

Partie A – Rédaction et dépôt des demandes

A1 – Rédaction et dépôt d'une demande prioritaire

Le Titulaire se voit confier par l'Ecole polytechnique la mission d'analyser une invention décrite en particulier dans une Déclaration d'Invention, de préparer, rédiger, déposer et prendre en charge une demande de brevet prioritaire afin de protéger l'invention, en conseillant l'Ecole polytechnique sur la meilleure stratégie de protection de cette invention.

Par la notification de l'attribution du marché subséquent, l'Ecole polytechnique mandate le titulaire pour le dépôt d'une demande de brevet prioritaire auprès d'un Office déterminé.

L'Ecole polytechnique fournit les documents et instructions nécessaires à la prise en charge du dossier par le Titulaire, notamment :

- La déclaration d'invention et tous documents techniques ou scientifique utiles (documents de l'art antérieur, note technique détaillée, etc.) ;
- Le nom et l'adresse email de l'interlocuteur en charge du suivi du dossier pour l'Ecole polytechnique (chargé d'affaires référent au sein du Service recherche partenariale et propriété intellectuelle) ;
- Le nom et l'adresse email de l'inventeur principal ;
- La date prévue d'une éventuelle divulgation de l'invention.

Le titulaire s'engage à respecter toutes les instructions de l'Ecole polytechnique, et notamment les coordonnées du Chargé d'affaires référent et de l'inventeur principal, et de leur transmettre tous les documents et toutes les informations relatives au dossier.

Dans un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la notification, sauf en cas d'urgence, le Titulaire prend contact avec l'Ecole polytechnique pour demander des compléments d'information, le cas échéant, et organiser une première réunion.

La première réunion, physique ou éventuellement par visio-conférence, est mise en place pour la préparation du texte du brevet entre le ou les ingénieurs brevets, tel(s) que désigné(s) dans l'offre du Titulaire, le chargé d'affaires référents au sein de l'Ecole polytechnique, et l'inventeur principal. D'autres personnes peuvent être conviées à cette réunion, en particulier d'autres inventeurs.

Lors de cette réunion, le Titulaire propose une définition de la portée de l'invention, en précise les caractéristiques essentielles et initie la rédaction d'une ou plusieurs revendications principales.

Lors de cette réunion, par exception et suite aux recommandations du Titulaire, l'Ecole polytechnique peut décider de déposer plusieurs demandes prioritaires sur la base du mémoire d'invention. Le cas échéant, le Titulaire prépare plusieurs demandes de brevets conformément aux instructions de l'Ecole polytechnique.

Le Titulaire fournit un premier projet de texte de brevet dans un délai maximum de vingt-et-un (21) jours après la date de première réunion, sous réserve que le Titulaire dispose de tous les documents et informations utiles.

Ce premier projet de brevet est discuté avec le ou les ingénieurs brevets, l'inventeur principal et le chargé d'affaires référent. Cette première réunion et ce premier projet de texte de demande de brevet sont suivis d'autant de réunions et projets successifs de textes que jugé nécessaire par l'Ecole polytechnique.

Dans le cas d'un texte de demande de brevet devant être rédigé en langue anglaise, le Titulaire prépare la demande de brevet en anglais.

Le Titulaire finalise le texte de la demande de brevet à déposer auprès de l'Office dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la notification du marché subséquent, sauf urgence.

En cas d'urgence, le délai de dépôt justifiant l'urgence est précisé dans le cahier des charges du marché subséquent.

Le projet de demande de brevet final doit être validé par l'Ecole polytechnique avant le dépôt à l'Office.

En cas de retard envisagé par le Titulaire par rapport au délai imparti, le Titulaire doit le notifier à l'Ecole polytechnique pour déterminer conjointement, le cas échéant, un nouveau délai ou prendre les mesures nécessaires pour préserver les droits de l'Ecole polytechnique. En cas de désaccord entre le Titulaire et l'Ecole polytechnique, le délai susvisé s'applique.

Dans le cadre de la mission confiée par l'Ecole polytechnique dans le mandat susvisé, le Titulaire s'engage à déposer le texte de la demande de brevet validé par l'Ecole polytechnique auprès de l'Office déterminé, ainsi qu'à réaliser toutes autres opérations de procédure administrative nécessaires au dépôt auprès de l'Office des brevets telles que désignation d'inventeurs, etc....

L'Office concerné est précisé dans le marché subséquent (INPI, OEB, OMPI). La prestation peut donc consister en :

- Dépôt d'une demande de brevet prioritaire en France auprès de l'INPI
- Dépôt d'une demande de brevet prioritaire EP auprès de l'OEB
- Dépôt d'une demande de brevet prioritaire PCT auprès de l'OMPI

Le Titulaire transmet les documents officiels et toutes les informations sur le dépôt prioritaire dans un délai maximum de sept (7) jours après le dépôt, notamment la requête et le texte complet tel que déposé.

Livrables :

- Copie de tous les projets de textes proposés par le titulaire, le cas échéant de tous éléments d'analyse complémentaires et du projet de texte final tel que validé par l'Ecole polytechnique et tous courriers/courriels d'accompagnement.
- Copie de la demande prioritaire telle que déposée, du récépissé de dépôt de la demande auprès de l'Office, ainsi que de toutes informations bibliographiques liées (texte, date, n° de référence...) et tous courriers/courriels d'accompagnement.

Délai :

- 2 mois maximum à compter de l'envoi du mandat ou délai plus court précisé si urgence particulière.

Prix :

Le prix est forfaitaire et dépend de la complexité du dossier et de l'Office concerné (INPI, OEB, OMPI). Il ne comprend pas les taxes payées auprès des offices.

Cette prestation est subdivisée en 3 catégories :

- (*) dépôt standard (pas de complexité particulière)
- (**) dépôt complexe
- (***) dépôt très complexe

Par complexité, on entend par exemple : une invention qui toucherait à deux domaines technologiques (exemple invention en bio-informatique, ou invention combinant des capteurs mécaniques et santé) ; une invention princeps ou relevant d'un sujet scientifique émergent (notamment faisant l'objet de peu de publications scientifiques) ; si le dossier d'invention contient peu d'informations scientifiques de la part des inventeurs et demande des échanges très approfondis pour définir le périmètre de l'invention et en lien avec ses modes de valorisation.

Un montant supplémentaire peut être facturé par le cabinet en cas d'urgence particulière (Forfait urgence particulière).

Par urgence particulière, on entend un dépôt qui doit être réalisé dans un délai inférieur à trois semaines à compter de la notification du marché subséquent, en particulier en cas de divulgation orale ou écrite imminente.

En cas de pluralité de demandes prioritaires rédigées et déposées suite à l'analyse du mémoire d'invention, le Titulaire facturera un montant forfaitaire pour chaque demande supplémentaire.

A2 – Dépôt de l'extension PCT sous priorité d'une ou plusieurs demandes prioritaires

Le Titulaire informe par écrit du délai pour effectuer l'extension internationale quatre (4) mois au moins avant la date d'échéance du délai de priorité. Dans cette lettre d'information, le titulaire, si un RRP a été émis, joint l'analyse du RRP et évalue les chances de délivrance.

Selon les mêmes termes, le Titulaire effectue également un rappel deux (2) mois avant la date d'échéance du délai de priorité.

L'Ecole polytechnique transmet les instructions en vue d'une extension PCT en précisant au Titulaire si une révision du texte prioritaire doit être réalisée et si des observations informelles doivent être déposées, du fait notamment de compléments scientifiques et de l'analyse du Rapport de Recherche Prioritaire (RRP) transmise par le Titulaire.

Le Titulaire entreprend alors toutes les démarches nécessaires à la préparation du dépôt de la demande d'extension PCT et en particulier :

- Le Titulaire transmet une première proposition de texte pour l'extension et les éventuelles observations informelles dans le délai indiqué par l'Ecole polytechnique (les différentes versions ultérieures devront être communiquées par courrier électronique avec dans la mesure du possible les modifications apportées en mode modifications apparentes dans Word.) ;
- Le Titulaire analyse et propose l'éventuelle réduction du nombre de revendications lorsque c'est possible afin de réduire les coûts supplémentaires par revendication lors des entrées en phases nationales ;
- Le dépôt de la demande doit être effectué après accord définitif de l'Ecole polytechnique ;
- Le Titulaire notifie la confirmation de dépôt par l'Office dans les deux (2) jours ouvrés suivant le dépôt et doit indiquer le numéro de dépôt (provisoire ou non) la date de dépôt, le titre de l'invention, et le cas échéant le nom de copropriétaires, et des inventeurs.

Livrables :

Proposition(s) de texte, copie du texte de la demande tel que déposé et du récépissé de l'OMPI et toutes informations bibliographiques liées et tous courriers/courriels d'accompagnement.

Délai :

1 semaine après la date du dépôt pour le texte tel que déposé à l'Office.

Prix :

Le prix est forfaitaire et dépend de la complexité du dossier. Il ne comprend pas les taxes payées auprès de l'OMPI.

Cette prestation est subdivisée en 2 catégories :

(*) dépôt « simple » (pas de modifications significatives du texte prioritaire)

(**) dépôt ayant nécessité une modification conséquente du texte et des revendications

A3 – Extensions (sous priorité) et entrées en phases nationales / régionales (suite au PCT)

Cette prestation concerne les extensions (sous priorité) par la voie de demandes nationales / régionales (dans tous les pays, à l'exception des dépôts de demandes divisionnaires et de continuation-in-part) et les entrées en phases nationales / régionales (suite au PCT).

Avant le dépôt, le titulaire informe l'Ecole polytechnique et l'inventeur principal de l'échéance pour effectuer les extensions et/ou les entrées en phases nationales/régionales au moins 6 mois puis 3 mois avant cette échéance, puis tous les mois et une dernière fois 15 jours avant. Dans cette lettre d'information, le titulaire, si un RRP ou un RRI a été émis, joint l'analyse de rapport et évalue les chances de délivrance pour les principaux pays envisageables : OEB, USA, Japon, Chine, en tenant compte d'éventuelles modifications au niveau de la procédure PCT ou si des revendications particulières sont déposées pour l'entrée en phase.

L'Ecole polytechnique informe le titulaire si des extensions et/ou des entrées seront demandées. Il envoie au titulaire les instructions concernant le choix des pays dans lesquels les extensions et/ou les entrées seront menées.

Le Titulaire s'engage notamment à :

- préparer les documents nécessaires aux dépôts de demandes d'extension et/ou des entrées en phases nationales/régionales (modifications des textes le cas échéant pour mise en conformité, traductions, etc.).
- à déposer les demandes de brevet dans les pays choisis par l'Ecole polytechnique avant la date d'échéance spécifique à chaque office,
- à transmettre les documents officiels : à brève échéance après le dépôt (3 semaines maximum), le titulaire transmet toutes les pièces de dépôt, dont la requête et le texte complet tel que déposé.

Le Titulaire est amené à effectuer des opérations obligatoires au moment des dépôts de demandes de brevets, notamment pour la procédure aux USA, ou auprès d'Offices étrangers, tels que la cession des inventeurs au profit de leur employeur ou l'attribution de Pouvoirs. Aucun frais ou surcoût ne pourra être facturé par le Titulaire pour la réalisation de ces opérations.

Livrables :

Pour chaque pays (ou office), copie du texte de la demande tel que déposé et du récépissé de l'office concerné et tous courriers/courriels d'accompagnement.

Délai :

Dans les 3 semaines suivant les dépôts.

Prix :

Le prix est forfaitaire pour chaque pays (Europe, USA, Canada, Japon, Inde, Chine, Australie, Brésil, Corée) et comprend les débours des agents étrangers. Il ne comprend pas les taxes payées auprès des offices ni les frais de traduction des demandes.

A4 – Rédaction et dépôt d'une demande divisionnaire

L'Ecole polytechnique transmet le dossier et/ou les instructions pour le dépôt d'une demande divisionnaire au titulaire qui doit en notifier sa réception, en mentionnant le nom de l'ingénieur du titulaire en charge du dossier. Sauf exception, le dossier doit être confié à l'ingénieur qui a été en charge de la rédaction de la demande parente.

Dès la réception des instructions, le Titulaire se charge de toutes les opérations pour le dépôt de la demande divisionnaire dans le respect des délais indiqués par l'Ecole polytechnique et des procédures devant l'Office, notamment de :

- préparer un jeu de revendications et un texte de demande transmis à l'Ecole polytechnique,
- recevoir l'accord définitif de l'Ecole polytechnique pour effectuer le dépôt à l'Office,
- procéder au dépôt auprès de l'office en remplissant toutes les formalités requises,
- notifier à l'Ecole polytechnique dans les plus brefs délais la réception de la confirmation de dépôt par l'office des brevets, en précisant notamment le numéro de dépôt et la date de dépôt. L'inventeur principal doit recevoir une copie de cette correspondance.

Livrables :

Analyse, documents préparatoires, documents tels que déposés à l'Office et toutes informations liées et tous courriers/courriels d'accompagnement.

Délai :

Selon instructions de l'Ecole polytechnique

Prix :

Le prix est forfaitaire pour chaque pays/région (Europe, USA, Canada, Japon, Inde, Chine, Australie, Brésil, Corée) et dépend de la complexité de la prestation. Il comprend les débours des agents étrangers. Il ne comprend pas les taxes payées auprès des offices ni les frais de traduction des demandes.

Cette prestation est subdivisée en 2 catégories :

(*) dépôt « standard » (pas de complexité particulière) ;

(**) dépôt présentant une complexité.

A5 – Dépôt d'une requête en examen (en cas d'examen différé)

Le Titulaire doit faire un rappel à l'Ecole polytechnique au plus tard 2 mois avant l'échéance du délai de présentation de la requête. Sur instruction de l'Ecole polytechnique, le Titulaire dépose la requête et paye la taxe d'examen auprès de l'Office concerné.

Une fois la requête déposée, une notification doit en être faite dans les plus brefs délais.

Livrables :

Courrier du Titulaire notifiant que l'examen a été requis, copie de la requête en examen et du récépissé de l'office.

Délai du A6 :

Au maximum 1 semaine après la date de la requête.

Prix :

Le prix est forfaitaire pour chaque pays à examen différé (Chine, Japon, Inde, Corée, Canada, Australie, Brésil). Il comprend les débours des agents étrangers. Il ne comprend pas les taxes payées auprès des offices.

A5 – Dépôt d'un IDS (Information Disclosure Statement)

Le Titulaire doit faire un rappel à l'Ecole polytechnique au plus tard 2 mois avant l'échéance du délai

Le Titulaire pourra aussi être amené à déposer des « Information Disclosure Statement » (IDS) au bénéfice de l'Ecole polytechnique pour être en conformité avec la loi du territoire dans laquelle une procédure de délivrance d'une demande de brevet ou équivalent est en cours.

Le Titulaire devra rappeler l'obligation de l'Ecole polytechnique vis-à-vis de l'Office des brevets devant lequel la procédure est en cours ainsi que les délais et les conditions pour la réaliser et, le cas échéant, procéder ou faire procéder au dépôt d'un IDS dans le délai prescrit.

Livrables :

Copie de l'IDS, courriel du Titulaire attestant du dépôt de l'IDS.

Délai du A6 :

Au maximum 1 semaine après la date du dépôt.

Prix :

Le prix est forfaitaire.