



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Złocieniec, dnia 11.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE II

zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieniu – Wodnik”.
Znak postępowania ZP.271.1.2018**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr ogłoszenia: 2018/S 082-183109 z dnia 27.04.2018 r.

W dniu 22.05.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania drogą elektroniczną dotyczące
prowadzonego postępowania:

Pytanie nr 1:

W związku z opublikowaną treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
ramach wyżej wskazanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się o
wyjaśnienie treści pkt 4.21 lit. e) SIWZ, w następującym brzmieniu:

„e) przy zastosowaniu do procesu przeróbki osadów technologii i urządzeń objętych zastrzeżeniem
zgłoszenia patentowego i nabytych praw autorskich należy dokonać przeniesienia praw patentu i
praw autorskich na inwestora, tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieniu
(Podmiot Upoważniony) na zasadach opisanych poniżej:

- wykonawca udzieli zezwolenia Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych od
dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia (patentowych i autorskich) (...)”;

poprzez odpowiedź na poniższe zapytanie:

**Czy dla spełnienia wyżej przywołanego wymogu konieczne jest przeniesienie przez
wykonawcę na rzecz inwestora praw z patentu dotyczącego technologii i urządzeń
zastosowanych do procesu przeróbki osadów (w drodze umowy, o której mowa w art. 67
ustawy Prawo własności przemysłowej), czy też wystarczające jest pozyskanie przez
wykonawcę na rzecz inwestora licencji udzielonej przez podmiot uprawniony z patentu (na
podstawie umowy, o której mowa w art. 76 ustawy Prawo własności przemysłowej),
stanowiącej podstawę do wykorzystywania technologii i urządzeń zgodnie z przeznaczeniem
przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ?**



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

UZASADNIENIE

Niniejsze zapytanie posiada istotne znaczenie dla ustalenia nakładów potrzebnych na zrealizowanie przedmiotu zamówienia publicznego, a tym samym również dla sformułowania oferty cenowej. Jednocześnie, wątpliwość ta wynika z samej redakcji przywołanego powyżej postanowienia SIWZ, w którym zamawiający wymaga od wykonawcy w pierwszej kolejności przeniesienia praw patentu dotyczącego zastosowanej technologii i urządzeń na inwestora, aby dalej określić, że realizacja tego obowiązku nastąpi poprzez udzielenie zezwolenia zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych od dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia.

Należy jednocześnie wskazać, że technologie i urządzenia stosowane do procesu przeróbki osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych na nawóz pozostają chronione prawami własności przemysłowej co do objętych nimi wynalazków. Patenty dotyczące tych wynalazków posiadają bardzo wysoką wartość handlową, liczoną w kwotach rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset milionów złotych, co wynika zarówno z nakładów ponoszonych na ich stworzenie, ale również z dochodowości uzyskiwanej przy ich użyciu.

Sformułowanie przywołanego powyżej postanowienia SIWZ może wprowadzać w przekonanie, że dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jest konieczne przeniesienie patentu na inwestora, tj. rezygnacja z niego przez podmiot uprawniony z patentu na rzecz zamawiającego. Oznaczałoby to, że prawidłowe wykonanie zamówienia wiązałoby się nie tylko z kosztem związanym z wykonaniem robót budowlanych, dostawą i montażem urządzeń, ale również z pozyskaniem praw z patentów związanych z procesem przeróbki osadów, na zasadzie wyłączności, w drodze ich przeniesienia na zamawiającego. Oznaczałoby to wzrost kosztów wykonania zamówienia o kilkadziesiąt milionów złotych, a tym samym konieczność złożenia oferty o wartości przekraczającej, najpewniej, wielokrotnie kwotę przeznaczoną przez inwestora na realizację zamówienia.

Biorąc pod uwagę powyższe, zaprezentowana wykładnia postanowienia SIWZ świadczyłaby o nieracjonalności i niegospodarności zamawiającego, albowiem efekt tożsamy z założonym można osiągnąć przy wielokrotnie niższych nakładach, tj. poprzez uzyskanie przez zamawiającego od uprawnionego z patentu, licencji umożliwiającej wykorzystywanie dostarczonej technologii i urządzeń zgodnie z założonym przeznaczeniem, czyli na cele procesu przeróbki osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków na nawóz.

Takie zamierzenie zamawiającego sugeruje zresztą druga część przywołanego postanowienia SIWZ, precyzująca czynność wykonawczą sposobu realizacji zamówienia, czyli udzielenie zezwolenia zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych od dokumentacji objętej patentem.

Należy przy tym podkreślić, że pozyskanie licencji na korzystanie z wynalazków znajdujących zastosowanie w ramach procesu przeróbki osadów w nawóz, jest możliwe w ramach świadczenia dostawcy technologii i urządzeń potrzebnych do jej zastosowania, a przez to nie będzie się wiązać z dodatkowymi, znacznymi kosztami realizacji zamówienia. Zapewni jednocześnie inwestorowi możliwość wykorzystywania tej technologii oraz dostarczonych urządzeń zgodnie z zamierzonym przez niego przeznaczeniem. Sprecyzowanie SIWZ poprzez wskazanie wymogu



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

pozyskania dla zamawiającego licencji dotyczącej praw własności przemysłowej znajdujących zastosowanie w ramach wdrażanej technologii, pozostaje zatem uzasadnione z punktu widzenia jego interesów oraz wymogów stawianych postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Mając na względzie powyższe, wnosimy o udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie.

Odpowiedź: Dla Zamawiającego wystarczające jest pozyskanie przez wykonawcę na rzecz inwestora licencji udzielonej przez podmiot uprawniony z patentu (na podstawie umowy, o której mowa w art. 76 ustawy Prawo własności przemysłowej), stanowiącej podstawę do wykorzystywania technologii i urządzeń zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

Natomiast prawa autorskie do programów komputerowych umożliwiających sterowanie AKPiA łącznie z kodami dostępu do poszczególnych sterowników należy przenieść na inwestora tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocińcu.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
Measure Authorizing Officer
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
inż. Roman Matuszak