



R&D

Développement clinique

leem
les entreprises
du médicament

Responsable conseil brevets

Le/la responsable brevets conseille les départements R&D, juridique et business development en matière de défense et de protection juridique du patrimoine intellectuel et scientifique de l'entreprise. Le/la responsable brevets développe une vision large et stratégique des aspects brevets des projets R&D et ses recommandations intègrent les données scientifiques, concurrentielles, marketing, juridiques et réglementaires. Il/elle doit être capable d'appréhender les solutions technologiques en santé disponibles et en développement.

ACTIVITÉS

Evaluation du contexte et des enjeux des projets R&D pour proposer et mettre en œuvre une stratégie brevets adaptée et spécifique à chaque projet

- Détection des innovations brevetables avec les équipes de recherche
- Recherches d'antériorités
- Etude de brevetabilité
- Etude de liberté d'exploitation
- Rédaction, dépôt et suivi des demandes de brevets
- Réponse aux lettres officielles
- Automatisation de la recherche d'informations et de brevets grâce à des outils digitaux, pour affiner les recherches

En charge de la gestion du portefeuille brevets en collaboration avec des Cabinets externes

- Réalisation de la veille brevet (veille juridique et législative et analyse concurrentielle)
- Analyse de la concurrence, réalisation des études de liberté d'exploitation et de validité des brevets de tiers
- Conseil et proposition de solutions juridiques, notamment dans les situations contentieuses
- Animation d'un comité brevets
- Mise en place et gestion d'un suivi budgétaire des frais de propriété industrielle

Participation à la mise en place d'accord / contrat

- Accompagnement de la R&D et de l'Alliance management dans le suivi des partenariats scientifiques sur les aspects propriété intellectuelle
- Préparation et conduite des audits brevets, en préalable à la négociation d'accords de collaboration et/ou de licence
- Participation à la rédaction des clauses de propriété industrielle dans les accords
- Suivi du respect des droits de propriété industrielle de l'entreprise

Promotion des actions de formation et de bonnes pratiques en matière de propriété industrielle au sein de l'entreprise



Profil de recrutement :

Métier accessible aux débutant(e)s.



Formations

Parcours recommandés :

- Diplôme d'ingénieur et/ou docteur en sciences de la vie, biotechnologie ou pharmacie complété par le CEIPI (brevets) et l'Examen de Qualification Européen (EQE)
- Master 2 en droit

Pour aller plus loin : <http://www.imfis.fr/>



Passerelles métier :

Les évolutions de ce métier sont principalement verticales. Peu de passerelles horizontales existent. Moyennant quelquefois une formation complémentaire juridique, le/la responsable conseil brevets peut se voir offrir des opportunités d'évolution dans les domaines plus élargis de la propriété industrielle.

Au sein de la filière métier :

- Responsable conseil brevet à la maison mère

Hors filière métier :

- Consultant(e) en gestion de marques
- Responsable du département propriété industrielle

Pour aller plus loin :



Autres appellations :

- Responsable propriété industrielle / brevets
- Ingénieur(e) brevets
- Juriste brevets
- Patent analyst
- Spécialiste / Ingénieur(e) valorisation

COMPÉTENCES CLÉS

←|→ Transverses

- Travailler en transversalité (R&D, affaires médicales, affaires réglementaires, qualité, juridique, marketing et finances)
- Être à l'aise et efficace en communication
- Être autonome, pédagogique et réactif/ive
- Être orienté(e) résultats
- Avoir le sens des priorités et de l'organisation (gestion de nombreux projets en parallèle)
- Avoir la capacité d'analyse et de synthèse des remontées d'informations
- Maîtriser l'anglais technique et scientifique



Métier

- Maîtriser les outils de recherche dans les bases de données brevets et les outils de bureautique informatique
- Être force de proposition pour faire évoluer les situations, tant en interne que dans les discussions avec les partenaires
- Avoir des connaissances juridiques et scientifiques (polyvalence)
- Être force de conviction dans les négociations avec des acteurs internes et externes
- Piloter des partenaires
- Appréhender les évolutions juridiques dans le secteur du digital en santé

Le/la responsable conseil brevets joue un rôle central dans le processus d'innovation, via son implication dans le renforcement de la propriété intellectuelle de l'entreprise. Agissant souvent dans un contexte de croisement des spécialités et des technologies, il/elle se doit d'adopter une posture agile et en transversalité notamment via la réalisation d'études concurrentielles ou le développement des outils de cartographie d'innovation (patent mapping), nécessitant parfois le recours aux compétences de statisticiens et d'informaticiens spécialisés.

Au-delà des responsabilités classiques de rédaction de brevets et de stratégie de dépôt, on attend de plus en plus de ces professionnel(le)s un rôle de business partner et de conseil en stratégie intellectuelle, venant en soutien de la direction et du département R&D. Seront alors privilégiés des profils expérimentés, disposant d'une expérience professionnelle propre à apporter un certain recul, d'une vision plus globale et une compréhension fine des enjeux de l'entreprise, notamment des enjeux financiers.

Le rôle du/de la responsable conseil brevets en charge de la rédaction et du dépôt de brevets tend donc à évoluer vers celui d'ingénieur(e) / spécialiste conseil brevets en propriété intellectuelle ou ingénieur(e) / spécialiste valorisation, ce qui sous-entend notamment des attentes plus marquées en termes de mise en place de partenariats.

