

N° 4673A³**CHAMBRE DES DEPUTES**

Session ordinaire 2000-2001

PROJET DE LOI

portant modification de

- la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998;
- la loi du 27 mai 1977 portant
 - a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970;
 - b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets telle que modifiée par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;
- la loi du 27 mai 1977 portant
 - a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;
 - b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets telle que modifiée par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention

* * *

**RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE L'ENERGIE,
DES POSTES ET DES TRANSPORTS**

(4.7.2001)

La Commission se compose de: M. John SCHUMMER, Président; Mme Agny DURDU, Rapporteur; MM. François BAUSCH, Lucien CLEMENT, Marcel GLESENER, Jeannot KRECKE, MM. Fernand GREISEN, Norbert HAUPERT, Ady JUNG, Claude MEISCH et Marc ZANUSSI, Membres.

*

ANTECEDENTS

Dans sa séance du 23.1.2001 la Commission de l'Economie, de l'Energie, des Postes et des Transports a renvoyé le projet de loi No 4673 à la Commission spéciale „Ethique“ pour avis. Faisant suite à la recommandation de cette dernière, le projet de loi susmentionné a été scindé en deux parties, l'une traitant le seul volet économique, l'autre étant relative au volet biotechnologique du texte et concernant la transposition de la directive 98/44 CE sur la protection juridique des inventions biotechnologiques.

Le Conseil d'Etat avait rendu un premier avis sur le texte entier. Suite à la scission opérée par la Chambre des Députés, le Conseil d'Etat a rendu un avis complémentaire en date du 13.3.2001 sur le seul volet économique du projet de loi.

La Commission de l'Economie, de l'Energie, des Postes et des Transports a analysé le projet de loi 4673A se limitant au volet économique du projet de loi initial et les avis du Conseil d'Etat des 7.11.2000 et du 13.3.2001.

La Chambre de Commerce a rendu son avis en date du 27 novembre 2000.

*

MODIFICATIONS PROPOSEES DANS LE TEXTE INITIAL

Les auteurs du projet de loi proposent l'introduction d'une deuxième catégorie de brevet dite „petit brevet“, en vue de simplifier les procédures administratives et de réduire les taxes prévues dans la loi du 24 mai 1998.

a) Introduction du „petit brevet“

ad article 4

L'article 35 de la législation luxembourgeoise actuelle en matière de brevet prévoit un brevet d'une durée de 20 ans qui doit obligatoirement être accompagné d'un rapport de recherche, à établir dans un délai de 7 ans à partir du jour du dépôt de la demande du brevet. Le brevet reste au stade de demande de brevet jusqu'à ce que le rapport soit déposé. Ce délai avait été introduit en 1992 pour rendre supportable le coût élevé de la procédure. Or les milieux intéressés ont entre-temps exprimé leur préférence pour le brevet de courte durée tel qu'il existe dans nos pays partenaires du BENELUX et de la France.

L'article 35 de la loi est modifié en ce sens que le déposant d'une demande de brevet dispose d'un délai de 18 mois pour opter pour le brevet classique de 20 ans, rapport de recherche à l'appui, ou pour le brevet dit „de courte durée“ de 6 ans.

La sécurité juridique est plus grande pour le déposant d'un brevet de 20 ans car accompagné du rapport de recherche.

L'introduction du brevet de courte durée entraîne nécessairement la modification d'un certain nombre d'autres articles de la loi actuelle.

ad article 5

L'article 36 permet à un tiers de requérir l'établissement du rapport de recherche dans des conditions précises. Comme le projet de loi sous avis introduit le brevet de 6 ans et impose un délai raccourci pour l'établissement du rapport (de 7 ans à 18 mois) cette disposition est supprimée, ce d'autant plus que l'art. 36 n'a guère été invoqué depuis son adoption.

ad article 8

L'art. 41 de la loi existante est modifié en ce sens que le brevet est délivré sous forme d'un arrêté du ministre.

Pour le brevet classique l'arrêté est pris à l'expiration du délai d'intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à l'art. 37, à condition que toutes les autres formalités prévues pour la délivrance du brevet aient été accomplies.

Pour le brevet de courte durée l'arrêté de délivrance du brevet est pris sans délai après la mise à disposition du public du dossier de la demande de brevet conformément à l'art. 33.

ad article 9

L'art. 43 de la législation actuelle spécifie encore une fois la durée de 20 ans respectivement de 6 ans pour les deux catégories de brevet.

b) Simplification des mesures administratives

ad article 1 du projet de loi

L'art. 19 de la loi actuelle exige que la demande de brevet doit satisfaire à un certain nombre d'exigences dont la preuve du paiement des taxes de dépôt et de publication. Or les auteurs du projet de loi signalent que depuis l'informatisation au registre de brevet en 1996, les informations concernant les paiements des déposants sont disponibles en ligne et proposent la suppression de cette forme de preuve de paiement.

ad article 2 du projet de loi

L'art. 26 de la loi est modifié en ce sens qu'il précise que la reconnaissance des droits de priorité n'est plus limitée aux Etats faisant partie de la Convention de Paris ou de l'Accord sur l'O.M.C., mais qu'elle est étendue aux accords bilatéraux ou multilatéraux portant sur la reconnaissance réciproque de droits

de priorité. Cette modification est due au fait que certains Etats n'ont pas ratifié la Convention de Paris ou l'accord sur l'O.M.C., qui représentent cependant un intérêt économique pour les entreprises luxembourgeoises.

ad article 6

L'article 38 §1 de la loi actuelle est supprimé en raison de l'introduction d'un délai de 18 mois pour le dépôt du rapport de recherche. Le texte nouveau prévoit que pour les demandes de brevet mises au secret de la loi du 8 juillet 1997, les obligations prévues au nouvel art. 35 doivent être remplies dans un délai de 12 mois à compter de la date de la levée du secret.

ad article 10

L'art. 59 de la loi suscitait une interprétation douteuse quant aux conditions d'octroi d'une licence obligatoire. La modification proposée précise que pour qu'il y ait abandon de l'exploitation du brevet, celle-ci doit être abandonnée dans tous les Etats membres de l'O.M.C.

ad article 12

L'art. 68 de la loi actuelle prévoyant que le paiement des taxes annuelles est soumis à la notification d'une adresse postale au Luxembourg est supprimé. En effet les auteurs du projet de loi avaient surtout constaté des désavantages dans la pratique quotidienne.

ad article 15

L'art. 86 de la loi actuellement en vigueur est complété en ce sens que désormais le Service de la Propriété Intellectuelle pourra transcrire certaines modifications du registre européen des brevets dans le registre national, sans que le titulaire ait besoin de le requérir expressément.

ad article 16

L'art. 87 est précisé par l'ajout des mots „de brevet“ pour préciser qu'il vise la publication de la demande de brevet et non pas de la demande d'inscription au registre.

ad article 17

L'art. 93 est modifié en ce sens que la direction de la Propriété Intellectuelle n'exigera plus des mandataires agréés des pouvoirs des représentants des déposants.

ad article 19

Cet article fait en sorte que désormais, à l'instar d'un certain nombre d'Etats européens comme notamment la Belgique et les Pays-Bas, le Luxembourg se ferme à la voie nationale du PCT (Traité de coopération). Jusqu'à l'heure actuelle le déposant d'une demande internationale de brevets a deux possibilités pour obtenir la protection au Luxembourg, soit il désigne le Luxembourg, soit il désigne l'OEB (voie Euro-PCT) dans sa demande. La voie Euro-PCT est de loin la plus intéressante et la plus demandée. Ainsi les auteurs du projet de loi proposent-ils la suppression des art. 6 à 11 de la loi d'approbation du traité de coopération (PCT) en matière de brevets.

ad article 20

Dans cet article est modifiée la loi du 27 mai 1977 portant approbation de la Convention de Munich en matière de brevet du 5 octobre 1973 et portant adaptation de la législation nationale en matière de brevets telle que modifiée par la loi du 20.7.1992 en ce sens que sont harmonisées les exigences linguistiques applicables aux demandes européennes transformées en demandes luxembourgeoises de brevets à celles applicables aux dépôts nationaux. Ainsi devient-il possible de déposer une demande en langue anglaise avec traduction en français ou allemand des seules revendications.

c) Modification de la représentation des titulaires du brevet

ad article 13

L'art. 83 §4 de la loi actuelle est à l'origine d'un certain nombre de discussions entre le Luxembourg et la Commission européenne.

Cet article prévoit en son art. 83 §4 dernière phrase que les conseils de brevet doivent obligatoirement avoir un domicile réel au Grand-Duché. Dans un premier temps la Commission a engagé une procédure d'infraction à l'encontre du Luxembourg en arguant que cette exigence est contraire au principe du libre établissement.

En conséquence lors du dépôt du projet de loi initial 4673 les auteurs du projet de loi avaient supprimé cette exigence et avaient prévu parallèlement l'introduction d'une épreuve de qualification devant porter sur des connaissances de droit national en matière de brevets, les connaissances générales en matière de brevets étant examinées lors de l'examen européen organisé par l'Office européen de brevets.

Dans son avis du 7 novembre 2000, le Conseil d'Etat avait salué la volonté d'abandonner l'exigence du domicile réel, mais avait exprimé ses réserves quant à l'exigence de l'épreuve de qualification. Le Conseil d'Etat disait ne pas voir l'utilité de cette disposition et craignait que la Commission n'y voie une nouvelle entrave aux principes fondamentaux du marché commun. Il proposa l'abandon de ce texte. La Chambre de Commerce n'approuvait pas non plus cette nouvelle exigence.

Lorsque les auteurs ont déposé le projet de loi sous avis, la situation avait encore une fois évolué en ce sens que la Commission avait signalé aux instances luxembourgeoises que le paragraphe entier était problématique alors qu'il imposait au demandeur de brevet le recours à un mandataire luxembourgeois. Encore que les représentants gouvernementaux ont précisé à la Commission de l'Economie, de l'Energie, des Postes et des Transports que le texte critiqué a toujours été appliqué de façon restrictive, ils suggèrent la suppression entière du §4 de l'art. 83 de la loi actuelle. Dans cet ordre d'idées les auteurs du projet de loi renoncent aussi à l'exigence de la qualification professionnelle. Cette question pourra être évoquée dans le cadre de la réforme de la loi sur le droit d'établissement.

ad article 18

Au vu de la renonciation des auteurs du projet de loi à l'exigence de l'épreuve de qualification, l'art. 96 de la loi actuelle n'est pas modifié dans le cadre du présent projet de loi.

d) Modification des taxes

ad article 7

L'art. 39 de la loi actuelle prévoit l'instauration d'une taxe de recherche. Cette exigence est limitée au cas où le déposant renouvelerait sa requête de rapport de recherche après que l'OEB (Office européen des brevets) ait notifié qu'une recherche n'était possible sur base de la description proposée.

ad article 3

ad article 11

ad article 12

ad article 14

ad article 19

ad article 20

Tous les articles ci-avant désignés prévoient la suppression de taxes diverses prévues dans le texte initial. Cette initiative a été approuvée par le Conseil d'Etat et par la Chambre de Commerce.

Compte tenu des remarques qui précèdent, la commission de l'Economie propose aux membres de la Chambre des Députés d'adopter le présent projet de loi dans la version ci-après:

TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION

PROJET DE LOI

portant modification de

- la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998;
- la loi du 27 mai 1977 portant
 - a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970,
 - b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets telle que modifiée par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;
- la loi du 27 mai 1977 portant
 - a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;
 - b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets telle que modifiée par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention

Art. 1.– A l'article 19 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998 (nommée ci-après „la loi“), le point g) du 3e paragraphe est biffé.

Art. 2.– Au premier paragraphe de l'article 26 de la loi, les mots „Etats parties à la Convention de Paris ou l'Accord instituant l'OMC“ sont remplacés par les mots „Etats parties à la Convention de Paris, l'Accord instituant l'OMC ou un accord bilatéral ou multilatéral portant sur la reconnaissance réciproque de droits de priorité“.

Art. 3.– Le paragraphe 3 de l'article 30 de la loi est biffé.

Art. 4.– A l'article 35 de la loi, le premier alinéa du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:

„1. Dans un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, à partir de la date de priorité, le déposant doit produire“

Il est inséré un paragraphe 1bis intitulé comme suit:

„1bis. Si le déposant n'a pas effectué dans le délai les formalités précisées au paragraphe précédent ou s'il a informé le service qu'il n'entend pas les effectuer, le service délivre le brevet dès que la demande sera rendue accessible au public dans les conditions visées à l'article 33. Le brevet délivré en vertu du présent paragraphe s'éteint six ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.“

Art. 5.– Le quatrième paragraphe de l'article 35, l'article 36, le cinquième paragraphe de l'article 37 et le deuxième paragraphe de l'article 38 de la loi sont biffés.

A l'article 37, paragraphe premier alinéa b) de la loi, les mots „sollicité par celui-ci ou par un tiers conformément aux articles 35 et 36“ sont remplacés par les mots „sollicité par celui-ci conformément à l'article 35“.

Art. 6.– Le paragraphe 1er de l'article 38 de la loi est remplacé par le texte suivant:

„1. Pour les demandes de brevet mises au secret en vertu de la loi du 8 juillet 1997, les obligations prévues à l'article 35 doivent être remplies dans un délai de douze mois à compter de la date de la levée de secret.“

Art. 7.– A l’article 39 de la loi, le deuxième paragraphe est complété par la phrase suivante: „Cette requête donne lieu au paiement d’une taxe de recherche.“

Art. 8.– Les deuxième et troisième paragraphes de l’article 41 de la loi sont remplacés par le texte suivant:

„2. Dans le cas où le demandeur du brevet a rempli les formalités prévues à l’article 35, paragraphe premier, cet arrêté est pris dès l’expiration du délai d’intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à l’article 37, à condition que toutes les autres formalités prévues pour la délivrance du brevet aient été accomplies.

3. Dans le cas où le demandeur du brevet n’a pas accompli les formalités prévues à l’article 35 paragraphe premier, l’arrêté de délivrance du brevet est pris sans délai après la mise à disposition du public du dossier de la demande de brevet conformément à l’article 33.“

Art. 9.– Le deuxième paragraphe de l’article 43 de la loi est remplacé par le texte suivant:

„Les droits conférés par un brevet délivré dans les conditions de l’article 41, deuxième paragraphe s’éteignent au plus tard après vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Les droits conférés par un brevet délivré dans les conditions de l’article 41, troisième paragraphe s’éteignent au plus tard après six ans à compter de la date de dépôt de la demande.“

Art. 10.– Au deuxième paragraphe de l’article 59 de la loi, les mots „au Grand-Duché ou dans un autre Etat partie à l’Accord instituant l’OMC“ sont biffés.

Art. 11.– Le 1er paragraphe de l’article 67 de la loi est remplacé par le texte suivant:

„En vue de son maintien en vigueur, toute demande de brevet et tout brevet donne lieu au paiement par anticipation de taxes annuelles et progressives. Ces taxes sont dues pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. Elles viennent à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet et ne peuvent être payées valablement plus de douze mois avant l’échéance.“

Art. 12.– L’article 68 de la loi est biffé.

Art. 13.– A l’article 83 de la loi, le paragraphe 4 est supprimé.

Art. 14.– Le troisième paragraphe de l’article 84 de la loi est biffé.

Art. 15.– A l’article 86 de la loi, la phrase suivante est ajoutée:

„Pour un brevet européen délivré désignant le Luxembourg et dont le délai d’opposition ne s’est pas encore écoulé ou qui est sujet à une procédure d’opposition, le titulaire est dispensé des notifications concernant des changements de nom ou d’adresse s’il a fait inscrire ces modifications dans le registre européen des brevets tenu par l’Office européen des brevets.“

Art. 16.– A l’article 87 de la loi, le terme „demande“ est remplacé par „demande de brevet“.

Art. 17.– Le deuxième alinéa de l’article 93 de la loi est complété par la phrase suivante:

„Les mandataires agréés sont dispensés de cette formalité.“

Art 18.– Sont biffés le troisième paragraphe de l’article 3 ainsi que les articles 6 à 11 de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets, telle que modifiée par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Art. 19.– Est biffé le deuxième alinéa de l’article 7 de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets, telle que modifiée par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

A l'article 13 de la même loi, les mots „des revendications“ sont insérés après les mots „traduction en langue allemande ou française“.

Luxembourg, le 4 juillet 2001

Le Rapporteur,
Agy DURDU

Le Président,
John SCHUMMER

