

sygn. akt: KIO 1980/13

Sygn. akt: KIO 1980/13

WYROK
z dnia 3 września 2013 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Emil Kuriata

Protokolant: Cyprian Świś

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu **30 sierpnia 2013 r.** w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 sierpnia 2013 r. przez **wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej Teresa K., Kancelaria Prawa Patentowego, Autorskiego i Gospodarczego Andrzej M., ul. Królewska 7/2, 30-045 Kraków,** w postępowaniu prowadzonym przez **Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice,**

orzeka:

1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej Teresa K., Kancelaria Prawa Patentowego, Autorskiego i Gospodarczego Andrzej M., z siedzibą dla lidera w Krakowie, i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej Teresa K., Kancelaria Prawa Patentowego, Autorskiego i Gospodarczego Andrzej M., z siedzibą dla lidera w Krakowie, tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: **Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej Teresa K., Kancelaria Prawa Patentowego, Autorskiego i Gospodarczego Andrzej M., z siedzibą dla lidera w Krakowie, na rzecz Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG z Katowic, kwotę 2 460 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych zero groszy)** stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.907) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w **Katowicach**.

Przewodniczący:

Uzasadnienie

Zamawiający – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, ul. Leopolda 31; 40 - 189 Katowice, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowanie i dokonanie zgłoszeń patentowych wynalazków z obszaru geofizyki górniczej” na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

Zamawiający dnia 6 sierpnia 2013 roku przesłał wykonawcom informację o wynikach prowadzonego postępowania.

Dnia 14 sierpnia 2013 roku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej Teresa K., Kancelaria Prawa Patentowego, Autorskiego i Gospodarczego Andrzej M., ul. Plebiscytowa 1; 44 - 100 Gliwice (zwani dalej „odwołujący”) wnieśli odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając zamawiającemu naruszenie:

1. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wybór, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Mariana M. działającego pod firmą Kancelaria Patentowa Marian M., z siedzibą ul. Batorego 5/6, 41 - 902 Bytom.
2. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej Mariana M., na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Adama P. działającego pod firmą EUPATENT.PL Adam P., na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez naruszenie zasady równego traktowania wykonawców.

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:

unieważnienia czynności polegającej na wyborze, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Mariana M. i odrzucenie oferty tej firmy, jako nieodpowiadającej treści s.i.w.z., a ponadto odrzucenie oferty złożonej przez Adama P., jako nieodpowiadającej treści s.i.w.z. lub

powtórzenia czynności wyboru ofert, odrzucenia ofert złożonych w postępowaniu przez Mariana M. oraz Adama P., jako nieodpowiadających treści s.i.w.z. i wybranie, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez odwołującego.

Ponadto odwołujący wniósł o:

zasądzenie na rzecz odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika określonych fakturą VAT z dnia 12.08.2013 r. nr 5/08/2013,

w przypadku nieuznania twierdzeń i zarzutów zgłoszonych w odwołaniu odwołujący wniósł o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność - czy oferty złożone przez Mariana M. oraz Adama P. są zgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odwołujący wskazał, że jego interes w uzyskaniu zamówienia został naruszony przez zamawiającego, ponieważ oferta odwołującego powinna zostać uznana za ofertę najkorzystniejszą. W konsekwencji istnieje możliwość poniesienia szkody przez odwołującego, a co za tym idzie ma on interes we wniesieniu odwołania.

Zamawiający dnia 14 sierpnia 2013 roku przekazał wykonawcom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu kopię odwołania.

Dnia 20 sierpnia 2013 roku do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego zgłosił przystąpienie wykonawca Marian M.

Zamawiający dnia 26 sierpnia 2013 roku (pismem z dnia 23 sierpnia 2013 r.) wniósł pisemną odpowiedź na odwołanie.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska stron złożone w pismach procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi przepis art. 189 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza dopuściła dowód z dokumentów składających się na dokumentację przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

1. Niezgodność oferty Mariana M. z treścią s.i.w.z.

Odwołujący wskazał, iż wykonawca nie wykazał, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert dokonał 2 zgłoszeń międzynarodowych. W wykazie wykonanych głównych zgłoszeń patentowych wykonawca nie wskazał zgłoszeń międzynarodowych - pomimo złożenia takiego oświadczenia. Wskazane przez wykonawcę

sygn. akt: KIO 1980/13

w tabeli na str. 9 i 10 zgłoszenia nr 17, 19 i 21 zostały nieprawidłowo oznaczone, jako „międzynarodowe” i wykonawca tym samym wprowadził zamawiającego w błąd.

W ocenie odwołującego, ww. zgłoszenia to zgłoszenia na terytorium danego państwa w trybie krajowym, dokonane odpowiednio w Rosji (nr 17, 19) i na Słowacji (21). Co więcej, zgłoszenia nr 17, 19, 21 nie zostały dokonane przez wykonawcę. Zgłoszeń tych faktycznie dokonali inni rzecznicy patentowi, którzy nie zostali wskazani przez wykonawcę w wykazie osób (załącznik 2, str. 4-6 oferty), ani w informacji o podwykonawcach (załącznik 7, str. 102 oferty):

- zgłoszenia nr 17 w Rosji dokonał rzecznik patentowy (...), str. 75 oferty i tłumaczenie złożone przez wykonawcę,
- zgłoszenia nr 19 w Rosji dokonał rzecznik patentowy (...), str. 84 oferty, wykonawca nie dostarczył tłumaczenia tej strony, zamiast niej dostarczając ponownie tłumaczenie stron 73 i 74 oferty,
- zgłoszenia nr 21 na Słowacji dokonał rzecznik patentowy (...), str. 86 i 87 oferty i tłumaczenie złożone przez wykonawcę.

Żadne ze zgłoszeń wskazanych przez wykonawcę nie jest zgłoszeniem międzynarodowym (PCT). Zgłoszenia nr 17, 19 i 21 nie stanowią nawet fazy krajowej zgłoszenia międzynarodowego - są to zgłoszenia oparte bezpośrednio o pierwszeństwo z polskich zgłoszeń patentowych.

Układ o współpracy patentowej (ang. Patent Cooperation Treaty, w skrócie PCT), określa że „zgłoszenie międzynarodowe” oznacza zgłoszenie wniesione zgodnie z niniejszym układem (art. 2 ust. (vii)), a określenie „zgłoszenie krajowe” odnosi się do zgłoszeń wniesionych w celu uzyskania patentów krajowych lub regionalnych, które nie są zgłoszeniami wniesionymi w ramach niniejszego układu (art. 2 ust. (vi)).

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowego postępowania, potwierdzając, że zgłoszenia nie zostały wniesione w ramach układu o współpracy patentowej, odwołujący wskazał, że dla zgłoszeń 17 i 19: formularz zgłoszenia wynalazku do rosyjskiego urzędu patentowego (strony 72 i 81 oferty i ich tłumaczenia) w punktach 86 i 87 umożliwia odwołanie do zgłoszenia międzynarodowego (p. 86 - „numer rejestracyjny wniosku międzynarodowego i data międzynarodowego złożenia wniosku ustalone przez urząd przyjmujący”, p. 87 - „numer i data publikacji międzynarodowej wniosku międzynarodowego”) - żaden z tych punktów jednak nie został oznaczony ani wypełniony. Dla zgłoszenia 21: formularz zgłoszenia wynalazku do słowackiego urzędu patentowego (strona 88 oferty i jej tłumaczenie) w punkcie 6.1 umożliwia odwołanie do zgłoszenia PCT - punkt ten nie został oznaczony ani wypełniony.

Odwołujący wskazał, że nie może być wątpliwości, iż zamawiający wymagał spełnienia tego warunku w sposób bezwzględny. Ocena realizacji tego warunku może być dokonywana wyłącznie w kategoriach: „spełnia”, „nie spełnia”, zamawiający nie pozostawia bowiem żadnego pola manewru i ewentualnych odstępstw lub rozwiązań wariantowych/alternatywnych.

Reasumując, zgłoszenia wskazane przez wykonawcę pod nr 17, 19 i 21 nie zostały wniesione w ramach układu o współpracy patentowej, w związku z tym nie są zgłoszeniami międzynarodowymi, lecz są zgłoszeniami krajowymi. Ponadto, zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi załącznik nr 8 do s.i.w.z., § 5.1 *„Wykonawca może powierzyć wykonanie czynności objętych niniejszą umową stronie trzeciej bez pisemnej zgody zamawiającego, pod warunkiem, iż określił zakres tych czynności w swojej ofercie.”*.

Przedmiotem oferty jest między innymi dokonanie zgłoszeń patentowych w Chińskiej Republice Ludowej, w Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie, w Australii i w RPA (rozdział III, pkt 1 s.i.w.z.). W krajach tych istnieje tzw. *przymus rzecznikowski*, co oznacza, że osoba niemająca siedziby w danym kraju może występować przed urzędem danego kraju jedynie za pośrednictwem rzecznika patentowego uprawnionego do występowania przed tym urzędem. W związku z tym, do realizacji umowy niezbędne będzie wyznaczenie krajowych pełnomocników w powyżej wymienionych krajach. Wykonawca nie wskazał osób ani kancelarii mających uprawnienia do występowania przed urzędami krajowymi w wyżej wymienionych krajach ani w wykazie osób ani w informacji o podwykonawcach.

Brak wskazania zagranicznych pełnomocników, jako podwykonawców skutkuje tym, że wykonawca nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu umowy bez uprzedniej zgody zamawiającego zgodnie z § 5.1 umowy. W związku z faktem, że żaden podwykonawca nie został wskazany, oznacza to, że wykonawca nie dysponuje kontaktami z odpowiednimi podwykonawcami lub też, że podwykonawcy, których wykonawca wskaże w trakcie wykonywania umowy nie będą spełniać kryteriów jakościowych oczekiwanych przez zamawiającego. W związku z tym dokonanie zgłoszeń patentowych w Chińskiej Republice Ludowej, w Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie, w Australii i w RPA przez wykonawcę może okazać się niemożliwe.

2. Niezgodność oferty Adama P. z treścią s.i.w.z.

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 8 do s.i.w.z., § 5.1 - Wykonawca może powierzyć wykonanie czynności objętych niniejszą umową stronie trzeciej bez pisemnej zgody zamawiającego, pod warunkiem, iż określił zakres tych czynności w swojej ofercie. Przedmiotem oferty jest między innymi

dokonanie zgłoszeń patentowych w Chińskiej Republice Ludowej, w Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie, w Australii i w RPA (rozdział III, pkt 1 s.i.w.z.). W krajach tych istnieje tzw. *przymus rzecznikowski*, co oznacza, że osoba niemająca siedziby w danym kraju może występować przed urzędem danego kraju jedynie za pośrednictwem rzecznika patentowego uprawnionego do występowania przed tym urzędem. W związku z tym, do realizacji umowy niezbędne będzie wyznaczenie krajowych pełnomocników w powyżej wymienionych krajach.

Wykonawca nie wskazał osób ani kancelarii mających uprawnienia do występowania przed urzędami krajowymi w wyżej wymienionych krajach ani w wykazie osób (załącznik 2, str. 4-6 oferty) ani w informacji o podwykonawcach (załącznik 7, str. 102 oferty).

Brak wskazania zagranicznych pełnomocników, jako podwykonawców skutkuje tym, że wykonawca nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu umowy bez uprzedniej zgody zamawiającego zgodnie z § 5.1 umowy. W związku z faktem, że żaden podwykonawca nie został wskazany, oznacza to, że wykonawca nie dysponuje kontaktami z odpowiednimi podwykonawcami lub też, że podwykonawcy, których wykonawca wskaże w trakcie wykonywania umowy nie będą spełniać kryteriów jakościowych oczekiwanych przez zamawiającego. W związku z tym dokonanie zgłoszeń patentowych w Chińskiej Republice Ludowej, w Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie, w Australii i w RPA przez wykonawcę może okazać się niemożliwe.

W opisywanym stanie prawnym i faktycznym, ocena uprawnień uczestnika postępowania i obowiązków zamawiającego dokonywana powinna być na gruncie wymagań formalnych. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi dla wykonawców instrukcję, w jakim zakresie i w jaki sposób złożyć ofertę, a zadaniem zamawiającego jest dokonanie oceny złożonych ofert, kierując się właśnie tą specyfikacją.

Reasumując, odwołujący stwierdził, że oferty złożone przez Mariana M. oraz Adama P., jako nieodpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinny ulec odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Zdaniem Izby zarzuty odwołującego są niezasadne.

Na wstępie Izba zwraca uwagę, iż odwołujący pozostaje w błędzie utożsamiając przedmiot zamówienia opisany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia od możliwości stwierdzenia, czy dany wykonawca potwierdził spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia. Izba wskazuje, że zarzut dotyczący naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, należy rozpatrywać tylko i wyłącznie pod kątem merytorycznej zgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Natomiast wymogi dotyczące potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jako wymogi podmiotowe oceniane są na

podstawie wykazów (§ 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) załączanych do oferty i dotyczą (w zakresie opisanego warunku wiedzy i doświadczenia) zdarzeń przeszłych, które już się wydarzyły, natomiast merytoryczna ocena oferty pod kątem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, odnosi się do zdarzeń przyszłych, związanych z realizacją umowy. Izba stwierdziła, iż powiązanie przez odwołującego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia z przedmiotem zamówienia i wyciągnięcie w odniesieniu do wykonawcy negatywnych konsekwencji, z takiego dowolnego powiązania tych dwóch, różnych elementów ocennych, należało ocenić negatywnie. Nie jest bowiem możliwe, aby opis przedmiotu zamówienia decydował o spełnieniu, bądź nie spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Do oceny tego drugiego służą bowiem dokumenty, takie jak wykazy, które muszą zawierać informacje potwierdzające, opisany przez zamawiającego warunek udziału w postępowaniu.

Odnosząc się zaś do zarzutu dotyczącego faktu, iż wykonawcy (Marian M. oraz Adam P.) nie wskazali w swoich ofertach zagranicznych pełnomocników, jako podwykonawców, co z kolei oznacza, że wykonawcy ci nie będą w stanie zrealizować zamówienia, Izba uznała za bezzasadny.

Zgodnie z § 5.1 załącznika Nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - *wykonawca może powierzyć wykonanie czynności objętych mniejszą umową stronie trzeciej bez pisemnej zgody zamawiającego, pod warunkiem, iż określił zakres tych czynności w swojej ofercie*. Skoro zatem wykonawcy nie określili w swoich ofertach zakresu czynności dla podwykonawców, to oznacza, że za każdym razem, kiedy będą chcieli, czy będą zmuszeni do korzystania z tego rodzaju usług, obowiązkowo zobligowani będą do występowania do zamawiającego z wnioskiem o akceptację wskazywanego podmiotu. Założenia hipotetyczne przyjęte przez odwołującego, iż nie wskazanie podwykonawców w ofertach oznacza, że wykonawcy nie dysponują odpowiednimi kontaktami z odpowiednimi podwykonawcami, czy też podwykonawcy nie będą spełniać kryteriów jakościowych wymaganych przez zamawiającego – ocenić należało, jako nieoparte żadnymi dowodami przypuszczenia, które nie mogą być przez Izbę przyjęte, jako uzasadnienie faktyczne stawianego zarzutu.

W pozostałym zakresie, Izba podziela stanowisko zamawiającego.

Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozdział VI pkt 2 ppkt 2: „*O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia tj. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu spraw przed polskim oraz zagranicznymi urzędami patentowymi - Wykonawca musi wykazać dokonanie, co najmniej 6 zgłoszeń*

krajowych w tym, co najmniej 2 zgłoszenia z obszaru elektroniki oraz 2 zgłoszeń międzynarodowych, w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert.”.

Izba wskazuje, że odwołujący dokonał nieprawidłowej interpretacji powyższego zapisu, przyjmując, że chodzi o wykazanie dwóch zgłoszeń międzynarodowych (PCT). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie stanowiła o obowiązku wykazania w ofercie dokonania dwóch zgłoszeń w procedurze PCT. W treści s.i.w.z. zamawiający nie stosował nomenklatury wynikającej z Układu o współpracy patentowej (Dz. U. z 1991, Nr 70, poz. 303 + załącznik). Zamawiający wymagał bowiem, aby wykonawca posiadał doświadczenie w prowadzeniu spraw przed polskim oraz zagranicznymi urzędami patentowymi.

Użyty przez zamawiającego w s.i.w.z. zapis o doświadczeniu w krajowych i zagranicznych (międzynarodowych) zgłoszeniach w Urzędach Patentowych był zamierzony i celowy, aby nie ograniczać konkurencji na rynku, w którym zgodnie z danymi z 2011 roku (UP RP) zgłoszono jedynie około 60 patentów międzynarodowych - w rozumieniu odwołującego, wg. procedury PCT. Dodatkowo należy wskazać, iż zgodnie z prawem, PCT nie jest urzędem patentowym, a jedynie stowarzyszeniem zrzeszającym 140 państw, więc tym samym nie można interpretować tego zapisu w sposób, jaki interpretuje go odwołujący.

Zamawiający wyraźnie odróżnił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w innych dokumentach przetargowych określeniem „PCT” sytuację, gdzie sprawa dotyczy wyłącznie Układu o współpracy patentowej. Zauważyć przy tym należy, że w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2 s.i.w.z. nie użyto określenia „PCT”.

Odnosnie zarzutów odwołującego dotyczących tłumaczeń załączonych do oferty dokumentów oraz prawidłowości złożonych pełnomocnictw, Izba wskazuje, co następuje.

Marian M. załączył do oferty następujące dokumenty (str.72-75): *„Sposób chłodzenia układów elektronicznych w urządzeniach mechanicznych, zwłaszcza w przekładniach zębatych”* uprawniony - zgłaszający PATENTUS S.A. Wynalazek został zgłoszony w dniu 16.05.2012r. w Polsce pod nr P.399187, gdzie jako pełnomocnik występował Marian M. Następnie ten sam wynalazek zgłoszony został bezpośrednio (bez pośrednictwa w procedurze PCT) w Federacji Rosyjskiej na podstawie pierwszeństwa konwencyjnego (konwencja Paryska) w dniu 29.08.2012 r. za nr 2012136877 przez partnera rosyjskiego - rzecznika patentowego N. A. R. zgodnie z obowiązującą bezwzględna zasadą *przymusu rzecznikowskiego*, który jest na terytorium Federacji Rosyjskiej pełnomocnikiem zgłaszającego i partnerem polskiego rzecznika. Uprawniony każdorazowo wystawia pełnomocnictwo na rzecznika w danym kraju - tak też będzie w fazie krajowej PCT. Jest zatem sprawą oczywistą, że to zagraniczny (a nie polski pełnomocnik) rzecznik patentowy wyznaczony np. w Federacji Rosyjskiej lub w każdym innym kraju widnieje na oficjalnych dokumentach. Pełnomocnik ustanowiony w danym kraju nie wykonuje opisu wynalazku, ale jedynie tłumaczy lub dostaje wiernie przetłumaczony opis

sygn. akt: KIO 1980/13

z pierwotnego zgłoszenia (z Polski), dokonuje ewentualnego przystosowania do zasad formalnych i prawnych obowiązujących w danym kraju (bez możliwości zmiany istoty i zakresu ochrony), wypełnia podanie i dokonuje opłat, przyjmuje korespondencję, współpracuje i uzgadnia z partnerem ewentualne zarzuty urzędu lub zarzuty osób składających przeciwstawienia i reprezentuje uprawnionego przed urzędem w danym kraju. Taka sama procedura obowiązuje w przypadku wejścia w fazę krajową po publikacji PCT, czyli po dokonaniu wynalazków w docelowo wyznaczonych krajach np. w Federacji Rosyjskiej lub w Chinach, Australii itp.

Oznacza to, że należy wyznaczyć zawodowego przedstawiciela, uiścić wymagane opłaty krajowe, dostarczyć tłumaczenia zgłoszenia na język urzędowy danego kraju. W dokumentach wyznaczonych krajów nie jest wymieniany pełnomocnik z Polski. Następnie urzędy krajowe zapoznają się z niewiążącym ich sprawozdaniem z międzynarodowych poszukiwań i badają zgłoszenie pod względem formalnym i merytorycznym i udzielają bądź odmawiają udzielenia patentu krajowego lub regionalnego - jest to faza krajowa.

Odnosząc się do zarzutów odwołującego związanych z tłumaczeniem powiadomienia o wpłynięciu Urzędu Federalnego ds. Własności intelektualnej należy uznać, że uwagi odwołującego są niezrozumiałe, gdyż tłumaczenie jest prawidłowe i nie ma podstaw do jego kwestionowania. Analogiczne uwagi pozostają aktualne dla dokumentów stanowiących załącznik nr 3.19 (str. 81-84). Jeżeli chodzi o załącznik 3.21 (str. 85-90), to zawiera on przetłumaczone potwierdzenie zgłoszenia w Słowackim Urzędzie oraz załączony wniosek o udzielenie patentu, a pełnomocnikiem w sprawie był słowacki rzecznik. Fakt dokonania zgłoszenia potwierdza rzecznik Maria F.w piśmie z dnia 11.09.2012r.

Tym samym, Izba stwierdziła, że nie potwierdziły się zarzuty stawiane przez odwołującego.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono, jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 3 w zw. z § 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238).

Przewodniczący: