

## Notice concernant la requête en inscription au Registre européen des brevets du transfert d'une ou de plusieurs demandes de brevet européen/d'un ou de plusieurs brevets européens (règles 22 et 85 CBE) (Formulaire OEB 5050)

L'utilisation du formulaire OEB 5050 n'est pas obligatoire et ne garantit pas l'inscription de la mention concernée au Registre européen des brevets. Le formulaire vise à empêcher toute erreur dans la présentation des requêtes.

L'OEB inscrira au Registre européen des brevets sur requête un transfert de droits concernant une demande de brevet européen ou un brevet européen en instance, dès lors qu'il est satisfait aux conditions énoncées à la règle 22 CBE, qui sont : la présentation d'une requête dûment signée, le paiement de la taxe d'administration correspondante, le cas échéant (cf. point 6 ci-dessous), et la production des preuves requises (Directives E-XIV, 3).

La requête doit porter sur des demandes de brevet ou des brevets pour lesquels l'OEB est habilité à inscrire des changements au Registre européen des brevets.

### Traitement des requêtes concernant des demandes internationales

Les requêtes présentées au titre de la règle 92*bis* PCT pour des demandes en instance dans la phase internationale doivent être adressées au Bureau international de l'OMPI ("BI"). Si une telle requête porte sur plusieurs demandes, le BI exige généralement qu'une liste de toutes les demandes concernées soit produite (pour de plus amples informations, veuillez consulter le BI).

L'enregistrement de changements au titre de la règle 92*bis* PCT ne prend effet que si la requête parvient au BI avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité. Si, après l'expiration de ce délai (c'est-à-dire lorsque le BI n'est plus compétent pour enregistrer un changement), le requérant envoie à l'OEB une requête en changement de son adresse, en changement de l'adresse de son mandataire ou en changement de mandataire, l'OEB prendra en considération le changement requis lorsqu'il correspondra avec le déposant ou le mandataire jusqu'à l'entrée dans la phase européenne au 31<sup>e</sup> mois. L'OEB ne traitera de telles requêtes que si elles ne sont pas soumises à la production de preuves et qu'elles ne présentent aucune irrégularité. Dans le cas particulier d'une requête groupée, une liste des numéros de demandes concernées restera toujours requise.

### Requêtes concernant des brevets délivrés

Après la délivrance du brevet, il n'est possible d'inscrire un transfert que pendant le délai d'opposition ou pendant une procédure d'opposition en instance (règle 85 CBE). C'est ensuite aux offices nationaux des États contractants désignés qu'il incombe d'inscrire les changements.

### Requêtes concernant des demandes de brevet européen non publiées

Il est possible à tout moment de demander l'inscription d'un transfert d'une demande de brevet européen. Cependant, ce transfert ne peut être porté au Registre européen des brevets qu'une fois la demande de brevet européen publiée (article 127 CBE).

#### 1. Requête

Veuillez cocher la case appropriée. Il convient de cocher la seconde case lorsque la demande de brevet ou le brevet a fait l'objet de plusieurs transferts, par exemple lorsqu'elle/il a été transféré successivement de A à B, puis à C et enfin à D, et que seul le dernier demandeur ou titulaire du brevet doit être inscrit au Registre européen des brevets. Dans ce cas, il convient d'apporter la preuve de chaque transfert, mais une seule taxe d'administration est exigible, le cas échéant (cf. point 6 ci-dessous).

Si, en revanche, chacun des transferts doit être enregistré afin que tous les demandeurs ou titulaires du brevet successifs soient mentionnés dans l'historique du Registre européen des brevets, un formulaire distinct doit être complété pour chacun des transferts devant être enregistrés et une taxe d'administration doit être acquittée pour chacun d'eux, le cas échéant (cf. point 6 ci-dessous).

#### 2. Demandes de brevet ou brevets concernés

Veuillez à toujours indiquer le numéro complet de la demande de brevet européen (huit chiffres plus un chiffre de contrôle).

Si la requête porte sur plusieurs demandes de brevet ou sur plusieurs brevets, la seconde case doit être cochée et il convient de joindre une liste énumérant chaque numéro de demande de brevet européen concerné. La requête doit être présentée uniquement pour le premier numéro de

demande ("demande principale"), et non pour chaque demande de brevet ou chaque brevet. L'OEB versera automatiquement la requête dans chacun des dossiers indiqués dans la liste.

Afin de faciliter le traitement des requêtes, vous êtes invité(e), après que vous avez présenté la requête, à envoyer une liste de tous les numéros de demandes de brevet concernés, sous la forme d'un fichier Excel (XLS ou XLSX), par courrier électronique à [support@epo.org](mailto:support@epo.org). L'objet du courrier électronique devrait comprendre la mention "requête groupée" et préciser le numéro de la demande principale dans le cadre de laquelle la requête groupée a été présentée. L'objet pourrait donc être libellé comme suit : "Requête groupée présentée dans le cadre de la demande de brevet xx xxx xxx.x".

### 3. Cédant

Veillez indiquer dans cette rubrique le nom et l'adresse du cédant tels qu'inscrits au Registre européen des brevets. Si plusieurs codemandeurs ou cotitulaires de brevets ont cédé leurs droits, il convient d'utiliser une feuille supplémentaire. Le nom et l'adresse des cédants doivent être les mêmes que ceux qui sont inscrits au Registre.

### 4. Cessionnaire

Le nom de famille doit précéder le prénom. Les personnes morales ou les sociétés qui leur sont assimilées doivent être identifiées par leur dénomination officielle exacte. En cas de pluralité de cessionnaires, il convient d'utiliser une feuille supplémentaire.

Le nom et l'adresse des cessionnaires doivent être les mêmes que ceux qui sont mentionnés dans le document prouvant le transfert.

Si plusieurs demandeurs ou titulaires de brevet sont mentionnés dans le Registre européen des brevets ou si l'inscription requise concerne plus d'un cessionnaire, les dispositions de la règle 151(1) CBE sont applicables.

Seuls les demandeurs ou les titulaires du brevet qui ne sont pas tenus de désigner un mandataire agréé, habilité à agir auprès de l'OEB (art. 133 CBE), et qui n'ont pas désigné un tel mandataire peuvent indiquer une **adresse pour la correspondance**. Cette adresse doit être celle du demandeur ou du titulaire du brevet et être située dans un État partie à la CBE (cf. JO OEB 2014, A99). Elle ne figurera pas dans le Registre européen des brevets ni dans d'autres publications de l'OEB (JO OEB 1980, 397) (Directives A-III, 4.2.1).

### 5. Étendue du transfert

Afin de faciliter le traitement des requêtes, il est recommandé de cocher les cases appropriées même si l'absence d'indication correspondante ne constitue pas une irrégularité, pour autant que les preuves produites sont explicites et non ambigus (art. 71 CBE et Directives E-XIV, 3).

### 6. Paiement de la taxe

L'inscription du transfert peut donner lieu au paiement d'une taxe d'administration dans les conditions définies par le Président de l'OEB (cf. règle 22(2) CBE). Aucune taxe n'est exigible lorsque la requête est présentée à l'aide de MyEPO Portfolio (cf. Décision du Président de l'OEB, en date du 25 janvier 2024, portant révision du montant des taxes et redevances de l'OEB, JO OEB 2024, A5). Lorsque la requête est déposée par d'autres moyens, la taxe d'administration reste due. Dans ce dernier cas, la requête en inscription n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'administration (règle 22(2) CBE). Si le transfert s'est fait successivement de A à B, puis à C et enfin à D, et qu'il s'agit d'inscrire uniquement le transfert de A à D, une seule taxe est exigible. Cependant, si chacun des transferts doit être enregistré séparément, la taxe est exigible pour chacun d'eux et chaque demande de brevet ou chaque brevet.

La taxe peut être acquittée par virement bancaire, par carte de crédit ou par débit d'un compte courant ouvert auprès de l'OEB.

Pour effectuer un paiement à partir d'un compte courant, il est nécessaire de déposer l'ordre de débit dans un format permettant un traitement électronique (XML) en utilisant un moyen de dépôt valable pour chaque demande de brevet (cf. Directives, A-X, 4.2.3). La fonction de paiement groupé du paiement centralisé des taxes est l'unique moyen admis pour effectuer des paiements pour plusieurs demandes de brevet (cf. Communiqué de l'OEB, en date du 19 juillet 2022, concernant le paiement centralisé des taxes, JO OEB 2022, A81). Si les taxes dues pour plusieurs demandes sont acquittées dans le cadre d'une seule demande, par exemple à l'aide du dépôt en ligne (le montant étant modifié en conséquence), l'OEB remboursera les taxes acquittées pour toutes ces demandes sauf la première. Toutes les autres demandes peuvent alors avoir une date effective de transfert ultérieure.

Veillez noter que les taxes d'administration relatives à l'inscription d'une licence ou d'autres droits (code de taxe 023) ne peuvent pas être acquittées via la procédure de prélèvement automatique (cf. Annexe A.1 à la RCC – Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (RPA)).

### 7. Preuve du transfert

Le point 7 contient une liste des documents qui sont le plus fréquemment déposés à l'appui d'un transfert. Cette liste n'est pas exhaustive et vise simplement à empêcher toute erreur dans la présentation des requêtes ; l'absence d'indication correspondante ne constitue pas une irrégularité si des preuves convaincantes sont produites avec la requête.

Toute pièce écrite de nature à prouver le transfert est recevable. Il peut s'agir par exemple de l'acte de transfert proprement dit, à savoir le contrat signé par le cédant et le cessionnaire, ou d'autres documents officiels ou des extraits de ces derniers

(original ou copie), à condition qu'ils attestent directement le transfert. Un document qui mentionne le transfert sans l'attester réellement ne constitue pas une preuve suffisante (Directives E-XIV, 3 et 4).

Une déclaration de transfert d'une ou de plusieurs demandes de brevet européen/d'un ou de plusieurs brevets européens (formulaire OEB 5055) constitue une preuve suffisante du transfert si elle est dûment signée par les deux parties (à savoir le cédant et le cessionnaire).

Le moyen de preuve doit être produit avec la requête et contenir les informations suivantes :

- nom et adresse du ou des demandeurs ou titulaires de brevets inscrits,
- nom et adresse du ou des nouveaux demandeurs ou titulaires de brevets,
- numéro de demande ou de publication EP ou PCT,
- signature du ou des cédants et cessionnaires (art. 72 CBE).

Les moyens de preuve peuvent être produits en toute langue (règle 3(3) CBE). Toutefois, si cette langue n'est pas une langue officielle de l'OEB, une traduction doit être produite dans l'une de ces langues officielles.

## 8. Mandataire

Veillez cocher la case appropriée. Si un nouveau mandataire est désigné ou si un mandataire doit être désigné en application de l'article 133(2) CBE, vous êtes invité(e) à compléter le formulaire 5060 fourni à cet effet.

## 9. Signature

Une requête en inscription d'un transfert peut être signée par le demandeur ou le titulaire du brevet, une partie intéressée ou par le représentant dûment mandaté.

Les employés qui représentent des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans un État contractant doivent déposer un pouvoir conformément à l'article 133(3) CBE et à la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de pouvoirs (Édition spéciale 3, JO 2007, L.1).

Tout liquidateur, curateur, administrateur, etc. devra fournir une copie de l'acte de nomination officiel.

Si la requête est signée par un mandataire agréé ou un avocat (cf. article 134(8) CBE), il convient d'indiquer la ou les parties représentées (cf. article 134(8) CBE).

## Observations finales

Veillez vérifier que la requête est accompagnée de tous les documents requis.

S'il n'est pas produit de preuve ou si les preuves produites ne sont pas jugées satisfaisantes, ou encore si les taxes n'ont pas été acquittées par des moyens valables, le cas échéant, l'OEB invitera le requérant à remédier aux irrégularités constatées dans le délai imparti.

Si la requête satisfait aux conditions de la règle 22 CBE, le transfert est inscrit avec la date à laquelle l'OEB a reçu la requête, la preuve requise ou la taxe, la date la plus récente étant applicable. Cependant, si la requête est entachée d'une irrégularité de forme mineure (par exemple si elle a été signée mais que le nom et/ou le poste du signataire font défaut), le transfert est inscrit avec la date à laquelle la requête a été reçue, à condition qu'il soit remédié à l'irrégularité dans le délai imparti.

À la date susmentionnée, le transfert prend effet à l'égard de l'OEB, ce qui signifie qu'à compter de cette date, le demandeur/titulaire nouvellement inscrit est habilité à exercer le droit à la demande de brevet européen/au brevet dans les procédures devant l'OEB (art. 60(3)). L'article 118 CBE est applicable lorsque le transfert ne concerne que certains États désignés (Directives E-XIV, 3).