

Notice concernant le formulaire de requête visant à mettre à jour le Registre européen des brevets : désignation ou changement de mandataire pour une ou plusieurs demandes de brevet européen/pour un ou plusieurs brevets européens (règle 143(1)h) CBE) – formulaire OEB 5060

L'utilisation du formulaire OEB 5060 n'est pas obligatoire et ne garantit pas l'inscription du changement demandé. Elle vise à empêcher toute erreur lors de la présentation des requêtes.

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. S'agissant des demandes de brevet européen et des brevets européens en instance, les mentions sont inscrites jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ou jusqu'à la clôture de la procédure d'opposition (Directives A-XI, 4). C'est ensuite aux offices nationaux des États contractants désignés qu'il incombe d'inscrire ces changements.

1. Demandes de brevet ou brevets concernés

Veillez 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 concerné. La requête sera rejetée si les informations requises ne sont pas fournies. Une formulation du type "l'ensemble des demandes de brevet/des brevets en instance devant l'OEB" ne sera pas admise.

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 chaque dossier indiqué sur 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 concernés, sous la forme d'un fichier Excel (XLS ou XLSX), par courrier électronique à 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".

2. Requête

La case appropriée doit être cochée. Si la case "Changement de mandataire" est cochée, le nom et l'adresse fournis doivent correspondre à ceux publiés au Registre.

3. Coordonnées du mandataire

Il convient d'indiquer le nom du mandataire auquel les significations seront faites. En cas de pluralité de mandataires, le premier mandataire cité doit être renseigné, avant la mention "et autres". Les autres mandataires doivent être indiqués sur une feuille supplémentaire.

Si un groupement est désigné, indiquez uniquement sa dénomination, son adresse et son numéro (s'il est connu) (règle 143(1)h) CBE).

Qu'est-ce qu'un groupement de mandataires ?

La représentation par un groupement de mandataires diffère de la représentation par plusieurs mandataires individuels et il est important de distinguer ces deux cas.

Un groupement est inscrit auprès de la division juridique de l'OEB conformément à la règle 152(11) CBE. L'objectif de cette disposition est de permettre à un mandant de désigner plusieurs mandataires collectivement en tant que groupement, au lieu d'avoir à donner un pouvoir individuel à chacun d'eux. Le pouvoir ne concerne pas le groupement en tant que tel, puisque la représentation devant l'OEB est réservée exclusivement à des personnes physiques. Il existe en revanche une fiction juridique selon laquelle tout mandataire exerçant au sein du groupement est réputé autorisé à agir. Il est important de noter que l'inscription d'un groupement de mandataires auprès de l'OEB ne confère pas à ce groupement le statut de personne morale.

Un groupement de mandataires est inscrit sur requête et se voit attribuer un numéro de

groupement par l'OEB. Pour en savoir plus, veuillez consulter la partie I du Communiqué de l'OEB, en date du 28 août 2013, concernant des questions relatives à la représentation près l'OEB (JO OEB 11/2013, 535-541).

Informations concernant la représentation devant l'OEB (Directives A-VIII, 1)

Une partie qui a son domicile ou son siège dans un État contractant peut agir en son nom propre dans les procédures devant l'OEB et n'est pas tenue de désigner un mandataire. Elle peut également agir par l'entremise d'un employé, qui n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Si l'employé n'est pas un mandataire agréé, il doit disposer d'un pouvoir individuel ou général.

Une partie qui n'a ni domicile ni siège dans un État contractant doit être représentée par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toutes les procédures devant l'OEB autres que le dépôt de la demande (ce qui englobe tous les actes entraînant l'attribution d'une date de dépôt, le dépôt d'un pouvoir le cas échéant et le paiement des taxes).

Si plusieurs parties ont chacune leur domicile ou leur siège dans un État contractant, et qu'aucun mandataire n'a été désigné, la partie citée en premier lieu dans le document (par exemple le formulaire OEB 1001) est réputée être le "représentant commun", à moins qu'une autre partie n'ait été désignée en cette qualité (règle 151(1) CBE). Si toutes les parties ont signé le premier document (par exemple le formulaire OEB 1001), le représentant commun peut signer des lettres et accomplir des actes de procédure pour le compte des codemandeurs. Les notifications ne sont envoyées qu'au représentant commun.

Si l'une au moins des parties n'a ni domicile ni siège dans un État contractant, le mandataire de cette partie sera le représentant commun. Cependant, si des parties ayant leur domicile ou leur siège dans un État contractant ont désigné un mandataire, le représentant commun sera le mandataire qui a été désigné par la partie citée en premier lieu.

4. Pouvoir

Cochez la première case si le mandataire précédent n'a pas renoncé à assurer une représentation. En cas de changement de mandataire, un pouvoir doit être déposé, ou il doit être fait référence à un pouvoir général, pour que le nouveau mandataire soit dûment désigné (cf. Décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, Édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, L.1).

Cochez la deuxième case si vous êtes un mandataire agréé et si aucun mandataire n'a été désigné auparavant ou si le mandataire précédent a renoncé à assurer une représentation. Cette case doit aussi être cochée si le mandataire précédent a transmis à l'OEB les coordonnées du nouveau mandataire mais que ce dernier ne s'est pas encore constitué mandataire.

Un **mandataire agréé/groupement** figurant sur la liste de l'OEB n'a besoin d'un pouvoir du demandeur que si le mandataire précédent n'a pas renoncé à sa fonction et ne fait pas partie du même groupement/département de brevets/cabinet à la même adresse. Il en va de même si l'OEB doute de l'habilitation d'une personne à agir pour le compte d'une partie.

Un **avocat** sera inscrit après avoir apporté la preuve qu'il est habilité à agir devant l'OEB. Il doit toujours déposer un pouvoir individuel ou général pour chaque demande de brevet ou pour chaque brevet.

Les **employés** ne peuvent représenter que leur employeur direct ; la possibilité envisagée à l'article 133(3), seconde phrase CBE n'a jamais été mise en œuvre. Les employés ont toujours besoin d'un pouvoir : ils ne sont pas inscrits comme mandataires au Registre européen des brevets.

Le mandat peut être attribué soit par la voie d'un **pouvoir spécial**, soit sous la forme d'un **pouvoir général**. Les formulaires correspondants, auxquels il est permis d'apporter des modifications, peuvent être téléchargés gratuitement sur www.epo.org. Les pouvoirs généraux sont enregistrés à l'OEB et peuvent être mentionnés dans des demandes de brevet individuelles.

Si le mandataire change de cabinet juridique, il reste responsable des demandes de brevet pour lesquelles il est le mandataire désigné. En d'autres termes, le pouvoir/la désignation est attaché(e) à la personne et non au cabinet. Le mandataire doit renoncer à assurer la représentation et le **nouveau mandataire doit confirmer sa désignation**.

Si le mandataire part à la retraite, l'OEB doit être informé de la personne qui assurera la représentation.

En cas de décès ou d'incapacité du mandataire, la procédure devant l'OEB peut être interrompue (règle 142(1)c) CBE).

Un mandataire n'est pas autorisé à signer son propre pouvoir (Directives A-VIII, 3.2).

Informations pour les mandataires qui ont passé des ordres de prélèvement automatique depuis des comptes courants auprès de l'OEB

Il est à noter qu'un ordre de prélèvement automatique ne cesse de produire ses effets que s'il est **expressément révoqué**, y compris dans le cas d'un transfert de droits et/ou du retrait du mandataire (point 10.2 de la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (RPA)). Pour déposer ou révoquer un ordre de prélèvement automatique, il y a lieu de respecter les exigences prévues aux points 1.2 et 10.1 RPA, qui imposent de présenter une telle requête dans un format permettant un traitement électronique (XML), en utilisant les services en ligne de l'OEB.

5. Confirmation écrite de l'OEB si la requête concerne plus de cinq demandes de brevet ou plus de cinq brevets

Toutes les corrections ou modifications sont publiées au Registre européen des brevets et au Bulletin européen des brevets, et l'OEB verse la confirmation écrite de tout changement dans chaque dossier concerné. L'OEB envoie également dans chaque cas une copie de cette confirmation au requérant. Cependant, si une requête concerne plus de cinq demandes de brevet ou plus de cinq brevets, vous pouvez choisir de recevoir une seule confirmation énumérant l'ensemble des demandes de brevet ou des brevets concernés.

6. Signature du requérant ou de son mandataire

La requête doit être signée (règle 50(3) CBE) par l'une des personnes suivantes :

- le demandeur/titulaire du brevet ;
- une personne signant pour le compte du demandeur/titulaire du brevet ;
- le représentant commun, en cas de pluralité de demandeurs/titulaires du brevet ;
- un employé du demandeur/titulaire du brevet dûment mandaté ;
- le nouveau mandataire agréé (article 134(1) CBE) ;
- un nouvel avocat dûment mandaté (article 134(8) CBE).

Un employé signant pour le compte du demandeur/titulaire du brevet doit être habilité à signer en vertu de la loi, du statut de la personne morale concernée ou d'un mandat spécial. Le droit national s'applique en la matière. Il convient d'indiquer à quel titre le signataire est habilité à signer, par exemple son poste au sein de l'entreprise si l'habilitation à signer résulte d'un tel poste (par exemple PDG ou directeur général d'une société anonyme).