

Warszawa, dnia 02 czerwca 2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NABYCIA LICENCJI

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, państwowy instytut badawczy z siedzibą w Warszawie (00 – 791 Warszawa) przy ul. Chocimskiej 24, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000069210, **dalej zwany „NIZP-PZH”**

oraz

Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny z siedzibą w Siedlcach przy ul. Konarskiego 2 (08 – 110 Siedlce), **dalej zwany „Uniwersytetem”**

zwani dalej łącznie „Zapraszającymi” lub „Licencjodawcami”, zapraszają do składania ofert nabycia licencji uprawniających do komercyjnego korzystania przez Licencjobiorcę z prawa do następujących wynalazków objętych ochroną patentową udzieloną na rzecz Zapraszających:

1. Wynalazek pt. **„Nowe pochodne kwasu 3,4 dihydroizochinolino-3-karboksylowego o właściwościach przeciwnowotworowych, sposób ich syntezy, kompozycje farmaceutyczne zawierające te pochodne oraz ich zastosowanie”**, przedstawiony w opisie patentowym włączonym do Patentu wydanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Polskiej nr 229743, z okresem trwania od 30 lipca 2013 roku (własność NIZP-PZH – 70%, Uniwersytet 30 %) oraz „Novel derivatives of a 3,4 dihydroisoquinoline -3- carboxylic acid having anti-cancer properties, a method for their synthesis, pharmaceutical compositions comprising said derivatives, and their use” Europejski patent EP3027591, ochrona Francja, Wielka Brytania oraz Niemcy, obowiązujący od 29 lipca 2014, przyznany 18 lipca 2018, International application numer: PCT/IB2014/063518, International publication numer: WO 2015/015420 (05.02.2015 Gazette 2015/05), dalej zwany „Wynalazkiem 1” oraz

2. Wynalazek pt. **„Pochodne 3,4 dihydroizochinoliny, sposób ich wytwarzania, kompozycje farmaceutyczne zawierające takie pochodne oraz ich zastosowanie”** przedstawiony w opisie patentowym włączonym do Patentu wydanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej nr 230817, z okresem trwania od 29 marca 2013 roku (własność NIZP-PZH – 70%, Uniwersytet 30%), dalej zwanym „Wynalazkiem 2”

dalej zwanych łącznie „Wynalazkami”

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie przez Licencjodawców na rzecz wybranego Licencjodawcy licencji uprawniającej do korzystania z praw do każdego z patentów na dany Wynalazek na pełnym obszarze ochrony patentowej zgodnie z opisem przedstawionym powyżej. Dopuszcza się udzielenie licencji na każdy z wynalazków z wskazanych powyżej, przy czym ofertę

należy złożyć odrębnie na każdy z w/w wynalazków. Wzór umowy licencyjnej stanowi **Załącznik nr 1** do Zaproszenia.

2. Licencja ma charakter wyłączny, tj. w trakcie trwania Umowy licencyjnej Licencjodawcy nie mogą udzielić licencji do komercyjnego wykorzystania Wynalazków w zastosowaniach wymienionych powyżej, na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej lub w jakikolwiek inny sposób uprawnąć osoby trzeciej do korzystania z patentów na Wynalazki w tychże zastosowaniach.
3. Licencja udzielana jest bez prawa udzielenia sublicencji na korzystanie z Wynalazków, przy czym dopuszcza się możliwość wyrażenia zgody na udzielenie sublicencji, jeśli z powodów technicznych, technologicznych lub organizacyjnych będzie współdziałanie Licencjobiorcy z podmiotami trzecimi.
4. Każda Licencja udzielana jest Licencjobiorcy na czas określony do dnia wygaśnięcia ochrony patentowej danego Wynalazku.
5. Licencjobiorca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych, udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z utrzymaniem ochrony patentowej każdego z Wynalazków, poniesionych przez Licencjodawców od dnia wejścia w życie wszystkich postanowień Umowy Licencyjnej.
6. Licencjodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia wyłącznie w przypadkach określonych Umową Licencyjną, w tym w szczególności:
 - 1) rażącego naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków w zakresie dokonywania płatności na rzecz Licencjodawców,
 - 2) korzystania przez Licencjobiorcę z Wynalazków niezgodnie z postanowieniami Umowy licencyjnej,

- 3) podjęcia przez Licencjobiorcę kroków zmierzających do podważenia przysługujących Licencjodawcom praw do Wynalazków.
7. Termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2020 roku o godzinie 14:00 (decyduje data doręczenia oferty).
8. Licencjodawcy są wyłącznym uprawnionym do Wynalazków.
9. Cena minimalna opłaty wstępnej oferowanej za nabycie każdej z licencji wynosi **30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych netto)**.
10. Oferowana cena nabycia każdej z licencji powinna składać się z dwóch części:
- 1) **opłaty wstępnej** wyrażonej jako kwota netto w złotych polskich oraz
 - 2) **opłaty okresowej rocznej wyrażonej jako % zysku netto w danym roku sprzedaży** uzyskanego przez Licencjobiorcę ze sprzedaży produktów wytworzonych w oparciu o Wynalazek na wszystkich terytoriach, niezależnie od tego czy sprzedaż nastąpi na terytorium objętym ochroną patentową Wynalazku czy na terytorium, którego ochrona patentowa nie obejmuje,

Formularz Oferty stanowi **Załącznik nr 2** do Zaproszenia.

11. Dokumentacja dotycząca Wynalazków objętych patentami będzie udostępniona potencjalnym oferentom w siedzibie NIZP – PZH od dnia publikacji niniejszego Zaproszenia do dnia, w którym upływa termin składania ofert, po uprzednim okazaniu odpisu z rejestru przedsiębiorców (nie dotyczy osób fizycznych oraz jednostek

badawczo-rozwojowych) oraz po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

12. W przypadku oferentów będących osobami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a ponadto takie dokumenty jak: odpis z właściwego dla oferenta rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta winny być – w przypadku osób zagranicznych pochodzących spoza państw Unii Europejskiej – poświadczane przez Konsulat / Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta.
13. Pisemną ofertę nabycia licencji należy złożyć osobiście (w godzinach 08:00 – 16:00) lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta nabycia licencji na wynalazki, nie otwierać przed 15 czerwca 2020 roku przed godz. 14.00” oraz oznaczeniem oferenta, na adres: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, (00 – 791 Warszawa).
14. Termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2020 roku, o godzinie 14:00 (decyduje data doręczenia oferty). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
15. Oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z wymaganiami, jakie Licencjodawcy stawiają przed oferentami w niniejszym Zaproszeniu.
16. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2020 roku w siedzibie NIZP – PZH o godz. 14.30.
17. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zapraszający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- 1) **Oплата ryczałtowa** wyrażona jako kwota netto w złotych polskich – waga 60 (sześćdziesiąt) punktów
Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najwyższą kwotą opłaty ryczałtowej uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium $O_{max} = 60$ pkt.
Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: $(O_{rb} : O_{max}) \times 60$ pkt., gdzie: O_{max} – to oferta z najwyższą kwotą opłaty ryczałtowej, zaś O_{rb} – to оплата ryczałtowa oferty badanej.

- 2) **opłata okresowa roczna wyrażona jako % (procent) zysku netto w danym roku sprzedaży** uzyskanego przez Licencjobiorcę ze sprzedaży produktów wytworzonych w oparciu o Wynalazek na wszystkich terytoriach, niezależnie od tego czy sprzedaż nastąpi na terytorium objętym ochroną patentową Wynalazku czy na terytorium, którego ochrona patentowa nie obejmuje – waga 40 (czterdzieści) punktów.
Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najwyższą wartością procentową opłaty okresowej uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium $O_{max} = 40$ pkt.
Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: $(O_{ob} : O_{max}) \times 40$ pkt., gdzie: O_{max} – to oferta z najwyższą wartością procentową opłaty okresowej, zaś O_{ob} – to wartość procentowa opłaty okresowej oferty badanej.

Ostateczna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych we wszystkich dwóch powyższych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

18. Zapraszający odrzuci oferty niezgodne z treścią niniejszego Zaproszenia oraz te które wpłynęły po terminie składania ofert.
19. Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, nie dłużej jednak niż 30 (trzydzieści) dni od daty upływu terminu składania ofert.
20. O wyniku postępowania oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani na piśmie lub e-mailowo na adres e-mail wskazany w ofercie
21. Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa licencyjna w terminie do 14 dni od daty powiadomienia oferenta o dokonanym wyborze.
22. Zapraszający ma prawo bez podania przyczyn:
 - 1) Odstąpić od udzielenia licencji do Wynalazków,
 - 2) Przedłużyć termin składania ofert,
 - 3) Dokonać zmian warunków i zasad prowadzonego postępowania,
 - 4) Unieważnić przedmiotowe postępowanie.
23. Przystępując do niniejszego postępowania Licencjobiorca akceptuje warunki określone w niniejszym zaproszeniu.

Załącznik nr 1 Wzór umowy licencyjnej

UMOWA LICENCYJNA NR .../...
NA KORZYSTANIE Z PATENTU NA WYNALAZEK

zawarta w dniu 2020 roku w Warszawie, pomiędzy:

Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, państwowym instytutem badawczym z siedzibą w Warszawie (00 – 791 Warszawa) przy ul. Chocimskiej 24, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000069210, reprezentowanym przez: **dalej zwanym „NIZP-PZH”**

oraz

Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznym z siedzibą w Siedlcach przy ul. Konarskiego 2 (08 – 110 Siedlce), reprezentowanym przez: **dalej zwanym „Uniwersytetem”**
łącznie zwanymi dalej „Licencjodawcą”

a

.....
.....
....., reprezentowanym przez:, dalej zwanym „Licencjobiorcą”

§ 1

Oświadczenie Licencjodawcy

1. Licencjodawca oświadcza, że jest właścicielem (w proporcjach 70% dla „NIZP-PZH” oraz 30 % dla „Uniwersytetu” praw wyłącznych do wymienionego w §2 projektu wynalazczego, dalej zwanego „Wynalazkiem” oraz, że uiścił dotychczasowe opłaty ochronne z tytułu udzielenia ochrony patentowej do Wynalazku do dnia
2. Wynalazek nie jest obecnie przemysłowo stosowany.

§ 2

Określenie przedmiotu umowy

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z Wynałazku dotyczącego:
....., zgłoszony do ochrony w dniu, na który Urząd Patentowy RP decyzją z dnia udzielił patent o numerze
2. Dokładny opis wynalazku wraz z zastrzeżeniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

Cel umowy

Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Wynałazku wymienionego w § 2 niniejszej umowy, na warunkach określonych w dalszej części umowy a Licencjobiorca zobowiązuje się uiszczać opłaty licencyjne określone w dalszej części umowy.

§ 4

Zakres licencji

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji wyłącznej, która upoważnia go do korzystania z Wynałazku, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, na terytorium.....
2. Czas trwania licencji wynosi: od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia wygaśnięcia ochrony patentowej dotyczącej Wynałazku.
3. Licencjobiorca może korzystać z wynalazku w pełnym zakresie wynikającym z udzielonej ochrony patentowej.
4. Licencjobiorca nie może/ może* upoważnić osoby trzeciej do korzystania z wynalazku w następującym zakresie

§ 5

Licencjodawca zobowiązuje się do:

1. Przekazania w terminie 2 tygodni od zawarcia niniejszej umowy pełnej kopii dokumentacji projektu, w której skład wchodzi: opis patentowy wraz z zastrzeżeniami i ewentualnymi rysunkami jak również instrukcją obsługi, wyniki badań i prób, receptury, obliczenia i schematy i inna dokumentacja techniczna.
2. Przekazania informacji o rodzaju aparatury i producencie, stosowanej do otrzymywania i analizy związków chemicznych objętych patentem w terminie 2 tygodni od zawarcia umowy.

3. Niewykonywania jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie patentu.
4. Zachowania w okresie trwania umowy a także w okresie od jej wygaśnięcia, w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych od Licencjobiorcy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 6

Obowiązki i uprawnienia Licencjobiorcy

Licencjobiorca zobowiązuje się do:

1. Pokrycia całkowitych, udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z utrzymaniem ochrony patentowej Wynalazku od dnia wejścia w życie postanowień niniejszej umowy.
2. Dokonywania na rzecz Licencjodawcy opłaty licencyjnych na zasadach i w wysokości określonej szczegółowo w § 9 niniejszej umowy.
3. Zapłaty odsetek ustawowych w przypadku nieterminowego dokonywania opłat licencyjnych.
4. Zachowania w tajemnicy – zarówno w okresie trwania umowy, jak i w okresie Lat po jej ustaniu – wszelkich informacji o istocie Wynalazku oraz innych informacji nabytych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
5. Dostarczania Licencjodawcy raz w roku, w terminie do dnia następnego roku, pisemnego sprawozdania z produkcji i sprzedaży oraz osiągniętych z tego tytułu zysków produktów lub usług wytworzonych na podstawie Wynalazku objętego licencją.

§ 7

1. Licencjodawca uprawniony jest w każdym czasie do kontrolowania sposobu korzystania z przedmiotu licencji, w szczególności poprzez żądanie jego okazania.
2. Licencjodawca nie odpowiada wobec Licencjobiorcy za wady rozwiązania, które wystąpiły w trakcie trwania umowy w wyniku nienależytego z niego korzystania.

§ 8

1. Licencjobiorca ma prawo udzielania sublicencji jedynie za pisemną zgodą Licencjodawcy.
2. Z każdej udzielonej sublicencji Licencjobiorca będzie odprowadzał kwartalnie na rzecz Licencjodawcy% opłat sublicencyjnych.
3. Opłaty te będą uiszczane na następujące rachunki bankowe w następujących proporcjach:
 - 1) dla NIZP-PZH 70 % (siedemdziesiąt procent) przelewem na rachunek bankowy prowadzony w
 - 2) dla Uniwersytetu 30 % (trzydzieści procent) przelewem na rachunek bankowy prowadzony ww terminie dni po upływie każdego kwartału trwania sublicencji.

4. Licencjobiorca ma prawo zawierania pisemnych umów z podwykonawcami w celu wykonania dla niego całości lub części projektu objętego licencją.

§ 9 **Opłaty licencyjne**

1. Za udzielenie licencji Licencjobiorca wniesie na rzecz Licencjodawcy opłatę jednorazową w wysokości zł, w terminiedni od podpisania umowy. Opłata jednorazowa płatna będzie na następujące rachunki bankowe w następujących proporcjach:
 - 1) dla NIZP-PZH 70 % (siedemdziesiąt procent) przelewem na rachunek bankowy prowadzony w
 - 2) dla Uniwersytetu 30 % (trzydzieści procent) przelewem na rachunek bankowy prowadzony w
2. Dodatkowo Licencjobiorca zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz Licencjodawcy rocznych opłat licencyjnych okresowych wysokości% (słownie: procent) zysku netto w danym roku sprzedaży uzyskanego przez Licencjobiorcę ze sprzedaży produktów wytworzonych w oparciu o Wynalazek na wszystkich terytoriach, niezależnie od tego czy sprzedaż nastąpi na terytorium objętym ochroną patentową Wynalazku czy na terytorium, którego ochrona patentowa nie obejmuje.
3. Opłata, o której mowa w ust.2 płatna będzie na rachunki bankowe oraz według proporcji, określonych w ust. 1 każdorazowo w terminie do dnia następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty.
4. Licencjobiorca jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w dokonywaniu opłat licencyjnych.

§10

Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy

1. Niniejsza umowa wygasa wraz z upływem okresu ochrony patentowej udzielonej dla Wynalazku.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, na podstawie zgodnego oświadczenia woli Stron.
3. W przypadku niewywiązania się jednej ze stron z warunków umowy, drugiej stronie przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Licencjodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Licencyjnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

- 1) rażącego naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków w zakresie dokonywania płatności na rzecz Licencjodawców,
- 2) korzystania przez Licencjobiorcę z Wynalazku niezgodnie z postanowieniami Umowy licencyjnej,
- 3) podjęcia przez Licencjobiorcę kroków zmierzających do podważenia przysługujących Licencjodawcy praw do Wynalazku.

§ 11

Stosowane prawo właściwe

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy:

1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 286 z późn. zm.) oraz
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.).

§ 12

Zmiany umowy

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności muszą być dokonywane na piśmie w formie aneksu, stanowiącego integralną część umowy, podpisanego przez wszystkie strony pod rygorem nieważności.

§ 13

Rozstrzygnięcie sporów

1. Wszelkie spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą w drodze polubownych negocjacji.
2. W przypadku braku porozumienia na podstawie polubownych negocjacji, spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby NIZP-PZH.

§ 14

Wejście w życie umowy

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez wszystkie strony.
2. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla NIZP-PZH, jednym dla Uniwersytetu oraz jednym dla Licencjobiorcy.

OFERTA

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa firmy	
Siedziba, adres biura firmy	
Nr telefonu:	
Adres e-mail:	
Strona www	
Nr NIP:	
Nr REGON:	
Osoba/y uprawnione do działania w imieniu Oferenta, w tym podpisania Oferty (imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail)	
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie Oferty – udzielanie Licencjodawcy wiążących informacji dotyczących złożonej Oferty (imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail)	

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert nabycia licencji z dnia 02 czerwca 2020 roku, działając w imieniu Oferenta i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, składam Ofertę nabycia licencji do¹ na poniższych warunkach:

Kryteria		Waga
1.	Oplata ryczałtowa wyrażona jako kwota netto w złotych polskich zł netto	60 pkt.
2.	opłata okresowa roczna wyrażona jako % (procent) zysku netto w danym roku sprzedaży uzyskanego przez Licencjobiorcę ze sprzedaży produktów wytworzonych w oparciu o Wynalazek na wszystkich terytoriach, niezależnie od tego czy sprzedaż nastąpi na terytorium objętym ochroną	40 pkt.

¹ W tym miejscu należy wskazać czy oferta dotyczy Wynalazku 1 czy Wynalazku2, Oferta może dotyczyć tylko jednego z w/w Wynalazków. Oferent wpisuje w pustym polu albo Wynalazek 1 albo Wynalazek2. Oferty złożona łącznie na oba Wynalazki podlegają odrzuceniu.

	patentową Wynalazku czy na terytorium, którego ochrona patentowa nie obejmuje		
--	---	--	--

Oświadczam, że pozostaję związany Ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu terminu na złożenie Oferty,

W imieniu Oferenta