

# 11

## RESPONSABLE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE INDUSTRIES CHIMIQUES

- RESPONSABLE PORTEFEUILLE DE BREVETS
- INGÉNIEUR/SPÉCIALISTE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
- CONSULTANT EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
- INGÉNIEUR BREVET

Le responsable propriété industrielle a pour mission de protéger les inventions et les marques de l'entreprise. Il doit assurer la liberté d'exploitation industrielle des matières premières, des procédés et des produits développés par les équipes R&D : il est chargé de gérer tout ou partie de l'activité de propriété intellectuelle de l'entreprise, en particulier les brevets et les contrats qui s'y rattachent.

RÉMUNÉRATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeune cadre : entre 35 et 45 k€</li> <li>• Cadre confirmé : entre 45 et 75 k€</li> </ul>	(Fourchettes de rémunération selon profil, niveau d'expérience, responsabilité hiérarchique, animation d'équipes...)
QUI RECRUTE ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entreprises de la branche des industries chimiques : colorants et pigments, peintures, vernis, encres, caoutchouc, colles, pétrochimie, gaz industriels, produits explosifs, savons, détergents et produits d'entretien, parfums et produits pour la toilette, pesticides et autres produits agrochi-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• miques, produits chimiques de base, matières plastiques de base, produits pharmaceutiques de base...</li> <li>• Ce métier est également présent dans toutes les autres branches industrielles.</li> <li>• Cabinets conseil en propriété industrielle.</li> </ul>
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directeur juridique</li> <li>• Directeur de la propriété industrielle</li> <li>• Directeur études, recherche et développement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirigeant (dans un cabinet conseil en propriété intellectuelle)</li> </ul>
RELATIONS FONCTIONNELLES	<p>Internes (directions ou services)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R&amp;D</li> <li>• Marketing</li> <li>• Commercial</li> </ul> <p>Externes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organismes délivrant les brevets : INPI (Institut national de la pro-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priété industrielle), OEB (Office européen des brevets)</li> <li>• OHMI (Office d'enregistrement des marques et des dessins ou modèles)</li> <li>• Cabinets conseil spécialisés en propriété intellectuelle</li> <li>• Cabinets d'avocats</li> </ul>
MOTS-CLEFS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorisation de la recherche</li> <li>• Licence (<i>licensing</i>)</li> <li>• Protection des brevets</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propriété intellectuelle</li> <li>• Brevetabilité, liberté d'exploitation</li> </ul>

# 11

## RESPONSABLE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE INDUSTRIES CHIMIQUES

### —LE POSTE—

#### ACTIVITÉS PRINCIPALES

##### Études de brevetabilité, de liberté d'exploitation

- Appréhender les caractéristiques de l'innovation développée avec les équipes de recherche, voire directement avec le chercheur lui-même.
- Étudier les documentations techniques du produit pour cerner le champ d'intervention du produit développé.
- Analyser les différents éléments constitutifs de l'invention afin d'évaluer la pertinence de la proposition d'innovation et les possibilités de la protéger.
- Rechercher les antériorités dans différentes sources documentaires (bases de données professionnelles, Internet, journaux spécialisés) pour avoir un aperçu de l'état de l'art dans le domaine d'intérêt de l'entreprise : les progrès technologiques et les technologies concurrentes.
- Étudier les libertés d'exploitation, c'est-à-dire s'informer sur l'existence préalable de brevets liés à l'innovation développée. Par la protection qu'ils confèrent à leur détenteur, les brevets peuvent empêcher l'exploitation d'un produit ou d'un procédé.
- Analyser la législation, la réglementation et la jurisprudence concernant la propriété intellectuelle spécifique au domaine concerné (produit chimique, cosmétique...).
- Protéger les marques en assurant le dépôt de celles-ci auprès de l'OHMI (Office d'enregistrement des dessins et modèles) ou de l'INPI (Institut National de la propriété intellectuelle).

##### Rédaction et dépôt auprès des différents organismes

- Monter et valider l'exhaustivité des dossiers nécessaires à la demande de dépôt de brevets ou de marques et rédiger les demandes.

- Représenter l'entreprise auprès des bureaux ou organismes nationaux et internationaux afin de défendre les intérêts de l'entreprise.
- Répondre aux demandes exprimées par ces bureaux : documents techniques et informations complémentaires relatifs au champ d'intervention de l'innovation développée par l'entreprise.

##### Traitement et gestion des litiges

- En cas de contentieux (problèmes de contrefaçon), participer à la constitution de dossiers juridiques d'attaque ou de défense selon les cas.
- Coordonner le déroulement du contentieux avec les avocats.
- Conseiller sur les actions ayant des implications juridiques en termes de brevets.

##### Participation à la stratégie de propriété intellectuelle de l'entreprise

- Soutenir le développement et la gestion de la stratégie de propriété intellectuelle (portefeuille des brevets, territoires d'application...).
- Sensibiliser les inventeurs et les équipes R&D de l'entreprise afin de valoriser les enjeux stratégiques liés à la propriété intellectuelle.
- Assurer la veille technologique dans le domaine d'activité de l'entreprise pour s'informer des demandes de dépôt de brevets ainsi que des évolutions technologiques des concurrents.
- Évaluer et anticiper les risques et les opportunités induits par ces évolutions afin d'introduire les changements nécessaires dans le process d'innovation de la société.

##### Exploitation des droits

- Développer le potentiel commercial du portefeuille d'innovation de l'entreprise.
- Négocier des droits de propriété intellectuelle avec des partenaires, en défendant l'intérêt stratégique de l'entreprise : négociation de contrats (licences, cessions, gestion de droits) lors des transferts ou des développements de technologies.
- Veiller à ce que les produits de l'entreprise ainsi que les matières premières respectent les droits de propriété industrielle des tiers.

#### ACTIVITÉS ÉVENTUELLES

##### Prise en charge de dispositifs de type Crédit Impôt Recherche

- Assurer l'optimisation du bénéfice de ce dispositif.
- Prendre en charge la rédaction des axes techniques des dossiers dans les dossiers de financement et de codéveloppement.

### Participation aux négociations lors de partenariats avec des universités et organismes publics dans le cadre de valorisation de la recherche

- Évaluer la part et les bénéfices de chacun dans les produits développés en partenariat.
- Rédiger les clauses spécifiques liées aux brevets suite à ce partenariat.

### Encadrement d'une équipe

- Gérer le planning et répartir les dossiers.
- Définir les formations et assurer la montée en compétences de son équipe.
- Recruter et évaluer le personnel.
- Réaliser des entretiens professionnels, d'évaluation, de formation...

### VARIABILITÉ DES ACTIVITÉS

Les activités du responsable propriété industrielle peuvent varier selon :

- **La nature de l'entreprise**

**En entreprise**, le responsable propriété industrielle intervient plus en amont du projet de recherche. En relation fonctionnelle étroite avec les équipes de R&D, il a un rôle davantage prospectif auprès de celles-ci, notamment du fait de son activité de veille technologique. Il peut participer aux orientations du programme de recherche, surtout s'il a une fonction incluant des activités de valorisation de la recherche et de montage de partenariats. Néanmoins, la décision finale de déposer une demande de brevet ou de marque (et sa couverture géographique) est fortement liée à la stratégie de développement de l'entreprise.

**En cabinet de conseil en propriété intellectuelle**, l'ingénieur brevets a un rôle de conseil juridique plus important auprès des entreprises. En effet, certaines d'entre elles ne possèdent pas de structure juridique importante et s'adressent à des cabinets conseil en matière de stratégie juridique et de propriété intellectuelle. Sa polyvalence est parfois forte car il peut intervenir dans divers domaines industriels et auprès d'entreprises de tailles variées. Par ailleurs, il doit aussi assurer le développement de son portefeuille de clients. Il est spécialisé par pays, car les accréditations sont spécifiques selon les zones géographiques.

- **La taille et l'organisation de l'entreprise**

Au sein de **grandes structures** (grandes entreprises, groupes), il existe des équipes de responsables et ingénieurs brevets spécialisés par ligne de produits, encadrées par un directeur en charge des problématiques de propriété industrielle. Parmi eux, certains sont habilités à déposer en France et d'autres en Europe, selon le diplôme obtenu au CEIPI (Centre d'études internationales de la propriété industrielle).

Dans des **structures plus petites**, les entreprises ne disposent pas toujours de **responsable propriété industrielle** et s'adressent à des cabinets pour l'aspect technique des brevets ; le responsable propriété industrielle travaille souvent seul et prépare les différents éléments techniques qui permettront à l'**ingénieur brevets** du cabinet de rédiger le texte définitif et d'assurer le dépôt des brevets ou des marques en France et à l'étranger.

### CONTEXTE ET FACTEURS D'ÉVOLUTION DU MÉTIER

Les industries chimiques font partie des secteurs qui déposent beaucoup de brevets. Au cours des dernières décennies, le système de propriété intellectuelle a connu des changements significatifs en lien avec l'émergence de nouvelles formes d'innovation et de création. Les défis posés par l'essor de nouveaux moyens de communication, l'expansion du commerce international, la mondialisation, la mise en œuvre d'initiatives au niveau global pour faire face aux défis environnementaux, culturels ou liés à la santé publique ont profondément influencé les problématiques de propriété intellectuelle.

Le secteur de la chimie du végétal notamment a incité les entreprises du secteur à déposer de nouveaux brevets. Dans le domaine de la cosmétique, la multiplication des lancements de produits ainsi que les reformulations de certains d'entre eux pour faire face aux évolutions réglementaires ont eu pour conséquence une croissance importante du portefeuille de brevets.

Afin de simplifier le régime de la propriété industrielle, d'importantes initiatives sont en cours aux niveaux européen et international. Néanmoins, les législations et le contentieux dans le domaine des brevets et de la propriété industrielle restent à l'échelon de chaque État et peuvent aboutir à des jurisprudences contraires, risque que doit gérer le responsable propriété industrielle. Le brevet européen n'a pas éliminé cette contrainte.

Par ailleurs, les universités et les centres de recherche publique collaborent de plus en plus avec les entreprises du secteur des industries chimiques : la valorisation de la recherche, notamment universitaire, ou encore le montage de projets avec des équipes mixtes imposent aux responsables de la propriété industrielle de participer à la négociation des contrats avec les partenaires.

## –LE PROFIL–

### DIPLÔMES REQUIS

- École d'ingénieurs chimistes/procédés des écoles de la Fédération Gay-Lussac, complétée par une spécialisation en droit de la propriété intellectuelle.
- École d'ingénieurs (généralistes, avec une spécialisation en chimie, biologie...) complétée par une spécialisation en droit de la propriété intellectuelle.
- Formation de niveau bac +5 (master) spécialisée en chimie, biologie, biochimie, complétée par une spécialisation en droit de la propriété intellectuelle.
- Formation de niveau bac +8 (doctorat). Le diplôme de pharmacien est très apprécié dans le secteur cosmétique et le secteur de la chimie fine destinée à l'industrie pharmaceutique.

En France, la profession de CPI (conseil en propriété industrielle) est réglementée : l'inscription sur la liste des CPI est conditionnée par la réussite à un des examens organisés par l'INPI (EQF [examen de qualification français] ou EQE [examen de qualification européen]). Pour pouvoir s'inscrire à cet examen, le diplôme du CEIPI ou un master en droit de la propriété industrielle reconnu par l'INPI est obligatoire, ainsi que trois années d'exercice professionnel au sein d'un cabinet ou d'un service propriété intellectuelle dans l'industrie.

Le CEIPI délivre des diplômes permettant d'être mandataire :

- Le diplôme du CEIPI autorise à représenter une entreprise ou un client auprès de l'INPI.
- Le diplôme de mandataire européen permet d'agir auprès de l'OEB.

### DURÉE D'EXPÉRIENCE

Les entreprises recrutent fréquemment des cadres ayant une première expérience en R&D, comme chercheur ou responsable formulation. Néanmoins, certaines entreprises ayant un service de propriété industrielle important peuvent recruter des ingénieurs brevets débutants s'ils sont diplômés du CEIPI. Il est important de souligner que les évolutions de ce métier sont principalement verticales et que la maîtrise du poste est longue à acquérir (plusieurs années).

### COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Très bonnes connaissances en chimie, en biochimie, en cosmétique et plus particulièrement du sujet lié au domaine d'intervention de l'entreprise pour

comprendre la documentation technique relative aux innovations que la société souhaite protéger.

- Connaissance des techniques de recherches documentaires, notamment sur les bases de données spécifiques au dépôt de brevets, pour les recherches d'antériorité.
- Maîtrise des prescriptions et règlements administratifs relatifs au droit de propriété industrielle.
- Maîtrise du droit de la propriété industrielle.
- Maîtrise de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit, pour assurer les dépôts de demande de brevets ou de marques en Europe et les relations avec les interlocuteurs, notamment les cabinets qui assurent les dépôts à l'international.
- La connaissance de l'allemand est appréciée, sachant que le siège de l'OEB est situé en Allemagne. La maîtrise de la langue permet de pouvoir entretenir de bonnes relations avec les interlocuteurs de l'OEB.

### APTITUDES PROFESSIONNELLES

- Curiosité et ouverture d'esprit, afin de mener une veille permanente sur les réglementations au niveau national ou européen.
- Esprit de synthèse et d'analyse afin de traduire l'innovation en termes juridiques.
- Très grandes qualités de rigueur et d'organisation car les dépôts de brevets ou de marques sont soumis à des échéanciers très précis.
- Bonne capacité d'argumentation, notamment en cas de litige.
- Bonne capacité de communication afin d'assurer l'interface entre l'entreprise et les organismes nationaux de brevets, et en interne avec la R&D, le marketing et le service juridique de l'entreprise.
- Capacités de négociation et force de conviction pour défendre les intérêts de l'entreprise auprès des offices, mais aussi convaincre les interlocuteurs internes de la pertinence des choix.
- Aisance rédactionnelle pour rédiger les demandes de brevets ou dépôts de marques.
- Confidentialité étant donné l'importance stratégique du dépôt de brevets et de marques.
- Bonnes qualités d'encadrement pour animer et coordonner le travail de son équipe.

## –LA MOBILITÉ–

### POSTES PRÉCÉDENTS (P-1)

- Chercheur, ingénieur R&D
- Responsable formulation
- Responsable de laboratoire

- Responsable R&D
- Responsable affaires réglementaires
- Juriste propriété industrielle

## ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE (P+1)

- Directeur propriété industrielle
- Dirigeant d'un cabinet conseil en propriété industrielle
- Avocat en propriété industrielle après obtention du concours d'avocat

## —TÉMOIGNAGE—

### ÉMILIE LEVIVIER, INGÉNIEUR PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, ARMOR

*« J'assure une veille technologique, prépare les dossiers pour la rédaction des brevets par le cabinet conseil et pour les contrats de partenariat. Je gère également le montage des dossiers pour le crédit impôt recherche . »*

Après avoir obtenu une maîtrise de biochimie à l'université de Rouen et un doctorat de biologie structurale en 2003 à Paris VII, Émilie Levivier réalise un postdoc au département biochimie de l'université de Montréal. Elle se familiarise alors avec les aspects de valorisation de la recherche. Elle suit en 2005 un master en transfert de technologie et projets européens et intègre le service de valorisation de l'université de Leyden (Pays-Bas) afin de promouvoir les recherches développées par cette université auprès des entreprises. En 2013, elle rejoint le groupe Armor (entreprise d'environ mille neuf cents collaborateurs, spécialisée dans l'industrie des encres) qui crée le poste d'ingénieur propriété industrielle à l'occasion du lancement d'un projet de recherche dans le domaine des énergies renouvelables, notamment photovoltaïques.

*« Mon activité en tant qu'ingénieur en propriété industrielle comporte trois aspects : identifier au sein du département R&D les technologies nouvelles susceptibles d'être brevetées, rechercher dans les bases de données les brevets existants déposés par nos concurrents, et vérifier, avec le service juridique, les clauses liées à la propriété intellectuelle des contrats de partenariat avec des universités ou des entreprises. »*

En lien avec les équipes R&D du groupe, Émilie Levivier regroupe les informations et met en forme les

documents qui permettront au cabinet conseil en propriété intellectuelle de procéder à la rédaction finale des brevets et de procéder à leur enregistrement, en fonction des exigences des différents offices. *« Pour déposer un brevet au Japon, il faut pouvoir l'illustrer par un exemple expérimental concret permettant de reproduire à l'identique l'innovation et l'avoir réalisée entièrement sur un plan technique. Aux États-Unis ou en Europe, le périmètre revendiqué peut rester théorique sans nécessairement décrire la réalisation expérimentale complète. »*

Émilie Levivier assure la veille technologique sur les brevets et recueille les informations sur l'évolution du périmètre revendiqué et des statuts des demandes de brevets enregistrés dans les différents offices nationaux. *« Il est possible qu'une innovation ne soit pas toujours protégée dans tous les pays avec lesquels nous travaillons ; ma mission consiste à suivre l'évolution des demandes par pays afin d'identifier leur couverture géographique et savoir si le brevet a été étendu, accepté, et les annuités payées. »* Enfin, elle assure également le montage des dossiers de crédit impôt recherche dans la mesure où elle a une vision transversale de tous les projets de R&D dans l'entreprise, susceptibles d'être éligibles au dispositif : elle prépare et fournit l'ensemble des pièces (comme la recherche de l'état de l'art) qui doivent également figurer dans la demande d'un dépôt de brevet.

Selon Émilie Levivier, l'ingénieur propriété industrielle doit avoir une bonne culture générale technique et d'excellentes compétences pour faire des requêtes dans les bases de données. *« Il faut aimer rédiger des textes technico-juridiques, savoir travailler de manière autonome tout en communiquant avec les chercheurs de manière à s'intégrer à leurs processus. Il est indispensable de les sensibiliser aux contraintes de la propriété intellectuelle. Enfin, il est nécessaire d'être ouvert à d'autres disciplines, notamment le droit, afin de travailler de manière optimale avec le service juridique. »*

*Le domaine de la propriété industrielle et la valorisation de la recherche ont évolué ces dernières années : auparavant, rares étaient les chercheurs en université qui se souciaient de brevets ou de collaboration avec les entreprises privées, mis à part dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, les projets en partenariat se sont fortement généralisés. Au sein même de mon entreprise, j'interviens prioritairement sur de nouvelles activités (énergies renouvelables), mais les ingénieurs travaillant dans le domaine des encres d'impression me sollicitent de plus en plus fréquemment, preuve que les enjeux de la propriété industrielle sont mieux compris. » ●*

## EXEMPLE D'OFFRE

### Ingénieur propriété industrielle et CIR (H/F)

La Chevrolière (44) – 35-40 k€

Notre entreprise (1 900 personnes à travers le monde) est l'un des leaders mondiaux dans son domaine d'activité grâce à ses fortes capacités d'innovation. Notre implication au quotidien dans le domaine de la qualité, la sécurité et l'environnement est reconnue à travers les certifications ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, 16001, et l'évaluation 1000NR en matière de développement durable.

Dans le cadre du développement du projet de diversification d'activité qui vise à fabriquer en 2015 des modules photovoltaïques organiques à l'échelle industrielle, nous recherchons un(e) ingénieur propriété industrielle et CIR.

Sous l'autorité du responsable RDI et industriel, vous contribuerez aux développements industriels de la division en garantissant une gestion efficace des enjeux de propriété industrielle, ainsi qu'au montage des dossiers d'aides et de partenariats. Vos missions seront les suivantes :

- dans le domaine de la propriété industrielle :
- assurer la protection des inventions provenant des équipes RDI et industriel de la division,
- assurer la liberté d'exploitation industrielle des matières premières, des procédés et des produits développés par les équipes RDI et industriel de la division,
- élaborer les accords liés à la propriété industrielle, de collaboration R&D, de cession et de licence ;

- dans le domaine du CIR/projets :
- assurer un bénéfice optimal du dispositif CIR en lien avec les travaux des équipes RDI et industriel de la division,
- prendre en charge la rédaction des axes techniques et innovation dans les dossiers de financement et les contrats de codéveloppements.

Profil :

- De formation bac +5 de type master 2 industriel ou école d'ingénieurs, spécialisé en matériaux ou chimie, vous possédez une expérience en matière de propriété industrielle.
- Des connaissances dans les dispositifs électroniques organiques (OLED, OPV, PV couches minces, capteurs), la veille concurrentielle, les états de l'art et l'analyse de brevetabilité sont essentielles.
- Vous avez le sens de la confidentialité et une certaine pédagogie.
- L'anglais courant à l'écrit et à l'oral est exigé ainsi que la maîtrise de l'environnement Windows Office. Vous connaissez SAP et des logiciels spécifiques d'accès aux bases de données brevets.
- Votre aptitude à travailler en équipe en mode projet est reconnue. Votre méthodologie, votre organisation et votre rigueur technique seront des atouts supplémentaires.

Source : Apec

## À LIRE AUSSI

> Les Fiches Fonctions

Consultable sur [www.apec.fr](http://www.apec.fr), rubrique « Observatoire de l'emploi »

> Les Fiches Secteurs

Consultable sur [www.apec.fr](http://www.apec.fr), rubrique « Observatoire de l'emploi »

> L'Annuaire des métiers

Consultable sur [www.apec.fr](http://www.apec.fr), rubrique « Ma carrière »

> Le Répertoire des métiers – Observatoire des industries chimiques

Consultable sur <http://metiers.observatoireindustrieschimiques.com>