

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

**Services de conseils en propriété industrielle pour la
gestion de portefeuilles de brevets d'invention**

N° du CCTP : 25PIM051

ACCORD-CADRE PASSE POUR LE COMPTE DU GROUPEMENT DE COMMANDES COMPOSE DES ACHETEURS SUIVANTS :

Coordonnateur du groupement

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ci-après dénommée « UGA »
CS 40 700 38058 GRENOBLE CEDEX 9

Autres membres du groupement

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE
ci-après dénommé « Grenoble INP - UGA »
46 avenue Félix-Viallet 38031 GRENOBLE CEDEX 01

SOCIETE D'ACCELERATION DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES LINKSIUM
ci-après dénommée « SATT Linksium »
Site Bouchayer Viallet, 31 Rue Gustave Eiffel 38000 GRENOBLE

Le présent CCTP décrit les principales prestations susceptibles d'être réalisées sur le fondement de l'accord-cadre. Il regroupe :

- les prestations « standards » ;
- une prestation relative à la gestion des annuités ;
- des prestations occasionnelles.

Ces prestations feront l'objet de bons de commande émis directement sur le fondement de l'Accord-cadre par le Pouvoir Adjudicateur, selon les différents prix indiqués dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), et établis au fur et à mesure des besoins.

Sauf indications contraires (dans les cas détaillés ci-après ou selon instructions envoyées par le Pouvoir Adjudicateur dans l'exécution de l'accord-cadre), le Pouvoir Adjudicateur est destinataire de tous documents ou échanges, avec l'inventeur principal en copie des courriels. Il sera précisé dans les cas particuliers si l'inventeur ne doit pas être en copie.

Le Pouvoir Adjudicateur précise dans le bon de commande si des copropriétaires et ou leurs mandataires (par exemple une SATT) ou tout autre tiers (par exemple un licencié) devront également être destinataires d'une copie des courriers/courriels. Le Titulaire inscrira dans ses correspondances la liste des personnes destinataires en copie de chaque courriel. Cette liste est susceptible d'évoluer au cours du dossier, le Pouvoir Adjudicateur veillera à informer le Titulaire de toute modification de la liste des destinataires. Le Titulaire veillera à transmettre l'ensemble de ses correspondances aux différentes personnes mentionnées dans la liste.

Toutes les transmissions de documents et toutes les correspondances seront effectuées par courriel. De façon exceptionnelle, le Pouvoir Adjudicateur pourra demander au Titulaire l'envoi de documents ou correspondances par voie papier.

Toute notification effectuée par le Titulaire et destinée au Pouvoir Adjudicateur doit a minima comporter les références suivantes :

- le titre de l'invention ;
- le nom de l'inventeur principal ;
- la référence du Pouvoir Adjudicateur, et le cas échéant la référence des autres copropriétaires ;
- le numéro et la date du dépôt prioritaire ;
- le numéro, le code pays et la date du dépôt de la demande faisant l'objet de la prestation ;
- le nom des copropriétaires ;
- la désignation de la prestation ;
- la mention du délai de l'Office à respecter le cas échéant.

Lors du mandatement du Titulaire pour un nouveau dossier, celui-ci s'engage à proposer au Pouvoir Adjudicateur tout moyen approprié pour sécuriser les échanges de documents et d'informations, tels que email crypté, plateforme de visioconférence sécurisée ou plateforme sécurisée de transfert de documents. Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de recourir ou non à ces moyens sécurisés, sur demande, tout au long des procédures de gestion du dossier.

Pour la bonne réalisation de chaque prestation, des réunions pourront avoir lieu, autant de fois que nécessaire, de préférence par visioconférence ou en présentiel lorsque le Pouvoir Adjudicateur le juge nécessaire. Le coût de ces entretiens est inclus dans le coût des forfaits des prestations concernées.

Bordereau des prix : Pour plus de précisions sur le contenu des prix, il convient de se référer à l'article 8 du CCAP. Les prix fixés dans le bordereau des prix unitaires s'entendent Hors Taxe (HT) dont le taux en vigueur sera ajouté au moment de la facturation.

1) Prestations « standards » demandées aux cabinets pour chacun des lots

Ces prestations feront l'objet de bons de commandes établis au fur et à mesure des besoins.

1.1 Dépôt d'une demande de brevet prioritaire

Le Titulaire se voit confier par le Pouvoir Adjudicateur 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 le Pouvoir Adjudicateur sur la meilleure stratégie de protection de cette innovation. Le Pouvoir Adjudicateur précise notamment si le dépôt de la demande de brevet doit être fait en urgence.

1.1.1 Avant le dépôt, prise en charge du mandat et avis préliminaire sur la brevetabilité

Le Pouvoir Adjudicateur mandate par courriel le Titulaire pour le dépôt d'une demande de brevet prioritaire auprès d'un Office déterminé, et fournit les documents et instructions nécessaires à la prise en charge du dossier par le Titulaire (notamment la Déclaration d'Invention).

Dans le mandat, le Pouvoir Adjudicateur pourra explicitement demander un ingénieur brevets particulier sélectionné en fonction de ses compétences parmi ceux affectés au lot par le Titulaire. Dans un délai de **3 jours ouvrés** au maximum à compter de l'envoi de ce mandat, sauf en cas d'urgence :

- le Titulaire accuse réception du mandat envoyé par le Pouvoir Adjudicateur ;
- le Titulaire informe également le Pouvoir Adjudicateur si le sujet de la Déclaration d'Invention (DI) entre dans le cas d'un conflit d'intérêt potentiel (autres dossiers « concurrents » traités au sein du cabinet Titulaire) conformément à l'Article 1.4.3 du CCAP ;
- s'il n'y a pas de conflit d'intérêt, le Titulaire informe de l'attribution de l'ingénieur brevets en charge du dossier. L'ingénieur brevets devra être spécialisé dans la thématique de l'invention. Le Pouvoir Adjudicateur peut révoquer cette attribution à tout moment.

Le Titulaire s'engage à respecter toutes les indications précisées dans le mandat, dont les coordonnées de l'inventeur principal, le nom du Responsable brevets en charge du suivi du dossier pour le Pouvoir Adjudicateur et de leur transmettre en copie **tous les documents et toutes les**

informations relatives au dossier ; le Titulaire devant inscrire dans ses correspondances la liste des personnes destinataires d'une copie.

Suite à l'envoi du mandat par le Pouvoir Adjudicateur et à la désignation de l'ingénieur brevets par le Titulaire, une première réunion par visioconférence ou si souhaité par le Pouvoir Adjudicateur en présentiel, est mise en place pour la présentation de l'invention au moins entre l'ingénieur brevets du Titulaire, le Pouvoir Adjudicateur et l'inventeur principal.

A l'issue de la réunion, le Titulaire fait part au Pouvoir Adjudicateur de son avis préliminaire sur la brevetabilité de l'invention au vu des éléments transmis par le Pouvoir Adjudicateur et les informations communiquées au cours de la réunion. Un compte-rendu de l'échange comprenant l'avis préliminaire sur la brevetabilité est transmis par le Titulaire au Pouvoir Adjudicateur. L'objectif de cet avis est d'aider le Pouvoir Adjudicateur dans sa réflexion sur le dépôt ou non d'une demande de brevet. A ce titre, l'avis rendu par le Titulaire n'engage pas sa responsabilité sur l'issue des procédures de protection auprès des différents Offices. Le Pouvoir Adjudicateur décide alors s'il valide ou non le dépôt d'une demande de brevet prioritaire. Le cas échéant, le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire attribuent ensemble la catégorie de forfait qui sera appliquée à la prestation de dépôt, telle que détaillée au 1.1.2.

Livrable du 1.1.1 : Compte-rendu de la réunion de présentation de l'invention.

Délai : 7 jours maximum à compter de la date de la réunion.

En cas de non-respect de ce délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par semaine de retard pourra être demandée au Titulaire, avec mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.1.2 Rédaction de la demande de brevet en vue du dépôt d'une demande de brevet prioritaire

Cette prestation comprend la préparation du texte d'une demande de brevet prioritaire (à l'exception d'une demande américaine sous la forme d'une US provisional) : le Titulaire fournit un premier projet de texte de brevet dans un délai maximum de **un (1) mois** à compter de la date de présentation de l'invention entre le Pouvoir Adjudicateur, l'ingénieur brevets du Titulaire et l'inventeur principal, sauf urgence. Ce premier projet de demande de brevet est discuté avec l'ingénieur brevets, l'inventeur principal et le Pouvoir Adjudicateur et peut être précédé ou suivi par autant de réunions ou d'entretiens téléphoniques ainsi que de projets successifs de textes que jugé nécessaire par le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire.

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.

Les différentes versions ultérieures devront être communiquées avec les modifications apportées en Mode modifications apparentes dans Word.

Le Titulaire finalise le texte de la demande de brevet à déposer auprès de l'Office dans un délai maximum de **3 mois** à compter de l'envoi du mandat par le Pouvoir Adjudicateur, sauf urgence ou retard imputable au Pouvoir Adjudicateur. Ceci concerne les sous catégories (i) et (iii) identifiées ci-dessous aux 1.1.3 a), b), c) et d). Pour les sous-catégories (ii) et (iv) le délai de dépôt justifiant l'urgence est précisé dans le mandat du Pouvoir Adjudicateur.

Le projet de demande de brevet final doit être validé par le Pouvoir Adjudicateur et l'inventeur principal avant le dépôt à l'Office, dans le délai indiqué dans le mandat.

En cas de retard envisagé par le Titulaire ou le Pouvoir Adjudicateur par rapport au délai imparti, le Titulaire et le Pouvoir Adjudicateur s'informent réciproquement pour déterminer conjointement, le cas échéant, un nouveau délai ou prendre les mesures nécessaires pour préserver les droits du Pouvoir Adjudicateur. En cas de désaccord entre le Titulaire d'une part et le Pouvoir Adjudicateur, d'autre part, le délai de 3 mois susvisé s'applique.

Livrable du 1.1.2 : Copies de tous les projets de textes proposés par le Titulaire, le cas échéant de tout élément d'analyse complémentaire et du projet de texte final tel que validé par le Pouvoir Adjudicateur et tout courriel d'accompagnement.

Délai : 1 mois maximum à compter de la date de présentation de l'invention pour le premier projet de texte puis dès rédaction pour les versions suivantes ; ou délai plus court précisé dans le mandat si urgence particulière précisée ou délai convenu conjointement et après accord du Pouvoir Adjudicateur.

En cas de non-respect de ce délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par semaine de retard pourra être demandée au Titulaire, avec mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.1.3 Dépôt de la demande de brevet prioritaire auprès de l'Office

Dans le cadre de la mission confiée par le Pouvoir Adjudicateur dans le mandat cité au 1.1.1, le Titulaire s'engage à déposer le texte de la demande de brevet validé par le Pouvoir Adjudicateur (cf. livrable 1.1.2) auprès de l'Office déterminé, ainsi qu'à réaliser toute autre opération de procédure administrative nécessaire au dépôt auprès de l'Office des brevets telles que revendication de priorité, désignation d'inventeurs, ...

Le Titulaire transmet au Pouvoir Adjudicateur les documents officiels et toutes les informations sur le dépôt prioritaire dans un délai maximum d'une **(1) semaine**, soit (sept (7) jours calendaires), notamment la requête en délivrance et le texte complet tel que déposé.

Dans le cas où la gestion des annuités n'est pas assurée par le Titulaire, celui-ci s'engage, le cas échéant, à transmettre systématiquement à la société de gestion des annuités, précisée dans les instructions du mandat, les informations bibliographiques relatives au dépôt ainsi que les références

internes du Pouvoir Adjudicateur qui permettent à cette dernière d'assurer la gestion des annuités de la demande concernée. Le Titulaire engage sa responsabilité dans le cas où la société de gestion des annuités n'acquitterait pas les annuités du fait d'une absence de communications des informations relatives au dépôt imputable au Titulaire.

Le candidat devra indiquer à l'article 2.1 du BPU le montant de sa prestation pour le paiement d'une annuité.

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le choix de confier ou non la gestion des annuités au Titulaire, qui ne dispose pas pour cette prestation d'une exclusivité au titre du présent accord-cadre.

Le coût de la prestation de dépôt tel que renseigné dans le Bordereau des Prix Unitaires comprend la rédaction et le dépôt des pièces auprès de l'Office concerné, selon les catégories renseignées ci-dessous.

1.1.3 a) Dépôt de la demande de brevet prioritaire en France auprès de l'office (INPI)

Livable : Copies de la demande prioritaire telle que déposée et du récépissé de l'INPI du dépôt de la demande de brevet et de toutes informations bibliographiques liées (texte, date, n° de dépôt ...) et tous courriels d'accompagnement. Le livable comprend également la transmission de la notification d'autorisation de divulgation (la transmission de ce document n'est pas soumise au délai précisé ci-dessous).

Délai : Une (1) semaine à compter de leur réception par le Titulaire.

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par semaine de retard pourra être demandée au Titulaire, avec mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

⇒ **Cette prestation est subdivisée en 4 catégories :**

- (i) dépôt « standard » (pas de complexité particulière ni d'urgence) ;**
- (ii) dépôt sans complexité particulière mais avec une urgence importante ;**
- (iii) dépôt présentant une complexité sans urgence particulière ;**
- (iv) dépôt présentant une complexité avec une urgence importante.**

Par urgence : on entend un dépôt qui doit être réalisé dans un délai inférieur à trois semaines, en particulier en cas de divulgation orale ou écrite imminente, sur demande d'un des copropriétaires, d'une concurrence entre équipes scientifiques, ...

Par complexité, on entend par exemples : 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.

1.1.3 b) Dépôt d'une demande de brevet prioritaire PCT ou EP auprès de l'Office (WIPO ou de l'OEB)

Livrables : Copies du texte de la demande tel que déposé et du récépissé de l'office concerné (WIPO ou OEB) du dépôt de la demande de brevet et de toutes informations bibliographiques liées (date, n° de dépôt ...) et tout courriel d'accompagnement.

Délai : Une (1) semaine à compter de leur réception par le Titulaire.

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par semaine de retard pourra être demandée au Titulaire, avec mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

⇒ **Cette prestation est subdivisée en 4 catégories :**

- (i) dépôt « standard » (pas de complexité particulière ni d'urgence) ;**
- (ii) dépôt sans complexité particulière mais avec une urgence importante ;**
- (iii) dépôt présentant une complexité sans urgence particulière ;**
- (iv) dépôt présentant une complexité avec une urgence importante.**

1.1.3 c) Dépôt d'une demande de brevet prioritaire US auprès de l'Office (USPTO)

Livrables : Copies du texte de la demande tel que déposé et du récépissé de l'office (USPTO) du dépôt de la demande de brevet et toutes informations bibliographiques liées (date, n° de référence...) et tous courriels d'accompagnement.

Délai : Une (1) semaine à compter de leur réception par le Titulaire.

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par semaine de retard pourra être demandée au Titulaire, avec mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

⇒ **Cette prestation est subdivisée en 5 catégories :**

- (i) dépôt « standard » (pas de complexité particulière ni d'urgence) ;**
- (ii) dépôt sans complexité particulière mais avec une urgence importante ;**
- (iii) dépôt présentant une complexité sans urgence particulière ;**
- (iv) dépôt présentant une complexité avec une urgence importante.**

(v) Dépôt liste de séquence (à renseigner uniquement pour les lots 3, 5 et 6)

1.1.3 d) Dépôt d'une seconde demande prioritaire ultérieure à un premier dépôt prioritaire auprès de l'Office :

Le Pouvoir Adjudicateur transmet le dossier et ses instructions au Titulaire qui, dans les **trois (3) jours** ouvrés suivants, en accuse réception et confirme l'ingénieur brevets du Titulaire en charge du dossier. Sauf exception notifiée au Pouvoir Adjudicateur, le dossier doit être confié à l'ingénieur qui a été en charge de la rédaction de(s) la demande(s) de priorité précédente(s). Le Titulaire doit en particulier transmettre une première version de la demande avec un jeu de revendications dans le délai indiqué dans les instructions, doit ensuite communiquer les différentes versions successives du texte de la demande au fur et à mesure des échanges avec l'inventeur principal et le Pouvoir Adjudicateur, avec les modifications apportées au texte en Mode modifications apparentes dans Word.

Le Titulaire dépose la version finale du texte de la demande telle que validée par le Pouvoir Adjudicateur. Le Titulaire notifie la confirmation de dépôt dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette confirmation par l'Office des brevets 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 des copropriétaires, et des inventeurs.

Le cas échéant si la prestation relative à la gestion des annuités n'est pas confiée au Titulaire du présent accord-cadre, le Titulaire transmet à la société de gestion des annuités (cf. article 1.1.3 du présent CCTP) précisée dans les instructions du Pouvoir Adjudicateur les informations relatives au dépôt qui permettent à cette dernière d'assurer la gestion des annuités de la demande concernée

Livrables : Copies du texte de la demande telle que déposée et du récépissé de l'office concerné du dépôt de la demande de brevet et toutes informations bibliographiques liées (date, n° de dépôt ...) et tous courriels d'accompagnement.

Délai : tel qu'indiqué par le Pouvoir Adjudicateur dans ses instructions.

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par semaine de retard pourra être demandée au Titulaire, avec mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.2 Extension PCT sous priorité d'une ou plusieurs demandes prioritaires.

1.2.1 Dépôt de l'extension PCT

Le Titulaire informe par écrit du délai pour effectuer l'extension internationale **trois (3) mois** au moins avant la date d'échéance du délai de priorité.

Le Pouvoir Adjudicateur transmet les instructions en vue d'une extension PCT en précisant au Titulaire si une révision du texte prioritaire doit être réalisée, du fait notamment de compléments scientifiques ou de la pertinence du Rapport de Recherche Prioritaire (RRP) et consulte l'inventeur

principal afin d'évaluer si des résultats complémentaires ou des modifications doivent être apportés au texte de la demande prioritaire.

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 au Pouvoir Adjudicateur et à l'inventeur principal une première proposition de texte pour l'extension dans le délai indiqué par le Pouvoir Adjudicateur ;
- Les différentes versions ultérieures devront être communiquées avec les modifications apportées en Mode modifications apparentes dans Word ;
- Le Titulaire analyse et propose une éventuelle réduction du nombre de revendications lorsque cela 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 du Pouvoir Adjudicateur ;
- 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 des copropriétaires, et des inventeurs ;

Livrables : proposition(s) de texte, copie du texte de la demande tel que déposé, du récépissé du WIPO et toutes informations bibliographiques liées et tous courriers/courriels d'accompagnement.

Délai : au maximum une (1) semaine après la date du dépôt à l'Office

⇒ Cette prestation est subdivisée en 2 catégories :

(i) dépôt « simple » (pas ou peu de modifications significatives du texte prioritaire), c'est-à-dire ajouts mineurs tels que correction, ajout d'un état de l'art ou de références scientifiques ou toute modification ne nécessitant pas plus de 30 minutes de temps ingénieur) ;

(ii) dépôt « complexe » ayant nécessité une modification conséquente du texte et des revendications, par exemple de nouveaux modes de réalisation ou de nouveaux exemples, ou un travail complémentaire ayant nécessité des échanges sur le fond.

1.2.2 PCT Direct

Dans le cas où la demande prioritaire a fait l'objet d'une recherche par l'Office Européen des Brevets (dépôt prioritaire en France, Europe ou PCT) et que le rapport de recherche reçu est négatif, le Pouvoir Adjudicateur peut demander au Titulaire d'accompagner le dépôt de l'extension PCT d'une lettre PCT Direct dans laquelle il présentera des observations visant à répondre aux objections soulevées dans le rapport de recherche. Ces observations pourront être basées en tout ou partie sur la réponse faite au rapport de recherche de la demande de brevet prioritaire.

Le Titulaire transmet la proposition de lettre au Titulaire avec la première proposition de texte pour la demande PCT.

Livrables : proposition(s) de lettre PCT Direct, copie de la lettre PCT Direct telle que déposée.

Délai : au maximum une (1) semaine après la date du dépôt à l'Office

1.3 Notifications des Offices dans le cadre du suivi des procédures relatives aux demandes de brevets

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 en objet le délai souhaité de réponse au Titulaire et le délai officiel. Cette prestation est automatiquement engagée, l'accord du Pouvoir Adjudicateur est réputé acquis. Cette prestation se limite à la transmission de l'ensemble des pièces de la notification, sans analyse préliminaire du Titulaire.

En ce qui concerne les notifications informatives, comme par exemple les notifications de rappel de paiement de taxe ou de délai, qui ne nécessitent pas de réponse, la prestation du Titulaire se limite à la transmission de la notification. Le Pouvoir Adjudicateur renonce expressément à réception de toute notification de publication d'une demande de brevet.

Livrable 1 : copie de la notification de l'Office et tous courriels d'accompagnement

Délai : Une (1) semaine à compter de leur réception par le Titulaire ou par le correspondant étranger

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 2% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

Conformément aux instructions 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 (détaillés aux chapitres 1.3.1 et 1.3.2 ci-dessous), les lettres officielles y compris les notifications d'intention de délivrance (détaillés au chapitre 1.3.3 ci-dessous), 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 (détaillés au chapitre 1.3.4 ci-dessous), le Titulaire transmet la notification au Pouvoir Adjudicateur. Cet envoi par le Titulaire s'opère dans un délai d'une (1) semaine à compter de la réception de ladite notification par le Titulaire ou par le correspondant étranger. Le Pouvoir Adjudicateur informe le Titulaire s'il souhaite répondre à la notification.

Dans le cas où le Pouvoir Adjudicateur a notifié au Titulaire qu'il souhaite que la notification soit analysée, 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 maximum à compter de la réception des instructions du Pouvoir Adjudicateur, sauf dans le cas d'un délai court fixé par l'Office non compatible avec ce délai d'un (1) 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 au Pouvoir Adjudicateur. Sauf cas d'urgence, comme une intention de délivrance suite à un entretien téléphonique avec l'examineur, le Titulaire doit transmettre son analyse au Pouvoir Adjudicateur au moins 3 semaines avant la fin du délai de réponse indiqué par l'Office. Dans le cas où l'analyse serait transmise après ce délai de 3 semaines et

lorsque l'office le permet, une prolongation de délai sera automatiquement demandée, aux frais du Titulaire, sauf si le retard est imputable au Pouvoir Adjudicateur.

Les notifications de rejet sont plus particulièrement détaillées au paragraphe 1.3.4 ci-dessous.

Sur la base de l'analyse transmise par le Titulaire, le Pouvoir Adjudicateur transmet ses instructions pour la préparation d'un projet de réponse, 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 le Pouvoir Adjudicateur et notamment :

- Le Titulaire transmet une proposition de réponse au plus tard deux semaines à compter de la réception des instructions de réponse du Pouvoir Adjudicateur (sauf urgence ou dans un délai en adéquation avec celui de l'Office et en laissant un temps d'analyse approprié au Pouvoir Adjudicateur après l'instruction de ce dernier d'entreprendre toutes les opérations nécessaires à la réponse) ;
- Le Titulaire reçoit l'aval du Pouvoir Adjudicateur 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 de 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 du Pouvoir Adjudicateur, sauf si les circonstances l'imposent, en particulier si le Titulaire ne parvient pas à joindre le Pouvoir Adjudicateur dans les 3 jours ouvrés précédents la fin du délai ou sauf cas de force majeure.

A l'exception du cas du retard dans la transmission de l'analyse cité ci-dessus, le Titulaire doit prévenir le Pouvoir Adjudicateur avant de prolonger un délai de réponse (même gratuit) et recevoir son aval.

1.3.1 Rapport de Recherche Préliminaire (RRP)

Le Titulaire transmet le rapport de recherche préliminaire (RRP) attaché à la demande prioritaire et des autres documents associés (opinion écrite de l'Office, documents cités), selon les principes décrits au 1.3 (Livrable 1). Le Pouvoir Adjudicateur informe le Titulaire s'il souhaite qu'il analyse le RRP.

Si le Pouvoir Adjudicateur souhaite que le Titulaire étudie les documents relatifs au RRP, le Titulaire transmet son analyse détaillée, réalisée par l'ingénieur brevets en charge de la demande prioritaire, avec des conseils étayés sur la force de la demande de brevet au regard des documents opposés, et sur les possibilités de poursuite de la procédure.

Cette phase inclura l'analyse du RRP, de l'opinion écrite et des documents cités et tout courrier/courriel d'accompagnement et est transmis dans un délai de un (1) mois après la réception des instructions d'analyse du Pouvoir Adjudicateur.

En se basant sur cette analyse, le Pouvoir Adjudicateur donne ses instructions sur les opérations à entreprendre (pas de réponse ou réponse à l'office).

Dans le cas où le Pouvoir Adjudicateur, se basant notamment sur l'analyse du Titulaire, décide qu'il est approprié de **répondre** au RRP et à l'Opinion écrite, le Titulaire s'engage notamment :

- à préparer un projet de réponse dès réception de l'instruction et le transmet (en indiquant clairement le délai dans lequel il est nécessaire de répondre) dans les délais visés au 1.3. Le projet de réponse peut le cas échéant comprendre un nouveau jeu de revendications ;
- à déposer la réponse auprès de l'Office après avoir reçu la validation du Pouvoir Adjudicateur sur sa proposition de réponse finale ;
- à engager toute autre démarche de procédure nécessaire auprès de l'Office ;
- à transmettre les copies des documents tels que déposés dans un délai d'une semaine à compter de la date de dépôt.

Cette prestation s'applique également au rapport de recherche européenne, dans le cas où une demande prioritaire européenne est déposée et que le Pouvoir Adjudicateur estime qu'il est approprié de maintenir cette demande (pas d'extension à l'étranger ou extension sur la base d'une demande suffisamment éloignée de la demande prioritaire pour justifier son maintien).

Livable 2 : Analyse du RRP, de l'opinion écrite et des documents cités et tous courriers/courriels d'accompagnement.

Délai 2 : Un (1) mois après la réception par le Titulaire des instructions d'analyse du Pouvoir Adjudicateur.

Livable 3 : documents de la phase préliminaire, projet(s) de réponse, copie de la réponse au RRP telle que déposée et tous courriers/courriels d'accompagnement.

Délai 3 : au maximum une (1) semaine après le dépôt de cette réponse.

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 2% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.3.2 Rapport de Recherche Internationale (RRI)

Le Titulaire transmet le rapport de recherche internationale (RRI), l'Opinion Ecrite de l'Office et les documents cités, selon les principes décrits au 1.3 (livable 1). Le Pouvoir Adjudicateur informe le Titulaire s'il souhaite qu'il analyse le RRI.

Si le Pouvoir Adjudicateur souhaite que le Titulaire étudie les documents relatifs au RRI, le Titulaire transmet son analyse détaillée, réalisée par l'ingénieur brevets en charge de la demande, avec des conseils étayés sur la force de la demande de brevet au regard des documents opposés, et sur les possibilités de poursuite de la procédure.

Le Titulaire peut éventuellement, si cela se justifie, conseiller de répondre au RRI.

Cette phase inclut l'analyse du RRI, de l'opinion écrite et des documents cités et tous courriels d'accompagnement et est transmis dans un délai d'un (1) mois après la réception des instructions d'analyse du Pouvoir Adjudicateur.

Dans le cas où le Pouvoir Adjudicateur décide qu'il est approprié de **ne pas répondre** au RRI et à l'opinion écrite, la prestation du Titulaire se termine au livrable 1 (décrit ci-dessus).

Dans le cas où le Pouvoir Adjudicateur, se basant notamment sur l'analyse du Titulaire, décide qu'il est approprié de **répondre** au RRI et à l'Opinion écrite, le Titulaire s'engage notamment :

- à préparer un projet de réponse dès réception de l'instruction et à le transmettre (en indiquant clairement le délai dans lequel il est nécessaire de répondre) dans les délais visés au 1.3. Le projet de réponse peut le cas échéant comprendre un nouveau jeu de revendications ;
- à déposer la réponse auprès de l'Office après avoir reçu la validation du Pouvoir Adjudicateur sur sa proposition de réponse finale ;
- à engager toute autre démarche de procédure nécessaire auprès de l'Office ;
- à transmettre les copies des documents tels que déposés dans un délai d'une semaine à compter de la date de dépôt.

Livrable 2 : Analyse du RRI, de l'opinion écrite et des documents cités et tous courriers/courriels d'accompagnement.

Délai 2 : Un (1) mois après la réception par le Titulaire des instructions d'analyse du Pouvoir Adjudicateur.

Livrable 3 : documents de la phase préliminaire, projet(s) de réponse, copie de la réponse au RRI telle que déposée et tous courriers/courriels d'accompagnement.

Délai 3 : au maximum une (1) semaine après le dépôt de cette réponse.

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 2% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.3.3 Lettres Officielles

Le Titulaire transmet la lettre officielle et les documents cités au Pouvoir Adjudicateur, selon les principes décrits au 1.3 (Livrable 1). Le Pouvoir Adjudicateur informe le Titulaire s'il souhaite qu'il analyse la lettre officielle.

Si le Pouvoir Adjudicateur souhaite que le Titulaire étudie la lettre officielle et les documents cités, le Titulaire transmet son analyse détaillée, réalisée par l'ingénieur brevets en charge de la demande, avec des conseils étayés sur la force de la demande de brevet au regard des documents opposés, et sur les possibilités de poursuite de la procédure. Le Titulaire transmet cette analyse dans les délais visés au 1.3.3 (livrable 2).

En se basant sur cette analyse, le Pouvoir Adjudicateur donne ses instructions sur les opérations à entreprendre ou pas, en réponse à la lettre officielle.

Dans le cas où le Pouvoir Adjudicateur, se basant notamment sur l'analyse du Titulaire, décide qu'il est approprié de **ne pas répondre** à la lettre officielle (abandon de la procédure dans le pays lié à la LO), la prestation du Titulaire se termine au livrable 2 (décrit ci-dessus).

Dans le cas où le Pouvoir Adjudicateur décide de ne pas répondre mais de déposer une demande divisionnaire, ou une continuation, continuation in part, voir articles 1.5 et 1.6 correspondant.

Dans le cas où le Pouvoir Adjudicateur décide qu'il est approprié de **répondre** à la lettre officielle, et le cas échéant aux Etats-Unis en déposant une requête de RCE après une LO finale, le Titulaire s'engage notamment à :

- préparer un projet de réponse dès réception de l'instruction et le transmettre dans les délais visés au 1.3. Le projet de réponse peut le cas échéant comprendre un nouveau jeu de revendications ;
- déposer la réponse auprès de l'Office après avoir reçu la validation du Pouvoir Adjudicateur sur sa proposition de réponse finale ;
- à réaliser toute autre démarche de procédure nécessaire auprès de l'Office ;
- à transmettre les copies des documents tels que déposés dans un délai d'une semaine à compter de la date de dépôt.

Dans ce dernier cas, la prestation du Titulaire comprendra en plus du livrable 1, les livrables 2 et 3 décrits ci-après.

Livrable 2 : Analyse de la lettre officielle et des documents cités et tous courriels d'accompagnement

Délai 2 : Un (1) mois après la réception par le Titulaire des instructions d'analyse du Pouvoir Adjudicateur.

Livrable 3 : copie des documents de réponse tels que déposés aux offices concernés, toutes informations liées et le cas échéant, le jeu de revendications modifié avec les dernières modifications apparentes et tous courriels d'accompagnement

Délai 3 : Une (1) semaine au plus tard après le dépôt des documents

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 2% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du prix de la prestation concernée tel

qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.3.4 Autres notifications relatives à une question de brevetabilité et/ou pouvant entraîner une perte de droit du Pouvoir Adjudicateur

Outre les notifications relatives aux RRP, RRE, RRI, et à la délivrance, détaillées ci-dessus et ci-dessous, par notifications relatives à une question de brevetabilité et/ou pouvant entraîner une perte de droit du Pouvoir Adjudicateur, on comprend notamment et de façon non exhaustive, les notifications d'irrégularités, de défaut d'unité d'invention, de non désignation des inventeurs, de demande de fourniture de copie officielle des documents de priorité, de non-paiement d'une taxe etc., à l'exception des notifications de rejet traitées à l'article 1.3.4, qui sont émises par la France, PCT, Europe, Etats-Unis, Chine et Japon. Pour les autres pays, la prestation 1.3.3 ci-dessus s'applique.

Le Titulaire transmet la notification selon les principes décrits au 1.3 (Livable 1). Le Pouvoir Adjudicateur informe le Titulaire s'il souhaite qu'il analyse cette notification.

Si le Pouvoir Adjudicateur souhaite que le Titulaire étudie la notification, le Titulaire transmet son analyse détaillée, réalisée par l'ingénieur brevets en charge de la demande, et les possibilités de poursuite de la procédure. Le projet de réponse peut le cas échéant comprendre un nouveau jeu de revendications. Le Titulaire transmet cette analyse dans les délais visés au 1.3.3 (livable 2).

En se basant sur cette analyse, le Pouvoir Adjudicateur donne ses instructions sur les opérations à entreprendre ou pas, en réponse à la lettre officielle.

Dans le cas où le Pouvoir Adjudicateur, se basant notamment sur l'analyse du Titulaire, décide qu'il est approprié de **ne pas répondre** à la notification (abandon de la procédure dans le pays lié à la notification), la prestation du Titulaire se termine au livable 2 (décrit ci-dessus).

Dans le cas où le Pouvoir Adjudicateur décide qu'il est approprié de **répondre** à l'Office, le Titulaire s'engage notamment à déposer la réponse à la notification dans le délai imparti après avoir obtenu l'aval du Pouvoir Adjudicateur, et transmet une copie de la réponse telle que déposée dans le délai d'une semaine à compter de la date du dépôt à l'office.

Dans ce dernier cas, la prestation du Titulaire comprendra en plus du livable 1, les livrables 2 et 3 décrits ci-après.

Livable 2 : Analyse de la notification et tous courriels d'accompagnement

Délai 2 : Un (1) mois après la réception par le Titulaire des instructions d'analyse du Pouvoir Adjudicateur.

Livable 3 : copie des documents de réponse tels que déposés aux offices concernés, toutes informations liées et le cas échéant, le jeu de revendications modifié avec les dernières modifications apparentes et tous courriels d'accompagnement

Délai 3 : Une (1) semaine au plus tard après le dépôt des documents

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, avec mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.4 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 entrées en phases nationales / régionales (suite au PCT).

***recouvre le cas où le dépôt est fait sur la base du même texte prioritaire mais après délai de priorité et avant publication de la demande prioritaire**

Le Titulaire informe le Pouvoir Adjudicateur de l'échéance pour effectuer les extensions et/ou les entrées en phases nationales/régionales au **moins quatre (4) mois** avant cette échéance.

Le Pouvoir Adjudicateur informe le Titulaire si des extensions et/ou des entrées en phases seront demandées. Il envoie au Titulaire les instructions concernant le choix des pays dans lesquels les extensions et/ou les entrées en phases 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.) ; Pour la tarification de la traduction, se reporter à l'Article 1.18).
- à déposer les demandes de brevet dans les pays choisis par le Pouvoir Adjudicateur (au nom du Pouvoir Adjudicateur et des éventuels copropriétaires) avant la date d'échéance spécifique à chaque office, toute désignation des inventeurs et des déposants éventuels s'effectuera conformément aux modalités définies par le Pouvoir Adjudicateur;
- à transmettre les documents officiels : à brève échéance après le dépôt (trois (3) semaines maximum), le Titulaire transmet toutes les pièces de dépôt, dont la requête en délivrance et le texte complet tel que déposé ;
- Le cas échéant si la prestation relative à la gestion des annuités n'est pas confiée au Titulaire du présent accord-cadre, à transmettre à la société de gestion des annuités les informations relatives au dépôt qui lui permettent d'assurer la gestion des annuités de la demande concernée.

Sont compris dans les procédures de dépôt dans le cadre d'entrée en phases nationales ou régionales, les révisions de traductions et tous documents demandés par les Offices au titre de l'art antérieur comme par exemple l'IDS aux Etats-Unis, ainsi que la requête en examen pour l'entrée en phase européenne.

Livable : 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 trois (3) semaines suivant les dépôts.

Cette prestation est subdivisée en 2 catégories :

(i) dépôt « simple » (pas ou peu de modifications significatives du texte prioritaire) ;

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

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.5 Dépôt d'une demande divisionnaire :

Le Pouvoir Adjudicateur 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 brevets 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.

Dans le cas d'une notification d'intention de délivrance reçue d'un Office ou à tout moment jugé opportun, le Pouvoir Adjudicateur peut demander au Titulaire d'analyser les caractéristiques pouvant faire l'objet de demandes divisionnaires parmi les caractéristiques n'ayant pas fait l'objet de l'examen ou ayant été retirées au cours de l'examen. Le Titulaire transmet ses propositions d'invention pouvant faire l'objet de demandes divisionnaires au Pouvoir Adjudicateur dans un délai compatible avec celui de l'Office. Le Pouvoir Adjudicateur peut également indiquer directement au Titulaire de procéder au dépôt d'une demande divisionnaire, sans analyse préalable.

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 le Pouvoir Adjudicateur et des procédures devant l'Office, notamment de :

- préparer un jeu de revendications et un texte de demande transmis au Pouvoir Adjudicateur ;
- communiquer les différentes versions avec les modifications aux textes apportées en mode apparent (Mode modifications apparentes dans Word) ;
- recevoir l'accord définitif du Pouvoir Adjudicateur pour effectuer le dépôt à l'Office ;
- procéder au dépôt auprès de l'Office en remplissant toutes les formalités requises, toute désignation des inventeurs et des déposants éventuels s'effectuera conformément aux modalités définies par le Pouvoir Adjudicateur ;
- notifier au Pouvoir Adjudicateur dans les plus brefs délais la réception de la confirmation de dépôt par l'Office, en précisant notamment le numéro de dépôt et la date de dépôt ;
- transmettre les documents officiels : à brève échéance après le dépôt (deux (2) semaines maximum), le Titulaire transmet toutes les pièces de dépôt, dont la requête en délivrance et le texte complet tel que déposé ;

Le cas échéant si la prestation relative à la gestion des annuités n'est pas confiée au Titulaire du présent accord-cadre, le Titulaire transmet à la société de gestion des annuités toutes les

informations relatives au dépôt qui permettent à cette dernière d'assurer la gestion des annuités de la demande concernée.

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

Délai : selon instructions du Pouvoir Adjudicateur et dans les deux (2) semaines suivant les dépôts pour la copie du texte de la demande tel que déposé et du récépissé de l'office concerné et tous courriers/courriels d'accompagnement

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, avec mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

⇒ **Cette prestation est subdivisée en 5 catégories :**

- (i) analyse des caractéristiques pouvant faire l'objet de demandes divisionnaires ;**
- (ii) dépôt « standard » (pas de complexité particulière ni d'urgence) ;**
- (iii) dépôt sans complexité particulière mais avec une urgence importante ;**
- (iv) dépôt présentant une complexité sans urgence particulière ;**
- (v) dépôt présentant une complexité avec une urgence importante.**

1.6 Dépôt d'une demande de Continuation in Part (CIP) aux USA :

Le Pouvoir Adjudicateur transmet le dossier et/ou les instructions pour le dépôt d'une CIP au Titulaire, en mentionnant le nom de l'ingénieur brevets du Titulaire en charge du dossier. Sauf exception, le dossier doit être confié à l'ingénieur brevets 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 CIP dans le respect des délais indiqués par le Pouvoir Adjudicateur et des procédures devant l'Office, notamment de :

- préparer un jeu de revendications qui doit recueillir l'accord du Pouvoir Adjudicateur et une première version du texte de demande ;
- communiquer les différentes versions avec les modifications apportées aux textes en mode apparent (Mode modifications apparentes dans Word) ;
- recevoir l'accord définitif du Pouvoir Adjudicateur pour effectuer le dépôt à l'Office ;
- procéder au dépôt auprès de l'Office en remplissant toutes les formalités requises, toute désignation des inventeurs et des déposants éventuels s'effectuera conformément aux modalités définies par le Pouvoir Adjudicateur ;
- notifier au Pouvoir Adjudicateur dans les plus brefs délais la réception de la confirmation de dépôt par l'Office, en précisant notamment le numéro et la date de dépôt, le titre de l'invention, et les noms des inventeurs.

- à transmettre les documents officiels : à brève échéance après le dépôt (deux (2) semaines maximum), le Titulaire transmet toutes les pièces de dépôt, dont la requête en délivrance et le texte complet tel que déposé ;

Le cas échéant si la prestation relative à la gestion des annuités n'est pas confiée au Titulaire du présent accord-cadre, le Titulaire transmet à la société de gestion des annuités toutes les informations relatives au dépôt qui permettent à cette dernière d'assurer la gestion des annuités de la demande concernée.

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

Délai : selon instructions du Pouvoir Adjudicateur et dans les deux (2) semaines suivant les dépôts pour la copie du texte de la demande tel que déposé et du récépissé de l'office concerné et tous courriers/courriels d'accompagnement.

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, avec mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

⇒ **Cette prestation est subdivisée en 4 catégories :**

(i) dépôt « standard » (pas de complexité particulière ni d'urgence) ;

(ii) dépôt sans complexité particulière mais avec une urgence importante ;

(iii) dépôt présentant une complexité sans urgence particulière ;

(iv) dépôt présentant une complexité avec une urgence importante.

1.7 Requête en examen (sauf pour l'examen préliminaire PCT).

Le Titulaire doit transmettre un rappel au Pouvoir Adjudicateur au plus tard **quatre (4) mois** avant l'échéance du délai de présentation de la requête. Une fois la requête présentée, une notification doit en être faite dans les plus brefs délais.

Livrable : courrier du Titulaire notifiant que l'examen a été requis.

Délai : au maximum 1 semaine après la date de la requête

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.8 Délivrance de brevets (prioritaire ou phases nationales ou continuation ou divisionnaire), à l'exception de la délivrance des brevets européens

1.8.1 Le Titulaire traite toutes les opérations relatives à la délivrance d'un titre et notamment :

- transmet, y compris à la société de gestion des annuités, le cas échéant si la prestation relative à la gestion des annuités n'est pas confiée au Titulaire du présent accord-cadre, toutes les informations relatives à la délivrance (notification d'intention de délivrance/date de publication de délivrance envisagée par l'office concerné) et dans le cas d'un brevet US informe de la date d'expiration du brevet en tenant compte du PTA et des « Terminal Disclaimer » (*pour double brevet*) ;
- après validation du Pouvoir Adjudicateur, le Titulaire procède au paiement des taxes de délivrance auprès des offices concernés ;
- relit et transmet le Titre Officiel (TO) au Pouvoir Adjudicateur ;
- transmet une copie du Titre Officiel et les éventuelles traduction (revendications délivrées, ...) au Pouvoir Adjudicateur ;

Livrables : notification de délivrance et original du TO et tout courrier/courriel d'accompagnement.

Délai : Une (1) semaine au maximum à compter de la réception de la publication de la notification de la délivrance et 1 semaine à compter de la réception du TO par le Titulaire.

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 2% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.8.2 Proposition de recalcul du PTA aux USA

Le Titulaire informe le Pouvoir Adjudicateur du PTA attribué par l'USPTO au moment de la délivrance du brevet américain, en précisant le nombre de jours possible. Si le Titulaire, en accord avec le correspondant étranger, estime que le PTA pourrait être prolongé, il en informe le Pouvoir Adjudicateur en précisant quelles sont les chances d'obtenir une prolongation à la suite d'une demande de recalcul auprès de l'Office.

En se basant notamment sur l'analyse du Titulaire, le Pouvoir Adjudicateur donne les instructions pour effectuer ou ne pas effectuer cette demande de recalcul.

Le Titulaire entreprend les démarches nécessaires auprès de l'Office, si besoin via le correspondant local.

Le Titulaire informe immédiatement le Pouvoir Adjudicateur de la réponse reçue de l'Office suite à la demande du recalcul et envoie une copie de la notification officielle du PTA définitivement accordé.

Le cas échéant, le Titulaire envoie une copie de ces informations à la société en charge de la gestion des annuités, si la prestation relative à la gestion des annuités n'est pas confiée au Titulaire du présent accord-cadre.

Livrable : copie de la notification officielle du PTA définitivement accordé et tous courriers/courriels d'accompagnement.

Délai : Une (1) semaine au maximum après la réception de la décision de l'Office

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 2% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.8.3 Analyse des risques de double protection en France à la délivrance d'un brevet européen

Dans le cas où la demande prioritaire est française et délivrée et où la France a été validée, au moment de la délivrance d'un brevet européen et sur demande expresse du Pouvoir Adjudicateur, le Titulaire transmet son analyse et ses conseils sur la double brevetabilité en France selon l'application des dispositions légales de la règle L614-13 du code de la PI.

En se basant notamment sur l'analyse du Titulaire, le Pouvoir Adjudicateur donne ses instructions sur les opérations à entreprendre (abandon éventuel ou non).

Dès la réception de ces instructions, le Titulaire se charge de toutes les opérations nécessaires auprès de l'Office, notamment d'abandon du brevet national français, le cas échéant. Le Titulaire transmet les documents de confirmation de cet abandon, en mettant la société en charge de la gestion des annuités en copie (si la prestation relative à la gestion des annuités n'est pas confiée au Titulaire du présent accord-cadre).

Livrable : analyse de la double brevetabilité en France, le cas échéant notification d'abandon et tous courriers/courriels d'accompagnement.

Délai : Un (1) mois au maximum après la fin du délai d'opposition

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 2% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.9 Délivrance d'un brevet européen

Le Titulaire transmet toutes les informations relatives à la notification d'intention de délivrance d'un brevet européen par l'OEB. Dans son courrier d'accompagnement, le Titulaire prévient le Pouvoir Adjudicateur de l'échéance pour valider le texte du brevet et payer la taxe de délivrance, et de

l'échéance pour effectuer les validations des pays européens, une (1) semaine maximum à compter de la réception de la notification par le Titulaire.

Dans le cas où le Pouvoir Adjudicateur souhaite apporter des modifications au texte proposé par l'OEB, le Titulaire apporte ses conseils et propose au Pouvoir Adjudicateur une nouvelle version tenant compte de la demande du Pouvoir Adjudicateur. Dès validation par le Pouvoir Adjudicateur, le Titulaire envoie la proposition de modification à l'OEB. Cette prestation est considérée comme une réponse à une notification selon l'article 1.3.3, les règles et tarifs proposés à cet article sont donc applicables, par dérogation au présent article.

Le Titulaire effectue les prestations nécessaires à la délivrance du brevet européen :

- La traduction des revendications dans les autres langues officielles de l'OEB (pour la tarification de cette prestation, se reporter à l'Article 1.17) ;
- le paiement de la taxe de délivrance auprès de l'OEB.

Cette prestation comprend la relecture du texte proposé à la délivrance.

Livrables : confirmation du paiement de la taxe de délivrance, copie de la traduction des revendications et tous courriers/courriels d'accompagnement.

Délai : Une (1) semaine après avoir répondu à l'Office.

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.10 Validation dans les différents pays d'un brevet européen

Le Titulaire transmet toutes les informations relatives à la notification de délivrance d'un brevet européen par l'OEB. Dans son courrier d'accompagnement, le Titulaire prévient le Pouvoir Adjudicateur de l'échéance pour effectuer les validations des pays européens une (1) semaine maximum à compter de la réception de la notification par le Titulaire.

Le Pouvoir Adjudicateur envoie au Titulaire les instructions concernant le choix des pays dans lesquels le brevet européen est à valider. En particulier, le Pouvoir Adjudicateur peut demander au Titulaire un comparatif des coûts pour des validations par voie unitaire ou par voie classique. Cet estimatif sera sans coût supplémentaire pour le Pouvoir Adjudicateur.

Le Titulaire prépare les documents nécessaires aux validations, notamment :

- la/les traductions le cas échéant (pour la tarification de cette prestation, se reporter à l'Article 1.17) ;

- le paiement de la taxe correspondante à la validation auprès des offices concernés ;
- le cas échéant, la constitution d'un mandataire dans le(s) pays où cela est obligatoire.

Le Titulaire transmet les documents officiels après la validation. Le Titulaire transmet également, le cas échéant si la prestation relative à la gestion des annuités n'est pas confiée au Titulaire du présent accord-cadre, à la société de gestion des annuités les informations relatives aux validations en Europe qui lui permettent d'assurer la gestion des annuités de la demande concernée.

Le Titulaire :

- transmet une copie du Titre Officiel et les éventuelles traductions (revendications délivrées, ...) au Pouvoir Adjudicateur, sauf contre-ordre de la part du Pouvoir Adjudicateur, le Titulaire procède automatiquement au paiement de toutes taxes officielles auprès des offices concernés ;
- informe de la fin du délai d'opposition dans le délai d'une semaine à compter de la réception de la confirmation par le Titulaire.

Livrables : notification de délivrance et Titre officiel original et tout courrier/courriel d'accompagnement et l'accusé de réception du courrier d'instruction du Pouvoir Adjudicateur sur le choix des pays à valider en Europe, et les documents annexes éventuels tels que les traductions nécessaires ou n° d'enregistrement national.

Délai : Une (1) semaine au maximum à compter de la réception de la publication de la notification de la délivrance et une (1) semaine à compter de la réception du TO par le Titulaire et une (1) semaine après avoir reçu lesdits documents d'enregistrement.

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.11 Inscription à un registre :

A tout stade de la procédure devant l'Office des brevets, le Pouvoir Adjudicateur peut demander une inscription au Registre.

Cette prestation inclut notamment l'enregistrement de cessions d'inventeurs indépendants au profit du Pouvoir Adjudicateur, de cessions de quotes-parts de propriété, de cessions de propriété au profit d'un tiers, de licences, de changement de co-propriétaires, de changement de nom ou d'adresse, ...

Le cas échéant, le Titulaire prépare les documents nécessaires à l'inscription, tels que notamment des actes confirmatifs de cession, des pouvoirs, des actes notariés.

Les documents nécessitant des signatures des co-titulaires devront être envoyés au Pouvoir Adjudicateur et aux co-titulaires ou parties intéressées indiquées, au maximum deux (2) semaines après transmission des instructions d'inscription par le Pouvoir Adjudicateur (ou délai plus bref sur demande spécifique).

Dans les **10 jours** ouvrés à compter de la réception de la confirmation de l'inscription par l'office des brevets, le Titulaire doit le notifier au Pouvoir Adjudicateur et aux co-propriétaires, le cas échéant, par email.

Livable : confirmation de l'inscription par chaque office concerné et tous courriers/courriels d'accompagnement.

Délai : 10 jours ouvrés après la réception de ces confirmations par les offices

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 2% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.12 Gestion des Cessions des inventeurs au profit de leur employeur et des Pouvoirs :

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.

Sauf instructions contraires, le Titulaire transmet dans le respect du délai imposé par la procédure de l'Office concerné, les cessions, les pouvoirs, et éventuellement d'autres documents requis, à signer par le Pouvoir Adjudicateur, les co-copropriétaires du brevet et pour signature des inventeurs :

Par emails:

- au Pouvoir Adjudicateur tous les documents à signer par celui-ci ;
- aux copropriétaires tout document pour signature des codéposants, aux inventeurs ou le cas échéant à l'inventeur principal, tout document pour signature des inventeurs.

L'email doit mentionner :

- l'échéance officielle pour fournir le(s) document(s) signé(s) ;
- la nécessité de faire traduire le document ;
- la nécessité d'une apostille ;
- la nécessité d'une notarisation* ;
- la nécessité de transmettre le document en version originale.

*Les frais d'apostille et de notarisation sont exclus du périmètre du marché.

Le Titulaire accuse réception dans les **dix (10) jours** ouvrés à compter de l'inscription des cessions inventeurs au profit de son employeur et/ou des pouvoirs.

Livable : email accusant réception des inscriptions des cessions et pouvoirs et tous courriers/courriels d'accompagnement.

Délai : dans les dix (10) jours ouvrés suivant l'inscription

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 2% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir

Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.13 Transfert de dossiers : mandatement ou dé-mandatement d'un Titulaire

Le Pouvoir Adjudicateur peut confier au Titulaire une famille de brevets précédemment instruite par un autre cabinet de PI ou peut dé-mandater le Titulaire d'une famille de brevets.

Le Titulaire s'engage à effectuer toute démarche, en particulier auprès des Offices, et de façon concertée avec le futur ou l'ancien cabinet de PI pour préserver tous les droits du Pouvoir Adjudicateur, en veillant à mettre systématiquement le Pouvoir Adjudicateur en copie des échanges entre les deux cabinets, à toutes les étapes du transfert des dossiers.

1.13.1 Dé-mandatement :

Le Pouvoir Adjudicateur peut être amené à retirer tout ou partie d'un dossier au Titulaire, par exemple pour les dossiers entrant dans les exclusion du périmètre du marché tel que précisé à l'Article 1.1 du CCAP ou si le Titulaire n'exécute pas les prestations telles que stipulées dans le présent CCTP (application des dispositions de l'article 13.7 du CCAP), n'a pas la possibilité d'assigner un ingénieur brevets dont la spécialité est en lien avec la thématique du dossier ou dans le cas d'un conflit d'intérêt ou tout autre motif dument justifié.

Le Titulaire s'engage à :

- transmettre au nouveau cabinet de PI dans un délai d'une (1) semaine l'ensemble des documents relatifs au traitement du dossier et en particulier tous les documents officiels et les délais de procédure à respecter ainsi que les documents préparatoires et les analyses effectuées dans le cadre du dossier et les informations administratives le concernant (coordonnées des destinataires des correspondances et les références du propriétaire ou des copropriétaires);
- informer la société de gestion des annuités, le cas échéant si la prestation relative à la gestion des annuités n'est pas confiée au Titulaire du présent accord-cadre, du changement de mandataire et du nom du nouveau mandataire du dossier ;
- envoyer au Pouvoir Adjudicateur dans un délai d'une (1) semaine suivant cette transmission le récapitulatif détaillé de ce transfert (listing des documents transmis etc.).

Livrable : pour le Titulaire dé-mandaté, rapport de transmission

Délai : Une (1) semaine après le dé-mandatement

Cette prestation ne donne lieu à aucune facturation, ni aucun règlement complémentaire.

1.13.2 Mandatement du Titulaire

Le Titulaire mandaté s'engage à prendre en compte le nouveau dossier en gestion à compter des instructions du Pouvoir Adjudicateur et se rapprocher sans délai du précédent mandataire pour éviter toute perte de droits du Pouvoir Adjudicateur.

Le Pouvoir Adjudicateur transmet au Titulaire les coordonnées de tous les interlocuteurs (inventeur principal, ayant-droits du brevet...) à informer du changement de cabinet.

Le Titulaire s'engage à informer par écrit ces interlocuteurs du changement de cabinet dans un délai d'une semaine à compter de la réception des contacts des interlocuteurs.

Livrable : pour le Titulaire mandaté pour un nouveau dossier, accusé de réception des documents du cabinet précédent et copie des courriers d'informations aux interlocuteurs du dossier

Délai : Une (1) semaine après la réception des contacts des interlocuteurs

1.14 Demande, pour un dossier particulier, du récapitulatif des frais de PI engagés et d'un devis estimatif de frais de propriété industrielle à venir et/ou d'un état des brevets de la famille

Le Pouvoir Adjudicateur demande au Titulaire un récapitulatif des frais engagés par les propriétaires du brevet (avec occasionnellement une demande complémentaire des copies des factures relatives au dossier) ainsi qu'un estimatif des frais à prévoir pour les années à venir.

Le Titulaire doit en accuser réception et engage toute démarche appropriée pour répondre à la commande, notamment établir un tableau récapitulatif et/ou un devis estimatif par brevet de la famille de brevets, par année et/ou par type de prestation, en précisant la répartition des quotes-parts pour la prise en charge des frais de PI.

Livrable : récapitulatif des frais engagés (avec copie des factures si demandée) et estimatif des coûts à prévoir pour les prochaines années

Délai : Cinq (5) jours ouvrés à compter de la demande par le Pouvoir Adjudicateur.

Cette prestation ne donne lieu à aucune facturation, ni aucun règlement complémentaire.

En cas de non-respect, une pénalité d'un montant de 2% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.15 Instructions et Modifications des instructions de facturation

Le Pouvoir Adjudicateur envoie au Titulaire des instructions, ou une modification des instructions de facturation, en précisant les modifications de la répartition et des nouveaux destinataires de facturation.

Le Titulaire s'engage à prendre en compte cette modification à compter du jour de la réception, et suivant l'éventuel calendrier indiqué dans le courrier du Pouvoir Adjudicateur (modification

rétroactive ou à venir) et engage toutes démarches appropriées, dont en particulier, mettre à jour toutes ses bases de suivi et de facturation.

Livable : accusé réception de la notification de modification

Délai : Une (1) semaine à compter de la date d'envoi du courrier du Pouvoir Adjudicateur

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 2% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

Cette prestation ne donne lieu à aucune facturation, ni aucun règlement complémentaire.

1.16 Abandon partiel ou total d'une famille de brevets

Procédure d'abandon :

Le Pouvoir Adjudicateur envoie au Titulaire ses instructions relatives à l'abandon partiel ou total d'une famille de brevets, en mettant en copie des courriers les éventuels copropriétaires et l'inventeur principal. Le Titulaire accuse réception de ces instructions d'abandon.

Le Titulaire s'assure auprès du Pouvoir Adjudicateur que l'ensemble des copropriétaires a validé l'abandon partiel ou total d'une famille de brevets.

Le Pouvoir Adjudicateur n'engage plus aucun frais supplémentaire à compter de la réception du courrier d'instructions, à l'exception des frais relatifs aux prestations déjà engagées par le Titulaire.

Le cas échéant, si la prestation relative à la gestion des annuités n'est pas confiée au Titulaire du présent accord-cadre, le Titulaire informe la société de gestion des annuités de la décision du Pouvoir Adjudicateur.

Livable : Accusé réception des instructions d'abandon

Délai : Un (1) mois à compter de l'envoi des instructions par le Pouvoir Adjudicateur

En cas de non-respect du, une pénalité d'un montant de 2% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

1.17 Traductions

A l'occasion de l'exécution de certaines prestations décrites dans le présent CCTP, le Titulaire sera amené à traduire ou faire traduire des documents dans la langue des Offices concernés par ces prestations, notamment lors du passage en phases nationales ou lors des validations du brevet européen. Cette prestation s'applique à tout type de document ou texte dont la traduction est nécessaire à la bonne exécution de la prestation, que ce soit les revendications, les légendes de figure ou graphique, les lettres officielles, ...

Cette prestation est subdivisée en 4 catégories :

- Très court : texte inférieur à 1400 mots ;
- Court : texte inférieur à 6000 mots ;
- Moyen : texte entre 6000 mots et 15000 mots ;
- Long : texte supérieur à 15000 mots.

Pour chaque catégorie précitée, un forfait « aux 100 mots » sera appliqué en complément du forfait concerné si le nombre de mots dépasse de moins de 10% le nombre de mots compris dans le forfait.

Par exemple, si le texte à traduire comprend 1430 mots, le Titulaire applique le forfait « Très Court » et le forfait « aux 100 mots » pour les 30 mots supplémentaires.

Nota : lorsqu'une traduction est effectuée dans une langue valable pour deux offices nationaux, le Titulaire n'appliquera pas une double facturation et précise pour quel Etat la facturation de la traduction est appliquée (par exemple traduction en allemand pour valider le brevet en Allemagne et en Autriche).

Livrable et Délai : Se reporter aux prestations correspondantes.

2) Prestation supplémentaire – Gestion des annuités

Le candidat a l'obligation d'indiquer le montant de la prestation pour le paiement d'une annuité. Il s'agit d'une prestation non exclusive. Le Pouvoir Adjudicateur se laisse la possibilité de confier cette prestation à un autre prestataire.

2.1 Gestion des annuités

La prestation consiste à effectuer, pour le compte du Pouvoir Adjudicateur, *a minima* les opérations décrites ci-après en vue du maintien en vigueur des titres de propriété industrielle, en France et à l'étranger auprès des différents offices de brevets.

Le Pouvoir Adjudicateur conserve l'entière responsabilité des procédures de propriété industrielle et de décision du maintien en vigueur de ses titres. La prestation se limite au suivi matériel et au paiement des taxes de maintien en vigueur relatives aux brevets en fonction des ordres qui sont donnés par le Pouvoir Adjudicateur.

2.1.1. Définition du périmètre de la prestation de gestion effectuée par le Titulaire

Le Titulaire agit en professionnel éclairé et s'engage à assurer *a minima* les activités suivantes dans le cadre de la gestion des annuités :

- détermination de l'échéancier des taxes de maintien en vigueur en fonction des législations en cours dans chaque pays ;
- prise en compte de l'impact de nouvelles dispositions légales applicables et information du Pouvoir Adjudicateur ;
- présentation au Pouvoir Adjudicateur des échéances dans un délai de 4 mois avant l'échéance, afin de lui permettre une prise de décision efficace à l'égard du paiement de ces taxes de maintien en vigueur, ce rappel d'échéance est à transmettre sous forme de devis, un devis reprenant les échéances d'une seule et même famille dont le terme expire le même mois ;
- facturation mensuelle des taxes de maintien en vigueur groupée par famille de brevets visant à faciliter le suivi des paiements au Pouvoir Adjudicateur ;
- paiement effectif des taxes de maintien en vigueur dans les meilleures conditions de sécurité et d'économie, soit directement auprès des offices, soit par l'intermédiaire de son réseau de correspondants ;
- vérification de la bonne fin du paiement pour chaque taxe de maintien en vigueur ;
- information du Pouvoir Adjudicateur pour toute question particulière ou éventuelle difficulté dans le traitement d'une annuité ou taxe de maintien en vigueur et communication de tous délais qui seraient à respecter ;
- fourniture d'informations diverses au Pouvoir Adjudicateur sur l'état de son portefeuille au format Excel ;
- fourniture sur demandes ponctuelles du Pouvoir Adjudicateur :
 - de tableaux récapitulatifs des coûts des annuités passés dossier par dossier ;
 - de tableaux estimatifs des coûts des annuités à venir dossier par dossier.

Le Titulaire s'engage à payer les taxes de maintien en vigueur dues par le Pouvoir Adjudicateur dans les délais prévus par les lois des pays auprès desquels ces taxes de maintien en vigueur sont dues.

Le Titulaire garde l'entière maîtrise du circuit de paiement. Lorsque le circuit fait intervenir un agent de propriété industrielle local, le Titulaire vérifie que le cas échéant cet agent local figure sur une liste officielle par l'office de brevets du pays concerné ou qu'il remplit les conditions légales et réglementaires qui seraient applicables dans ce pays.

Le Titulaire doit effectuer le suivi des reçus qui lui seront fournis par les différents offices ou agents et doit être en mesure de les présenter au Pouvoir Adjudicateur si celui-ci en fait la demande afin d'attester de la bonne fin de son paiement sur demande du Pouvoir Adjudicateur.

Dispositions propres à la copropriété

S'agissant de la gestion des taxes de maintien en vigueur pour les brevets en copropriété, le Titulaire assure la gestion des frais liés aux brevets en copropriété et la répartition des frais de gestion entre les copropriétaires pour les cas où les frais sont partagés entre les copropriétaires.

Dans ce cas, la quote-part de prise en charge des frais de chaque copropriétaire est communiquée par le Pouvoir Adjudicateur au Titulaire avant ou pendant la prise en charge.

Le dispositif applicable est le suivant :

- Plusieurs copropriétaires mais un seul donneur d'ordre : le Pouvoir Adjudicateur.

Les frais sont partagés entre plusieurs copropriétaires au niveau des factures, mais l'état préparatoire des taxes de maintien en vigueur est adressé au donneur d'ordre ;

- Devises : Il est possible d'avoir des copropriétaires facturés dans des devises différentes ;
- Rythmes : Les copropriétaires peuvent souhaiter des rythmes de facturation différents ;

- Nombre : Le nombre de copropriétaires n'est pas limité.

Le partage des frais s'effectue au prorata indiqué par le Pouvoir Adjudicateur au titre de chaque copropriété. Ceci s'applique aux taxes de maintien en vigueur, débours, appliqués pour chaque client individuellement. Il appartient au Pouvoir Adjudicateur d'informer les copropriétaires de la prise en charge par le Titulaire du paiement des annuités et autres taxes de maintien en vigueur et, le cas échéant, de la facturation par le Titulaire des montants des frais d'annuités auxdits copropriétaires au prorata de leur quote-part.

2.1.2 Modalités de mise à jour de données

Le Titulaire est informé par le Pouvoir Adjudicateur des instructions ou corrections à effectuer.

Le délai maximum de prise en compte de ces éléments est de **sept (7) jours** calendaires à compter de la réception des instructions ou corrections.

Le Titulaire est responsable de la conformité des données introduites dans son système informatique suite aux instructions reçues du Pouvoir Adjudicateur ou des cabinets de propriété industrielle en charge du titre. Parallèlement, le Pouvoir Adjudicateur doit s'assurer que toutes ses instructions font bien l'objet d'un accusé de réception du Titulaire.

2.1.3 Réception et traitement des instructions du Pouvoir Adjudicateur

Le Titulaire procède au versement des taxes de maintien en vigueur dans le cadre des stipulations du CCAP (article 9) de l'Accord – cadre.

Dans le cas où il lui a été communiqué l'abandon de certains titres, le Titulaire transmet au Pouvoir Adjudicateur un état des abandons enregistrés par ses soins à titre d'accusé de réception.

2.1.4 Livrable relatif au rappel des taxes de maintien en vigueur

Le Titulaire émet mensuellement, le premier jour du mois M-4 (M étant le mois d'échéance pour le paiement des taxes auprès des organismes concernés tous pays confondus), un devis faisant office d'état de rappel de taxes de maintien en vigueur à destination du Pouvoir Adjudicateur par famille de brevets.

Il comprend les informations suivantes dans l'ordre de priorité décroissant :

- la référence interne du Pouvoir Adjudicateur
- les pays identifiés et indiqués clairement ;
- la période concernée ;
- les dates et numéros de dépôt ;
- le coût prévisible en euros est indiqué pour chaque pays, sous réserve de changements de parités monétaires ou de tarifs dans les pays concernés ;
- le quantième ;
- les éléments de facturation avec quote-part et identité des copropriétaires ;
- les taxes officielles.

2.1.5. Livrables relatifs au suivi de gestion

Le Titulaire remet au Pouvoir Adjudicateur selon la périodicité visée ci-dessous les livrables dans les conditions de forme suivantes :

- Au 1er janvier de chaque année : un tableau, sous format Excel, portant l'état nominatif des brevets devant faire l'objet d'un paiement d'annuités sur l'exercice à venir ;

- Trimestriellement (au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et 1er octobre de chaque année) : un état actualisé du nombre d'annuités gérées sur l'exercice concerné.

3) Prestations occasionnelles demandées au Titulaire pour chacun des lots

3.1 Certificat complémentaire de protection (CCP ou PTE aux USA) – valable uniquement pour les lots 3, 5 et 6

Le Pouvoir Adjudicateur transmet le dossier et/ou les instructions pour le dépôt d'un certificat complémentaire de protection (CCP, PTE ou autre pays) au Titulaire qui doit en notifier sa réception, en mentionnant le nom de l'ingénieur brevets du Titulaire en charge du dossier. Sauf exception, le dossier doit être confié à l'ingénieur brevets 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 dans le respect des délais et modalités indiqués par le Pouvoir Adjudicateur, ou des délais définis conjointement avec le Pouvoir Adjudicateur et des procédures devant l'Office, notamment de :

- préparer les documents destinés à l'office dont l'argumentaire établissant le lien entre le brevet et l'AMM transmis au Pouvoir Adjudicateur ;
- recevoir l'accord définitif du Pouvoir Adjudicateur pour effectuer le dépôt à l'Office ;
- gérer les différents échanges avec l'Office, en transmettant toutes analyses, propositions de réponses à l'Office. Tous projets de réponses devront recevoir l'aval du Pouvoir Adjudicateur avant dépôt à l'Office ;
- notifier au Pouvoir Adjudicateur, de la réception de la confirmation de délivrance par l'office des brevets, en précisant notamment le numéro de dépôt et la date, la durée d'extension des droits (et la date précise du terme de la protection) ;
- Le Titulaire transmet, le cas échéant à la société de gestion des annuités toutes les informations relatives au(x) certificat(s) complémentaire(s) de protection qui permettent à cette dernière d'assurer la gestion des annuités de la demande concernée.

Livrables : documents préparatoires, documents tels que déposés à l'Office et toutes informations liées.

Délai : selon instructions du Pouvoir Adjudicateur

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, avec mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

(à chiffrer uniquement pour les lots 3, 5 et 6)

3.2 Etude de brevetabilité d'une invention par rapport à l'art antérieur général

Le Pouvoir Adjudicateur transmet le dossier et/ou les instructions au Titulaire qui doit en accuser de sa réception, en mentionnant le nom de l'ingénieur brevets du Titulaire en charge du dossier.

Le Pouvoir Adjudicateur transmet au Titulaire les documents de l'art antérieur sur la base desquels l'étude de brevetabilité doit être réalisée. Dans le cadre de cette prestation, le Pouvoir Adjudicateur peut également demander au Titulaire de réaliser une recherche de l'art antérieur. Le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire conviennent alors, avec le soutien de l'inventeur principal, d'une liste des mots clefs qui seront utilisés pour réaliser cette recherche. Le Titulaire envoie son analyse de brevetabilité détaillée (nouveau et activité inventive) et les éventuels documents pertinents au Pouvoir Adjudicateur dans le délai indiqué par ce dernier.

Le coût de la prestation telle qu'indiquée dans le Bordereau des Prix Unitaires est scindé entre une prestation pour la recherche d'art antérieur et une prestation pour l'étude de brevetabilité.

Livrable : l'analyse du Titulaire sur la brevetabilité de l'invention avec les documents pertinents annexés dans le cas où une recherche d'antériorités a été conduite.

Délai : délai mentionné par le Pouvoir Adjudicateur ou un (1) mois maximum.

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 2% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

3.3 Etude de dépendance d'une demande de brevet du Pouvoir Adjudicateur par rapport à un (des) titre(s) de Propriété Industrielle identifié(s)

Le Pouvoir Adjudicateur transmet le dossier et/ou les instructions au Titulaire pour une étude de dépendance d'un titre du Pouvoir Adjudicateur par rapport à un titre d'un tiers ou un titre du Pouvoir Adjudicateur. Le Titulaire doit en accuser de sa réception, en mentionnant le nom de l'ingénieur brevets du Titulaire en charge du dossier. Sauf exception, le dossier doit être confié à l'ingénieur brevets qui a été en charge de la demande en cause.

Dès la réception des instructions, le Titulaire se charge de cette étude et notamment de l'analyse des documents.

A l'issue de l'étude, le Titulaire transmet les éventuelles traductions des documents et les conclusions de son analyse au Pouvoir Adjudicateur.

Les résultats constituent un avis basé sur les documents en la possession du Titulaire au moment de l'étude. Par conséquent, il est d'ores et déjà convenu que les résultats de cette étude ne sauraient engager la responsabilité du Titulaire.

Livrable : documents intermédiaires éventuels et rapport final d'analyse par le Titulaire

Délai : délai mentionné par Pouvoir Adjudicateur ou un (1) mois maximum

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 3% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, sans mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 20% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

3.4 Opposition contre un brevet du Pouvoir Adjudicateur

Dans le cas où une opposition est formée contre un brevet du Pouvoir Adjudicateur dont le Titulaire à la gestion, le Titulaire transmet au Pouvoir Adjudicateur dans le délai d'**1 semaine** à compter de la date de leur réception, toutes les informations et pièces relatives à cette opposition, en mentionnant le nom de l'ingénieur brevets du Titulaire en charge du dossier. Les pièces à transmettre peuvent notamment être les pièces de la procédure d'opposition et les documents cités, éventuellement traduits dans la langue choisie pour l'opposition. Le Pouvoir Adjudicateur informe le Titulaire s'il souhaite s'engager dans cette procédure d'opposition.

Sauf exception, le dossier doit être confié à l'ingénieur brevet qui a été en charge de la rédaction de la demande parente ou qui en assure le suivi.

Le Titulaire transmet au Pouvoir Adjudicateur, dans un délai d'un (1) mois à compter des instructions du Titulaire, une analyse des pièces de l'opposition avec des conseils sur la stratégie de défense du brevet.

Le Pouvoir Adjudicateur peut demander l'organisation d'une réunion de concertation avec le Titulaire, les inventeurs du brevet et lui-même, afin d'établir s'il est pertinent de répondre à l'opposition et selon quelle stratégie.

En se basant sur l'analyse du Titulaire et sur la possible concertation, le Pouvoir Adjudicateur décide s'il est approprié de répondre ou de ne pas répondre à l'opposition formée.

Si le Pouvoir Adjudicateur décide qu'il est approprié de **ne pas répondre**, le Titulaire n'engage plus aucune opération en lien avec l'opposition, mis à part la transmission des documents relatifs aux décisions finales.

Si le Pouvoir Adjudicateur décide qu'il est approprié de répondre (soit à l'amiable soit via la procédure publique), il donne ses instructions au Titulaire.

La suite de la procédure est pilotée par le Pouvoir Adjudicateur de concert avec le Titulaire au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Différentes opérations pourront être réalisées par le Titulaire en fonction de la stratégie qui est choisie par le Pouvoir Adjudicateur au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Il pourra notamment être demandé au Titulaire de procéder aux actions suivantes (liste non exhaustive) : traductions en français ou en anglais de documents cités ou d'autres documents pouvant être utiles à l'argumentaire de réponse, organisations de réunions ou conférences téléphoniques avec le Pouvoir Adjudicateur, les inventeurs du brevet, préparation de documents d'analyses, échanges de conseils, préparation de projets de réponses et de plusieurs jeux de revendications (principal, subsidiaires etc.), préparation d'une procédure orale, déplacement pour une procédure orale ...

A chaque étape de la procédure, le Titulaire fait des propositions d'opérations au Pouvoir Adjudicateur avec un devis associé à ces opérations, respectant le tarif mentionné dans le BPU au point 3.4. Dès lors que le Pouvoir Adjudicateur accepte ces propositions, le Pouvoir Adjudicateur

transmet une lettre de commande comportant ses instructions sur la poursuite de la procédure et des opérations en se basant sur les propositions du Titulaire et ses conseils.

Dans tous les cas, le Titulaire doit recueillir l'accord définitif du Pouvoir Adjudicateur avant d'effectuer le dépôt d'une réponse à l'Office ou d'engager une procédure orale.

Suite à la validation des projets par le Pouvoir Adjudicateur, le Titulaire procède au dépôt des réponses auprès de l'Office en remplissant toutes les formalités requises.

Au cours de la procédure d'opposition, le Titulaire transmettra au Pouvoir Adjudicateur toute correspondance reçue de l'office des brevets.

Livrables : tous les documents préparés et échangés au cours de la procédure, les analyses, les documents officiels de procédure, documents tels que déposés à l'Office et toutes informations liées ; décision finale de la division d'opposition, le cas échéant.

Délai : selon instructions du Pouvoir Adjudicateur ou selon le délai imposé par la procédure.

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, avec mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

3.5 Recours (ou « Appeal ») devant l'Office

3.5.1 Recours suite à une opposition

A l'issue d'une procédure d'opposition à l'encontre d'un brevet du Pouvoir Adjudicateur détaillée à l'article 3.4 du présent CCTP (première instance), si la décision finale n'est pas satisfaisante (limitation importante de la portée du brevet ou révocation complète du brevet, rejet final, perte de droits), il est possible qu'un recours soit formé par le Pouvoir Adjudicateur et/ou par l'opposant.

Dans ce cas, le Titulaire s'engage à indiquer au Pouvoir Adjudicateur toute possibilité de recours.

Si un recours est envisagé à l'initiative du Pouvoir Adjudicateur, celui-ci transmet les instructions au Titulaire pour initier la procédure de recours.

A réception des instructions du Pouvoir Adjudicateur d'engager un recours devant un Office, le Titulaire accuse réception de cette instruction, en mentionnant le nom de l'ingénieur brevets du Titulaire en charge du dossier, et engage toutes opérations nécessaires, en particulier :

- proposer une stratégie de recours ;
- préparer tous projets de réponse à l'office dont le mémoire de recours;
- transmettre dans un délai d'une (1) semaine maximum à compter de leur réception, toute réponse reçue de l'office et le cas échéant la décision rendue à l'issue de la procédure ;
- participer à d'éventuelles procédures orales.

Si un recours est formé à l'initiative de l'opposant, le Titulaire transmet dans un délai d'une (1) semaine à compter de la réception des informations sur le recours, lesdites informations et les documents et pièces de la nouvelle procédure au Pouvoir Adjudicateur.

Le Titulaire transmet ensuite une analyse des pièces du recours avec des conseils sur la stratégie de défense du brevet, dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception des informations.

Le Pouvoir Adjudicateur peut demander l'organisation d'une réunion de concertation avec le Titulaire et les inventeurs du brevet afin d'établir s'il est pertinent de répondre au recours et selon quelle stratégie.

A réception des instructions du Pouvoir Adjudicateur de répondre au recours devant un Office, le Titulaire accuse réception de cette instruction, en mentionnant le nom de l'ingénieur brevets du Titulaire en charge du dossier, et engage toutes opérations nécessaires, en particulier :

- proposer une stratégie de réponse et préparer tous projets de réponse à l'office ;
- transmettre dans un délai d'une semaine maximum à compter de leur réception, toute réponse reçue de l'office et le cas échéant la décision rendue à l'issue de la procédure ;
- participer à d'éventuelles procédures orales.

A chaque étape de la procédure de recours, le Titulaire fait des propositions d'opérations au Pouvoir Adjudicateur avec un devis associé à ces opérations, respectant le tarif mentionné dans le BPU au point 3.5.1. Dès lors que le Pouvoir Adjudicateur accepte ces propositions, le Pouvoir Adjudicateur transmet une lettre de commande comportant ses instructions sur la poursuite de la procédure et des opérations en se basant sur les propositions du Titulaire et ses conseils.

Dans tous les cas, le Titulaire doit recueillir l'accord définitif du Pouvoir Adjudicateur avant d'effectuer le dépôt d'une réponse à l'Office ou d'engager une procédure orale.

Suite à la validation des projets par le Pouvoir Adjudicateur, le Titulaire procède au dépôt des réponses auprès de l'Office en remplissant toutes les formalités requises.

Au cours de la procédure de recours, le Titulaire transmet au Pouvoir Adjudicateur toute correspondance reçue de l'Office des brevets.

Livrables : tous les documents préparés et échangés au cours de la procédure, les analyses, les documents officiels de procédure, documents tels que déposés à l'Office et toutes informations liées ; décision finale de la chambre de recours, le cas échéant.

Délai : selon instructions du Pouvoir Adjudicateur ou selon le délai imposé par la procédure.

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, avec mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 2.1 du présent CCAP relative au réexamen des prix.

3.5.2 Recours suite à un rejet final d'une demande de brevet à l'issue de la procédure d'examen devant l'INPI ou l'OEB

A l'issue des procédures d'examen à l'encontre d'un brevet du Pouvoir Adjudicateur, si un rejet final est formulé par l'office, il est possible qu'un recours soit formé par le Pouvoir Adjudicateur.

Dans ce cas, le Titulaire s'engage à indiquer au Pouvoir Adjudicateur toute possibilité de recours.

Si un recours est envisagé, le Pouvoir Adjudicateur transmet les instructions au Titulaire pour initier la procédure de recours.

A réception des instructions du Pouvoir Adjudicateur d'engager un recours devant un Office, le Titulaire accuse réception de cette instruction, en mentionnant le nom de l'ingénieur brevets du Titulaire en charge du dossier, et engage toutes opérations nécessaires, en particulier :

- proposer une stratégie de recours ;
- préparer tous projets de réponse à l'office, dont le mémoire de recours ;
- transmettre dans un délai d'une (1) semaine maximum à compter de leur réception, toute réponse reçue de l'office et le cas échéant la décision rendue à l'issue de la procédure ;
- participer à d'éventuelles procédures orales.

A chaque étape de la procédure de recours, le Titulaire fait des propositions d'opérations au Pouvoir Adjudicateur avec un devis associé à ces opérations, respectant le tarif mentionné dans le BPU au point 3.5.2. Dès lors que le Pouvoir Adjudicateur accepte ces propositions, le Pouvoir Adjudicateur transmet une lettre de commande comportant ses instructions sur la poursuite de la procédure et des opérations en se basant sur les propositions du Titulaire et ses conseils.

Dans tous les cas, le Titulaire doit recueillir l'accord définitif du Pouvoir Adjudicateur avant d'effectuer le dépôt d'une réponse à l'Office ou d'engager une procédure orale.

Suite à la validation des projets par le Pouvoir Adjudicateur, le Titulaire procèdera au dépôt des réponses auprès de l'Office en remplissant toutes les formalités requises.

Au cours de la procédure de recours, le Titulaire transmet au Pouvoir Adjudicateur toute correspondance reçue de l'Office des brevets.

Livrables : tous les documents préparés et échangés au cours de la procédure, les analyses, les documents officiels de procédure, documents tels que déposés à l'Office et toutes informations liées ; décision finale de la chambre de recours, le cas échéant.

Délai : selon instructions du Pouvoir Adjudicateur ou selon le délai imposé par la procédure.

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, avec mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

3.5.3 Tout autre recours auprès de l'INPI ou de l'OEB, y compris les restaurations de brevets (Restitutio In Integrum), les requêtes en poursuite de procédure et les procédures d'appel

Dans tous les autres cas, le Titulaire s'engage à indiquer au Pouvoir Adjudicateur toute possibilité de recours ou d'appel.

Si un recours ou un appel est envisagé, le Pouvoir Adjudicateur transmet les instructions au Titulaire pour initier la procédure de recours ou d'appel.

A réception des instructions du Pouvoir Adjudicateur d'engager un recours ou un appel devant un Office, le Titulaire accuse réception de cette instruction, en mentionnant le nom de l'ingénieur brevets du Titulaire en charge du dossier, et engage toutes opérations nécessaires, en particulier :

- proposer une stratégie de recours ou d'appel ;
- préparer tous projets de réponse à l'Office, dont le mémoire de recours ;
- transmettre dans un délai d'une (1) semaine maximum à compter de leur réception, toute réponse reçue de l'office et le cas échéant la décision rendue à l'issue de la procédure ;
- participer à d'éventuelles procédures orales.

A chaque étape de la procédure de recours ou d'appel, le Titulaire fait des propositions d'opérations au Pouvoir Adjudicateur avec un devis associé à ces opérations, respectant le tarif mentionné dans le tableau 3.5.3. Dès lors que le Pouvoir Adjudicateur accepte ces propositions, le Pouvoir Adjudicateur transmet une lettre de commande comportant ses instructions sur la poursuite de la procédure et des opérations en se basant sur les propositions du Titulaire et ses conseils.

Dans tous les cas, le Titulaire doit recueillir l'accord définitif du Pouvoir Adjudicateur avant d'effectuer le dépôt d'une réponse à l'Office ou d'engager une procédure orale.

Suite à la validation des projets par le Pouvoir Adjudicateur, le Titulaire procède au dépôt des réponses auprès de l'Office en remplissant toutes les formalités requises.

Au cours de la procédure de recours, le Titulaire transmettra au Pouvoir Adjudicateur toute correspondance reçue de l'Office des brevets.

Livrables : tous les documents préparés et échangés au cours de la procédure, les analyses, les documents officiels de procédure, documents tels que déposés à l'Office et toutes informations liées ; décision finale de la chambre de recours ou de la Cours d'appel, le cas échéant.

Délai : selon instructions du Pouvoir Adjudicateur ou selon le délai imposé par la procédure.

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 5% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, avec mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 30% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

3.6 Analyse relative à la liste des inventeurs

A réception des instructions du Pouvoir Adjudicateur, le Titulaire engage toutes les opérations nécessaires à l'analyse de la contribution inventive respective des inventeurs mentionnés dans le mandat.

A chaque étape de l'analyse, le Titulaire fait des propositions d'opérations au Pouvoir Adjudicateur avec un devis associé à ces opérations, respectant le tarif mentionné dans le BPU au point 3.6. Dès lors que le Pouvoir Adjudicateur accepte ces propositions, le Pouvoir Adjudicateur transmet ses instructions sur la poursuite de la procédure et des opérations en se basant sur les propositions du Titulaire et ses conseils.

Le cas échéant, si le Titulaire souhaite rencontrer le ou les inventeur(s) ou envisage une réunion téléphonique avec ces derniers pour connaître et/ou approfondir les contributions inventives de chacun, il doit au préalable demander l'autorisation au Pouvoir Adjudicateur et inviter le Pouvoir Adjudicateur à cette dernière.

Le Titulaire transmet ses conclusions quant à la contribution réelle en tant qu'inventeur de chacune des personnes listées au Pouvoir Adjudicateur, éventuellement aux copropriétaires du brevet et aux employeurs des inventeurs si cela est précisé dans les instructions initiales, et sans transmettre de copie aux inventeurs.

Livable : rapport d'analyse de contribution inventive

Délai : selon délai indiqué dans les instructions du Pouvoir Adjudicateur

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 2% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, avec mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

3.7 - Demande de dérogation à la Juridiction Unifiée des Brevets (opt-out)

Le Titulaire mentionne dans son courrier transmettant les informations relatives à la délivrance d'un brevet européen du Pouvoir Adjudicateur la possibilité de déroger à la Juridiction Unifiée des Brevets dans le cas où le Pouvoir Adjudicateur choisit de valider le brevet par la voie nationale.

Le Pouvoir Adjudicateur transmet ses instructions sur cette dérogation dans son courriel d'instructions sur le choix des pays pour les validations du brevet européen.

Le Pouvoir Adjudicateur peut également décider de déroger à la Juridiction Unifiée des Brevets pour toutes demandes de brevet publiée ou déjà délivrée. Dans ce cas, il en informe le Titulaire.

Le Titulaire réalise alors toute démarche nécessaire pour enregistrer la demande de dérogation auprès de la Juridiction Unifiée des Brevets dans un délai maximum d'une semaine à compter de la transmission des instructions du Pouvoir Adjudicateur, le cas échéant prend en charge les mandats des autres copropriétaires et les régularisations de changement de nom des déposants. Le Titulaire transmet au Pouvoir Adjudicateur tout document confirmant l'enregistrement de la demande de dérogation.

Livable : tout document confirmant l'enregistrement de la demande de dérogation auprès de la Juridiction Unifiée des Brevets

Délai : une semaine à compter de la réception des documents confirmant l'enregistrement

En cas de non-respect du délai, une pénalité d'un montant de 2% du coût de la prestation par jour ouvré de retard pourra être demandée au Titulaire, avec mise en demeure préalable du Pouvoir Adjudicateur. Le montant de cette pénalité est plafonné à 15% du prix de la prestation concernée tel qu'il est fixé dans le bon de commande, sans préjudice de l'application des stipulations de l'article 5 du CCAP relative au réexamen des prix.

3.8 Toutes autres prestations réalisées par le Titulaire :

Cette tarification vise à couvrir toutes autres prestations non décrites au présent CCTP, par exemple les procédures accélérées auprès des offices ou des recours auprès d'autres offices que l'INPI et l'OEB. Dès la réception des instructions du Pouvoir Adjudicateur, le Titulaire indiquera le nom de l'ingénieur brevets ou du référant administratif(ve) qui est chargé(e) de réaliser la prestation. La prestation doit être réalisée dans le délai indiqué.

Le Pouvoir Adjudicateur peut demander à mettre en place toute réunion non prévue dans les prestations précédentes dès lors qu'elle est nécessaire à la bonne réalisation des prestations.