

Notice concernant la requête en inscription au Registre européen des brevets d'une licence ou d'un autre droit pour une ou plusieurs demandes de brevet européen (Formulaire OEB 5070)

L'utilisation du formulaire OEB 5070 n'est pas obligatoire. Elle ne garantit pas une inscription au Registre européen des brevets et vise uniquement à aider les utilisateurs à présenter correctement leurs requêtes.

Une demande de brevet européen peut faire l'objet de licences ou donner lieu à la constitution de droits réels ou peut faire l'objet d'une exécution forcée pour tout ou partie des territoires des États contractants désignés. Seules les licences contractuelles sont visées (article 73 CBE).

Les dispositions de la règle 22(1) et (2) CBE sont applicables à l'inscription de la concession, de la constitution ou du transfert de ces droits.

L'OEB inscrira au Registre européen des brevets une licence ou un autre droit au titre de la règle 23 ou de la règle 24 CBE pour une demande de 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 7 ci-dessous) et la production des preuves requises (Directives, E-XIV, 3).

La requête doit porter sur des demandes de brevet pour lesquelles l'OEB est habilité à inscrire des changements au Registre européen des brevets. Pour qu'une licence ou un autre droit puisse être inscrit concernant une demande de brevet européen, cette demande doit avoir été publiée.

Dans le cas d'une demande euro-PCT, elle doit être entrée valablement dans la phase européenne.

La règle 23 CBE n'autorise l'inscription de licences et de droits réels **que** pour les demandes de brevet européen. Par conséquent, s'agissant des demandes de brevet européen **en instance**, les mentions sont inscrites **jusqu'à la publication de la mention de la délivrance**. Après que la décision relative à la délivrance d'un brevet a pris effet, l'inscription d'une licence ou d'un autre droit au Registre européen des brevets n'est plus possible et incombe aux offices nationaux des États contractants désignés.

Il est à noter qu'une inscription n'est pas possible tant que la procédure est suspendue au titre de la règle 14 CBE ou interrompue au titre de la règle 142 CBE.

1. Requête

Veillez cocher la case correspondant au droit pour lequel l'inscription est demandée. Si la requête porte sur l'inscription d'une licence et que plusieurs demandeurs sont inscrits pour la demande de brevet européen concernée, veuillez également cocher la case "accord des codemandeurs" dans cette rubrique. Dans ce cas, tous les demandeurs doivent donner leur accord, ou les preuves produites doivent être signées par tous les demandeurs.

2. Demande(s) de brevet concernée(s)

Les numéros des demandes de brevet européen doivent être indiqués comme suit : huit chiffres plus un chiffre de contrôle.

Si la requête porte sur plusieurs demandes de brevet, la seconde case doit être cochée et il convient de joindre une liste énumérant chaque demande de brevet européen concernée. La requête doit être présentée uniquement pour la première demande ("demande principale"). L'OEB versera automatiquement à la requête tous les dossiers indiqués dans la liste.

3. Demandeur(s)

Indiquez le nom et l'adresse du demandeur tels qu'inscrits au Registre européen des brevets. Si plusieurs demandeurs sont inscrits au Registre pour la demande de brevet concernée, joignez une feuille supplémentaire. Les noms et adresses des demandeurs doivent correspondre à ceux inscrits au Registre.

4. Licencié, titulaire du droit réel ou créancier/opérateur de l'exécution forcée

Indiquez le nom et l'adresse du licencié, du titulaire du droit réel ou du créancier/de l'opérateur de l'exécution forcée. Indiquez d'abord le nom de famille, puis le(s) prénom(s). Les personnes morales ou les sociétés qui leur sont assimilées doivent être identifiées par leur dénomination officielle exacte. S'il existe plusieurs licenciés, titulaires du droit réel ou créanciers/opérateurs de l'exécution forcée, joignez une feuille supplémentaire.

Les noms et adresses des personnes précitées doivent correspondre à ceux indiqués dans le document fourni comme preuve des droits.

5. Sous-licence (Règle 24b) CBE)

Cochez cette case si la licence du titulaire a déjà été inscrite au Registre européen des brevets. Une sous-licence ne peut être inscrite que si elle est concédée par le titulaire d'une licence inscrite au Registre européen des brevets (règle 24b) CBE).

Indiquez le nom du titulaire de la licence inscrite au Registre. Ce nom doit correspondre à celui inscrit au Registre.

Indiquez le nom et l'adresse du titulaire de la sous-licence. Ceux-ci doivent correspondre au nom et à l'adresse indiqués dans le document qui fournit la preuve de la sous-licence.

6. Champ d'application de la licence ou de l'autre droit

Cochez cette case si la licence ou l'autre droit s'étend à tous les États contractants désignés OU indiquez les États contractants désignés auxquels la licence ou l'autre droit doit s'appliquer.

7. Paiement de la taxe

Une requête en inscription 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 23(1) CBE ensemble la règle 22(2) CBE). Une taxe d'administration (code de taxe 023) est due pour chaque demande de brevet européen pour laquelle l'inscription d'une licence ou d'un autre droit est demandée.

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 (en modifiant en conséquence le montant ou en effectuant un paiement global depuis la première demande sur la liste), l'OEB remboursera les taxes acquittées pour toutes ces demandes sauf

la première. Toutes les autres demandes peuvent alors avoir une date effective d'inscription ultérieure.

Veillez noter que les taxes d'administration relatives à l'inscription d'une licence ou d'un autre droit (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)).

8. Preuve

La rubrique 8 énumère les types de documents qui sont le plus fréquemment déposés à l'appui d'une requête en inscription d'une licence ou d'un autre droit en vertu des règles 23 et 24 CBE. Cette liste n'est pas exhaustive et vise simplement à aider les utilisateurs. L'absence d'indication dans cette rubrique ne constitue pas une irrégularité si des preuves convaincantes sont produites avec la requête.

Veillez noter qu'en cas de pluralité de demandeurs, l'inscription d'une licence nécessite l'accord de chacun des codemandeurs. À défaut, les preuves produites, par exemple le contrat, doivent être signées par tous les codemandeurs.

Lorsqu'un document est signé au nom d'une personne morale, seules sont habilitées à signer les personnes auxquelles cette qualité est reconnue en vertu de la loi, du statut de la personne morale concernée ou d'un mandat spécial. Les dispositions du droit national en question s'appliquent. Dans tous les cas, il convient de donner une indication de l'habilitation du signataire à signer, p. ex. son poste au sein de l'entité juridique lorsque l'habilitation à signer découle directement d'un tel poste.

Les parties contractantes doivent s'assurer que les signataires sont dûment autorisés, conformément au droit national applicable, à signer un tel document. Si les circonstances l'exigent, l'OEB se réserve toutefois le droit de demander que soient produites des pièces prouvant que les signataires étaient autorisés à signer le document en question. En règle générale, un pouvoir au sens de la règle 152 CBE autorisant un mandataire à représenter une partie dans une procédure devant l'OEB, qu'il s'agisse d'un pouvoir particulier ou général, n'est pas considéré en tant que tel comme habilitant le mandataire à conclure un tel contrat.

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

- le nom et l'adresse de toutes les parties concernées ;
- le numéro de demande ou de publication EP ;
- la signature, le nom et la qualité de toutes les parties concernées. L'OEB accepte les signatures manuscrites (originales), les signatures sous forme d'image en fac-similé, les signatures alphanumériques et les signatures numériques (cf. Décision du

Président de l'OEB, en date du 9 février 2024, relative aux signatures sur les contrats et les déclarations au titre des règles 22 et 85 et de la règle 23 CBE, JO OEB 2024, A17 et Communiqué de l'OEB, en date du 9 février 2024, relatif à la version révisée de la règle 22 CBE, JO OEB 2024, A22).

- les États désignés auxquels s'applique la licence ou l'autre droit.

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.

9. Signature

Une requête en inscription d'une licence ou d'un autre droit peut être signée par le demandeur, une partie intéressée ou leur 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.

10. Signature du demandeur et du licencié dans le cas d'une licence exclusive au titre de la règle 24a) CBE

Si la licence doit être inscrite en tant que licence exclusive, la requête doit être signée ici par le demandeur (donneur de licence) et par le licencié (règle 24a) CBE).

Lorsque la requête a été signée par un mandataire agréé, seule la rubrique 10.1 doit être remplie.

10.1. Indications portées par le mandataire agréé

Cochez la première case si vous êtes habilité(e) à agir pour le compte des deux parties et que le ou les pouvoirs correspondants sont joints.

Cochez la deuxième case si vous êtes habilité(e) à agir pour le compte du donneur de licence et que la requête signée par le licencié est jointe.

Cochez la troisième case si vous êtes habilité(e) à agir pour le compte du licencié et que la requête signée par le donneur de licence est jointe.

Contrôle final

Veillez vérifier que vous avez joint 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, l'OEB vous invitera à remédier aux irrégularités constatées dans le délai imparti.

Si toutes les exigences sont remplies, la licence ou l'autre droit sera inscrit au Registre européen des brevets à la date à laquelle l'OEB a reçu la requête, la preuve requise ou la taxe, le cas échéant, la date la plus récente étant applicable.