektronicznej. Wnioski powinny zostać przygotowane w języku angielskim. Celem jest pozyskanie ochrony patentowej w państwach będącymi stronami Konwencji o patencie europejskim. Wnioski powinny zawierać: opis wynalazku, niezbędne zastrzeżenia patentowe, rysunki powołane w opisie lub zastrzeżeniach, streszczenie oraz podanie o udzielenie patentu europejskiego. Wraz z podaniami powinny zostać złożone wnioski o przeprowadzenie badania merytorycznego tzn. badania pełnego. Badania mają na celu sprawdzenie, czy dany wynalazek spełnia wszystkie wymogi Konwencji o patencie europejskim dotyczące zdolności patentowej, to znaczy, czy spełnia wymogi Artykułu 52 EPC 2000. W toku postępowania wybrany usługobiorca powinien składać dodatkowe wyjaśnienia i dokonywać zmian w zastrzeżeniach patentowych i opisie patentowym, jeśli tylko zwiększa to szansę na uzyskanie patentu. Zmiany nie powinny wykraczać poza zakres ujawnienia wynalazku zawarty w pierwotnym zgłoszeniu. Usługa pełnomocnika będzie obejmowała przygotowanie zgłoszeń w języku angielskim i na podstawie wcześniej złożonych zgłoszeń międzynarodowych i złożenie ich w wersji elektronicznej do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Dodatkowo obejmie prowadzenie korespondencji z EPO, zgodnie z opisem powyżej.

Etap 2. Po udzieleniu patentu europejskiego przez EPO przeprowadzenie procesu walidacji w wybranych 3 (trzy) krajach europejskich (Francja, Niemcy, Wielka Brytania) i Polsce

Etap 2 obejmuje następujące działania:

1. Przygotowanie i złożenie wniosku o publikacje uzyskanych patentów w Urzędzie Patentowym RP w tym dokonanie niezbędnych tłumaczeń,
2. Przygotowanie i złożenie wniosku o publikacje uzyskanych patentów w urzędach patentowych pięciu wybranych krajach europejskich w tym dokonanie niezbędnych tłumaczeń,
3. koordynowanie procesu walidacji i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z procedurą patentową, w tym przekazywanie informacji nt. wniesienia opłat urzędowych.

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie wszelkich działań mających na celu uzyskanie ochrony patentowej w wybranych państwach tzn. faza krajowa europejskiego zgłoszenia patentowego. Działania będą obejmowały: uiszczenie wymaganych opłat krajowych, dostarczenie tłumaczenia zgłoszenia na język urzędowy danego kraju (o ile jest to wymagane) oraz reprezentowanie zamawiającego w danym kraju. Walidacja w państwach europejskich powinna zostać przeprowadzona w ciągu 3 miesięcy od publikacji patentów europejskich. Walidacja patentu europejskiego w krajach europejskich będzie wymagała tłumaczenia na języki narodowe oraz język polski. Przyjęto, że jeden patent będzie miał maksymalnie 30 stron.

1. **Zamawiający zamierza utrzymywać w mocy w latach 2022 – 2026,
6 (sześć) patentów krajowych oraz 4 (cztery) patenty europejskie oraz wszystkie nowe zgłoszenia powstałe w okresie objętym umową.**

Zakres usługi obejmuje następujące działania:

Terminowe wniesienie opłat w imieniu Zmawiającego odpowiednio przed UPRP i EPO oraz przekazywanie informacji nt. wniesienia opłat urzędowych.

**POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE**

Tabela 1. Posiadane patenty polskie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr zgłoszenia** | **Nr prawa** | **Tytuł** | **Data zgłoszenia** | **Data udzielenia prawa** |
| 1 | P.396340 | PAT. 219519 | Sposób wytwarzania kompozytów z matrycą dielektryczną zawierających nanocząstki metaliczne i/lub półprzewodnikowe, w postaci prętów o własnościach plazmonicznych | **2011-09-15** | **2014-09-02** |
| 2 | P.398481 | PAT.224060 | Sposób wytwarzania cienkowarstwowych kompozytów eutektycznych | **2012-03-16** | **2016-04-11** |
| 3 | P.402029 | PAT.225101 | Anoda, zwłaszcza do ogniw fotoelektrochemicznych i zastosowanie materiału eutektycznego | **2012-12-13** | **2016-09-15** |
| 4 | P.404475 | PAT.227901 | Materiał eutektyczny, zwłaszcza metalodielektryczny | **2013-06-27** | **2017-09-08** |
| 5 | P.407050 | PAT.228724 | Materiał kompozytowy, zwłaszcza materiał eutektyczny, wykazujący zwiększony efekt Faradaya | **2014-02-03** | **2017-11-17** |
| 6 | P.407095 | PAT.226129 | Sposób wytwarzania włókien YAM | **2014-02-06** | **2016-12-22** |

Tabela 2. Posiadane patenty europejskie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr zgłoszenia** | **Nr prawa** | **Tytuł** | **Kraje walidacji** | **Data zgłoszenia** | **Data udzielenia prawa** |
| EP13180311.6 | EP2743946 | Zastosowanie materiału, zwłaszcza eutektycznego, jako warstwy aktywnej w elektrodzie i elektroda, obejmująca warstwę aktywną z materiału, zwłaszcza eutektycznego | FR, DE, UK | 2013-08-13 | 2017-10-11 |
| EP12184417.9 | EP2570396 | Method of Producing Composites with Dielectric Matrices Comprising Metallic and/or Semi-conductive Nanoparticles in Form of rods with plasmonic properties | FR, DE | 2013-03-20 | 2016-08-31 |
| EP13194658.4 | EP2818456 | Metal-Dielectric Eutectic Material for Use in Plasmonics | FR, DE, UK | 2013-06-27 | 2019-04-24 |
| EP 13158849.3 | EP2639343 | Sposób wytwarzania cienkowarstwowych kompozytów eutektycznych | DE ,PL | 2012-03-16 | 2015-01-14 |

Tabela 3. Posiadane zgłoszenia patentowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr zgłoszenia** | **Tytuł** | **Kraje walidacji** | **Data zgłoszenia** |
| P.427015 | Materiał dielektryczny emitujący światło | PL | 2018-09-14 |
| P.441883 | Eutektyki jako heterostruktury izolatorów topologicznych  | PL | 2022-07-29 |

1. **Zamawiający oczekuje od kancelarii patentowej wyłonionej w postepowaniu przetargowym gotowości do świadczenia usług doradczych, szkoleniowych i innych, polegających m.in.: na pomocy w opracowania strategii ochrony, badaniu czystości patentowej i zdolności patentowej, reprezentowaniu Zamawiającego w postepowaniach sądowych, analizy trendów patentowych w Europie i na świecie.**

Szacowany zakres usługi w okresie trwania umowy – 150 godzin.

**Informacje dodatkowe:**

1. Wykonawca będzie świadczył usługi na bieżąco zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem oraz w terminach wynikających z przepisów i stanu faktycznego dotyczącego bieżącej obsługi istniejących patentów.
2. Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany świadczyć usługi w siedzibie Zamawiającego co najmniej 1 dzień w tygodniu.
3. W kalkulacji ceny usługi należy pominąć opłaty urzędowe.
4. Rozliczenie z Usługobiorcą będzie następować po zakończeniu każdego z etapów postępowania przed UPRP lub EPO.
5. Czas świadczenia usług: 34 miesiące od dnia rozpoczęcia świadczenia przedmiotu umowy, na wzorze umowy zaproponowanym przez Ensemble3 sp. z o.o.

**Z uwagi na specyfikę udzielanego zamówienia, dane podane w OPZ mają charakter szacunkowy i służą jedynie w celu porównania ofert, 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.**