

OTTAWA

55 rue Metcalfe bureau 900
CP 2999 succursale D
Ottawa ON K1P 5Y6
Canada

Tél. : 613.232.2486
Télé. : 613.232.8440
ottawa@smart-biggar.ca

TORONTO

CP 111 bureau 1500
438 avenue University
Toronto ON M5G 2K8
Canada

Tél. : 416.593.5514
Télé. : 416.591.1690
toronto@smart-biggar.ca

MONTRÉAL

Bureau 3300
1000 rue De La Gauchetière Ouest
Montréal QC H3B 4W5
Canada

Tél. : 514.954.1500
Télé. : 514.954.1396
montreal@smart-biggar.ca

VANCOUVER

CP 11560 Vancouver Centre
2200-650 rue Georgia Ouest
Vancouver CB V6B 4N8
Canada

Tél. : 604.682.7780
Télé. : 604.682.0274
vancouver@smart-biggar.ca

smart-biggar.ca

Dépôt et poursuite d'une demande de brevet en Europe

Une personne qui désire obtenir une protection par brevet dans plusieurs pays européens peut déposer une seule demande européenne de brevet, plutôt que plusieurs demandes distinctes de brevet dans plusieurs pays européens. De cette façon, elle profite de l'avantage d'avoir sa demande de brevet soumise à un seul examen menant à la délivrance d'un seul brevet, plutôt que d'avoir à faire face à plusieurs examens parallèles dans plusieurs pays.

Actuellement, les pays suivants peuvent être désignés dans une demande européenne de brevet: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. De plus, une demande européenne peut être étendue pour couvrir les pays suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, et Serbie-et-Monténégro.

Pour les fins de cette feuille d'information, nous prenons pour acquis qu'une demande de brevet a été rédigée en respectant les exigences générales en matière de rédaction d'une demande de brevet.

Afin de débiter la procédure pour obtenir un brevet européen, une demande de brevet est déposée auprès de l'Office européen des brevets (OEB), accompagné des formulaires de dépôt appropriés. Les deux étapes ci-dessous sont suivies pour toutes les demandes de brevet déposées auprès de l'OEB, sauf celles basées sur des demandes internationales déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (*Patent Cooperation Treaty (PCT)*).

Une fois que toutes les formalités de dépôt ont été satisfaites, l'OEB effectue une recherche afin de déterminer si l'invention est nouvelle par rapport à l'état de la technique à laquelle l'invention se rapporte. Le rapport de recherche européenne est préparé en fonction des revendications qui sont alors en instance dans la demande.

Premièrement, dix-huit (18) mois à compter de la date de dépôt de la demande à l'OEB (ou lorsque la demande déposée à l'OEB revendique la priorité conventionnelle d'une demande précédemment déposée, dix-huit (18) mois à compter de la date de dépôt de la demande précédemment déposée), la demande européenne de brevet est publiée. La demande peut être publiée en même temps que le rapport de recherche européenne établi par l'OEB ou le rapport de recherche peut être publié séparément par la suite, une fois qu'il aura été délivré. Lorsque la demande est publiée, des tierces parties peuvent soumettre des observations écrites relativement à la brevetabilité de l'invention.

Deuxièmement, une requête d'examen doit être déposée et une taxe d'examen doit être payée à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle la publication du rapport de recherche européenne est mentionnée dans le *Bulletin européen des brevets*. À noter qu'il faut également alors payer les taxes de désignation pour chacun des pays européens qui étaient désignés au départ, ou encore pour les pays désignés qui intéressent toujours le demandeur. Les taxes de désignation doivent être payées pour chacun des pays à concurrence de sept (7) pays au-delà duquel tous les pays européens sont alors désignés. À noter également que l'examen de la demande peut être demandé dès le dépôt

de la demande et que la taxe d'examen doit alors être payée.

Dans le cas d'une demande européenne qui découle de l'entrée en phase régionale en Europe d'une demande internationale PCT, puisque la demande internationale PCT est publiée, l'OEB ne publie pas séparément une demande européenne découlant d'une demande internationale PCT. La requête d'examen, la taxe d'examen et les taxes de désignation sont alors normalement exigibles lors de l'entrée en phase régionale en Europe de la demande internationale PCT.

Une taxe de maintien annuelle doit être payée afin de maintenir la demande européenne de brevet en vigueur. Cette taxe de maintien est exigible à partir de la deuxième année à compter de la date de dépôt de la demande européenne, et annuellement par la suite pendant que la demande est en instance.

Pour toutes les demandes européennes, si l'examineur de brevet européen est d'avis que la demande est acceptable, avant la délivrance d'un brevet, le demandeur est invité à approuver le texte du brevet que l'OEB a l'intention d'accorder. Par la suite, une taxe de délivrance et d'impression doit être payée et les

revendications doivent être traduites afin qu'elle soient en anglais, français et allemand.

Une fois le brevet européen délivré, afin d'obtenir la protection voulue dans les pays européens désignés, le brevet doit être validé dans chacun des pays désignés et il faut traduire en entier le brevet dans la langue de chacun des pays désignés.

Au cours des neuf (9) mois qui suivent la délivrance du brevet européen, toute personne qui estime que le demande de brevet n'aurait pas dû être acceptée peut s'opposer à la délivrance du brevet en précisant les motifs de son opposition.

Une fois le brevet européen délivré, une taxe de maintien annuelle doit être versée pour chacun des pays où le brevet européen a été validé.

Par l'entremise de notre réseau de correspondants européens, Smart & Biggar/Fetherstonhaugh possède l'expertise voulue pour gérer vos demandes européennes et pour répondre à vos questions relatives à la protection par brevet en Europe. Nous vous invitons à communiquer avec l'un de nos bureaux si vous désirez obtenir plus d'information.