

4 mai 2020

COVID-19 : Report des délais en matière de propriété intellectuelle

Dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 et afin de faire face aux mesures de confinement, les offices de propriété intellectuelle français et européens ont mis en place des prorogations de délais.

Voici les différentes mesures mises en place à ce jour.



1. Le report des délais devant l'INPI

Le 25 mars dernier, le gouvernement français a ordonné le report de tous les délais à **3 mois maximum** après la levée de l'état d'urgence sanitaire, lequel est déclaré pour le moment jusqu'au 24 mai 2020 : soit un report maximal, à ce jour, jusqu'au **24 août 2020**.

Le gouvernement a cependant décidé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour deux mois supplémentaires, jusqu'au 24 juillet 2020. Le projet de loi devrait être adopté cette semaine. Ce prolongement permettrait alors un report maximal des délais jusqu'au **24 octobre 2020**.

L'ordonnance du 25 mars 2020 s'applique à tous les délais prévus par le code de la propriété intellectuelle, à l'exception de ceux résultant d'accords internationaux ou de textes européens, comme les délais de priorité pour une extension internationale.

Ainsi sont concernés par ces reports les délais devant l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), notamment :

- Délai d'opposition d'une marque ;
- Renouvellement d'une marque ou prorogation un dessin ou modèle ;
- Paiement une annuité de brevet ;
- Dépôt d'observations ou réponse à une notification de l'INPI.

L'ordonnance prévoit que toutes les échéances intervenant entre le 12 mars et 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire sont reportées :

- à **1 mois** après la fin de cette période si le délai initial était d'1 mois,
- à **2 mois** après la fin de cette période si le délai initial était de 2 mois ou plus.

A titre d'exemple, si l'état d'urgence expire le 24 mai 2020, un délai d'opposition à l'encontre d'une demande de marque française censé expirer entre le 12 mars et le 24 juin serait reporté au 24-août 2020.

2. Le report des délais devant l'EUIPO

L'Office Européen de la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a publié le 29 avril dernier une décision qui prolonge jusqu'au **18 mai 2020** tous les délais expirant entre le 1er mai 2020 et le 17 mai 2020 en réponse aux circonstances exceptionnelles causées par la pandémie.

4 mai 2020

COVID-19 : Report des délais en matière de propriété intellectuelle

Il s'agit de la deuxième prolongation des délais d'application puisque la décision n° EX-20-3 du 16 mars, dernier avait déjà prolongé jusqu'au 1er mai 2020 tous les délais expirant entre le 9 mars 2020 et le 30 avril 2020. En conséquence, tous les délais expirant entre le 9 mars et le 17 mai sont prolongés jusqu'au 18 mai 2020.

La prolongation couvre tous les délais de procédure, qu'ils aient été fixés par l'Office ou qu'ils soient stipulés directement dans le règlement. Sont notamment concernés les délais suivants :

- Délais fixés par toute instance de l'EUIPO, y compris ses chambres de recours
- Délai d'opposition,
- Demande de renouvellement,
- Paiement de la taxe de demande,
- Droit de priorité.

La prorogation des délais concerne uniquement les procédures devant l'EUIPO. Ne sont donc pas concernés les recours devant le Tribunal de l'Union Européenne.

3. Le report des délais devant l'OEB

Dans un communiqué relatif aux perturbations liées à l'épidémie du COVID-19 du 1 mai 2020, l'Office Européen des Brevets (OEB) a déclaré que les délais expirant le 15 mars 2020 ou après cette date sont prolongés **jusqu'au 2 juin 2020** pour toutes les parties et leurs représentants.

S'agissant des délais dont la date d'expiration était antérieure au 15 mars 2020, l'OEB a facilité l'utilisation des moyens de recours pour les utilisateurs situés dans des zones directement touchées par la crise sanitaire. Ces moyens de recours en cas d'inobservation d'un délai sont applicables au titre de la CBE et du PCT.

La prorogation des délais s'applique également aux délais de paiement des taxes, y compris les taxes annuelles.

4. Le report des délais devant l'OMPI

L'Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) a précisé les différentes mesures prises à ce jour pour faire face à la situation sanitaire de nombreux pays membres du Système de Madrid, du Système de La Haye et du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

L'OMPI a annoncé qu'une inobservation d'un délai pour une communication adressée à l'OMPI, en raison d'un arrêt des services postaux ou de communication électronique, pourra être excusée si l'utilisateur la justifie par une preuve suffisante (ex : annonce officielle, certificat délivré par un médecin agréé). La communication devra être envoyée dans un délai de 5 jours à compter de la reprise des services postaux, d'acheminement du courrier ou de communication électronique ou au plus tard 6 mois après la date d'expiration du délai correspondant.

En matière de marques, les titulaires ou déposants peuvent demander à l'OMPI, sans indiquer de motif ni apporter de preuve, de poursuivre le traitement de certaines procédures, notamment en cas de non-respect

4 mai 2020

COVID-19 : Report des délais en matière de propriété intellectuelle

d'un délai prescrit pour corriger une demande internationale de marque, une demande d'inscription, de modification de désignation postérieure, pour payer la seconde partie d'une taxe individuelle, etc...

Les délais de procédure peuvent également être prorogés en cas de fermeture d'un office national de propriété intellectuelle d'une partie contractante. Ainsi, un délai qui expirerait un jour où un office n'est pas ouvert au public, expirerait le premier jour suivant où il ouvrirait à nouveau.

En matière de brevet, l'OMPI a précisé qu'un retard dans l'observation de délais PCT (qui peut concerner la transmission de documents ou le paiement de taxes) pourra être excusé au cas par cas pour cause de force majeure. Le demandeur doit fournir la preuve du cas de force majeure à l'office concerné, au plus tard 6 mois après l'expiration du délai applicable, en plus d'avoir pris les mesures pertinentes dès que possible. Il a été précisé également que le bureau international de l'OMPI répondra favorablement à toutes les demandes invoquant des problèmes liés au COVID-19, et n'exigera pas des parties intéressées qu'elles lui fournissent la preuve que le virus a affecté la région où elles ont leur domicile, leur siège ou leur résidence.



Nous contacter :

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre équipe.



Caroline Casalonga
Bureau de Paris
Associé
Avocat au Barreau de Paris



Olivier Delprat
Bureau de Paris
Associé
Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens



Karina Dimidjian-Lecomte
Bureau de Paris
Associé
Avocat au Barreau de Paris
Avocat au Barreau de New York



Cristina Bercial-Chaumier
Bureau d'Alicante
Associé
Avocat au Barreau d'Alicante



Jürgen Neugebauer
Bureau de Munich
Associé
Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens



Laurence Schardt
Bureau de Paris
Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en marques, dessins
et modèles de l'UE

PARIS : 31 rue de Fleurus, 75006 Paris, France

Tel: +33 (0)1 45 61 94 64 - Fax: +33 (0)1 45 63 94 21 - E-Mail: paris@casalonga.com

MUNICH : Bayerstrasse 71/73, 80335 MUNICH, Allemagne

Tel: +49 (0)89 22 30 05 - Fax: +49 (0)89 22 47 53 - E-Mail: munich@casalonga.de

ALICANTE : Maisonnave, 41, E-03003 ALICANTE, Espagne

Tel: +34 96 513 1795 - Fax: +34 96 513 1689 - E-Mail: alicante@casalonga.com