



CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

MANDATAIRE EN BREVETS, CONSEILLER EN BREVETS

La mission du mandataire en brevets consiste à conseiller les entreprises et les particuliers en matière de brevets d'invention. La représentation des requérants devant les offices nationaux de propriété intellectuelle ou l'Office européen des brevets (OEB) fait généralement partie de ses fonctions. Combiner savoir scientifique et technique et connaissances dans le domaine du droit des brevets lui est nécessaire pour l'accomplissement de ses missions.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

- ▶ Evaluation de la brevetabilité d'inventions et rédaction de demandes de brevet.
- ▶ Suivi de la procédure pour l'obtention du brevet et réponses aux actions officielles.
- ▶ Conceptualisation (analyse) des aspects techniques et/ou scientifiques de l'invention et retranscription des concepts à l'écrit.
- ▶ Elaboration d'une stratégie de brevets et de contrats de licence ou de collaboration.
- ▶ Représentation de l'entreprise ou de l'inventeur devant les offices de brevets nationaux respectivement l'OEB.

FORMATION ET ACCÈS À LA PROFESSION

Au Luxembourg, le titre de « Conseil en propriété industrielle » est conféré aux personnes ayant suivi des études de niveau master (ou équivalent) en droit, sciences ou ingénierie et qui présentent une expérience professionnelle de trois ans en collaboration avec un conseil en propriété industrielle.

En général, le/la mandataire en brevets est diplômé(e) en sciences ou en ingénierie et a acquis des connaissances en droit des brevets au cours de l'insertion professionnelle

ou par la réussite à des formations spécifiques. Nonobstant son profil scientifique, le/la mandataire en brevets est un conseil en propriété industrielle tout comme le mandataire en marques. Ainsi, il/elle pourra aussi (en tant que tel) travailler en matière de marques.

Vous trouverez plus d'informations sur les cours et certifications proposées par des organismes de formation et universités étrangers sur notre site web à l'adresse : www.ipil.lu/metiers-PI/liens-utiles/.

La maîtrise de la langue anglaise est indispensable dans ce domaine.

COMPÉTENCES CLÉS ET QUALITÉS REQUISES

- ▶ Esprit de synthèse, d'analyse et de rigueur.
- ▶ Aisance relationnelle et capacité de jugement.
- ▶ Sens de l'organisation et flexibilité.
- ▶ Aptitude à retranscrire des concepts abstraits à l'écrit.



PRINCIPAUX EMPLOYEURS POTENTIELS

Secteur privé: entreprises industrielles possédant un département recherche et développement ou dédié à la valorisation de la propriété industrielle, cabinets de conseil en propriété industrielle, laboratoires et établissements de recherche.

Secteur public: universités, centres de recherche publics.

Au Luxembourg, les cabinets spécialisés en propriété industrielle, l'université et les entreprises privées offrent des opportunités professionnelles.

PERSPECTIVES ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Le/la mandataire en brevets débute souvent sa carrière comme ingénieur(e) spécialisé(e) en brevets dans le secteur public ou privé. En général, les mandataires agréé(e)s en matière de brevets acquièrent leur qualification au cours des premières années d'activité.

En France, ceux qui le désirent peuvent passer un examen de qualification auprès de l'INPI¹.

Au niveau européen, le titre «European Patent Attorney» est conféré à des personnes qui possèdent un diplôme scientifique ou technique universitaire, justifient d'une pratique professionnelle de 3 ans, et qui ont réussi à l'examen européen de qualification. Il/elle intègre alors la liste des mandataires européens et peut représenter ses clients devant l'OEB. Le/la mandataire en brevets qui travaille aussi dans les marques et ayant l'agrément de «Conseil en Propriété Intellectuelle» peut faire porter son nom sur la liste des représentants de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)².

Dans une entreprise, il/elle est en charge d'une stratégie brevets tandis qu'au sein d'un cabinet de mandataires en propriété industrielle, l'accent est mis sur la représentation et le conseil des mandants.

Le/la mandataire peut également mettre à profit son expérience et ses compétences pour travailler comme agent(e) de transfert de technologie (voir fiche «Technology transfer officer»).

Après avoir travaillé dans un cabinet spécialisé en conseils en propriété industrielle, le/la mandataire agréé(e), muni(e) d'une autorisation d'établissement, peut décider d'ouvrir son propre cabinet.



// APTITUDE À CONCEPTUALISER DES INVENTIONS, EN RETRANSCRIRE LES CONCEPTS CLÉS PAR ÉCRIT, ET UN INTÉRÊT POUR LE DROIT CARACTÉRISENT CE MÉTIER! //

Didier Lecomte,
European Patent and Trademark Attorney

Une campagne organisée par



En coopération avec



¹ Les conditions d'inscription à l'examen sont fixées par l'arrêté du 23 septembre 2004 portant application des dispositions R. 421-1.R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle français.

² Les conditions pour la représentation sont fixées par l'article 93 du Règlement (CE) N° 207/2009 tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 sur la marque de l'Union européenne.