

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

**PRESTATIONS DE CONSEILS JURIDIQUES EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET
OPERATIONS DE PROTECTION DES DROITS D'INRIA**

LOT n°1: Conseils et gestion du portefeuille de brevets d'Inria

Marché n°2026-0781

I. PRÉSENTATION DE L'ETABLISSEMENT

Inria est l'institut national de recherche en sciences et technologies du numérique et a la responsabilité depuis janvier 2024 de l'Agence de programmes dans le numérique pour renforcer les dynamiques collectives de l'enseignement supérieur et de la recherche. Inria est un établissement public de recherche à caractère scientifique et technologique (EPST) sous la double tutelle des ministères en charge de la Recherche et de l'Industrie.

Inria, créé en 1967, a pour missions de produire une recherche d'excellence dans les champs informatiques et mathématiques des sciences du numérique et de garantir l'impact de cette recherche. Inria couvre l'ensemble du spectre des recherches au cœur de ces domaines d'activités, et intervient sur les questions, en lien avec le numérique, posées par les autres sciences et par les acteurs économiques et sociétaux. La recherche de rang mondial, l'innovation technologique et le risque entrepreneurial constituent l'ADN d'Inria.

Les 230 équipes-projets d'Inria, rassemblant plus de 3800 scientifiques d'Inria et d'autres organismes partenaires, inventent les technologies numériques de demain, en partenariats étroits avec les acteurs de la recherche publique et privée en France et à l'étranger. Elles publient chaque année environ 4 000 articles scientifiques et sont à l'origine de la création de plus de 200 start-ups technologiques.

1. Son organisation

Afin de contribuer à la mise en place de pôles d'excellence, Inria a fait le choix depuis sa création de développer son implantation au niveau national en organisant la recherche au sein de centres de recherche Inria des grandes universités de recherche.

On compte aujourd'hui neuf centres de recherche Inria, composés chacun de 200 à 600 personnes :

- Centre Inria de l'université de Lille
- Centre Inria de Paris
- Centre Inria de Saclay
- Centre Inria de l'Université de Lorraine
- Centre Inria de l'Université de Rennes
- Centre Inria de l'Université de Grenoble Alpes
- Centre Inria de Lyon
- Centre Inria de l'Université de Bordeaux
- Centre Inria de l'Université de Côte d'Azur

2. Sa politique de Propriété Intellectuelle

Inria définit les principes de sa politique de propriété intellectuelle dans une logique d'impact de ses activités sur la société et le monde socio-économique, en cohérence avec sa stratégie globale posée par son Contrat d'objectifs et de performance avec l'Etat.

Inria utilise à cette fin tous les modèles économiques et outils de protection juridiques à sa disposition pour réaliser ses objectifs stratégiques.

Inria développe et entretient ainsi son portefeuille d'actifs pour :

- Renforcer la souveraineté numérique de la Nation ;

CCTP – Prestations de conseils juridiques en matière de propriété intellectuelle et opérations de protection des droits
d'Inria – Lot n°1 Brevets - Page 2

- Protéger le patrimoine scientifique et technologique de la Nation, en particulier sur des sujets stratégiques, en cohérence avec la politique de Protection du Patrimoine Scientifique et Technologique (PPST) ;
- Se donner les moyens de développer des actions de recherche dans ses domaines qui ne puissent pas être entravés ;
- Soutenir la création de startups technologiques ;
- Renforcer la compétitivité par l'innovation du tissu industriel français ;
- Appuyer les politiques publiques ;
- Permettre le développement de communautés de développeurs et d'utilisateurs autour de logiciels open source, lorsque cette modalité a été estimée comme celle qui répond le mieux aux objectifs stratégiques que se fixe Inria.

Inria propose aux grandes entreprises et PME/ETI une offre innovation issue d'une recherche d'excellence et structurée autour de quatre axes :

1. Des dispositifs de collaboration en R&D structurants et adaptés
2. Un soutien au développement technologique, à la diffusion et à la préservation des logiciels
3. Une gamme de formation pour la diffusion des compétences numériques de pointe
4. Un accompagnement dédié à la création de startups deeptech numériques

Cette politique passe par la protection des actifs de propriété intellectuelle (logiciels, brevets, marques, dessins et modèles, noms de domaine...) issus des résultats de la recherche. Une fois protégés, ces actifs constituent un outil au service du transfert dans le sens où ils permettent d'asseoir les actions de transfert technologique soutenues par l'institut.

Les actifs de propriété industrielle ont vocation, selon les cas, à être transférés par voie de concession de licences commerciales, par voie de cession mais également par le biais des opérations de standardisation.

Dans le cas des logiciels et en fonction des situations, ils ont vocation à être transférés par la voie de la concession de licences propriétaires mais également par la diffusion des logiciels sous licence libre.

Sept domaines d'innovation stratégiques jugés à fort potentiel ont été identifiés et les offres de technologies (sur les actifs brevets et/ou logiciels, marques, noms de domaine) y sont pour la plupart rattachées :

- Aéronautique, Spatial et Défense
- Santé, sciences de la vie, biotechnologie
- Agri/Agrotech
- Energie, développement durable
- Mobilité
- Industrie du Futur
- Cloud, réseaux et systèmes distribués

Les thématiques scientifiques Intelligence artificielle, Cybersécurité et Quantique sont des thématiques qui demandent des expertises particulières attendues de la part du cabinet en conseil de propriété intellectuelle. Pour autant, toutes les thématiques du numérique sont concernées par des dépôts de brevet.

Inria est par ailleurs titulaire de portefeuilles de :

- **Noms de domaines**, lui permettant d'assurer la visibilité sur le web d'un certain nombre d'actions menées par l'institut (diffusion de logiciels sous licence libre, projets européens, etc.)
- **Marques**, lui permettant de protéger les marques institutionnelles, ainsi que de sécuriser le nom des projets de transfert les plus stratégiques (projets de création d'entreprise, projets open source majeurs) et leur apporter ainsi une valeur ajoutée.

Inria s'est ainsi doté d'instruments et de procédures permettant de dynamiser son portefeuille de brevets et plus généralement la totalité de son patrimoine immatériel.

Le portefeuille de brevets d'Inria est géré par le service des Actifs Immatériels et politique PI (SAIPPI) au sein de la Direction Générale Déléguée à l'Innovation (DGD-I).

II. PRESTATIONS ATTENDUES

Ce premier lot concerne les brevets avec les prestations ci-dessous :

- Recherche d'antériorités
- Étude de brevetabilité
- Brevet prioritaire FR
- Brevet prioritaire FR en urgence
- Rapport de recherche
- Demande internationale de brevets (PCT)
- Engagement des phases nationales/régionales
- Lettres officielles/notifications
- Annuités

1. Recherche d'antériorités

Inria communique la note technique et les mots clés identifiés préalablement (par Inria et l'inventeur). Le titulaire effectue la recherche sur la base des éléments transmis et pourra proposer de nouveaux critères de recherche qu'il considérera pertinents.

Sur la base de ses recherches, il délivre une liste des antériorités (format électronique). A la livraison de la liste des antériorités, il peut être établi une facture lorsque le service est fait conformément aux dispositions du contrat.

Livrable : la transmission de l'étude / de l'analyse

Délai de réalisation exigé entre la commande et la livraison de l'étude : 2 semaines ouvrées maximum.

2. Étude de brevetabilité

Cette étude doit comprendre :

- L'avis sur la brevetabilité : nouveauté, activité inventive et l'application industrielle ;
- L'ébauche de revendications, la conclusion, le conseil en stratégie de dépôt de brevet à l'étranger.

Pour cela, Inria communique sous format électronique la note technique et les documents préalablement identifiés au cabinet, ainsi qu'à l'inventeur. Ce dernier doit être impliqué dans les échanges en amont de la demande de dépôt. Les échanges entre le cabinet, l'inventeur et le SAIPPI peuvent, le cas échéant aboutir à la décision de ne pas déposer.

Le prestataire transmettra au SAIPPI d'Inria un devis prévisionnel pour la prestation demandée mentionnant une estimation du temps à passer, le taux horaire, et tout autre élément pertinent. Le SAIPPI disposera d'un délai de trois (3) semaines pour valider le devis. Pour tout devis de la procédure de protection, le titulaire appliquera ce mode opératoire.

Livrable : l'étude de brevetabilité

Délai de réalisation : 4 semaines ouvrées maximum (le cas échéant, délai réduit en fonction de l'urgence des dossiers)

3. Dépôt de brevet prioritaire français

a/ Préparation de la demande

Compte-tenu de la singularité de chaque préparation, il est convenu de prendre une prestation de référence dont la partie « honoraires » est un forfait jusqu'à 15 revendications** (chiffrage à faire dans l'annexe financière).

Il doit comprendre :

- L'étude de l'invention et des documents transmis par Inria ;
- Un rendez-vous virtuel ou bien dans les locaux du titulaire ou Inria avec les inventeurs ;
- La rédaction de projets de brevets, avec des échanges réguliers (9a/) sur l'avancée du projet (par téléphone ou par voie électronique) ;
- L'établissement des dessins ;
- La constitution du dossier de dépôt ;
- Le dépôt par voie électronique et le règlement des taxes officielles.

Dans tous les cas, l'accord formel du SAIPPI est indispensable avant de déposer la demande de brevet.

Au-delà de 15 revendications, le prestataire transmettra au SAIPPI un devis prévisionnel pour la prestation demandée tenant compte de l'estimation du temps à passer, du coût horaire, des taxes officielles...

En ce qui concerne les frais de déplacements liés au rendez-vous dans les locaux Inria avec les chercheurs, un devis sera à fournir au SAIPPI pour validation avant tout déplacement.

Livrables : projet de demande de dépôt de brevet (description, dessins et revendications), l'obtention et la transmission des pièces administratives (récépissé délivré par l'INPI avec le numéro du dépôt, la date du dépôt) au SAIPPI d'Inria (toutes les pièces constituant le dépôt de la demande de brevet) dans un délai le plus court possible.

Délai de réalisation : 3 mois ouvrées maximum (en fonction de la complexité de la demande)

b/ Rapport de recherche

Livrables :

- La transmission du rapport de recherche au SAIPPI (sans délai et au plus tard 10 jours calendaires après réception) en indiquant la date limite de réponse imposée par l'INPI d'une part et par le titulaire d'autre part ;
- L'analyse des documents cités et élaboration/envoi d'une réponse au rapport de recherche de l'INPI si nécessaire.

Il convient de prévoir des échanges téléphoniques et/ou électroniques entre le titulaire et le SAIPPI d'Inria. Selon les difficultés rencontrées, Inria pourra demander au titulaire de prolonger le délai de réponse au rapport de recherche préliminaire. Se basant sur les éléments disponibles, le SAIPPI d'Inria donne les instructions d'analyse et de préparation de la réponse.

A réception de ces instructions, le titulaire transmettra au SAIPPI un devis prévisionnel pour la prestation demandée tenant compte de l'estimation du temps nécessaire, du coût horaire et autre élément pertinent.

Une fois la réponse au rapport de recherche préliminaire finalisée (avec validation des inventeurs), la responsable du SAIPPI ou son/sa représentante chargée de brevet donne l'accord formel pour le dépôt de la réponse. Le titulaire procède au dépôt sans délai et adresse au SAIPPI un compte-rendu de dépôt au plus tard 10 jours calendaires après.

Délai de réalisation : 4 semaines ouvrées maximum

3. bis Dépôt de brevet prioritaire en urgence

La prestation est comparable à celle ci-dessus à l'exception du délai de préparation et de dépôt de la demande de brevet qui est réduit à 3 semaines.

Pour toutes les interventions ci-dessus mentionnées, et selon le degré d'urgence le délai de réalisation sera établi d'un commun accord entre le titulaire et le SAIPPI d'Inria. Ce délai une fois établi sera formalisé dans el bon de commande associé.

4. Délivrance

Livraison : la transmission de la notification de délivrance (sans délai et au plus tard 7 jours ouvrées (après réception) au SAIPPI d'Inria en indiquant le montant de la taxe de délivrance, les dates limites de paiement imposées par l'INPI d'une part et par le cabinet d'autre part.

A réception des instructions de paiement des taxes nécessaires à la délivrance émises par la responsable du SAIPPI d'Inria, ou son/sa représentante chargée de brevet, le titulaire est chargé d'acquitter la taxe de délivrance et d'impression auprès de l'INPI. Une fois le titre délivré, le titulaire en informe le SAIPPI puis lui adresse l'original du fascicule par voie postale.

Délai de réalisation : 1 semaine ouvrée maximum

5. Demande internationale de brevet (PCT)

Services attendus, pour l'étranger :

- La traduction des demandes dans la langue du pays si le français n'est pas la langue officielle ;
- Le choix et le mandatement par le titulaire d'un mandataire correspondant étranger pour le compte d'Inria.

a/ Préparation de la demande internationale

- Au plus tard 4 mois avant la date limite, le titulaire du marché envoie une alerte au SAIPPI indiquant la demande de brevet concernée, les échéances ;
- La demande internationale sera préparée éventuellement en collaboration avec les inventeurs si la demande est modifiée. Les échanges complémentaires se feront par téléphone ou par voie électronique ;
- Sur demande du SAIPPI, le prestataire transmettra un estimatif pour la stratégie pressentie dans un délai d'une semaine.
- La décision de dépôt sera formalisée par la responsable du SAIPPI d'Inria, ou son/sa représentante chargée de brevet ;
- Le titulaire règle les taxes (taxe de transmission, taxe internationale de dépôt, taxe de recherche).

A réception de ces instructions, le prestataire transmettra au SAIPPI d'Inria un devis prévisionnel pour la prestation demandée et mentionnant les taxes officielles.

Livrable : Le titulaire fournit le texte tel que déposé en mentionnant le numéro et la date de la demande PCT.

Délai de réalisation : 6 semaines ouvrées maximum

b/ Rapport de recherche internationale

Le rapport de recherche sera transmis par voie électronique au SAIPPI d'Inria sur son adresse brevets@inria.fr.

Délai de réalisation : 2 semaines ouvrées maximum

6. Engagement des phases nationales / régionales

Inria adapte sa stratégie de dépôt à l'international à chaque demande de brevet et pourra choisir de déposer dans un pays d'une zone ou cumuler des zones.

4 mois avant la date limite, le titulaire du marché envoie :

- Une alerte au SAIPPI d'Inria spécifiant la demande de brevet concernée, les échéances ;
- Le prix unitaire des différentes prestations mentionnant les taxes, les honoraires, les frais de traduction, la sous-traitance des mandataires locaux.

La décision du ou des dépôt(s) sera formalisée par la responsable du SAIPPI d'Inria, ou son/sa représentante chargée de brevet.

Délai de réalisation : 4 semaines ouvrées maximum

Pour l'ensemble des zones suivantes, le titulaire indique le prix du dépôt, incluant les taxes officielles, les coûts de traduction (interne et sous-traitance), ses honoraires, les honoraires de ses correspondants, la ou les 1ères annuité(s) et la requête en examen :

Europe (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, BENELUX, Suisse, Italie) / Etats-Unis / Canada / Japon / Corée du Sud.

Pour un dépôt dans un pays n'appartenant pas à la liste ci-dessus, la procédure est la suivante :

- A réception de l'alerte, Inria contacte le titulaire et lui demande d'évaluer le coût du dépôt dans le pays indiqué.
- Le prestataire dispose d'un délai d'une semaine pour indiquer le prix du dépôt dans le pays sélectionné, incluant les taxes officielles, les coûts de traduction (interne et sous-traitance), ses honoraires, les honoraires de ses correspondants, la ou les 1ères annuité(s) et la requête en examen.

La décision du dépôt sera formalisée par la responsable du SAIPPI d'Inria ou son/sa représentante chargée de brevet.

7. Lettres officielles / Notifications

Services attendus :

- Transmission de la lettre officielle ou de la notification (sans délai et au plus tard 7 jours ouvrées après réception) au SAIPPI d'Inria mentionnant les dates limites de réponse imposée par l'Office des brevets émetteur d'une part et par le titulaire d'autre part ;
- Envoi par le titulaire d'un devis prévisionnel pour réaliser l'analyse de la lettre officielle ou de la notification.

Si avis favorable du SAIPPI d'Inria pour effectuer l'analyse :

- Envoi par le titulaire de l'analyse, détermination d'une stratégie de réponse, rédaction d'un projet de réponse, courrier de soumission ;
- Échanges avec les inventeurs le cas échéant pour avis sur les éléments techniques de la réponse.

Après validation du SAIPPI d'Inria, dépôt de la réponse à l'Office des brevets émetteur.

Livable : la copie de la réponse telle que déposée.

Délai de réalisation : 1 à 2 mois (en fonction de la complexité du dossier)

8. Annuités

Services attendus lors de l'exécution du marché :

- Transmettre les taxes et frais d'honoraires à engager pour le maintien des droits, un trimestre avant le mois des échéances d'annuité, par brevet et par zone géographique ;
- Attendre les directives de la responsable du SAIPPI d'Inria ou son/sa représentante chargée de brevet ;
- Accomplir les démarches de maintien des droits (paiement des annuités) dans les délais impartis afin de maintenir les brevets selon les consignes adressées par la responsable du SAIPPI d'Inria ou son/sa représentante chargée de brevet.

9. Prestations exceptionnelles

a/ Opérations juridiques relatives à la propriété intellectuelle

Elles peuvent comprendre :

- Les consultations juridiques en matière de propriété intellectuelle ou industrielle ;
- L'assistance en cas de litige relatif à la propriété intellectuelle ou industrielle ;
- Les procédures d'inscription auprès des Offices Nationaux et Régionaux de la propriété industrielle ;
- La préparation des dossiers en vue d'un transfert vers un industriel, aide à la négociation.

Sur ce dernier point, étant entendu que les dossiers peuvent comporter une étude de dépendance de licences logicielles pour les inventions mises en œuvre par ordinateur débouchant sur un rapport de risques identifiés et de moyens de pallier ces risques.

b/ Les prestations juridictionnelles

Certaines prestations exceptionnelles pourront être demandées au Titulaire dans le cadre fonctionnel du marché : contentieux, contrefaçon, etc.

III. MODALITES D'EXECUTION

1. Fonctionnement général

a/ Échanges entre le titulaire et le prestataire

Les échanges entre le titulaire et le/les inventeur(s), tout au long de la vie du brevet, sont fonction de l'implication de ce(s) dernier(s) et se font par l'intermédiaire du SAIPPI de la DGD-I/. Les instructions donnant lieu à facturation ne peuvent provenir que du SAIPPI qui est par conséquent **seul donneur d'ordre**.

Le titulaire s'engage à remettre au SAIPPI :

- Sous forme électronique :
 - Tout rapport de recherche, d'analyse, lettre officielle ... ;
 - Les projets de rédaction de mémoire ;

- Les mémoires déposés ;
 - À la demande d'Inria, un état complet et détaillé des opérations gérées par le titulaire pour le compte d'Inria ;
 - Les avis annuités, taxes d'examen, taxes de délivrance...
- Sous forme papier :
 - Les titres officiels.

b/ Un devis sera transmis sur la base du BPU au SAIPPI par voie électronique, sur l'adresse pi-finances@inria.fr, après instructions, pour formaliser les instructions données.

c/ Un bon de commande (correspondant au devis) sera transmis au prestataire par Inria

d/ Les factures correspondantes aux travaux réalisés et aux paiements des taxes et annuités seront déposées sur Chorus Pro

e/ Une copie des factures sera adressée par voie électronique sur l'adresse pi-finances@inria.fr, au SAIPPI d'Inria à chaque émission de facture.

De plus, un listing des dépenses prévisionnelles sur les brevets en portefeuille sera à adresser au 15 octobre de l'année N-1 pour le premier semestre de l'année N et au 15 avril de l'année N pour le second semestre de l'année N. Ces listings seront adressés sur l'adresse pi-finances@inria.fr.

c/ Langue de travail

La gestion du marché et les relations avec les experts administratifs ou techniques, ainsi qu'avec les inventeurs sont conduites en français ou en anglais, sur accord conjoint au cas par cas.

Ceci est valable pour les échanges oraux ou écrits.

2. Conservation des dossiers

Le titulaire devra conserver et protéger dans de bonnes conditions de sécurité, le matériel et les documents quel qu'en soit la forme ou le support, qui lui sont confiés pour l'accomplissement de sa mission.

Le titulaire doit être à même, à la demande de la responsable du transfert de logiciels et autres actifs PI d'Inria, de dresser un état des lieux complet de tout ou partie du portefeuille dans un délai raisonnable.

Le titulaire doit être à même de proposer un espace client au SAIPPI d'Inria, accessible via une plateforme internet où celui-ci pourra accéder à ses dossiers en ligne (échanges d'emails, documents officiels, facturation), effectuer un suivi des délais en cours et faire des extractions de portefeuille si besoin.

3. Mentions indispensables

A – Les tarifs négociés dans le cadre de ce marché devront être applicables aux copropriétaires des brevets pour lesquels Inria est mandataire.

B - La référence interne Inria des dossiers de brevets doit figurer en en-tête de toute correspondance (objet des e-mails, courriers, factures).

C – La référence du bon de commande devra figurer sur toutes les factures.

4. Gestion de l'existant

a/ Reprise de l'existant

Le patrimoine d'Inria (brevets, marques et noms de domaines) est actuellement géré par plusieurs cabinets spécialisés en propriété intellectuelle.

Suite à la notification du marché, Inria se chargera de transmettre au titulaire du lot l'ensemble des dossiers en gestion au titre du lot.

Ce « fonds » sera remis au titulaire lors d'une réunion de démarrage du marché qui se tiendra dans le mois suivant la notification du marché.

Inria veillera à la bonne transmission des dossiers constituant ce fonds auprès des gestionnaires actuels, dans un état propre à leur exploitation immédiate. En cas de difficulté, le titulaire devra alerter Inria dans les plus brefs délais, par tout moyen écrit (courriel, fax, lettre...) afin que soit étudiée la cause de cette difficulté et les solutions à apporter.

La prise de connaissance de ce fonds se fait sans coût financier pour Inria.

Le titulaire doit assurer une reprise de gestion rapide et garantir à Inria le respect des échéances relatives aux dossiers constituant ce fonds.

b/ Transfert de l'existant

A l'issue du marché, le transfert de l'existant se fera sans frais pour Inria. Le titulaire prend note que l'ensemble des données concernant les dossiers traités en lien avec Inria reste la propriété exclusive d'Inria et sont confidentielles.

Le titulaire s'engage à extraire et transmettre sous format électronique compatible à la simple demande d'Inria l'ensemble des dossiers (en cours, classés ou archivés) dont il en a la gestion au profit d'Inria afin que ceux-ci puissent être doublement stockés et préservés par Inria de façon pérenne. Pour ce faire, le titulaire indiquera à Inria le contact des moyens informatiques compétent pour effectuer le transfert de données de façon confidentielle et sécurisé trois mois avant la fin dudit marché.