

ARTICLE

L'OEB ANTICIPE LE BREVET UNITAIRE AVEC LE DÉMARRAGE DE MESURES TRANSITOIRES

Brevets | 09/01/23 | Lionel Martin Julia Cohen-Solal



SCIENCES DE LA VIE & SANTÉ

L'Office européen des brevets (« OEB ») a activé ces deux mesures ouvrant le recours au brevet unitaire pour les demandes de brevet prêtes à être délivrées, dont la demande de report de délivrance.

L'entrée en vigueur au niveau européen du paquet brevet, va permettre notamment l'avènement d'un brevet européen unitaire pour l'ensemble des Etats communautaires et qui serait également membres de l'Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet (« AJUB »), l'Office européen des brevets (« OEB ») (pour mémoire l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie et la Suède).

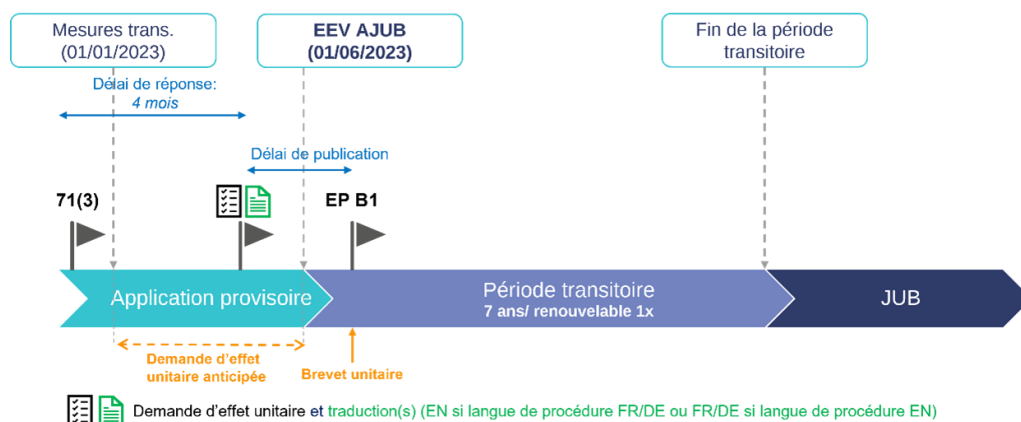
Tout brevet européen délivré postérieurement à l'entrée en vigueur pourra alors se voir conférer un effet unitaire dans les 17 Etats parties à l'AJUB, à la condition d'une déclaration ad hoc faite dans un délai d'un mois suivant la délivrance. Cet effet unitaire impliquera en particulier des possibilités d'économie du fait de redevances annuelles de maintien sur le territoire couvert d'un montant inférieur aux redevances annuelles séparées d'environ 3 à 4 pays de ce territoire.

Cette entrée en vigueur est annoncée pour le 1er juin 2023, mais afin de saisir dès maintenant les opportunités de l'effet unitaire pour les demandes de brevets européens dont la date de délivrance est proche, que ce soit antérieurement ou postérieurement au 1er juin 2023, l'OEB a envisagé deux mesures transitoires différentes, la **demande d'effet unitaire anticipée** et le **report de la date de la décision de délivrer un brevet européen**.

La demande d'effet unitaire anticipée

La demande d'effet unitaire anticipée s'adresse aux demandeurs pour lesquels une délivrance de brevet est envisagée après l'entrée en vigueur de l'AJUB mais qui souhaite ne pas attendre la délivrance à venir (et après le 1er juin 2023 donc) en demandant de manière anticipée l'effet unitaire avant l'entrée en vigueur de l'AJUB.

Outre les conditions prévues aux règles 5 et 6 du règlement d'application relatif à la protection unitaire pour la demande d'effet unitaire (même jeu de revendications pour tous les Etats membres participants et traduction(s) en anglais si la langue de procédure est l'allemand ou le français et l'une de ces deux langues si la langue de procédure est l'anglais), deux conditions supplémentaires doivent être remplies pour que la demande d'effet unitaire anticipée soit admise par l'OEB, d'une part la demande doit avoir été présentée **après le 1er janvier 2023** (date de début d'effet des mesures transitoires OEB) et d'autre part, **après l'émission d'une notification d'intention de délivrance (notification selon la règle 71(3) CBE)**. A noter que cette demande d'effet unitaire anticipée peut être formée alors même qu'il aura déjà été répondu à la notification d'intention de délivrance. Le mécanisme est illustré ci-dessous :



A l'entrée en vigueur de la JUB, l'OEB inscrira l'effet unitaire du brevet et notifiera le demandeur de la date de cette inscription après la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets. Si la demande comporte des irrégularités de forme, l'OEB en informera le demandeur avant l'entrée en vigueur de l'AJUB afin qu'il puisse apporter les corrections.

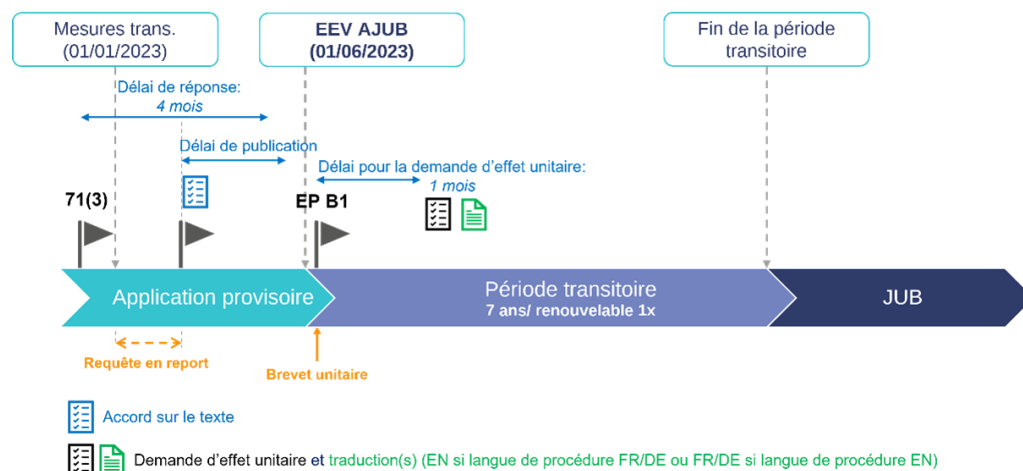
En pratique, l'OEB privilégie une demande en ligne via le dépôt en ligne (eOLF) ou le dépôt en ligne 2.0. Que la demande soit déposée en ligne ou par voie postale ou télécopie, l'utilisation du formulaire 7000 est également vivement recommandée.

Toutefois, la demande d'effet unitaire anticipée seule n'affecte pas la date de délivrance d'un brevet. Or, un brevet délivré avant la date d'entrée en vigueur de l'AJUB ne pouvant pas bénéficier de l'effet unitaire, la demande anticipée de l'effet unitaire serait donc inefficace[1], une requête en report de la décision de délivrer un brevet européen s'impose alors. C'est dans ce cas, notamment, que la deuxième mesure transitoire mise en place par l'OEB présente un intérêt.

La requête en report de la décision de délivrer un brevet européen

Pour les demandes de brevet européen pour lesquelles la décision de délivrance serait susceptible d'intervenir avant l'entrée en vigueur de l'AJUB, les demandeurs peuvent solliciter le report de cette décision afin que la mention de délivrance soit publiée au Bulletin européen des brevets à la date d'entrée en vigueur de l'AJUB ou immédiatement après.

A l'instar de la demande anticipée d'effet unitaire, une requête en report de délivrance n'est admise **qu'après le 1er janvier 2023** et pour les demandes de brevet pour lesquelles **une notification selon la règle 71(3) CBE a été émise**. En revanche, le demandeur souhaitant recourir à cette mesure ne doit **pas avoir donné son accord sur le texte ou doit présenter la requête en report de la décision de délivrance à la même date que son accord sur le texte**. Cette temporalité est illustré par le schéma ci-dessous :

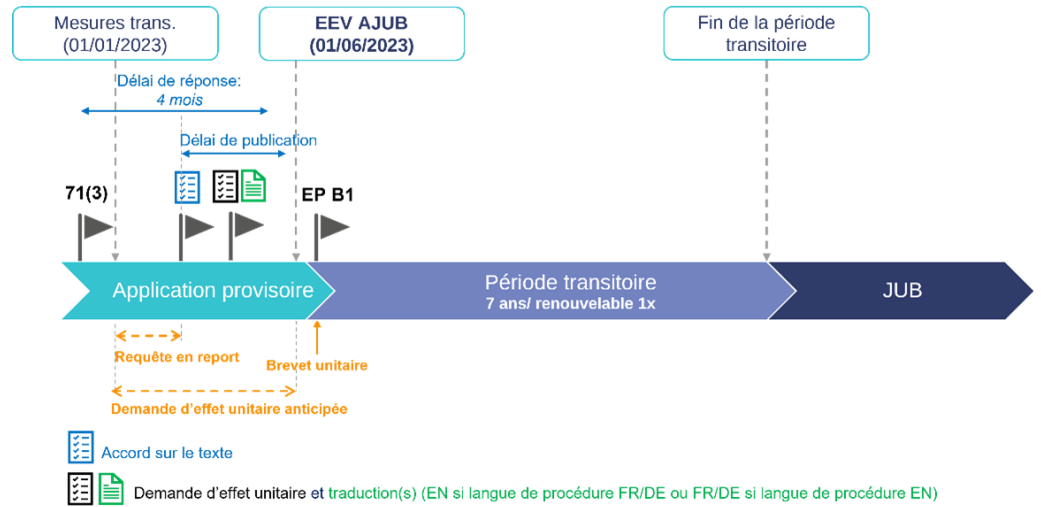


A noter que la requête en report de la décision de délivrer un brevet européen n'a pas pour effet de prolonger le délai de quatre mois prévu pour la réponse à la notification selon la règle 71(3) CBE, les demandeurs sont donc tenus d'y répondre tout en s'assurant de présenter leur requête en report avant ou à la date de leur accord sur le texte.

La demande sera présentée selon le formulaire 2025. A la différence de la demande d'effet unitaire anticipée, l'usage du formulaire indiqué par l'OEB est ici une condition de recevabilité de la requête en report de la décision un brevet européen.

En tant que tel, cette mesure de report de délivrance n'emporte pas demande d'effet unitaire. Le demandeur peut ainsi décider de reporter la décision de délivrance et ensuite se laisser le temps supplémentaire de la décision ou non de requérir un effet unitaire.

Si ce même demandeur est toutefois décidé dès la demande de report de délivrance à requérir un effet unitaire, le demandeur peut le solliciter de manière concomitante, le cumul des mesures provisoires étant possible, tel qu'illustré ci-dessous :



N'hésitez pas à nous solliciter à patents@august-debouzy.com pour tout complément ou pour vous accompagner dans ces démarches.

[1] La publication de la mention de la délivrance intervient après un délai de quatre semaines après l'émission de la décision de délivrer le brevet. *Office européen des brevets, Communiqué, 25 avril 2006, concernant l'achèvement des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication des fascicules de brevet européen, https://archive.epo.org/oj/is/sues/2006/06/p409_fr.html*