

Prestations juridiques en matière de propriété intellectuelle, dépôts de marques et brevets

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : CONTEXTE ET OBJET DE L'ACCORD-CADRE	3
ARTICLE 2 : ETENDUE DES PRESTATIONS.....	3
ARTICLE 3 : COMPETENCES ATTENDUES	3
ARTICLE 4 : DESCRIPTION DES LIVRABLES	4

ARTICLE 1 : CONTEXTE ET OBJET DE L'ACCORD-CADRE

Le présent accord-cadre définit les prestations de conseil et de gestion en propriété intellectuelle confiées au titulaire. Il vise à garantir une protection optimale des actifs immatériels, en couvrant l'ensemble du cycle de vie des titres de propriété intellectuelle du CHU de Toulouse.

ARTICLE 2 : ETENDUE DES PRESTATIONS

Les prestations sont réparties en deux grandes catégories :

2.1 Prestations intellectuelles et conseils

Le prestataire s'engage à fournir les prestations suivantes dans le domaine de la propriété intellectuelle :

- Recherche d'antériorités et/ou disponibilité des titres de propriété intellectuelle (PI) ;
- Conseil et consultations en matière de propriété intellectuelle, incluant les brevets, marques, dessins et modèles, noms de domaine, logiciels, bases de données, droits d'auteur et savoir-faire ;
- Assistance technique, études de validité et étude de portée de protection des titres de PI ;
- Gestion des inventions et créations des salariés et agents publics ;
- Rédaction et négociation des contrats de licence ou autres contrats relatifs à la propriété intellectuelle ;
- Évaluation financière des titres de propriété intellectuelle ;
- Gestion des litiges en matière de contrefaçon, tant en défense qu'en demande, tant en France qu'à l'étranger.

2.2 Gestion des titres de propriété intellectuelle

Le prestataire sera également chargé des missions suivantes :

- Rédaction et préparation des titres de propriété intellectuelle et dépôt auprès des autorités compétentes ;
- Suivi des procédures d'examen, délivrance, enregistrement, extension et maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, tant en France qu'à l'étranger, incluant le suivi des échéanciers et le paiement des taxes afférentes.

ARTICLE 3 : COMPETENCES ATTENDUES

Expertise en Droit de la Propriété Intellectuelle et Industrielle

Le prestataire doit démontrer une expertise avérée en droit de la propriété intellectuelle et industrielle, incluant les domaines suivants : brevets, marques, licensing, droit d'auteur (notamment pour les bases de données, logiciels, noms de domaine, dessins et modèles) ainsi que le savoir-faire.

En outre, le Cabinet devra être en mesure de s'adjoindre ou de disposer en interne d'Ingénieurs Brevets/Marques possédant des références solides dans le domaine de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement dans le secteur de la Santé, quel que soit le domaine technologique concerné.

ARTICLE 4 : DESCRIPTION DES LIVRABLES

Les livrables fournis par le prestataire dans le cadre de l'exécution des prestations doivent répondre aux critères suivants :

4.1 Livrables en matière de recherche d'antériorités et de disponibilité des titres de PI

Le prestataire remettra un rapport détaillé sur les résultats de la recherche d'antériorités, précisant la disponibilité des titres de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, etc.), ainsi qu'une analyse des risques liés à l'enregistrement des titres concernés.

4.2 Livrables en matière de conseils en propriété intellectuelle

Le prestataire fournira des avis juridiques écrits relatifs aux problématiques de propriété intellectuelle abordées, incluant des recommandations sur la protection des droits (brevets, marques, droits d'auteur, etc.), l'évaluation de la validité des titres de PI, et les stratégies de gestion des portefeuilles de PI. Chaque rapport devra être accompagné d'une explication détaillée des options juridiques disponibles, des risques identifiés et des avantages des différentes solutions proposées.

4.3 Livrables relatifs aux contrats de licences et autres accords

Le prestataire devra remettre les projets de contrats de licence ou tout autre document contractuel relatif à l'exploitation des titres de propriété intellectuelle. Ces documents devront être rédigés dans le respect des normes juridiques applicables, en tenant compte des besoins spécifiques des parties concernées, et de manière à sécuriser les droits et obligations des parties.

4.4 Livrables en matière de gestion des litiges

Dans le cadre de la gestion des litiges en contrefaçon, le prestataire fournira un rapport circonstancié sur l'état d'avancement du dossier, les actions entreprises et les recommandations relatives à la suite à donner (litige en défense ou en demande). Ce rapport devra inclure une analyse détaillée des arguments juridiques, des risques associés à la procédure et des conseils sur les actions à engager.

4.5 Livrables relatifs à la rédaction, préparation et dépôt des titres de PI

Le prestataire devra fournir les documents nécessaires à la rédaction, à la préparation et au dépôt des titres de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, etc.) auprès des autorités compétentes. Un rapport détaillant chaque étape de la procédure de dépôt et de la délivrance des titres sera également fourni, comprenant notamment la confirmation des dates de dépôt, des informations relatives à l'examen de la demande, ainsi que les informations sur la délivrance ou l'acceptation des titres de PI.

4.6 Livrables relatifs au suivi de l'enregistrement et du maintien en vigueur des titres de PI

Le prestataire devra remettre un rapport de suivi périodique concernant l'enregistrement, la maintenance, et le renouvellement des titres de propriété intellectuelle, en indiquant les échéances importantes, les actions réalisées, ainsi que les paiements effectués pour le maintien en vigueur des droits.

4.7 Livrables en matière d'évaluation financière des titres de PI

Le prestataire devra fournir une analyse financière des titres de propriété intellectuelle, y compris une estimation de leur valeur, une analyse de rentabilité, et des recommandations sur la gestion financière des

actifs de PI. Ce rapport devra être appuyé par des données de marché et des éléments comparatifs pertinents.

Tous les livrables devront être remis dans les délais convenus l'offre du titulaire et être rédigés de manière claire, complète et conforme aux exigences légales et réglementaires en vigueur.