



# PRESTATIONS DE CONSEIL ET DEPOT DE DEMANDES DE BREVETS POUR L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

## Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

Consultation n°

MX22-033

## **I. GENERALITES**

---

### **I.1 – Présentation de l'École polytechnique**

L'École polytechnique, surnommée l'X, est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche de niveau mondial. Il s'agit d'une école militaire placée sous la tutelle du ministère des Armées. L'École polytechnique est membre fondateur de l'Institut Polytechnique de Paris aux côtés de quatre Grandes Écoles : l'ENSAE Paris, l'ENSTA Paris, Télécom Paris et Télécom SudParis.

Largement internationalisée (40% de ses étudiants, 40% de son corps d'enseignants), l'École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une culture d'excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste.

Avec ses 23 laboratoires, dont 22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l'X travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux.

Le modèle stratégique de l'École polytechnique repose sur trois piliers : enseignement, recherche, développement économique. L'innovation et l'entrepreneuriat sont devenus un axe majeur du développement de l'École notamment avec le lancement en 2015 d'un accélérateur dédié pour faire émerger des start-ups technologiques.

### **I.2 – Contexte**

Dans le cadre de son Contrat Objectifs Performances, l'Ecole Polytechnique a réaffirmé sa politique de transfert de technologies avec une orientation forte vers les start-ups et les PME innovantes sans omettre cependant la conclusion de partenariats stratégiques avec les grands groupes.

Cette politique passe par la protection des actifs de propriété intellectuelle (brevets) issus des résultats de la recherche. La Direction de la Recherche (DR) et son Service de la Recherche Partenariale et de la Propriété Intellectuelle (SR2PI) sont en charge de cette politique. Une fois protégés, ces actifs constituent un outil au service du transfert dans le sens où ils permettent d'asseoir les actions de transfert technologique soutenues par l'Ecole.

Les actifs de propriété industrielle ont vocation, selon les cas, à être transférés par voie de concession de licences commerciales ou par voie de cession.

### **I.3 – Descriptif et objectif des besoins**

Les brevets et demandes de brevets détenus par l'Ecole Polytechnique sont dans la quasi-totalité des cas détenus en copropriété avec des tiers académiques (CNRS, CEA, Universités...) ou industriels. L'Ecole polytechnique, en lien avec les organismes publics co-tutelles de ses laboratoires, met en œuvre les directives du Mandataire Unique selon lesquelles l'organisme Mandataire Unique instruit et dépose les demandes de brevets pour le compte de tous les co-titulaires, en supporte seul tous les frais et signe seul tous les accords d'exploitation. Il est cependant encore possible que certains dossiers soient à frais partagés entre plusieurs copropriétaires, notamment des organismes internationaux.

L'Accord-cadre ne concerne que les dossiers pour lesquels l'Ecole Polytechnique est désigné Mandataire Unique ou a minima Organisme Gestionnaire. Il concerne les prestations de conseil et dépôt de brevets, de paiement des annuités et des taxes de maintien diverses pour les brevets relevant de toutes les disciplines scientifiques du Centre de Recherche de l'Ecole polytechnique. Plus précisément, l'Accord-

cadre concerne les nouvelles demandes de brevets déposés à partir de la date de notification, puis les extensions PCT et les phases nationales et régionales issues du droit de priorité ou du PCT.

## **II. EXPRESSION DES BESOINS AU TITRE DE L'ACCORD-CADRE ET DES MARCHES SUBSEQUENTS**

---

### **II.1 – Expression des besoins au titre de l'Accord-cadre**

#### **II.1.1 – Nouvelle demande de brevet, transfert de dossier et abandon**

##### ***a) Nouvelle demande de brevet***

Le Titulaire est essentiellement mandaté pour la rédaction et le dépôt d'une demande prioritaire de brevet et toutes les opérations en découlant, dans le cadre de l'établissement d'un marché subséquent et suite à la notification afférente.

Dès la notification, le Titulaire s'engage à prendre en charge le nouveau dossier en gestion suivant les principes décrits ci-après.

##### ***b) Transfert de dossier***

**Mandatement** – L'Ecole polytechnique peut confier au Titulaire une famille de brevets précédemment instruite par un autre cabinet de PI, dans le cadre de l'établissement d'un marché subséquent et suite à la notification afférente.

Dès la notification, le Titulaire mandaté s'engage à prendre en charge le nouveau dossier en gestion, selon les principes décrits ci-après, et à se rapprocher sans délai du précédent mandataire pour éviter toute perte de droits de l'Ecole polytechnique. Le Titulaire informe l'Ecole polytechnique de la bonne réception des documents transmis par l'ancien mandataire.

Le Titulaire s'engage à effectuer toutes démarches, en particulier auprès des Offices, et de façon concertée avec l'ancien mandataire pour préserver tous les droits de l'Ecole polytechnique, en veillant à mettre systématiquement l'Ecole polytechnique en copie des échanges entre les deux cabinets, à toutes les étapes du transfert des dossiers.

Aucun frais ou surcoût ne peut être facturé par le Titulaire mandaté pour la réalisation de ces opérations.

**Démandatement** – L'Ecole polytechnique peut aussi démandater le Titulaire d'une famille de brevets :

- D'un commun accord avec le Titulaire ;
- En cas de résiliation du marché subséquent, selon les termes prévus au CCAP ;
- A la fin contractuelle du présent accord-cadre.

Le Titulaire s'engage à transmettre au nouveau mandataire dans un délai d'une (1) semaine l'ensemble des documents relatifs au traitement du dossier et en particulier tous les documents officiels, et à envoyer à l'Ecole polytechnique, dans un délai d'une (1) semaine suivant cette transmission, le récapitulatif détaillé de ce transfert (listing des documents transmis, etc.).

Le Titulaire s'engage à effectuer toutes démarches, en particulier auprès des Offices, et de façon concertée avec le futur mandataire pour préserver tous les droits de l'Ecole polytechnique, en veillant à mettre systématiquement l'Ecole polytechnique en copie des échanges entre les deux cabinets, à toutes les étapes du transfert des dossiers.

Aucun frais ou surcoût ne peut être facturé par le Titulaire démandaté pour la réalisation de ses ces opérations.

##### ***c) Abandon partiel ou total d'une famille de brevets***

À tout moment, l'Ecole polytechnique peut transmettre des instructions d'abandon partiel ou total d'une famille de brevets. Le Titulaire accuse réception de ces instructions et n'engage plus aucun frais sur la demande ou la famille de brevets concernée.

Aucun frais ou surcoût ne peut être facturé par le Titulaire.

## **II.1.2 – Principes généraux relatifs à la prise en charge des dossiers**

### ***a) Echange entre les parties***

**Référence** - Le Titulaire doit indiquer dans l'objet des messages électroniques la référence dossier communiquée par l'Ecole polytechnique suivant la notification du marché subséquent.

La référence dossier de l'Ecole polytechnique, dite « référence gcopex », se présente sous la forme « 2024DI0001 » (année d'enregistrement - « DI » - numéro d'incrémentation). Pour la bonne gestion des dossiers, le Titulaire est invité à prendre en compte cette référence et non d'autres références de l'Ecole polytechnique, telles que la référence du marché subséquent ou autre.

**Langue de travail** - La gestion du marché et les relations avec les experts administratifs ou techniques, ainsi qu'avec les inventeurs sont conduites en français ou en anglais, sur accord conjoint entre le Titulaire et l'Ecole polytechnique au cas par cas. Ceci est valable pour les échanges oraux ou écrits.

**Interlocuteurs** - Le Service SR2PI est le seul donneur d'ordre pour toutes les prestations relatives au présent marché. L'interlocuteur au sein du SR2PI est désigné lors du lancement du marché subséquent. Tout changement d'interlocuteur est notifié par email au Titulaire. L'interlocuteur du Titulaire est désigné pour chaque marché subséquent conformément à l'offre remise par le Titulaire.

**Réциpiendaires** - Les réциpiendaires des emails sont : l'interlocuteur SR2PI, l'inventeur principal, les copropriétaires et les éventuels licenciés des brevets. Les adresses emails sont précisées par l'Ecole polytechnique pour chaque marché subséquent. Tous les changements sont notifiés par email au Titulaire.

**Réunions – déplacement** - Les réunions entre le Titulaire et l'Ecole polytechnique se font en présentiel (Palaiseau), par visioconférence ou éventuellement par téléphone. Les candidats sont invités à prendre en compte, dans leur offre, les coûts de ces déplacements éventuels (transport, hébergement éventuel...).

**Confidentialité** - Il pourra être demandé au Titulaire de transmettre certains documents via une plateforme collaborative sécurisé ou par échange de courriels avec pièces jointes (cryptées de préférence).

**Conservation des dossiers** - Le Titulaire doit conserver et protéger dans de bonnes conditions de sécurité, le matériel et les documents quel qu'en soit la forme ou le support, qui sont confiés au Titulaire pour l'accomplissement de sa mission.

### ***b) Réponse aux notifications***

Le Titulaire transmet toutes les notifications émises par les Offices dans un délai d'une (1) semaine à compter de leur réception par le Titulaire ou par le correspondant étranger, en indiquant, le cas échéant, le délai souhaité de réponse au Titulaire et le délai officiel de réponse.

Pour les notifications relatives à une question de brevetabilité et/ou avec un risque potentiel de perte de droits, telles que par exemple les Rapports de Recherche, les lettres officielles, les notifications d'irrégularités, de défaut d'unité d'invention, la non désignation des inventeurs, le non-paiement d'une taxe, la demande de fourniture d'une copie officielle des documents de priorité, le Titulaire transmet son analyse de la notification, en y intégrant ses conseils et recommandations quant à la stratégie de réponse.

Cet envoi par le Titulaire s'opère dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de ladite notification par le Titulaire ou par le correspondant étranger, sauf dans le cas d'un délai court fixé par l'Office non compatible avec ce délai d'un mois, auquel cas le Titulaire transmet les éléments ci-dessus

dans un délai approprié avec le délai de l'Office et en laissant un temps d'analyse approprié à l'Ecole polytechnique.

Sur la base de l'analyse transmise par le Titulaire, l'Ecole polytechnique transmet ses instructions, le Titulaire se charge alors de toutes les opérations pour répondre à la notification, dans le respect des délais imposés par les procédures de l'Office ou indiqués par l'Ecole polytechnique et notamment :

- Le Titulaire transmet une proposition de réponse dans un délai en adéquation avec celui de l'Office et en laissant un temps d'analyse approprié à l'Ecole polytechnique après l'instruction de ce dernier d'entreprendre toutes les opérations nécessaires à la réponse ;
- Le titulaire reçoit l'aval de l'Ecole polytechnique sur le projet final de réponse avant son dépôt auprès de l'Office ;
- Une fois la validation obtenue sur le projet final, le titulaire dépose les documents de réponse nécessaires auprès de l'Office ;
- Le Titulaire notifie ce dépôt dans les trois (3) jours ouvrés suivant le dépôt de la réponse auprès de l'Office ;
- Le Titulaire transmet une copie des documents déposés dans un délai d'une (1) semaine à compter de la date de dépôt.

Dans tous les cas, le Titulaire n'est pas autorisé à demander de prolongation payante de délai de réponse à la notification sans l'accord préalable de l'Ecole polytechnique et/ou de l'éventuel licencié gestionnaire.

Dans tous les cas, le Titulaire doit prévenir l'Ecole polytechnique avant de prolonger un délai de réponse (même gratuit) et recevoir son aval.

Une seule facturation est réalisée pour la transmission, l'analyse et l'éventuelle réponse à la notification (sauf cas du RRI où la réponse éventuelle fait l'objet d'une prestation à part entière).

### ***c) Gestion des annuités***

Le Titulaire prend en charge le rappel et la gestion des annuités des dossiers dont il a la charge.

Au moins six (6) mois, puis quatre (4) mois puis deux (2) mois avant la date d'échéance, le Titulaire émet un rappel de paiement d'annuité. L'Ecole polytechnique dispose de délais (délai souhaité et délai limite) pour confirmer ou infirmer l'ordre de paiement de l'annuité concernée.

En l'absence d'instruction contraire de l'Ecole polytechnique, le Titulaire procède au paiement automatique de la taxe de maintien un (1) mois avant la date d'échéance officielle.

Si l'Ecole polytechnique donne l'instruction de ne pas payer la taxe de maintien, aucune facturation n'est effectuée par le Titulaire.

## **II.1.3 – Transmission d'états**

### ***a) Transmission d'états financiers sur les frais antérieurs d'une famille de brevets***

Pour chaque dossier et à tout moment, l'Ecole polytechnique peut demander au Titulaire de lui transmettre un état des frais facturés les années antérieures sur ledit dossier, à l'Ecole polytechnique et/ou aux autres copropriétaires, et ce sur toute la durée de vie des brevets. L'Ecole polytechnique peut demander d'y adjoindre la liste des factures afférentes.

Le Titulaire accuse réception de la demande et s'engage à y répondre avec diligence, dans un délai maximal de deux (2) semaines. Cette prestation n'est pas facturée.

### ***b) Transmission d'états financiers prévisionnels***

À tout moment, pour un dossier ou pour un ensemble de dossiers, l'Ecole polytechnique peut demander au Titulaire de lui transmettre un état des frais prévisionnels pour les années ultérieures.

Le Titulaire accuse réception de la demande et s'engage à y répondre avec diligence et dans un délai maximal de deux (2) semaines. Cette prestation n'est pas facturée.

### ***c) Transmission d'un état des procédures brevets***

Pour chaque dossier et à tout moment, l'Ecole polytechnique peut demander au Titulaire de lui transmettre un état des procédures brevets sur ledit dossier.

Le Titulaire accuse réception de la demande et s'engage à y répondre avec diligence, dans un délai maximal d'une (1) semaine. Cette prestation n'est pas facturée.

## **II.2 – Expression des besoins au titre des marchés subséquents**

### ***II.2.1 – Prestations standards***

Les prestations forfaitaires demandées au Titulaire dans le cadre des marchés subséquents sont détaillées en Annexes :

- Annexe A – Rédaction et dépôt des demandes
- Annexe B – Notifications des Offices de brevets
- Annexe C – Publication et délivrance
- Annexe D – Paiement des annuités

La liste n'est pas exhaustive