



CHAMBRE DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Dossier consolidé

Projet de loi 4673

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

Date de dépôt : 07-06-2000

Date de l'avis du Conseil d'État : 07-11-2000

Liste des documents

Date	Description	Nom du document	Page
07-06-2000	Déposé	4673/00	<u>3</u>
07-11-2000	Avis du Conseil d'Etat (7.11.2000)	4673/01	<u>48</u>
27-11-2000	Avis de la Chambre de Commerce (27.11.2000)	4673/02	<u>55</u>

4673/00

N° 4673

CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 1999-2000

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**

* * *

(Dépôt: le 7.6.2000)

SOMMAIRE:

	<i>page</i>
1) Arrêté Grand-Ducal de dépôt (26.5.2000)	1
2) Exposé des motifs.....	2
3) Texte du projet de loi	3
4) Commentaire des articles	7
5) Texte coordonné	11

*

ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article unique.— Notre Ministre de l'Economie est autorisé à déposer en Notre nom à la Chambre des Députés le 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.

Château de Fischbach, le 26 mai 2000

Le Ministre de l'Economie,
Henri GRETHEN

Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
HENRI
Grand-Duc Héritier

*

EXPOSE DES MOTIFS

Ce projet de loi de modification de la loi sur les brevets d'invention poursuit plusieurs objectifs: Il transpose la *directive CE No 98/44 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques*, il tient compte de l'expérience faite avec le nouveau régime des brevets depuis 1998 pour mieux l'adapter aux besoins des utilisateurs et il modifie des dispositions qui se sont avérées non conformes à certaines obligations légales ou contractuelles de l'Etat.

*

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SUR LES INVENTIONS BIOTECHNOLOGIQUES

La directive sur les inventions biotechnologiques est le résultat de débats très longs et difficiles au sein des institutions communautaires. La première proposition de directive date en effet de 1988. Il s'agissait d'un texte essentiellement technique visant à préciser les règles en matière de brevetabilité des inventions dans le domaine de la biotechnologie, les dispositions européennes existantes (Convention européenne sur les brevets dite „Convention de Munich“ , de 1973) ne donnant pas toutes les réponses nécessaires. La proposition a déclenché un débat public général sur l'éthique de la biotechnologie, alors qu'elle devrait déterminer non pas quelles technologies peuvent être développées mais uniquement ce qui peut faire l'objet d'un droit de propriété industrielle. Il faut rappeler qu'un brevet n'accorde pas une autorisation d'exploiter un procédé ou de fabriquer un produit, mais procure le droit d'interdire pendant vingt ans à tout tiers l'utilisation de l'invention brevetée. Le texte issu de la procédure de conciliation entre le Conseil et le Parlement a finalement été rejeté par le Parlement en 1995. La Commission a peu de temps après cet échec soumis une deuxième proposition qui tenait davantage compte des préoccupations éthiques. Ce texte a été beaucoup mieux accueilli par les institutions et par le public et a été adopté le 12 mai 1998 par une large majorité au Parlement européen.

La directive règle plusieurs points importants: Elle confirme la brevetabilité de la matière biologique, qu'elle soit d'origine végétale, animale ou humaine. Un élément isolé du corps humain est brevetable dans la mesure où il ne constitue pas une découverte. Dans ce cas la demande de brevet doit exposer concrètement l'application industrielle de l'invention. La directive confirme également que les inventions portant sur des végétaux ou sur des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou une race animale déterminée. Ceci tranche la question discutée par les Chambres de recours de l'Office européen des brevets (OEB) quant à l'interprétation de l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales et des races animales. La directive précise également l'étendue de la protection conférée par le brevet: elle s'étend à toute matière contenant l'information génétique brevetée en tant que produit.

En ce qui concerne la dimension éthique, la directive entend préciser ce qui est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs en donnant des exemples d'exclusions à la brevetabilité: le clonage humain, la modification de l'identité génique germinale de l'être humain, les utilisations d'embryons à des fins industrielles ou commerciales ainsi que les modifications de l'identité génétique des animaux qui sont de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou pour l'animal.

La directive donne également des réponses aux craintes du milieu agricole de devenir économiquement dépendant de l'industrie biotechnologique, en raison de la protection du brevet qui s'étend aux générations successives des plantes ou animaux brevetés. Pour pallier ces risques, la directive introduit le privilège de l'agriculteur et le privilège de l'éleveur (article 11) qui sont des exceptions à cette règle. Si une plante brevetée a été vendue à un agriculteur, celui-ci a le droit d'utiliser le produit de ses plantes en tant que semences pour les besoins de son exploitation agricole sans avoir à payer des indemnités de licence supplémentaires. Une exception analogue existe pour les éleveurs en ce qui concerne la progéniture des animaux d'élevage.

La transposition de la directive est faite de manière quasi littérale, pour éviter tout problème d'interprétation de ce texte qui est le fruit de dix ans de discussions intenses. Il faut également noter que nos dispositions nationales en matière de brevetabilité des inventions biotechnologiques ne seront applicables que très rarement, car ces technologies sont généralement protégées par un brevet européen qui doit être jugé selon les critères de brevetabilité fixés par la Convention sur le brevet européen. Cette

convention sera adaptée à la directive au cours de cette année, son règlement d'exécution ainsi que les directives relatives à l'examen des brevets ayant déjà été modifiés dans ce sens.

*

AUTRES MODIFICATIONS DE LA LOI

A part la transposition de la directive sur les inventions biotechnologiques, d'autres modifications visent à rendre plus attrayant le brevet luxembourgeois. Il est proposé d'introduire un „petit brevet“ et de simplifier les procédures administratives et de réduire les taxes.

„Petit brevet“

La plus grande innovation est le brevet de six ans qui est proposé en tant qu'alternative au brevet de vingt ans avec rapport de recherche. Lorsque le régime des brevets a été réformé en 1992 en introduisant notamment la production d'un rapport de recherche d'antériorités pour chaque demande de brevet, le législateur a voulu rendre supportable le coût élevé de cette procédure (36.000 francs) en accordant un délai de sept ans pour la requérir, le dossier restant au stade de la demande de brevet pendant ce temps. Or les milieux intéressés luxembourgeois ont récemment exprimé leur préférence pour le brevet de courte durée telle qu'il existe en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Dans ce système, le déposant peut choisir entre un brevet de six ans sans rapport de recherche ou un brevet de vingt ans avec rapport de recherche. La différence en termes de durée est justifiée par la plus grande sécurité juridique que procure le rapport de recherche qui renseigne sur l'état antérieur de la technique et qui permet d'évaluer si l'invention répond au principal critère de brevetabilité, la nouveauté. Le déposant qui ne souhaite pas faire les dépenses d'un rapport de recherche aura donc droit à une protection de six ans, alors que sous le régime actuel aucun brevet ne pourrait être délivré. Cette alternative devrait mieux correspondre aux intérêts des PME et des inventeurs individuels.

Simplification administrative et réduction des taxes

Le projet de loi comporte encore une des modifications visant à supprimer certaines formalités et à réduire le nombre des taxes. Il est notamment proposé de ne plus demander de taxes de maintien en vigueur pendant les deux premières années du brevet.

Il reste encore à relever qu'il est nécessaire de modifier les conditions qu'un conseil en brevet doit remplir pour être inscrit dans le registre des mandataires agréés, suite à une procédure d'infraction engagée par la Commission européenne contre le Luxembourg. L'exigence d'un domicile réel au Grand-Duché n'est en effet pas conforme au droit communautaire en matière de liberté d'établissement.

Parallèlement, les conseils en brevets admis sur les listes de mandataires devront faire la preuve de leurs connaissances en droit de la propriété industrielle – national et européen – en se soumettant à un examen spécifique.

*

TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. 1er.– L'article premier 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“) est complété comme suit:

- „matière biologique“: une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;
- „procédé microbiologique“: tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique;
- „procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux essentiellement biologique“: procédé consistant intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection;
- „variété végétale“: variété végétale telle que définie à l'article 5 du règlement (CE) No 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

Art. 2.– L'article 4 paragraphe 1 de la loi est remplacé par le texte suivant:

„Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.“

Art. 3.– L'article 5 de la loi est remplacé par le texte suivant:

„1. Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, l'exploitation d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire;

2. Au titre du paragraphe 1er ne sont notamment pas brevetables: a) les procédés de clonage des êtres humains; b) les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain; c) les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales; d) les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.“

Art. 4.– Il est inséré après l'article 5 de la loi un nouvel article 5bis et un article 5ter rédigés comme suit:

„**Art. 5bis.–** 1. Ne sont pas brevetables:

- a) les variétés végétales et les races animales;
- b) les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux.

2. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

3. Le paragraphe 1, point b), n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.

Art. 5ter.– 1. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.

2. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel.

3. L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.“

Art. 5.– A l'article 19 de la loi, le point g) du 3e paragraphe est biffé.

Art. 6.– Au paragraphe 2 de l'article 22 et au paragraphe 2 de l'article 49 de la loi, les termes „micro-organisme“ sont remplacés par „matière biologique“.

Art. 7.– 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. 8.– Le paragraphe 3 de l'article 30 est biffé.

Art. 9.– A l'article 35, 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 précédant 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. 10.– 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 sont biffés.

A l'article 37, paragraphe premier alinéa b), 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. 11.– Le paragraphe 1er de l'article 38 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. 12.– 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. 13.– 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. 14.– 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. 15.– Il est inséré après l'article 47 de la loi des nouveaux articles 47bis à 47quinquies rédigés comme suit:

„**Art. 47bis.**– 1. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

2. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

Art. 47ter.– La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article 5ter, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.

Art. 47quater.— La protection visée aux articles 47bis et 47ter ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.

Art. 47quinquies.— 1. Par dérogation aux articles 47bis et 47ter, la vente ou une autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, l'étendue et les modalités de cette dérogation correspondant à celles prévues à l'article 14 du règlement (CE) No 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

2. Par dérogation aux articles 47bis et 47ter, la vente ou une autre forme de commercialisation d'animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le bétail protégé à un usage agricole. Ceci inclut la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais non la vente dans le cadre ou le but d'une activité de reproduction commerciale.

3. Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de l'invention protégée par ce brevet, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger, moyennant une redevance appropriée. Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser la variété protégée.

4. Lorsque le titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur sur une variété, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de la variété protégée par ce droit d'obtention, moyennant une redevance appropriée. Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit d'obtention a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention protégée.

5. La procédure et les conditions d'octroi des licences visées aux paragraphes 3 et 4 sont celles définies aux articles 60 à 62 de la loi.

Art. 16.— 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. 17.— Le 1er paragraphe de l'article 67 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. 18.— L'article 68 de la loi est biffé.

Art. 19.— A l'article 83 de la loi, la dernière phrase du quatrième paragraphe est biffée.

Le deuxième paragraphe de l'article 85 est remplacé par le texte suivant: „Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 83, sont considérés comme mandataires agréés, outre les avocats inscrits aux tableaux de l'Ordre auprès des tribunaux luxembourgeois, les personnes physiques autorisées à exercer la profession de conseil en propriété industrielle en vertu de la *loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales*; 2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des

conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers et ayant réussi une épreuve de qualification dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Cette disposition est applicable sans préjudice aux droits acquis réservés en vertu du litt. b) de l'article 5 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant la qualification professionnelle requise pour l'accès à la profession de conseil en propriété industrielle.

Art. 20.– Le troisième paragraphe de l'article 84 de la loi est biffé.

Art. 21.– 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. 22.– A l'article 87 de la loi, le terme „demande“ est remplacé par „demande de brevet“.

Art. 23.– Le deuxième alinéa de l'article 93 est complété par la phrase suivante:

„Les mandataires agréés sont dispensés de cette formalité.“

Art. 24.– A l'article 96 de la loi, il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit:

„5. Les personnes inscrites au registre des mandataires agréés avant l'introduction de l'épreuve de qualification visée à l'article 83 sont dispensés du passage de ladite épreuve.“

Art 25.– 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. 26.– 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 insérées après les mots „traduction en langue allemande ou française“.

*

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Ad article 1:

Cet article ajoute quatre nouvelles définitions qui sont tirées de l'article 2 de la directive.

Ad article 2:

La modification provient de l'article 3 de la directive et vise à compléter l'article 4 paragraphe 1 de la loi. Il introduit la clarification fondamentale que les inventions biotechnologiques sont brevetables, pourvu que les trois conditions classiques essentielles (nouveau, activité inventive, application industrielle) soient remplies. La deuxième phrase précise qu'il est possible de breveter une matière biologique même lorsque la matière biologique préexistait. Dans ce cas, l'invention réside dans le fait d'isoler cette matière ou de la produire par un procédé technique.

Ad article 3:

Le premier paragraphe est une modification d'ordre rédactionnelle visant à harmoniser les différents alinéas de l'article 5 de la loi.

Le deuxième paragraphe rend le texte conforme à l'article 27.2 des accords ADPIC qui permet uniquement d'interdire la brevetabilité d'une invention dont l'exploitation commerciale est contraire à l'ordre public.

Le troisième paragraphe reprend l'article 6.2 de la directive. Celui-ci donne des exemples d'inventions biotechnologiques considérées comme contraires à l'ordre public.

Il faut noter que le contenu du deuxième paragraphe de l'article 5 actuel de la loi, consacré aux variétés végétales et aux races animales a été transféré vers le nouvel article 5bis.

Ad article 4:

L'article 5bis traite de la brevetabilité des végétales et des animaux. Les exclusions de la brevetabilité sont les suivantes: races animales, espèces végétales, procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des animaux et des végétaux. Il est précisé que l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention des végétaux et des animaux ne s'applique pas aux procédés microbiologiques, ce qui est traditionnel en droit des brevets et figure déjà dans la législation actuelle. Il est cependant nouveau que l'exclusion de la brevetabilité des races animales et des variétés végétales ne s'applique pas lorsque la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une race animale ou à une variété végétale déterminée. Cette innovation tranche une controverse dans la jurisprudence de l'OEB quant aux notions de races animales et des variétés végétales dans un sens favorable à la brevetabilité des animaux et plantes transgéniques.

L'article 5ter reprend l'article 5 de la directive. Il s'agit de l'article central du point de vue éthique. Le premier paragraphe pose le principe de l'exclusion de la brevetabilité du corps humain et de ses éléments y compris les gènes. Le deuxième paragraphe stipule qu'un élément isolé du corps humain n'est pas exclu de la brevetabilité. Les principes appliqués ici comme ceux appliqués à l'article 5bis concernent la distinction entre la découverte et l'invention. Le seul fait de découvrir un élément préexistant n'est pas une invention mais une découverte. Cependant, même à l'égard d'un élément préexistant, l'invention peut résider dans le fait de l'isoler, de le produire par un moyen technique ou de lui assigner une application industrielle. Dans les trois cas, le droit exclusif porte sur ce qui est inventé. Enfin pour éviter que soient protégés des gènes sans application déterminée, il est exigé que l'application soit exposée concrètement dans la demande de brevet.

Ad article 5:

Avec l'introduction en 1996 du registre des brevets informatisé, les informations concernant les paiements des déposants sont disponibles en ligne. Pour cette raison, la remise de preuves de paiements n'est plus nécessaire.

Ad article 6:

Les mots „matière biologique“ correspondent à la terminologie utilisée par la directive.

Ad article 7:

La reconnaissance de droits de priorité est actuellement limitée aux dépôts de brevets effectués dans les Etats faisant partie de la Convention de Paris ou de l'Accord sur l'OMC. Etant donné qu'il existe un nombre limité d'Etats qui n'a pas encore adhéré à ces traités et qui présentent un intérêt économique pour les entreprises luxembourgeoises, il est proposé de permettre la reconnaissance de droits de brevets au moyen d'accords bilatéraux.

Ad article 8:

La taxe de régularisation est supprimée, car la procédure administrative de perception (envoi de factures) est trop lourde par rapport au montant recueilli (300 francs).

Ad article 9:

Cette disposition introduit le concept de brevet de courte durée. Son principe est expliqué dans l'exposé des motifs. Le déposant aura un délai de réflexion de dix-huit mois avant de prendre la décision quant au type de brevet qu'il souhaite obtenir.

Ad article 10:

La possibilité pour un tiers de demander l'établissement d'un rapport de recherche s'est avérée sans intérêt, car un tiers souhaitant obtenir des informations sur la demande de brevet d'un concurrent préférera une recherche en dehors de la procédure de délivrance du brevet. Avec l'introduction du brevet de

six ans et le délai raccourci pour requérir un rapport de recherche, cette procédure a perdu sa raison d'être. Il est donc proposé de la supprimer.

Ad article 11:

La modification générale du délai pour la demande d'un rapport de recherche nécessite également un changement dans les dispositions spécifiques applicables aux demandes de brevet qui sont maintenues un certain temps au secret-défense.

Ad article 12:

Il a été nécessaire de demander à nouveau le paiement d'une taxe de recherche dans le cas où le déposant renouvellerait sa requête de rapport de recherche après que l'OEB ait notifié qu'une recherche n'était pas possible sur base de la description déposée. L'OEB doit dans ce cas effectuer une nouvelle recherche et facturer à l'Etat luxembourgeois le coût de celle-ci. Il est donc raisonnable que le déposant participe au coût supplémentaire occasionné par une demande de brevet qui n'était pas complète ou pas claire au départ. Il faut cependant noter qu'un tel cas n'est pas encore survenu depuis que le rapport de recherche a été introduit en 1996.

Ad articles 13 et 14:

Ces modifications sont la conséquence de l'introduction du brevet de courte durée.

Ad article 15:

L'article 15 insère une série d'articles concernant des dispositions particulières aux brevets dans le domaine de la biotechnologie.

Les nouveaux articles 47bis et 47ter reprennent les articles 8 et 9 de la directive. Ils tiennent compte d'une caractéristique particulière de la matière biologique, à savoir le fait qu'elle est capable de se reproduire ou de se multiplier. Il est prévu que la protection par brevet de ses matières s'étend aux générations successives.

Ce principe connaît deux exceptions qui font l'objet des articles 47quater et 47quinquies. L'article 47quater introduit la limitation au droit du brevet appelée „privilège de l'agriculteur“ (article 11.1 de la directive). Il permet à l'agriculteur de réutiliser les produits de plantes transgéniques dont il a acquis les droits d'utilisation pour réensemencer sans l'autorisation du titulaire du brevet. Une exception similaire pour les éleveurs de bétail est introduite par l'article 47quinquies qui transpose l'article 11 paragraphe 2 de la directive.

Une autre limitation aux droits du brevet est la possibilité pour un détenteur d'un droit d'obtention végétale (régi au Luxembourg par le règlement communautaire No 2100/94) qui se voit dans l'impossibilité d'exploiter son droit à cause d'un brevet d'un tiers portant sur la même plante, d'obtenir une licence obligatoire sur ce brevet. En contrepartie, le titulaire du brevet a droit à une licence sur le droit d'obtention végétale. Ces dispositions figurent aux paragraphes 3 et 4 de l'article 47quinquies et sont la transposition des articles.

Ad article 16:

La modification vise à clarifier le texte. En effet, l'exploitation doit avoir été abandonnée dans tous les Etats membres de l'OMC pour qui puisse naître un droit à une licence obligatoire, alors que le texte actuel suggère que l'abandon dans un seul Etat serait suffisante.

Ad article 17:

Il est proposé de supprimer les taxes annuelles pour les deux premières années du brevet, pour diminuer le coût dans la phase pendant laquelle le titulaire n'est pas encore certain du succès commercial de son invention. De nombreux Etats de l'UE ainsi que l'OEB connaissent une pratique similaire. Cette mesure bénéficie surtout aux déposants nationaux, étant donné que les taxes annuelles des deux premières années ne proviennent que des brevets issus de la procédure nationale de délivrance, les taxes pour les brevets européens étant versés à l'Office européen des brevets jusqu'à la délivrance des titres.

Ad article 18:

La loi de 1992 avait rompu avec la pratique de l'administration de l'enregistrement d'envoyer directement aux payeurs des taxes annuelles les quittances relatives à leurs versements, indépendamment de

leur lieu d'établissement. Il avait été rendu obligatoire de désigner une adresse au Grand-Duché. Or il s'est avéré que cette disposition a surtout des désavantages, à la fois pour l'administration luxembourgeoise et pour les payeurs étrangers. Il n'est donc pas justifié de la maintenir.

Ad article 19:

La suppression de l'exigence d'un domicile réel au Grand-Duché de Luxembourg pour les conseils en brevets fait suite à une procédure d'infraction engagée par la Commission européenne contre le Luxembourg. Selon celle-ci, une telle condition n'est pas conforme aux règles communautaires, car elle constitue une restriction au principe de la libre prestation des services posé par l'article 49 (ancien article 59) du Traité sur l'Union européenne. La suppression de cette exigence sera accompagnée de l'introduction d'une épreuve de qualification telle qu'elle existe dans la plupart des Etats membres de l'UE. Celle-ci devra porter sur le 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 des brevets que presque tous les mandataires choisissent de passer.

Ad article 20:

Cette modification supprime la taxe due pour la notification du changement de représentant commun.

Ad article 21:

Cet ajout de phrase permet au Service de la Propriété Intellectuelle de transcrire certaines modifications du registre européen des brevets (géré par l'OEB) dans le registre national, sans que le titulaire ait besoin de le requérir expressément.

Ad article 22:

Cet ajout précise que l'article vise la publication de la demande de brevet et non de la demande d'inscription au registre.

Ad article 23:

Par mesure générale, la Direction de la Propriété Intellectuelle a renoncé à exiger des pouvoirs des représentants des déposants lorsqu'il s'agit de mandataires agréés. Il est donc proposé de supprimer cette exigence également en rapport avec le dépôt de traductions.

Ad article 24:

L'ajout de cette clause transitoire précise que seules les personnes demandant l'inscription dans le registre des mandataires agréés après l'entrée en vigueur de ce projet devront se présenter à l'épreuve de qualification.

Ad article 25:

La suppression des articles 6 à 11 de la loi d'approbation du Traité de coopération (PCT) en matière de brevets a comme conséquence de fermer dans notre pays la voie nationale du PCT. Actuellement le déposant d'une demande internationale de brevets a deux possibilités pour obtenir la protection au Luxembourg: soit il désigne le Luxembourg (voie nationale), soit il désigne l'OEB (voie Euro-PCT) dans sa demande. La voie Euro-PCT est de loin la plus intéressante et le nombre de brevets PCT engageant la procédure nationale au Luxembourg est devenu insignifiant. C'est pourquoi il est proposé d'imiter un certain nombre d'Etats européens comme notamment la Belgique et les Pays-Bas qui ont déclaré, conformément à la possibilité offerte à l'article 47.2 du PCT, qu'une désignation de leur pays dans une demande PCT vaut désignation d'un brevet européen.

Il est également prévu de supprimer les taxes de transmission pour les demandes PCT et européennes déposées auprès du Ministère de l'Economie.

Ad article 26:

Outre la suppression de ladite taxe de transmission, il est proposé d'harmoniser les exigences linguistiques applicables aux demandes européennes transformées en demandes luxembourgeoises de brevets à celles applicables aux dépôts nationaux. Il est en effet possible de déposer une demande en langue anglaise avec traduction en français ou allemand des seules revendications.

*

TEXTE COORDONNE

(Le texte supprimé est rayé, le texte ajouté est souligné)

TITRE Ier

Généralités

Art. 1er.– Définitions

Au sens de la présente loi, il faut entendre par:

- „Convention de Paris“, la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, y compris chacun de ses Actes de révision, ratifiés par le Grand-Duché de Luxembourg;
- „Accord instituant l'OMC“, l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, signé à Marrakech, le 15 avril 1994;
- „Loi du 8 juillet 1967“, la loi concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat;
- „ministre“, le ministre ayant la propriété intellectuelle dans ses attributions;
- „service“, le service national de la propriété intellectuelle fonctionnant en exécution de la Convention de Paris et de la législation nationale en matière de propriété intellectuelle;
- „chef de service“, le fonctionnaire chargé de la gestion des affaires de la propriété intellectuelle par le ministre en vertu et pour l'application des dispositions légales et réglementaires édictées en la matière;
- „tribunal“, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile;
- „registre“, le registre des brevets d'invention tenu par le service;
- „mandataire agréé“, toute personne physique inscrite au registre des mandataires agréés conformément à l'article 85 de la présente loi;
- „matière biologique“: une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;
- „procédé microbiologique“: tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique;
- „procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux essentiellement biologique“: procédé consistant intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection;
- „variété végétale“: variété végétale telle que définie à l'article 5 du règlement (CE) No 2100/94.

Art. 2.– Conventions internationales

1. La présente loi ne porte pas atteinte à l'application des dispositions des conventions internationales en matière de propriété industrielle auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg est partie.

2. Sans préjudice des droits accordés aux ressortissants des autres Etats parties à la Convention de Paris, les ressortissants luxembourgeois peuvent revendiquer l'application à leur profit, dans le Grand-Duché de Luxembourg, des dispositions de cette Convention, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite Convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi luxembourgeoise pour protéger leurs droits de propriété industrielle.

TITRE II

Du brevet d'invention et de la brevetabilité

Art. 3.– Origine et consistance du brevet

Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, une invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le ministre et dénommé brevet qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.

Art. 4.– Inventions brevetables

1. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.

2. Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1er notamment:

- a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
- b) les créations esthétiques;
- c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;
- d) les présentations d'informations.

3. Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

4. Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1er les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.

Art. 5.– Exceptions à la brevetabilité

Sont exclues de la protection prévue par la présente loi:

- 1) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire;
- 2) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

1. Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, l'exploitation d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire;

2. Au titre du paragraphe 1er ne sont notamment pas brevetables: a) les procédés de clonage des êtres humains; b) les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain; c) les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales; d) les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

Art. 5bis.– 1. Ne sont pas brevetables:

- a) les variétés végétales et les races animales;
- b) les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux.

2. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

3. Le paragraphe 1, point b), n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.

Art. 5ter.– 1. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.

2. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel.

3. L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.

Art. 6.– Nouveauté

1. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet luxembourgeois ainsi que de demandes de brevet européen ou internationales désignant le Luxembourg, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 4, paragraphe 4, d'une substance ou composition, comprise dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas comprise dans l'état de la technique.

Art. 7.– Divulgations non opposables

1. Pour l'application de l'article 6, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet et si elle résulte directement ou indirectement:

- a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit
ou
- b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.

2. Dans le cas visé sous la lettre b) du paragraphe 1er, ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal.

Art. 8.– Activité inventive

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 6, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Art. 9.– Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

TITRE III

Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet

Art. 10.– Habilitation à déposer une demande de brevet

Toute personne physique ou morale et toute entité, assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève, peut demander un brevet.

Art. 11.– Pluralité de demandeurs

Une demande de brevet peut être déposée par plusieurs demandeurs, qui exercent conjointement les droits reconnus à eux par la loi, même après la délivrance du brevet.

Art. 12.– Droit au brevet

1. Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.

2. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date est la plus ancienne.

3. Dans la procédure devant le service, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet.

Art. 13.– Inventeur salarié

1. Si l'inventeur est un salarié, le droit au brevet, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après.

L'invention appartient à l'employeur lorsqu'elle est faite par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Il en va de même lorsque l'invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle.

Toutes les autres inventions appartiennent au salarié.

2. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

3. Lorsque l'employeur réalise grâce au brevet un bénéfice notable, il est tenu d'accorder à l'inventeur une part équitable du bénéfice ainsi réalisé.

4. Lorsqu'une action en justice est intentée par un salarié ayant fait une invention appartenant à l'employeur, pour laquelle un brevet a été délivré, et qu'il est établi que l'employeur réalise grâce à ce brevet un bénéfice notable, le tribunal allouera une rémunération spéciale au salarié. Avant tout progrès en cause, le tribunal entend les parties aux fins de conciliation sur le principe et le montant de la rémunération. L'action ouverte à l'inventeur par le présent paragraphe se prescrit par trois ans à compter de la délivrance du brevet. Toutefois, le délai de prescription est suspendu pendant la durée d'une année, au cas où une demande en versement d'une rémunération spéciale est adressée à l'employeur par lettre recommandée.

5. Toute décision portant versement de rémunérations spéciales peut prévoir le paiement d'une somme forfaitaire de base et d'une allocation périodique ou encore le paiement de l'une seulement de ces rémunérations. A la demande d'une des parties, le tribunal qui a rendu la décision peut la modifier, la rétracter ou en suspendre l'application en tout ou en partie.

6. En déterminant le montant de la rémunération spéciale revenant au salarié le tribunal prend en considération toutes les circonstances dans lesquelles l'invention a été faite, notamment:

- a) l'importance économique de l'invention et les conditions dans lesquelles le bénéfice notable a été réalisé;
- b) la nature des tâches du salarié, son salaire et les autres avantages qu'il retire ou qu'il a retirés de son emploi, de la mission inventive ou de l'invention;
- c) les efforts et le savoir-faire personnels du salarié dans la réalisation de l'invention;

- d) les efforts et le savoir-faire qu'une autre personne a déployés conjointement avec le salarié en cause ainsi que l'assistance et les conseils fournis par d'autres salariés ne bénéficiant pas eux-mêmes de la qualité d'inventeur;
- e) la contribution de l'employeur à la réalisation, au développement et à l'exploitation industrielle et commerciale de l'invention;
- f) la nature et les dimensions de l'entreprise.

7. Sans préjudice de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet 1. l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public, les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics ainsi que de toutes personnes morales de droit public.

8. Au sens du présent article, il faut entendre par brevet, tout titre de protection d'une invention délivré à l'employeur et produisant ses effets soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit dans un ou plusieurs pays étrangers.

9. Pour autant qu'il n'y est pas déjà pourvu par les paragraphes qui précèdent, un règlement grand-ducal peut fixer les mesures d'exécution du présent article.

Art. 14.– Demande de brevet par une personne non habilitée

1. Si un brevet a été demandé soit pour une invention qui a été soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer son droit à l'obtention du brevet.

Sous peine d'irrecevabilité, l'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci.

2. Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet à une personne visée à l'article 12, paragraphe 1er, autre que le demandeur, et à condition que le brevet n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans les trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée:

- a) poursuivre aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte;
- b) déposer une nouvelle demande pour la même invention, et
- c) demander le rejet de la demande.

3. Les modalités d'application du présent article seront fixées par règlement grand-ducal.

Art. 15.– Revendication du droit au brevet

1. Si un brevet a été délivré à une personne non habilitée en vertu de l'article 12, paragraphe 1er, la personne habilitée aux termes de cet article peut, sans préjudice de tous autres droits et actions, revendiquer le transfert en qualité de titulaire.

2. Lorsqu'une personne n'a droit qu'à une partie du brevet, elle peut revendiquer, conformément aux dispositions du paragraphe 1er, le transfert du brevet en qualité de cotitulaire.

3. Les droits visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont exercés en justice que dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la mention relative à la délivrance du brevet a été publiée dans le Mémorial. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet.

4. L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci.

Art. 16.– Effets du changement du titulaire du brevet

1. Lorsqu'un changement intégral de propriété d'un brevet est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article 15, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre.

2. Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice,

- a) le titulaire du brevet a exploité l'invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ou si
- b) le titulaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le territoire luxembourgeois ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin,

il peut poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non exclusive au nouveau titulaire inscrit au registre. Il dispose, pour ce faire, d'un délai de deux mois à compter de la décision judiciaire, dans le cas prévu sub a) et de quatre mois à compter de l'inscription de la décision au registre, dans le cas prévu sub b). La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables.

3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable si le titulaire du brevet ou de la licence était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin.

Art. 17.– Droit de l'inventeur à être désigné

L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, d'être désigné en tant que tel auprès du service. L'inventeur peut s'opposer à la divulgation de son identité.

TITRE IV

De la demande de brevet

Chapitre Ier – Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire

Art. 18.– Dépôt de la demande

1. Quiconque veut obtenir un brevet est tenu de déposer une demande en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

2. Le dépôt des pièces à ce requises s'effectue auprès du service qui en délivre un récépissé par l'apposition d'un timbre indiquant la date de la réception de la pièce sur une copie conforme de celle-ci, ceci sans préjudice des articles 20 et 28.

Art. 19.– Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet

1. La demande de brevet doit contenir:

- a) une requête en délivrance d'un brevet;
- b) une description de l'invention;
- c) une ou plusieurs revendications;
- d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;
- e) un abrégé.

2. La demande de brevet donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de publication; ces taxes doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt de la demande.

3. La demande doit satisfaire en outre aux conditions légales et réglementaires et notamment être complétée par

- a) une traduction en langue française ou allemande portant sur les revendications, lorsque celles-ci ne sont pas rédigées en langues française, allemande ou luxembourgeoise;
- b) le cas échéant, la déclaration de priorité visée à l'article 27;
- c) la désignation de l'inventeur;
- d) le cas échéant, la déclaration par laquelle l'inventeur s'oppose à la divulgation de son identité conformément à l'article 17;

- e) à la demande du service, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, une déclaration indiquant l'origine du droit au brevet;
- f) le cas échéant, la déclaration et l'attestation visées à l'article 7, paragraphe 2;
- g) ~~la preuve du paiement des taxes visées au paragraphe 2 du présent article.~~

4. Pendant toute la durée de la procédure devant le service, la traduction des pièces visées au paragraphe 3, litt. a) peut être rendue conforme au texte original.

5. Un règlement grand-ducal peut prévoir que la demande de brevet doit être complétée par une traduction en langues française ou allemande dans un délai à fixer dans le même règlement grand-ducal, lorsque les pièces visées au paragraphe 1er sont rédigées en langue luxembourgeoise.

Art. 20.– Date de dépôt

La date de dépôt de la demande est celle à laquelle le demandeur a produit les documents qui contiennent:

- a) une indication selon laquelle un brevet est demandé;
- b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur;
- c) une description et une ou plusieurs revendications rédigées en langues française, allemande, anglaise ou luxembourgeoise.

Art. 21.– Unité d'invention

1. La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

2. Le paragraphe précédent est entendu comme permettant notamment d'inclure dans une même demande de brevet:

- a) outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit, ou
- b) outre une revendication indépendante pour un procédé, une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé, ou
- c) outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.

Art. 22.– Exposé de l'invention

1. L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

2. Lorsque l'invention concerne l'utilisation ~~d'un micro-organisme~~ d'une matière biologique ~~auquel~~ à laquelle le public n'a pas accès, la description n'est pas considérée comme exposant l'invention d'une manière suffisante si une culture de ~~micro-organisme~~ la matière biologique n'a pas fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité à cet effet par règlement ministériel.

Art. 23.– Revendications

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

Art. 24.– Dessins

Des dessins doivent être fournis lorsqu'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention.

Art. 25.– Abrégé

L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée et pour l'application de l'article 6 paragraphe 3.

Chapitre II – Priorité

Art. 26.– Droit de priorité

1. Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des ~~Etats parties à la Convention de Paris ou à l'Accord instituant l'OMC, y compris le Grand-Duché de Luxembourg~~ 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, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'invention, ou son ayant cause jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande.

2. Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt régulier en vertu de la législation nationale de l'Etat dans lequel il a été effectué ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux de réciprocité conclus avec le Grand-Duché de Luxembourg.

3. Par dépôt régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée et notamment tout dépôt qui satisfait aux conditions de l'article 20 de la présente loi, quel que soit le sort ultérieur de la demande qui fait l'objet de ce dépôt.

4. Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ des titres de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même Etat, y compris le Grand-Duché de Luxembourg, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection du public et sans laisser subsister de droits et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

5. Dans la mesure où, pour la même invention, deux brevets ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité respectivement, le brevet issu de la demande antérieure cesse de produire ses effets à compter de la date à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande pour laquelle le droit de priorité est revendiqué. Le brevet qui s'est ainsi éteint ne renaît pas lorsque le brevet qui subsiste est atteint par une déchéance ou lorsque sa nullité est prononcée.

Art. 27.– Revendication de priorité

1. Le demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais à fixer par règlement grand-ducal.

2. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication.

Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

3. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.

4. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.

Art. 28.– Effet du droit de priorité

Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande pour l'application de l'article 6, paragraphes 2 et 3, et de l'article 12, paragraphe 2.

Chapitre III – Immatriculation et régularisation de la demande

Art. 29.– Immatriculation de la demande

Si la demande remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt, le service procède à son immatriculation et établit un certificat de dépôt. Lorsque la demande ne répond pas à ces conditions, le service déclare la demande irrecevable et en informe le déposant.

Art. 30.– Régularisation de la demande – Sanction

1. Si une date de dépôt a été accordée à une demande, sans cependant que celle-ci réponde aux autres dispositions légales ou réglementaires, le titulaire de la demande est invité dans un bref délai par le service à la régulariser, sauf s'il a déjà fait connaître par écrit son intention de procéder à pareille régularisation.

2. Le défaut d'envoi ou de réception des avertissements de régularisation par le service ne dispense pas de la régularisation dans les délais prévus par la loi et ne saurait être invoqué par le demandeur ni en justice ni à l'égard du service.

~~3. Chaque opération de régularisation donne lieu au paiement d'une taxe.~~

4. Si les pièces visées à l'article 19, paragraphe 3, litt. a) et g) ne sont pas remises au service dans le délai d'un mois à partir du dépôt de la demande de brevet, celle-ci est réputée retirée.

5. L'inobservation des prescriptions concernant la revendication d'un droit de priorité dans le délai prévu au règlement visé à l'article 27 entraîne la perte de ce droit pour la demande.

6. Lorsqu'il n'est pas remédié au défaut de désignation de l'inventeur dans un délai de seize mois à compter de la date du dépôt de la demande, ou si une priorité est revendiquée, à compter de la date de la priorité, la demande est réputée retirée.

7. Si dans la demande il est fait référence à des dessins et que ceux-ci n'ont pas été déposés à la date du dépôt de la demande, la date de dépôt de la demande sera celle à laquelle les dessins ont été déposés ou les références aux dessins dans la demande seront réputées supprimées, au choix du demandeur.

8. Dans les autres cas de défaut de production des pièces requises à l'appui d'une demande dans le délai indiqué par la loi, sinon de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande, celle-ci est rejetée sur proposition du service par un arrêté ministériel.

Art. 31.– Demande divisionnaire

1. Le titulaire d'une demande de brevet a la faculté de scinder cette demande de sa propre initiative et de façon irréversible, en déposant une ou plusieurs demandes divisionnaires et en limitant la protection conférée par la demande initiale de façon correspondante, si lui-même ou l'organisme chargé de l'établissement du rapport de recherche estime que la demande de brevet ne remplit pas la condition de l'unité d'invention prévue à l'article 21. Cette faculté est suspendue pendant la période comprise entre l'introduction de la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche et la transmission de ce rapport au titulaire de la demande de brevet.

La limitation de la protection conférée par la demande initiale est effectuée sous la forme d'une radiation d'une ou de plusieurs revendications, phrases de la description ou figures de dessin ou, exceptionnellement, sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins dans les conditions de l'article 37.

Lorsqu'un brevet a été délivré qui ne remplit pas la condition de l'unité d'invention prévue à l'article 21 et que ce défaut résulte d'un constat judiciaire provoqué par un tiers, il appartient au titulaire du brevet de déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires sous peine de perdre définitivement les droits non directement rattachés à l'objet principal du brevet.

Sauf dans le cas d'un constat judiciaire provoqué par un tiers, une demande divisionnaire ne peut plus être déposée après l'expiration du quatrième mois compté à partir de l'accomplissement des actes visés

à l'article 37, paragraphe 1er, litt. b). Dans le cas d'un constat judiciaire, la ou les demandes divisionnaires doivent être déposées avant l'expiration du quatrième mois compté à partir de l'épuisement des moyens de recours.

2. Les demandes divisionnaires ne peuvent être déposées que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, les demandes divisionnaires bénéficient de la date du dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, du droit de priorité.

3. Le dépôt d'une demande divisionnaire donne lieu au paiement des taxes qui sont dues pour le dépôt d'une demande de brevet d'invention ainsi que de celles qui sont rédues en raison des annuités échues depuis la date du dépôt de la demande initiale. Les tarifs sont ceux qui sont en vigueur au moment du dépôt de la demande divisionnaire.

4. Chaque demande divisionnaire doit faire l'objet d'une requête en vue de l'établissement d'un rapport de recherche. Cette requête est à présenter dans un délai de sept ans à compter de la date de dépôt de la demande initiale. Toutefois, si la demande divisionnaire est déposée après ce délai, la requête doit être présentée à la même date que celle du dépôt de la demande divisionnaire sous peine d'irrecevabilité de celle-ci.

Art. 32.– Retrait de la demande

1. Le titulaire d'une demande de brevet peut à tout moment retirer sa demande. Le retrait doit être déclaré par écrit au service par le titulaire de la demande de brevet et n'a d'effet qu'après son inscription au registre. Une mention du retrait est publiée au Mémorial, Recueil administratif et économique.

2. Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 3, le retrait entraîne la déchéance des droits attachés à la demande de brevet.

3. Le retrait n'est inscrit au registre qu'avec l'accord de la ou des personnes qui bénéficient d'un droit réel inscrit au registre ou au nom desquelles une inscription a été faite en vertu de l'article 14, paragraphe 1er. Si une licence est inscrite au registre, le retrait n'est inscrit que si le titulaire de la demande justifie qu'il a préalablement informé le licencié de son intention de renoncer.

Chapitre IV – Instruction de la demande - Délivrance du brevet

Art. 33.– Mise à la disposition du public

1. Le dossier de la demande de brevet est rendu accessible au public d'office au terme d'un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande, ou si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité.

Toutefois, le dossier de la demande de brevet peut être rendu public avant le terme de ce délai sur réquisition du demandeur. Cette réquisition n'est pas recevable si elle est présentée avant l'expiration d'une période de deux mois à compter du dépôt de la demande de brevet, si elle n'est pas accompagnée de la preuve de paiement de la taxe administrative y afférente ou si la demande de brevet est en instance de régularisation pour quelque motif que ce soit par application des dispositions de l'article 30.

2. Lorsque, conformément à l'article 17, l'inventeur s'oppose à la divulgation de son identité, la déclaration y relative ainsi que le document portant désignation de l'inventeur resteront inaccessibles au public.

3. Ne sont pas rendus accessibles au public conformément aux dispositions du paragraphe 1er les dossiers des demandes de brevet qui, au terme du délai prévu ou au moment de l'introduction de la réquisition visée par lesdites dispositions, ont été reconnues irrecevables, sont réputées retirées, ont été déclarées rejetées par arrêté ministériel, ou ont fait l'objet d'une déclaration de retrait inscrite au registre. Il en est de même des demandes de brevet qui ont fait l'objet d'une mise au secret par application de la loi du 8 juillet 1967 jusqu'à la levée du secret.

4. La mise à la disposition du public du dossier de la demande de brevet fera l'objet d'une inscription au registre et d'une publication au Mémorial, Recueil administratif et économique.

Art. 34.– Observations des tiers

1. A partir du jour de la mise à la disposition du public du dossier de la demande de brevet et jusqu'à la date de la délivrance du brevet, tout tiers peut adresser au service des observations écrites sur la brevetabilité de l'invention, objet de la demande de brevet.

2. Les observations sont transmises au demandeur qui peut prendre position dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des observations. La position de demandeur est communiquée au tiers.

Art. 35.– Recherche documentaire

~~1. Le demandeur d'un brevet doit, sous peine de voir considérer sa demande comme rejetée, présenter dans un délai de sept ans à partir de la date du dépôt de sa demande ou dans les conditions de l'article 31~~ 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

- a) soit une requête en vue de l'établissement, par un organisme à désigner par arrêté grand-ducal, d'un rapport de recherche;
- b) soit un ou plusieurs rapports de recherche établis par un organisme désigné par arrêté grand-ducal, pour autant que ces rapports sont basés sur une ou des demandes de brevet ou titre de propriété industrielle analogue
 - (i) dont la ou les priorités sont revendiquées par la demande de brevet luxembourgeois, ou
 - (ii) qui revendiquent la même ou les mêmes priorités que la demande de brevet luxembourgeois, ou
 - (iii) qui revendiquent la priorité de la demande de brevet luxembourgeois,
 accompagnés d'une copie certifiée conforme desdites demandes de brevet ou titre de propriété industrielle analogue, s'il s'agit de demandes étrangères ou régionales, ainsi que d'une traduction de celles-ci dans les cas prévus par le règlement grand-ducal;
- c) soit encore un rapport de recherche établi par un organisme désigné par arrêté grand-ducal, pour autant que ce rapport est basé directement sur le contenu de la demande de brevet luxembourgeois, objet de la recherche.

1bis. Si le déposant n'a pas effectué dans le délai les formalités précisées au paragraphe précédant 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 30. Le brevet délivré en vertu du présent paragraphe s'éteint six années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

2. Le rapport de recherche visé au paragraphe 1er litt. a) est établi sur la base des revendications, en leur dernier état, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins y annexés. Il énumère les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet, et l'activité inventive.

3. Les rapports de recherche visés au paragraphe 1er sont acceptés en langues française, allemande ou anglaise ou doivent être accompagnés d'une traduction dans une de ces trois langues.

~~4. Le demandeur est dispensé de produire les pièces visées ci-dessus, si la demande a fait l'objet d'une intervention d'un tiers dans le sens de l'article 36.~~

5. La requête en vue de l'établissement du rapport de recherche n'est pas recevable si elle n'est pas accompagnée de la preuve de paiement des taxes de recherche, si elle ne satisfait pas aux autres exigences de la présente loi, ou si la demande de brevet est en instance de régularisation pour quelque motif que ce soit par application des dispositions de l'article 30.

6. L'organisme établit le rapport de recherche sur la partie de la demande de brevet rattachée à l'objet principal des revendications et sur les parties de la demande de brevet pour lesquelles les taxes de recherche additionnelles requises ont été payées dans le délai prescrit. Les parties de la demande de brevet pour lesquelles les taxes de recherche additionnelles n'ont pas été payées dans le délai prescrit sont considérées comme retirées, si elles ne font pas l'objet de demandes divisionnaires dans les condi-

tions de l'article 31. La requête en vue de l'établissement du rapport de recherche doit mentionner les pièces visées au paragraphe 1er, litt. b) ou c), qui seraient produites par le titulaire de la demande de brevet, et spécifier les parties de la demande de brevet auxquelles les pièces ainsi mentionnées se réfèrent.

Art. 36.— Demande de recherche introduite par un tiers

1. A partir de la date de la mise à la disposition du public du dossier relatif à la demande de brevet et jusqu'à l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la date de dépôt de la demande, les tiers sont habilités à introduire, dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal, une requête en vue de l'établissement d'un rapport de recherche au sens de l'article précédent, tant que le demandeur ne s'est pas conformé à ce dernier.

2. L'intervention d'un tiers selon le paragraphe 1er est signalée au titulaire de la demande de brevet qui reçoit un exemplaire du rapport de recherche ainsi établi et qui reste le seul à pouvoir faire usage de la faculté prévue à l'article 37.

Art. 37.— Modification des revendications, de la description et des dessins

1. Le titulaire de la demande a le droit d'apporter des modifications aux revendications, à la description et aux dessins,

- a) une fois, soit jusqu'à l'introduction de la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche, soit jusqu'à la réception par le service des pièces visées à l'article 35, paragraphe 1er, litt. b) ou c),
- b) une fois, soit comme suite à la réception par le service des pièces visées à l'article 35, paragraphe 1er litt. b) ou c), soit comme suite à la transmission au titulaire de la demande de brevet du rapport de recherche sollicité par celui-ci conformément à l'article 35 ~~ou par un tiers conformément aux articles 35 et 36;~~
- c) une fois, en cas de dépôt d'une demande divisionnaire.

2. Une demande de brevet ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

3. Le droit de modification prévu par le présent article implique celui d'adapter le titre de l'invention et l'abrégé ainsi que celui de déposer un bref commentaire.

4. Dans les cas visés au paragraphe 1er litt. b) et c), le droit de modification doit être exercé dans les quatre mois à dater des actes y visés.

5. ~~Chaque modification est sujette au paiement d'une taxe.~~

6. Le délai accordé conformément au paragraphe 4 ne peut en aucun cas dépasser l'expiration du quatrième mois compté à partir de l'accomplissement des actes visés au paragraphe 1er, litt. b).

Art. 38.— Recherche au titre d'une invention intéressant la défense

1. Si, pour une demande de brevet mise au secret en vertu de la loi du 8 juillet 1967, la levée du secret intervient plus de six ans après la date du dépôt, les obligations prévues à l'article 35 ~~doivent être remplies dans un délai de douze mois à compter de la date de la levée du secret.~~ 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.

2. ~~Le droit d'intervention des tiers tel qu'il est prévu à l'article 36 doit être exercé dans le délai fixé au paragraphe 1er. Les articles 34 et 37 sont applicables.~~

Art. 39.— Régularisations concernant le rapport de recherche

1. Si l'instruction de la requête en vue de l'établissement d'un rapport de recherche ne peut avoir lieu au sein de l'organisme désigné par arrêté grand-ducal en raison de l'exclusion temporaire des activités de recherche de secteurs déterminés de la technique, et si l'organisme décide en l'espèce de ne pas

procéder à la recherche, le service transmet au demandeur la décision y relative de l'organisme, laquelle se substitue au rapport de recherche aux fins de la délivrance du brevet.

2. Si l'organisme chargé de l'établissement du rapport de recherche estime

- a) que la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites, dans une mesure telle qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée, ou
- b) que la demande de brevet concerne un objet ne répondant pas à la notion d'invention ou de matière brevetable ou à l'égard duquel il n'est pas tenu, pour d'autres raisons, de procéder à la recherche, et déclare qu'un rapport de recherche ne sera pas établi, le service transmet la déclaration y relative au demandeur, auquel il impartit un délai de quatre mois pour corriger les éléments défectueux de la demande de brevet par application de l'article 37 et renouveler la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche. Cette requête donne lieu au paiement d'une taxe de recherche.

Si, après le renouvellement de la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche, l'organisme estime ne pas être en mesure de modifier ses conclusions au regard de la demande de brevet, telle que corrigée une première fois, le demandeur peut introduire une pétition par laquelle il sollicite d'emblée la délivrance de son brevet, ainsi qu'une brève justification de cette pétition. La pétition n'est recevable que sous la condition qu'elle soit remise avant l'expiration du nouveau délai imparti par le service conformément à l'alinéa 1er, pour autant toutefois que ce nouveau délai expire postérieurement au terme d'un délai à fixer par règlement grand-ducal ou, à défaut, postérieurement au terme du délai qui est visé à l'article 35, paragraphe 1er.

Dans l'hypothèse de l'alinéa 2, le service peut proposer au ministre de ne pas délivrer le brevet, en émettant un avis motivé à cet effet. Les conditions d'application des dispositions du présent alinéa ainsi que les modalités de l'avis seront fixées par règlement grand-ducal.

3. Si les mêmes conclusions résultent des pièces visées à l'article 35, paragraphe 1er, litt. b) ou c), le service procède conformément aux dispositions des paragraphes 1er et 2 respectivement.

4. Si le service constate que la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche visé à l'article 35, paragraphe 1er, litt a) ne satisfait pas aux exigences du règlement d'exécution, il impartit au requérant un délai de quatre mois pour se conformer à ces exigences.

Si le service constate que les pièces produites en application de l'article 35, paragraphe 1er litt. b) ou c) ne répondent pas aux exigences de la présente loi ou de son règlement d'exécution, il en informe le titulaire de la demande de brevet et lui impartit un délai de quatre mois pour régulariser les pièces précitées ou pour présenter la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche visée à l'article 35, paragraphe 1er litt. a).

5. Le délai imparti par le service en vertu des paragraphes qui précèdent peut dépasser le terme du délai qui est prévu à l'article 35, paragraphe 1er. Si le titulaire de la demande de brevet ne se conforme pas à l'invitation du service dans le délai imparti, la délivrance du brevet est refusée par arrêté ministériel. Toutefois, si à la date d'expiration du délai imparti par le service, le délai de l'article 35, paragraphe 1er n'est pas encore venu à échéance, seules sont refusées la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche et les pièces visées à l'article 35, paragraphe 1er, litt. b) ou c) respectivement. Le cas échéant, les taxes de recherche sont remboursées sous déduction des frais encourus à l'occasion du remboursement.

Art. 40.– *Restitutio in integrum*

1. Le titulaire d'une demande de brevet ou d'un brevet, qui bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard du service est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la loi, le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, le fait que la demande de brevet est réputée retirée, la révocation du brevet, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours.

2. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.

3. La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'à la condition d'être accompagnée de la preuve que la taxe de restitutio in integrum, fixée par arrêté grand-ducal, a été acquittée.

4. Il est statué sur la requête par arrêté ministériel dont une mention est inscrite au registre et publiée au Mémorial, Recueil administratif et économique.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'à l'article 19, paragraphe 2, aux délais impartis pour effectuer le dépôt d'une nouvelle demande dans les conditions de l'article 14, paragraphe 2, le dépôt d'une demande de brevet revendiquant la priorité d'une demande antérieure pour la même invention conformément à l'article 26, paragraphe 1er, ou le dépôt d'une demande divisionnaire en vertu de l'article 31, ni aux délais consentis pour effectuer le paiement des taxes afférentes à ces dépôts.

6. Quiconque a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1er et la date de la décision ministérielle relative au rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet rendue accessible au public ou d'un brevet délivré, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

Art. 41.– Délivrance du brevet

1. Le titre constituant le brevet d'invention est délivré sous forme d'un arrêté du ministre.

~~2. Cet arrêté est pris dès l'accomplissement des formalités prévues pour la délivrance du brevet ou, le cas échéant, dès l'expiration du délai d'intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à l'article 37 et à condition que les annuités dues aient été valablement acquittées à cette date ou, le cas échéant, soient susceptibles de l'être à la date d'expiration du délai de grâce en cours.~~

~~3. Si, à la date de l'accomplissement des formalités susmentionnées ou à la date d'expiration du délai d'intervention précité il est constaté que la taxe annuelle échue ne peut plus être valablement payée compte tenu de l'expiration du délai de grâce, la demande est réputée retirée et le brevet n'est pas délivré.~~

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.

4. La délivrance des brevets se fait sans examen préalable de la brevetabilité des inventions, sans garantie de l'exactitude de la description et aux risques et périls des demandeurs.

Art. 42.– Inscription et publication de la délivrance

La délivrance des brevets fait l'objet d'une inscription au registre et d'une publication au Mémorial.

TITRE V

Droits et obligations attachés à la demande de brevet et au brevet

Art. 43.– Durée

1. Sous réserve des dispositions de l'article 49, le droit exclusif visé à l'article 3 prend effet à compter de la date de la délivrance du brevet.

~~2. Les droits conférés par le brevet s'éteignent 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, deuxième paragraphe s'éteignent au plus tard après vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Le 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. 44.– Etendue de la protection

1. L'étendue de la protection conférée par le brevet ou par la demande de brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

2. Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet est déterminée par les revendications déposées en dernier lieu, avant le jour de la mise à la disposition du public du dossier conformément aux dispositions de l'article 33, paragraphe 1er. Toutefois, le brevet délivré, dans la rédaction éventuellement modifiée au cours de l'instruction de la demande, détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n'est pas étendue.

3. Si l'objet du brevet porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.

Art. 45.– Interdiction de l'exploitation directe de l'invention

Le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet:

- a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet;
- b) l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire luxembourgeois;
- c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Art. 46.– Interdiction de l'exploitation indirecte de l'invention

1. Le brevet confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire luxembourgeois, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.

2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article 45.

3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1er celles qui accomplissent les actes visés à l'article 47 sous a) à c).

Art. 47.– Limitation des effets du brevet

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas:

- a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
- b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;
- c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;
- d) à l'emploi, à bord des navires des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autre que le Luxembourg, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, appareils et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux du Luxembourg, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire;

- e) à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autre que le Luxembourg, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire luxembourgeois;
- f) aux actes prévus par l'article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un Etat, autre que le Luxembourg, bénéficiant des dispositions de cet article.

Art. 47bis.– 1. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

2. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

Art. 47ter.– La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article 5ter, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.

Art. 47quater.– La protection visée aux articles 47bis et 47ter ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.

Art. 47quinquies.– 1. Par dérogation aux articles 47bis et 47ter, la vente ou une autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, l'étendue et les modalités de cette dérogation correspondant à celles prévues à l'article 14 du règlement (CE) No 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

2. Par dérogation aux articles 47bis et 47ter, la vente ou une autre forme de commercialisation d'animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le bétail protégé à un usage agricole. Ceci inclut la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais non la vente dans le cadre ou le but d'une activité de reproduction commerciale.

3. Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de l'invention protégée par ce brevet, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger, moyennant une redevance appropriée. Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser la variété protégée.

4. Lorsque le titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur sur une variété, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de la variété protégée par ce droit d'obtention, moyennant une redevance appropriée. Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit

d'obtention a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention protégée.

5. La procédure et les conditions d'octroi des licences visées aux paragraphes 3 et 4 sont celles définies aux articles 60 à 62 de la loi.

Art. 48.– Epuisement des droits conférés par le brevet

1. Les droits conférés par un brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire luxembourgeois, après que ce produit a été mis dans le commerce dans l'un des Etats de la Communauté Economique Européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, à moins qu'il n'existe des motifs qui justifieraient, selon les règles de droit de la Communauté, que les droits conférés par le brevet s'étendent à de tels actes.

2. Le paragraphe 1er est également applicable à l'égard du produit mis dans le commerce par le titulaire du brevet national, délivré dans un autre Etat de la Communauté pour la même invention, qui est économiquement lié au titulaire du brevet visé au paragraphe 1er. Au sens du présent paragraphe, deux personnes sont réputées économiquement liées lorsque l'une peut exercer sur l'autre, directement ou indirectement, en ce qui concerne l'exploitation d'un brevet, une influence déterminante ou lorsqu'un tiers peut exercer une telle influence sur l'une et l'autre de ces personnes.

3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque le produit a été mis dans le commerce au titre d'une licence obligatoire ou d'office.

Art. 49.– Droits conférés par le brevet pour la période antérieure à sa délivrance

1. Une indemnité raisonnable à fixer selon les circonstances peut être réclamée par le titulaire du brevet de tout tiers qui, pendant la période comprise entre la date à laquelle le dossier de la demande de brevet a été rendu public dans les conditions de l'article 33, paragraphe 1er ou la date à laquelle une copie de la demande de brevet, certifiée conforme par le service, a été notifiée à ce tiers, si cette date est antérieure à la première, et le jour de la délivrance du brevet, a fait de l'invention une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet.

2. Lorsque l'invention, objet de la demande de brevet, concerne l'utilisation ~~d'un micro-organisme~~ d'une matière biologique, les droits visés au paragraphe 1er ne peuvent être exercés que pour la période commençant le jour où la culture a été rendue accessible au public dans les conditions fixées par règlement ministériel.

3. Le droit visé au paragraphe 1er est prescrit après trois ans à compter de la cessation de l'exploitation par le tiers de l'invention, objet de la demande de brevet, ou, si cette cessation intervient avant la date de la délivrance du brevet, après trois ans à compter de cette dernière.

Art. 50.– Droits fondés sur une utilisation antérieure ou une possession personnelle

1. Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'une demande de brevet, avait au Luxembourg, un droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention, objet du brevet délivré à la suite d'une telle demande, ou un droit de possession personnelle sur cette invention, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.

2. Les droits conférés par un brevet ne s'étendent pas aux actes concernant un produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire luxembourgeois, après que ce produit a été mis dans le commerce dans le Grand-Duché de Luxembourg par la personne qui jouit du droit visé au paragraphe 1er.

3. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché.

Art. 51.– Effets de la nullité du brevet

1. La demande de brevet ainsi que le brevet auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent titre, selon que le brevet est annulé en tout ou en partie.

2. Sous réserve de l'application des principes relatifs soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la nullité du brevet n'affecte pas:

- a) les décisions en matière de contrefaçon passées en force de chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de nullité;
- b) les contrats conclus antérieurement à la décision de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat peut être réclamée pour des raisons d'équité, dans la mesure où les circonstances le justifient.

TITRE VI

De la demande de brevet ou du brevet comme objet de propriété

Art. 52.– Régime de copropriété

1. La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes:

- a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal.
- b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier aux autres copropriétaires l'assignation donnée à sa requête; il est sursis à statuer sur l'action, tant qu'il n'est pas justifié de cette notification.
- c) Chacun des copropriétaires peut à son profit concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal.

Toutefois, le projet de concession de licence doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.

Dans les trois mois qui suivent cette notification, chacun des autres copropriétaires peut s'opposer à la concession à la condition de présenter l'offre d'acquiescer la quote-part de celui qui désire accorder la licence.

A défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt à intervenir, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'acquisition de la part de copropriété, le tout sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont mis à la charge de la partie qui renonce.

- d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par un seul copropriétaire sur autorisation de justice.
- e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

2. Les articles 815 et suivants, l'article 1873 a-1 et les articles suivants ainsi que les articles 883 et suivants du code civil ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet.

3. Tout copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres copropriétaires ainsi qu'au service sa volonté de renoncer à sa quote-part au profit des autres copropriétaires. A compter de cette notification et de l'inscription de la renonciation au registre, ledit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaires; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent en l'absence de stipulations contraires. Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.

Art. 53.– Transmission et constitution de droits

1. La demande de brevet et le brevet peuvent, en totalité ou en partie, être transmis, donner lieu à la constitution de droits réels ou personnels et faire l'objet de mesures d'exécution.

2. Sous réserve du cas prévu à l'article 16, un fait ou acte visé au paragraphe 1er ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de cet acte.

3. Tous les faits et actes transmettant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables au service et aux tiers, être inscrits au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel fait ou acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de ce fait ou acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

La notification au service doit être accompagnée:

- a) des pièces justificatives originales ou copies certifiées conformes de l'accomplissement des faits et actes visés au paragraphe 1er;
- b) de la preuve du paiement de la taxe administrative due pour l'inscription et la publication d'un tel fait ou acte.

4. Les droits acquis par des tiers sur une demande de brevet conservent leurs effets à l'égard du brevet délivré sur cette demande.

Art. 54.– Cession entre vifs

La cession entre vifs d'une demande de brevet ou d'un brevet doit, sous peine de nullité, être faite par écrit, sauf si elle résulte d'un jugement.

Art. 55.– Licences contractuelles

1. Une demande de brevet ou un brevet peuvent faire, en totalité ou partie, l'objet de licences pour tout ou partie du territoire. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives et faire l'objet ou non, en tout ou en partie, d'une transmission ou sous-licence, selon la convention des parties. Celle-ci doit, sous peine de nullité, résulter d'un écrit, sauf si elle résulte d'un jugement.

2. Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu du paragraphe 1er.

Art. 56.– Licences de droit

1. Si le titulaire d'une demande de brevet ayant satisfait aux obligations visées à l'article 35 ou d'un brevet présente au service une déclaration écrite selon laquelle il est prêt à autoriser tout intéressé à utiliser l'invention, en tant que licencié, contre paiement d'une redevance adéquate, les taxes annuelles pour le maintien de la demande de brevet ou du brevet dues après la réception de la déclaration sont réduites dans la mesure fixée par règlement grand-ducal. Lorsqu'un changement intégral de propriété est intervenu à la suite d'une demande en justice visée aux articles 14 et 15, la déclaration est réputée retirée à la date de l'inscription du nom de la personne habilitée au registre.

2. La déclaration peut être retirée à tout moment par écrit auprès du service, pour autant que le titulaire n'a pas encore été informé de l'intention d'utiliser l'invention. Ce retrait prend effet à compter de son dépôt. Le montant de la réduction des taxes annuelles doit être versé dans un délai d'un mois à compter du retrait; l'article 67 paragraphe 2 est applicable, étant entendu que le délai de six mois commence à courir à l'expiration du délai prescrit ci-dessus.

3. La déclaration ne peut être présentée lorsqu'une licence exclusive est inscrite au registre ou lorsqu'une demande d'inscription d'une telle licence est déposée auprès du service.

4. En vertu de cette déclaration, toute personne est habilitée à utiliser l'invention en tant que licencié. La licence ne peut être que non exclusive. Une licence obtenue dans les conditions du présent article est assimilée à une licence contractuelle.

5. A défaut d'accord entre parties, le montant de la redevance adéquate est fixé par le tribunal, qui peut le modifier, à la requête d'une des parties, si des faits de nature à faire apparaître le montant comme

manifestement inadéquat se sont produits ou ont été connus. Le licencié peut à tout moment renoncer à la licence.

6. Une requête en inscription dans le registre d'une licence exclusive est irrecevable, lorsqu'est faite la déclaration visée au paragraphe 1er, à moins que celle-ci ne soit retirée ou réputée retirée.

Art. 57.– Mise en gage

1. La mise en gage d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions applicables au nantissement d'objets mobiliers incorporels. Elle doit être constatée par écrit, sous peine de nullité. Elle est opposable aux tiers par son inscription au registre, qui réalise la dépossession du titulaire.

2. La mise en gage n'empêche pas l'exploitation de l'invention par le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou par ses ayants cause, notamment par des bénéficiaires de licences concédées avant la mise en gage.

3. L'inscription du gage a pour effet de rendre nulle et de nul effet toute cession ou seconde mise en gage opérée sans le consentement du créancier.

4. La réalisation du gage a lieu dans les conditions prévues à l'article 58.

5. Le créancier ayant acquitté les taxes rédues en lieu et place du titulaire est fondé à en récupérer le montant auprès de celui-ci. Cette créance est couverte par le privilège de l'article 2073 du code civil.

6. La mise en gage d'une demande de brevet ou d'un brevet visée par la loi du 8 juillet 1967 n'est admise, sous peine de nullité, qu'après la levée des interdictions intervenue en vertu de l'article 8 de ladite loi.

Art. 58.– Saisie

1. La saisie d'une demande de brevet ou d'un brevet s'effectue à la requête du créancier muni d'un titre exécutoire selon la procédure prévue en matière de saisie-exécution.

2. L'exploit de saisie est signifié au titulaire de la demande de brevet ou du brevet ainsi qu'au service dont le chef ou celui qui le remplace signe l'original et procède immédiatement d'office et sans frais à l'inscription de la saisie au registre.

3. Il n'y aura pas lieu d'établir gardien. L'opposition à vente et l'opposition aux deniers de la vente sont signifiées au saisissant et dénoncées au saisi, ainsi qu'au service qui en fait immédiatement mention au registre d'office et sans frais.

4. La vente est faite à l'auditoire de la justice de paix après deux annonces successives faites par la voie de deux journaux paraissant au Luxembourg.

5. L'exercice des droits attachés à la demande de brevet ou au brevet par l'acquéreur de ces droits est subordonné à l'inscription de la vente forcée au registre.

TITRE VII

Licences obligatoires et licences d'office

Art. 59.– Licence obligatoire

1. Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, le délai qui expire le plus tard devant être pris en considération, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si, au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant cause:

a) n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire du Grand-Duché ou d'un autre Etat partie à l'Accord instituant l'OMC;

b) n'a pas exploité l'invention objet du brevet de manière suffisante pour approvisionner le marché luxembourgeois.

2. Il en est de même lorsque l'exploitation ~~au Grand-Duché ou dans un autre Etat partie à l'Accord instituant l'OMC~~ a été abandonnée depuis plus de trois ans.

Art. 60.– Procédure d'octroi et conditions d'une licence obligatoire

1. La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal; elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pas pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière effective et sérieuse.

2. La licence ne peut être que non exclusive; elle est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire du brevet ou du licencié.

3. La licence est accordée principalement pour l'approvisionnement du marché luxembourgeois. Dans la fixation du montant des redevances, le tribunal tient compte de la valeur économique de la licence.

4. Les jugements rendus conformément aux dispositions qui précèdent sont sujets à appel, quelle que soit la valeur du litige.

Art. 61.– Retrait de la licence obligatoire

1. Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le propriétaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

2. Le retrait d'une licence obligatoire peut également être obtenu lorsque les circonstances ayant conduit à son octroi cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas.

Art. 62.– Brevets interdépendants

1. Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.

2. Le tribunal peut, le ministère public entendu, dans l'intérêt public, accorder sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai prévu à l'article 59, une licence non exclusive au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l'exploitation de l'invention qui fait l'objet de ce brevet et pour autant que l'invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et un intérêt économique considérable. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement.

3. Les dispositions des articles 59, 60, 61 et 65 paragraphe 1er sont applicables.

Art. 63.– Licence d'office

1. Le brevet est soumis à un régime de licence d'office pour autant qu'un arrêté grand-ducal, sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, a déclaré d'intérêt public la mise en oeuvre de l'invention. Sauf en cas d'urgence, cet arrêté ne peut être pris que s'il est établi que le titulaire du brevet n'est pas disposé à accorder de licence volontairement et à des conditions et modalités commerciales raisonnables.

2. Du jour de la publication de l'arrêté soumettant le brevet au régime de la licence d'office toute personne qualifiée peut demander au ministre l'octroi d'une licence d'exploitation. Cette licence, qui ne peut être que non exclusive, est accordée par arrêté du ministre à des conditions déterminées, en

particulier quant à sa durée et son champ d'application, mais non quant aux redevances auxquelles elle donne lieu. La licence est accordée principalement pour l'approvisionnement du marché luxembourgeois. Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties.

3. A défaut d'accord amiable entre les parties intéressées, le montant des redevances est fixé judiciairement. Dans la fixation du montant des redevances, le tribunal tient compte de la valeur économique de la licence.

4. La licence d'office peut être retirée par arrêté motivé du ministre à l'expiration d'un délai fixé dans l'arrêté d'octroi de la licence, si l'invention brevetée n'est pas exploitée d'une manière sérieuse ou si l'exploitation ne se fait pas aux conditions imposées ou convenues. Elle peut également être retirée lorsque les circonstances ayant conduit à son octroi cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas.

Art. 63bis.– Licences obligatoires ou d'office dans le domaine des semi-conducteurs

Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou d'office ne peut être accordée que pour une utilisation destinée à remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à la suite d'une procédure judiciaire ou administrative.

Art. 64.– Obligations du titulaire du brevet faisant l'objet d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office

Le titulaire d'un brevet faisant l'objet d'une licence obligatoire ou d'office est tenu de fournir au licencié, au moment de l'octroi de la licence, les précisions techniques qui, à ce moment, sont à sa connaissance et indispensables pour la mise en oeuvre de l'invention brevetée.

Art. 65.– Transmission d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office

1. Les droits attachés à une licence obligatoire ou à une licence d'office ne peuvent être cédés qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés.

2. Une licence telle que visée à l'article 62, paragraphe 2, première phrase ne peut en outre être cédée qu'avec le brevet de perfectionnement.

Art. 66.– Inscription des décisions rendues en matière de licence obligatoire ou de licence d'office

1. Les licences obligatoires et les licences d'office ainsi que les décisions s'y rapportant sont inscrites au registre à la requête du bénéficiaire sur remise d'une copie certifiée conforme de l'expédition de la décision juridictionnelle ou administrative qui les a accordées, ou, le cas échéant, modifiées et de la preuve du paiement de la taxe d'inscription.

2. L'exercice des droits résultant d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office par le licencié est subordonné à l'accomplissement des formalités d'inscription.

TITRE VIII

Maintien en vigueur, restauration, renonciation et nullité

Art. 67.– Maintien en vigueur

1. 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 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. 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.

2. Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe. Le terme de ce délai de grâce est toujours reporté à l'ultime jour du mois ulté-

rieur à prendre en considération nonobstant les dispositions de l'article 90, paragraphe 4. Un règlement grand-ducal peut prévoir que toute surtaxe acquittée dans le délai de grâce applicable au paiement de la taxe annuelle sera considérée comme ayant fait l'objet d'un paiement simultané au sens du présent paragraphe.

3. Une mention du paiement des taxes annuelles et surtaxes est inscrite dans le registre.

4. Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'ont pas été acquittées dans les délais ou si la taxe annuelle et la surtaxe ne font pas l'objet d'un paiement simultané au sens du paragraphe 2, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet est de plein droit déchu de ses droits. La déchéance intervient avec effet à la date du dépôt ou à la date anniversaire du dépôt par référence à laquelle est fixée la date d'échéance de la taxe annuelle non acquittée ou non régulièrement acquittée.

Art. 68. – Paiement des taxes annuelles

~~1. Le paiement des taxes annuelles est soumis à la notification au service d'une adresse postale au Luxembourg aux fins de la transmission des communications officielles relatives à ce paiement.~~

~~2. Le défaut de cette notification n'invalide toutefois pas le paiement.~~

Art. 69. – Prorogation des délais de paiement et restauration des droits par mesure générale

1. Un règlement grand-ducal peut, en considération de situations exceptionnelles et par mesure générale, accorder une prorogation des délais de paiement des taxes annuelles ou d'autres délais qu'il détermine et en fixer les conditions.

2. La prorogation des délais de paiement de taxes annuelles ou des autres délais ne peut pas dépasser la durée d'une année, mais peut être renouvelée d'année en année.

3. Le règlement grand-ducal peut prévoir que, pendant la période de prorogation ou de renouvellement de la prorogation des délais de paiement des taxes annuelles ou des autres délais, peuvent être acquittées les taxes qui auraient normalement été payées dans le courant des trois dernières années au maximum ayant précédé cette période ou peuvent être accomplis les actes de procédure qui auraient normalement eu lieu dans le même intervalle de temps, sous réserve du paiement de toute redevance exigible en vertu dudit règlement.

Art. 70. – Restauration par décision individuelle

1. Les droits découlant d'une demande de brevet ou d'un brevet qui, par suite d'un défaut de paiement d'une taxe annuelle, se sont éteints pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire et qui n'ont pas bénéficié d'une prorogation des délais sur la base de l'article précédent, peuvent être restaurés par décision ministérielle individuelle. La demande en restauration doit être présentée au service dans un délai de vingt mois à compter de la date de déchéance des droits.

2. Si la demande en restauration est reconnue fondée, le service invite le titulaire de la demande de brevet ou du brevet à acquitter dans le délai d'un mois les taxes échues ainsi qu'une taxe de restauration. L'arrêté ministériel n'est pris qu'après paiement des taxes dans le délai imparti.

3. La restauration d'une demande de brevet ou d'un brevet en vertu du présent article fera l'objet d'une inscription au registre et d'une publication par extrait au Mémorial.

Art. 71. – Préservation des droits des tiers

Dans les cas visés aux articles 69 et 70, le paragraphe 6 de l'article 40 s'applique.

Art. 72. – Renonciation totale ou partielle au brevet

Le titulaire d'un brevet peut, à tout moment, renoncer au brevet ou à une ou plusieurs des revendications y exprimées. En pareil cas, l'article 32 s'applique par analogie.

Art. 73. – Causes de nullité du brevet

1. La demande en nullité d'un brevet ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels:

a) l'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles 4 à 9 de la présente loi;

- b) le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;
- c) l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande de brevet déposée conformément aux dispositions de l'article 14, l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée;
- d) la protection conférée par le brevet a été étendue;
- e) le titulaire du brevet n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 12.

2. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante du brevet. La limitation est effectuée sous la forme d'une annulation d'une ou de plusieurs revendications, phrases de la description ou figures de dessins ou exceptionnellement sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

Art. 74.— Actions en nullité et en contestation de propriété

1. L'action en nullité ou en contestation de propriété du brevet est portée, quelle que soit la valeur de la demande, devant le tribunal du domicile élu du titulaire du brevet.

2. La demande en justice doit, sous peine d'irrecevabilité, être inscrite au registre.

3. Sous la même sanction, tous les ayants droit au brevet inscrits au registre doivent être mis en cause.

4. L'affaire est instruite et jugée comme en matière sommaire. Elle doit être communiquée au ministère public. Le jugement du tribunal est susceptible d'opposition ou d'appel quelle que soit la valeur du litige. Un recours en cassation est ouvert contre l'arrêt de la Cour d'appel dans les cas, les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale.

5. Le ministère public peut agir d'office comme partie principale en nullité de brevet aux conditions qui précèdent.

6. L'action en nullité peut être exercée, même si le brevet est éteint.

7. Les frais exposés par le ministère public sont taxés, liquidés et recouvrés comme en matière répressive.

Art. 75.— Inscription de la décision

1. La décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée est inscrite au registre à la demande du greffe ou, à défaut, de la partie la plus diligente.

2. Une mention en est publiée au Mémorial, Recueil administratif et économique.

TITRE IX

De la contrefaçon

Art. 76.— Actes constitutifs de la contrefaçon

1. Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles 45, 46, 47 et 48, constitue une contrefaçon.

2. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.

3. Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en connaissance de cause.

Art. 77.– Personnes admises à agir en contrefaçon

1. L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.

2. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après une mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.

Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié conformément à l'alinéa précédent.

3. Le titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, visées aux articles 56, 59, 62 et 63, peut exercer l'action en contrefaçon si, après une mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.

4. Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Art. 78.– Action basée sur une demande de brevet et/ou visant des faits survenus avant la délivrance du brevet

1. Sans préjudice des droits découlant du brevet ou de la demande de brevet pendant les périodes définies aux articles 43 et 49, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique dans les conditions de l'article 33, paragraphe 1er, ou à celle de la notification à un tiers faisant usage ou s'appropriant à faire usage des droits afférents d'une copie certifiée conforme de cette demande, ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.

2. Entre les dates visées au paragraphe précédent et le jour de la délivrance du brevet:

- a) le brevet n'est opposable que dans la mesure où les revendications n'ont pas été étendues après la première de ces dates;
- b) lorsque le brevet concerne l'utilisation d'un micro-organisme, il n'est opposable qu'à compter du jour où le micro-organisme est mis à la disposition du public.

3. Le tribunal saisi d'une action intentée sur le fondement de l'article 49, paragraphe 1er surseoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet.

Art. 79.– Description, saisie-contrefaçon et cessation provisoire

1. Les personnes admises à agir en contrefaçon conformément à l'article 77 peuvent, sur simple requête, être autorisées par le président du tribunal d'arrondissement à faire procéder, par un ou plusieurs experts assermentés désignés par le président, à la description détaillée des objets prétendus contrefaits ainsi que des instruments ayant servi à commettre la prétendue contrefaçon, quel que soit le propriétaire de ces objets et instruments.

2. Ces personnes peuvent, par la même ordonnance du président ou par une ordonnance subséquente, être autorisées à faire pratiquer par un huissier, assisté du ou des experts prédésignés, à la saisie réelle des objets et instruments visés au paragraphe 1er.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets et instruments saisis de l'ordonnance de saisie et du procès-verbal de saisie, ainsi que, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement visé au paragraphe 4.

La garde des objets et instruments peut être confiée à un séquestre désigné par le président.

3. Le président du tribunal peut, à la requête d'une personne admise à agir en contrefaçon, conformément à l'article 77, ordonner en référé à toute personne contre laquelle il existe des indices graves de contrefaçon, de cesser provisoirement l'activité considérée comme constitutive de la contrefaçon.

4. Lorsqu'il ordonne la saisie réelle ou la cessation provisoire conformément aux paragraphes 2 et 3, le président peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie ou à l'exécution de la mesure de cessation provisoire.

5. Le président fixe la durée des effets des mesures prises conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3, laquelle ne peut excéder un délai de trois mois à partir de la signification de l'ordonnance à personne ou à domicile.

A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai prescrit, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.

Si le requérant s'est pourvu devant le tribunal dans le délai prescrit, le président peut proroger la durée des effets des ordonnances de saisie et de cessation provisoire pour des durées successives ne pouvant excéder trois mois chacune.

6. La saisie-contrefaçon fait obstacle à toute vente en vertu d'une voie d'exécution.

7. L'ordonnance prévue aux paragraphes 1er, 2, 3 et 5 alinéa 3 est exécutoire par provision nonobstant tout recours, sur minute et avant l'enregistrement.

Elle n'est susceptible ni d'opposition ni de tierce opposition.

Elle peut être frappée d'appel par le requérant et par la personne contre laquelle la mesure est ordonnée dans un délai de quinze jours à partir de la signification.

L'appel est jugé d'urgence, sommairement et sans que des conclusions écrites doivent être signifiées ou prises à l'audience.

L'arrêt d'appel rendu par défaut est susceptible d'opposition dans un délai de quinze jours à partir de la signification à personne ou à domicile.

Art. 80.— Action en contrefaçon et en dommages-intérêts

1. L'action en contrefaçon de brevet, de même que l'action en dommages-intérêts pour contrefaçon, est de la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement, quelle que soit la valeur de la demande.

2. L'affaire est instruite et jugée comme en matière sommaire.

3. Une demande reconventionnelle en nullité de brevet opposée à une action principale en contrefaçon n'est recevable que sous les conditions prévues à l'article 74 paragraphes 2 et 3. L'observation de ces conditions n'est pas requise lorsque le défendeur à l'action en contrefaçon se borne à invoquer la nullité du brevet à titre de simple moyen de défense sans demander au tribunal de prononcer la nullité.

4. Si l'action en contrefaçon est reconnue fondée, le tribunal condamne le contrefacteur ou, s'il y a lieu, solidairement plusieurs contrefacteurs:

- a) à la cessation de la contrefaçon;
- b) au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au demandeur.

5. L'ordre de cessation peut être assorti d'une astreinte. Le tribunal peut autoriser la publication du jugement ou d'un extrait de celui-ci dans un ou plusieurs journaux, aux frais du ou des contrefacteurs.

Art. 80bis.— Brevets de procédé: charge de la preuve

1. Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, la juridiction saisie d'une action en contrefaçon pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur de rapporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté:

- a) si le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau;
- b) ou si la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

2. Lors de l'établissement de la preuve, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets industriels et commerciaux.

Art. 81.– Confiscation

1. Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal peut ordonner la confiscation, au profit du demandeur, des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

Il est tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.

2. La confiscation au profit du demandeur peut être ordonnée même si les objets en question ont été saisis en vertu d'un titre exécutoire ou si le défendeur se trouve soumis au régime de la faillite ou à un autre régime de liquidation collective.

3. Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire, le tribunal peut ordonner la destruction, aux frais du contrefacteur, des objets reconnus contrefaits et des instruments, dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

4. La confiscation au profit du demandeur prévue au paragraphe 1er peut porter, en tout ou en partie, sur des éléments de nature immobilière sans que la demande ait fait l'objet d'une inscription au bureau des hypothèques.

Art. 82.– Prescription de l'action en contrefaçon

Sans préjudice de la règle de prescription applicable aux actions intentées sur le fondement de l'article 49, paragraphe 1er, l'action en contrefaçon est prescrite après trois ans à compter du dernier acte de contrefaçon. La prescription est interrompue par toute sommation en cessation donnée par exploit d'huissier et par toute action en cessation ou en dommages-intérêts introduite en justice ou faite en la même forme en vertu d'une clause d'arbitrage.

TITRE X**Représentation****Art. 83.– Principes généraux relatifs à la représentation**

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente loi.

2. Les personnes physiques et morales, qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de la Communauté Economique Européenne, peuvent agir par l'intermédiaire d'un employé dans toute procédure instituée par la présente loi; cet employé qui doit disposer d'un mandat conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires de la législation nationale dont ressortit le mandant, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. L'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de la Communauté Economique Européenne et ont des liens économiques avec ladite personne morale.

3. Les personnes physiques ou morales, qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de la Communauté Economique Européenne, doivent être représentées par un mandataire agréé et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente loi, y non compris le paiement des taxes prévues par celle-ci, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet.

4. Nul ne peut exercer les droits découlant d'une demande de brevet ou d'un brevet s'il n'a un domicile réel ou élu au Grand-Duché de Luxembourg. L'élection de domicile au Luxembourg, s'il y a lieu, portant attribution de compétence de juridiction, ne peut être faite qu'au profit d'un mandataire agréé au Luxembourg. ~~Dans le cas où ce dernier n'a pas de domicile réel dans le pays, il doit faire élection de domicile auprès d'un mandataire agréé y ayant un domicile réel.~~

5. En cas de défaut d'accomplissement ou de cessation des effets d'une des conditions prévues dans les paragraphes 2 à 4 du présent article, le service ou le tribunal invite le titulaire de la demande de

brevet ou du brevet à y remédier, sous peine d'une suspension de l'effet des droits attachés à l'acte irrégulier jusqu'à la réparation dudit défaut, voire d'une déchéance du ou des droits en cause, lorsqu'il n'y est pas remédié dans un délai de deux mois de l'invitation afférente du service ou du tribunal, sans préjudice à l'application des articles 40, 69 et 70.

6. Hormis les cas prévus ci-dessus, où le recours à un mandataire n'est pas obligatoire ou peut être assuré par un employé, la représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente loi ne peut être assurée que par les mandataires agréés sur la base des articles 84 et 85.

7. En cas de désignation d'un mandataire, les notifications et significations sont faites à celui-ci. Si plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, il suffit que les notifications et significations soient faites à l'un d'entre eux.

Art. 84.– Désignation d'un représentant commun

1. Si une demande est déposée par plusieurs personnes et si la requête en délivrance du brevet ne désigne pas de représentant commun, le demandeur cité en premier lieu dans la requête est réputé être représentant commun. Toutefois, si un demandeur est soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est considéré comme le représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu n'ait lui-même désigné un mandataire agréé.

2. Si, au cours d'une procédure, un transfert de droit intervient au profit de plusieurs personnes et si ces personnes n'ont pas désigné, s'il y a lieu, de représentant commun, le paragraphe 1er est applicable. Si son application est impossible, le service ou, le cas échéant, le tribunal invite les ayants droit à désigner ce représentant commun dans un délai de deux mois. S'il n'est pas déféré à cette invitation, le service ou, le cas échéant, le tribunal désigne lui-même le représentant commun.

3. La remise au service d'un document portant remplacement du représentant commun est sujet au paiement d'une taxe.

Art. 85.– Registre des mandataires agréés

1. Il est tenu au service un registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 83, sont considérés comme mandataires agréés, avec domicile réel au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la deuxième phrase du paragraphe 4 de l'article 83, outre les avocats inscrits aux tableaux de l'Ordre auprès des tribunaux luxembourgeois, les personnes physiques autorisées à exercer la profession de conseil en propriété industrielle en vertu de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers, sans préjudice aux droits acquis réservés en vertu du litt. b) de l'article 5 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant la qualification professionnelle requise pour l'accès à la profession de conseil en propriété industrielle. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 83, sont considérés comme mandataires agréés, outre les avocats inscrits aux tableaux de l'Ordre auprès des tribunaux luxembourgeois, les personnes physiques autorisées à exercer la profession de conseil en propriété industrielle en vertu de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers et ayant réussi une épreuve de qualification dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Cette disposition est applicable sans préjudice aux droits acquis réservés en vertu du litt. b) de l'article 5 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant la qualification professionnelle requise pour l'accès à la profession de conseil en propriété industrielle.

3. Le registre des mandataires agréés, faisant état, outre des personnes spécialement visées, des droits des catégories de personnes habilitées à agir en matière de brevets sans y être inscrites nommément, comme le sont les avocats, comme aussi de la limitation des droits de ceux agissant en leur qualité d'employé de personnes déterminées, est tenu à la disposition du public.

4. L'inscription et la radiation des personnes devant figurer nommément dans ce registre se fait sur production, auprès du service, des documents pertinents à cet égard.

TITRE XI

Dispositions diverses

Art. 86.– *Changements à notifier au service*

Les changements qui surviennent dans la désignation du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, dans la désignation de leurs mandataires et du représentant commun ou qui concernent le domicile élu ou l'adresse postale doivent être portés à la connaissance du service par écrit. Aussi longtemps que cette information n'a pas été faite, la personne qui a été désignée précédemment reste, à l'égard des tiers et de l'administration, soumise aux obligations de la présente loi et toutes les notifications et significations seront valablement faites au domicile élu ou à l'adresse postale précédemment communiqués. 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. 87.– *Registre*

Le service tient un registre où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente loi. Aucune inscription n'est portée au registre avant que la demande de brevet ait été publiée. Le registre est ouvert à l'inspection publique.

Art. 88.– *Inspection publique*

1. Les dossiers relatifs à des demandes de brevet qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord des demandeurs.

2. Quiconque prouve que le demandeur d'un brevet s'est prévalu de sa demande à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.

3. Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet déposée en vertu des dispositions de l'article 14, paragraphe 2, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.

4. Après la publication de la demande de brevet, les dossiers d'une telle demande et du brevet auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique; des copies peuvent en être obtenues moyennant paiement des taxes à prévoir.

5. Le service peut, avant même la publication de la demande de brevet, communiquer à des tiers et publier les indications suivantes:

- a) le numéro de la demande;
- b) la date du dépôt de la demande de brevet, et, si la priorité d'une demande antérieure a été revendiquée, la date, l'Etat et le numéro de la demande antérieure;
- c) le nom du demandeur;
- d) le titre de l'invention.

6. En tout cas, le document portant désignation de l'inventeur sera retiré du dossier, lorsque l'inventeur se sera opposé, en application de l'article 17, à la communication de son identité à des tiers.

Art. 89.– *Règlements d'exécution et barèmes de taxes*

1. A moins qu'il n'y soit déjà pourvu par la présente loi, les règlements grand-ducaux prévoyant les mesures d'exécution fixeront notamment les formalités et les délais.

2. Un règlement grand-ducal établira le barème des différentes taxes et surtaxes à payer en vertu de la présente loi et déterminera leur mode de paiement. Aucune des taxes annuelles ne pourra dépasser un montant de vingt mille francs. Les autres taxes et surtaxes ne pourront être ni inférieures à deux cents francs ni supérieures à deux mille francs.

3. Outre les taxes le remboursement des frais est dû:

- a) pour tous travaux accessoires du service, tels que copies, attestations, recherches;
- b) pour les frais de publication au Mémorial;
- c) pour le rapport de recherche visé à l'article 31, paragraphe 4, à l'article 35, paragraphe 1er, litt. a) et à l'article 36.

4. Les taxes acquittées conformément à la présente loi ne sont pas remboursées.

Art. 90.– Calcul des délais

1. Les délais sont fixés en années, mois, semaines et jours entiers.

2. Le délai part du jour suivant celui où a eu lieu l'événement par référence auquel son point de départ est fixé, cet événement pouvant être soit un acte, soit l'expiration d'un délai antérieur. Sauf dispositions contraires, lorsque l'acte est une signification, l'événement considéré est la réception de la pièce signifiée.

3. Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l'année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

4. Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.

5. Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour portant le même nom que celui où ledit événement a eu lieu.

6. Lorsque le délai expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal, un jour férié de rechange ou tout autre jour de fermeture du service, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Pour l'application de la présente disposition, le samedi est assimilé à un jour férié.

7. Lorsqu'un délai est compté à partir de la date de priorité et que plusieurs priorités sont revendiquées, la date de la priorité la plus ancienne est déterminante.

TITRE XII

Voies de recours

Art. 91.– Compétence et procédure

1. Un recours est ouvert auprès du ministre contre les décisions prises par le chef du service en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution. Ce recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

2. Contre les décisions prises par le ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, y compris les décisions du ministre prises conformément au paragraphe 1er, un recours est ouvert devant le Conseil d'Etat, Comité du Contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance.

TITRE XIII

Demandes de brevet européen et brevets européens**Art. 92.– Traductions et taxes annuelles**

1. L'article 4, alinéa 1er, 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 est remplacé par le texte suivant:

„Si la demande de brevet a été publiée dans une langue autre que le français ou l'allemand, l'indemnité prévue à l'article précédent ne peut être réclamée que pour la période postérieure au jour où une traduction des revendications dans l'une des deux langues précitées soit aura été remise au service de la propriété industrielle et rendue accessible au public, soit aura été remise à la personne exploitant l'invention.“

2. L'article 6, alinéa 1er de la loi du 27 mai 1977 est modifié comme suit:

„Les tiers peuvent invoquer vis-à-vis du titulaire du brevet le texte des revendications de la demande de brevet européen dans la traduction prévue à l'article 4 lorsque la demande de brevet européen confère une protection qui est moins étendue dans ce texte que dans celui de la langue de procédure.“

3. L'article 10, alinéa 2 de la loi du 27 mai 1977 précitée est modifié comme suit:

„Les montants des annuités et, le cas échéant, des surtaxes à payer sont fixés par règlement grand-ducal. Les modalités de paiement de ces taxes sont les mêmes que celles applicables aux demandes et aux brevets luxembourgeois.“

Art. 93.– Formalités administratives nationales

Toutes les opérations accomplies auprès du service en relation avec une demande de brevet européen peuvent se faire sans l'intervention d'un mandataire agréé.

Lorsque la remise d'une traduction des revendications d'une demande de brevet européen s'effectue par un tiers celui-ci doit prouver son mandat par une procuration, sous peine d'irrecevabilité. Les mandataires agréés sont dispensés de cette formalité.

Art. 94.– Concours d'un brevet européen avec une demande de brevet national

Le brevet européen est nul et de nul effet pour ce qui est de ses effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsque les droits qui en résultent ont pris naissance postérieurement à la date de dépôt ou de priorité d'une demande de brevet luxembourgeois portant sur la même invention, dont le dossier a été rendu accessible au public conformément à l'article 33 seulement à ladite date ou à une date postérieure.

TITRE XIV

Demandes internationales de brevet**Art. 95.– Instruction des demandes internationales entrant dans la phase nationale**

L'article 6 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 et b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets est remplacé par le texte suivant:

„Le Service agit en tant qu'office désigné ou élu tel que défini à l'article 2 du Traité de coopération pour les demandes internationales par lesquelles la protection de l'invention est demandée au Grand-Duché de Luxembourg, à condition toutefois que ces demandes internationales n'aient pas l'effet d'une demande de brevet européen.

Si la protection d'une invention au Grand-Duché de Luxembourg est demandée par la voie d'une demande internationale pour laquelle le Service agit en tant qu'office désigné ou élu, le titulaire, avant l'expiration du délai applicable conformément aux articles 22 ou 39 du Traité de coopération,

est tenu de verser les taxes nationales échues comme s'il s'agissait d'une demande nationale qui aurait été déposée le même jour que ladite demande internationale et de produire tous les renseignements et documents qui seraient requis en rapport avec une demande nationale régulièrement déposée. Lorsque la demande internationale n'a pas été publiée par le Bureau international en langue allemande ou française, le titulaire doit remettre en outre et dans le même délai une traduction établie dans l'une de ces deux langues.

Les délais supplémentaires accordés pour le paiement des taxes nationales ou pour la remise des renseignements, documents et traductions qui seraient requis en rapport avec une demande nationale sont également accordés au titulaire d'une demande internationale et commencent à courir à compter de la date d'expiration du délai applicable conformément aux articles 22 et 39 du Traité de coopération.

Lorsque la demande internationale est traitée par le Service en vertu de l'article 23, alinéa 2 du Traité de coopération, les formalités visées à l'alinéa 2 sont à accomplir anticipativement au moment de la présentation de la requête spéciale formulée par le titulaire de la demande internationale. Dans ce cas, les délais supplémentaires visés à l'alinéa 3 commencent à courir à dater du jour de la présentation de la requête spéciale.

Au cas où la présentation de la requête spéciale n'est pas suivie du retrait de la demande internationale ou du retrait de la désignation du Grand-Duché de Luxembourg, le traitement de la demande internationale est repris sur la base du rapport de recherche international publié par le Bureau international, à moins que le demandeur n'ait introduit lui-même, dans un délai de quatre mois à dater de l'expiration du délai applicable conformément aux articles 22 ou 39 du Traité de coopération, soit la requête officielle en vue de l'établissement d'un rapport de recherche national, soit un ou plusieurs rapports de recherche qui seraient requis en rapport avec une demande nationale."

TITRE XV

Dispositions transitoires et finales

Art. 96.– *Droit applicable pendant une période transitoire*

1. Les demandes de brevet déposées avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et les brevets qui en sont issus restent soumis aux règles applicables à la date du dépôt de la demande de brevet.

De même, à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les règles applicables avant cette date continuent de s'appliquer aux demandes de certificats d'addition et aux certificats d'addition, pour autant que la demande dont le certificat d'addition est issu a valablement été reçue avant cette date sous le régime de la législation antérieure.

2. Toutefois, l'exercice des droits résultant de ces titres et demandes sera régi par les dispositions de la présente loi, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui seront maintenus.

3. Les taxes annuelles à acquitter pour le maintien en vigueur des brevets qui sont venues à échéance avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux anciennes dispositions légales et réglementaires même si le paiement a lieu après cette date.

4. Les taxes annuelles qui viennent à échéance après la date d'entrée en vigueur de la présente loi tombent sous l'application de la nouvelle législation à moins que le paiement n'ait déjà été effectué avant cette date.

5. Les personnes inscrites au registre des mandataires agréés avant l'introduction de l'épreuve de qualification visée à l'article 83 sont dispensés du passage de ladite épreuve.

Art. 97.– *Exercice de l'action en contrefaçon pendant une période transitoire*

1. L'action civile du chef de contrefaçon de brevet pendante devant la juridiction pénale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est renvoyée d'office devant la juridiction civile du même degré pour y être portée au rôle et suivie selon les règles prévues à l'article 80.

2. Le greffier de la juridiction civile informe les parties de l'inscription au rôle. Si les parties constituent volontairement avoué, l'instance est continuée sur simple acte d'avoué à avoué. A défaut de constitution volontaire, le demandeur assigne le défendeur en constitution d'avoué et en continuation d'instance devant le juge civil.

3. Les affaires pendantes devant la Cour de cassation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont vidées par cette juridiction et renvoyées, après cassation, devant une chambre civile de la Cour d'appel.

4. L'exercice des voies de recours contre les décisions ayant statué, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sur une action civile en contrefaçon de brevet portée devant la juridiction pénale, reste régi, quant aux formes et délais, par les dispositions applicables en matière répressive. Il y est statué dans les formes de la procédure civile.

Art. 98.– Confirmation des inscriptions anciennes au registre des mandataires agréés

Les personnes inscrites au registre des mandataires agréés prévu par l'article 5 de la loi du 31 octobre 1978 portant a) approbation de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun, signée à Luxembourg, le 15 décembre 1975 b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets demeurent valablement inscrites sous le régime de la présente loi. *****

Art. 99.– Classification internationale des brevets

L'article 2 de la loi du 10 décembre 1975 portant approbation de l'Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, signé à Strasbourg, le 24 mars 1971 est remplacé par le texte suivant:

„Le Service de la propriété intellectuelle est chargé de l'application de la classification internationale des brevets. Dans l'accomplissement de cette tâche il est autorisé à recourir aux services de l'Office européen des brevets de Munich et à lui communiquer le contenu des demandes de brevets luxembourgeois non encore rendues accessibles au public.“

Art. 100.– Conseil national de la propriété industrielle

Il peut être institué auprès du département ministériel chargé des affaires de propriété industrielle un conseil national de la propriété industrielle dont la mission consiste à délibérer sur les questions relatives à la propriété industrielle qui lui sont soumises par le ministre et à faire toutes propositions sur les questions concernant la propriété industrielle.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de la propriété industrielle sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 101.– Dispositions abrogatoires

Sous réserve de certaines des dispositions transitoires faisant l'objet des articles 96 et 98, sont abrogés:

1. la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d'invention,
2. la loi du 27 avril 1922 concernant l'accession du Grand-Duché de Luxembourg à l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, pour autant qu'elle a modifié la loi du 30 juin 1880,
3. l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d'invention,
4. la loi du 25 juin 1957 portant approbation de la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevet, signée à Paris, le 11 décembre 1953,
5. les articles 4, 5 et 6 de la loi du 31 octobre 1978 portant a) approbation de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets,
6. toutes dispositions contraires à la présente loi.

Art. 102.– Entrée en vigueur

Un règlement grand-ducal fixe l'entrée en vigueur des articles 1 à 101 de la présente loi.

Service Central des Imprimés de l'Etat

4673/01

N° 4673¹**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**

* * *

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

(7.11.2000)

Par dépêche du 26 mai 2000, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, a saisi le Conseil d'Etat du projet de loi sous examen. Au texte du projet étaient joints un exposé des motifs, assorti d'un commentaire des articles, ainsi qu'une version coordonnée de la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention qui met en évidence les ajouts et suppressions prévus par la loi en projet. La saisine faisait en outre mention de la consultation de la Chambre de commerce dont l'avis n'est pas encore parvenu au Conseil d'Etat.

*

CONSIDERATIONS GENERALES

Aux termes de l'exposé des motifs, le projet prévoit la transposition en droit interne de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (Journal Officiel des Communautés Européennes No L 213 du 30.7.1998 pp. 13-21) ainsi que l'amendement d'un certain nombre d'autres dispositions du régime légal des brevets d'invention établi par la loi modifiée du 20 juillet 1992 précitée. En outre, il est prévu d'apporter des changements ponctuels aux lois d'approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 et de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973, datant toutes les deux du 27 mai 1977.

Au regard de la technicité de la matière traitée par la directive 98/44/CE et de la complexité de la loi du 20 juillet 1992 à amender en vue de la transposition de cette directive, le Conseil d'Etat aurait souhaité disposer d'un tableau de concordance mettant en présence les dispositions de la directive et les modifications de la loi censées en assurer la transposition.

Selon le paragraphe 1 de l'article 15 de la directive 98/44/CE, les Etats membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions de transposition nationales de cette directive au plus tard le 30 juillet 2000.

Comme le projet de loi prévoit, conformément à la directive, d'accorder aux agriculteurs et éleveurs de bétail une dérogation au principe de l'application de la protection par brevet aux générations successives des produits de plantes transgéniques et d'éléments de reproduction animaux, en les autorisant à utiliser des produits résultant d'inventions biotechnologiques pour le réensemencement ou pour l'élevage nécessaires au maintien et à la reproduction de leur cheptel, le Conseil d'Etat rend attentif à la nécessité d'une consultation de la Chambre d'agriculture qui s'impose au même titre que celle de la Chambre de commerce. En ce qui concerne l'introduction d'un „brevet de courte durée“, la même remarque vaut pour la consultation de la Chambre des métiers. Le Conseil d'Etat insiste pour que les avis en question soient sollicités.

Dans le sillage des conventions et des accords internationaux et européens qui ont entrepris dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale d'actualiser, d'harmoniser et de codifier le droit international de la propriété industrielle, le Luxembourg s'est donné, grâce à l'adoption de la loi précitée du 20 juillet

1992, une législation moderne en matière de brevets s'appuyant largement sur les textes internationaux que notre pays avait ratifiés antérieurement. La consultation étendue des chambres professionnelles qui avait précédé l'adoption de cette loi par la Chambre des députés ainsi que l'échange très étoffé de réflexions entre les institutions impliquées dans le processus législatif ont finalement abouti à un corps de dispositions fondées sur un large consensus de l'ensemble des instances publiques et des milieux professionnels concernés par la propriété industrielle. La modification de la loi du 20 juillet 1992 qui a été rendue nécessaire par l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, signé à Marrakech, le 15 avril 1994, et qui est intervenue par la loi du 24 mai 1998, n'a fait que confirmer cet état des choses.

Abstraction faite des autres modifications qu'il est projeté d'apporter au régime légal des brevets introduit en 1992, la reprise en droit national interne de la directive 98/44/CE ouvre ou plutôt consacre un domaine d'application nouveau de la propriété industrielle. Sous l'effet d'un courant d'opinion pendant longtemps prédominant en la matière, il était admis que tout ce qui touche à la vie, c'est-à-dire les éléments génétiques et le génome humain tout comme les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés biologiques auxquels celles-ci peuvent donner lieu, est de par nature soustrait à la brevetabilité, d'une part, parce que ces matières sont censées faire partie de ce qui est considéré comme patrimoine commun de l'humanité (cf. *déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme de l'UNESCO du 11 novembre 1997*), et, d'autre part, parce que toute recherche biochimique qui s'y rattache s'apparente à une découverte et non à une invention.

Or, les espoirs nourris par la recherche génétique et le développement des biotechnologies dans les domaines notamment de la santé et de l'environnement ont suscité l'intérêt de protéger les inventions biotechnologiques et microbiologiques. Au-delà des considérations éthiques et scientifiques sous-jacentes au débat, une prise en compte adéquate de l'impact économique de la recherche et des investissements considérables et à haut risque qu'elle comporte s'est imposée; c'est dire, et le préambule de la directive le souligne, qu'il a fallu faire la part des choses entre les découvertes biologiques au sens propre du terme qui continuent à être soustraites au droit de la propriété industrielle, et les inventions biotechnologiques qui s'y greffent et qui demandent une protection juridique appropriée pour pouvoir être convenablement rentabilisées. Le 14^e considérant du préambule rappelle en même temps que l'essence du brevet d'invention ne constitue pas en soi une autorisation pour le titulaire de mettre en œuvre une invention, mais ne fait que lui conférer le droit d'interdire à des tiers d'exploiter son invention à des fins industrielles ou commerciales. Le principe de brevetabilité des inventions biotechnologiques ne saurait donc remplacer ou rendre superflues des restrictions ou interdictions légales sur l'utilisation ou la commercialisation des résultats de telles inventions „par rapport aux exigences de santé publique, de sécurité, de protection de l'environnement, de protection des animaux, de préservation de la diversité génétique et par rapport au respect de certaines normes éthiques“ (cf. préambule de la directive 98/44/CE).

Face au difficile dénominateur commun à trouver entre les exigences bioéthiques et l'édifice juridique du droit des brevets et plutôt que de séparer strictement l'éthique et le droit des brevets ou encore de définir un droit particulier en matière de biotechnologies, le législateur communautaire a, il est vrai après les avatars infligés par le Parlement européen à un premier projet de directive, opté, selon la formule retenue par le Conseil d'Etat français, pour l'introduction de l'éthique dans le droit des brevets en adoptant la directive 98/44/CE. Dans cet ordre d'idées, le préambule de la directive confirme une nouvelle fois que „le corps humain, dans toutes les phases de sa constitution et de son développement, cellules germinales comprises, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments ou d'un de ses produits, y compris la séquence ou séquence partielle d'un gène humain, ne sont pas brevetables“, et que sont de même exclus de la brevetabilité „(les) variétés végétales et (les) races animales ainsi que (les) procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux“. Par contre, sont brevetables les inventions portant sur un élément isolé du corps humain ou autrement produit, si celui-ci résulte „de procédés techniques l'ayant identifié, purifié, caractérisé et multiplié en dehors du corps humain“ ou „sur des plantes ou des animaux, si leur application n'est pas techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale“, étant entendu que notamment „les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas au corps humain et à ses éléments dans leur environnement naturel“.

L'importance de la question avait déjà été pressentie par la Commission de l'Economie de la Chambre des députés, lorsque dans son rapport du 13 mars 1992 relatif au projet qui est devenu la loi du 20 juillet 1992 elle a souligné la nécessité de combler au plus vite le vide juridique qui risquait

d'apparaître en l'absence de brevetabilité des inventions biotechnologiques et biogénétiques dont le marché était en train d'éclorre.

La directive 98/44/CE répond aux interrogations en question, et elle met en même temps fin, comme le relèvent les auteurs du projet de loi sous examen, aux questions laissées ouvertes par la jurisprudence de l'Office Européen des Brevets quant à l'applicabilité des brevets aux variétés végétales et aux races animales. Au vu du délicat équilibre que la directive a dû établir entre les exigences bioéthiques et la protection des inventions biotechnologiques, le Conseil d'Etat ne peut que se féliciter de l'option prise par les auteurs du projet de loi de se tenir à une transposition très fidèle, à de nombreux égards littérale des dispositions communautaires, approche qui évitera des problèmes d'interprétation inutiles dus à des divergences rédactionnelles entre les dispositions européennes et les prescriptions nationales en projet.

Au chapitre des „autres modifications“, les auteurs du projet de loi mettent en exergue les avantages du „petit brevet“ ou brevet de courte durée qu'il est projeté d'introduire dans la législation nationale à l'instar des modèles français, belge et néerlandais. L'unique forme de brevet que connaît la législation actuelle est le brevet qui protège l'invention pendant 20 ans, mais qui comporte pour chaque demande un rapport de recherche d'antériorités dont le coût élevé avait amené le législateur de 1992 à accorder au requérant la possibilité de laisser son dossier au stade de la demande pendant un délai maximal de 7 ans, délai pendant lequel l'intéressé doit pourtant produire ledit rapport de recherche, faute de quoi la demande devient caduque. L'introduction du „petit brevet“ est justifiée par l'avantage donné par les milieux professionnels à un brevet de durée plus courte, en l'occurrence 6 ans, mais permettant de faire l'économie des coûts du rapport de recherche d'antériorités. Le Conseil d'Etat aurait apprécié de disposer des avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers à cet égard.

Un troisième volet de la loi en projet concerne les amendements proposés dans le but de simplifier les procédures administratives et de réduire les taxes. Le Conseil d'Etat ne peut que souscrire à l'objectif de cette démarche qui consiste à ne plus demander de taxes de maintien en vigueur d'un brevet pendant les deux premières années, d'une part, et à supprimer l'exigence appliquée aux conseils en brevets de disposer d'un domicile réel au Luxembourg. Par contre, il doute de la pertinence de l'idée d'imposer aux conseils en brevets une qualification professionnelle spécifiquement luxembourgeoise, sanctionnée en plus par un examen. Si a priori l'amélioration des connaissances s'avère en général une bonne fin en soi pour toutes les activités professionnelles, l'intérêt d'une formation purement nationale dans la matière sous examen risquera de rester plutôt limité. En effet, le Conseil d'Etat se demande quelle pourrait en être la plus-value en présence de l'exigence d'une formation d'un niveau au moins équivalent, mais d'envergure certainement supérieure dont doit justifier tout candidat à l'accréditation comme conseil auprès de l'Office Européen des Brevets qui exige une formation de trois ans, sanctionnée par un examen organisé par l'Office. Compte tenu de la préférence accordée au brevet européen par la grande majorité des demandeurs d'une protection de leurs inventions et de la marginalisation concomitante du brevet luxembourgeois, le Conseil d'Etat se demande dès lors si l'utilité de la démarche est donnée ou si celle-ci n'expose pas tout simplement le Luxembourg à un nouveau reproche de protection illicite des intérêts nationaux, la formation nationale risquant d'être considérée comme remplaçant l'exigence antérieure du domicile réel au Luxembourg qu'il est prévu d'abolir à la demande de la Commission européenne pour non-conformité aux principes fondamentaux du marché commun. Le Conseil d'Etat propose d'abandonner cette exigence.

*

EXAMEN DU TEXTE

L'avis du Conseil d'Etat porte sur le projet de loi sous examen qui lui a été soumis par le Gouvernement (et non pas avant-projet de loi comme indiqué erronément dans l'intitulé du texte communiqué). Ce texte comporte l'intitulé complet du projet de loi, contrairement au document parlementaire No 4673 qui lui est entre-temps parvenu, et qui reproduit cet intitulé sous forme abrégée en omettant de citer les deux lois d'approbation du Traité de Washington et de la Convention de Munich que la loi en projet prévoit pourtant d'amender aux termes de ses articles 25 et 26. Conformément à la présentation du projet gouvernemental, il convient de rétablir l'intégralité de l'*intitulé*.

L'article 1er prévoit de compléter le relevé des définitions qui figure à l'article premier de la loi modifiée du 20 juillet 1992 par les notions nouvellement définies par la directive 98/44/CE. Les défini-

tions de la „matière biologique“, du „procédé microbiologique“ et du „procédé d’obtention de végétaux et d’animaux essentiellement biologique“ reproduisent fidèlement le texte de la directive. Elles ne donnent pas lieu à observation. Quant à la définition proposée de la „variété végétale“, elle intervient sous forme de référence à la définition retenue à l’article 5 du règlement (CE) No 2100/94; dans l’intérêt d’une consultation aisée de la future législation, il est préférable d’en reproduire intégralement le texte plutôt que de procéder par référence. Le quatrième tiret de l’article 1er devra dès lors se lire comme suit:

- „variété végétale“: un ensemble végétal d’un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions d’octroi d’une protection des obtentions végétales, peut
 - être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes,
 - être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, et
 - être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

Un „ensemble végétal“ est constitué de végétaux entiers ou de parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent produire des végétaux entiers, tous deux dénommés „constituants variétaux“. L’expression des caractères mentionnés au premier tiret peut être variable ou invariable entre des constituants variétaux d’un même type, pour autant que, également, le degré de variation résulte du génotype ou de la combinaison de génotypes.

Les *articles 3 à 14* ne donnent pas lieu à observation.

L’*article 15* se propose d’introduire à la suite de l’article 47 quatre articles nouveaux dans la loi précitée du 20 juillet 1992, numérotés de *47bis* à *47quinquies*. Ces dispositions reprennent textuellement les articles 8 à 11 de la directive 98/44/CE et ne donnent dès lors pas lieu à observation, sauf pour ce qui est du paragraphe 3 de l’article 11 réservant aux législations nationales la faculté de préciser l’étendue et les modalités des dérogations accordées aux agriculteurs en relation avec la protection de substances brevetées, lorsque celles-ci sont utilisées pour le réensemencement ou pour la reproduction du cheptel animal. En vue de mettre pleinement à profit la marge offerte à cet égard par la directive et de prévenir les problèmes qu’à l’avenir la délimitation des dérogations en question pourra, le cas échéant, poser, le Conseil d’Etat propose d’insérer, à la suite du paragraphe 2 de l’article *47quinquies*, un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit:

„3. Les modalités d’application des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être précisées par voie de règlement grand-ducal.“

La numérotation des paragraphes 3 à 5 devra être revue en conséquence.

Le paragraphe 5 (6 selon le Conseil d’Etat) dudit article *47quinquies* ne reflète que partiellement les dispositions du paragraphe 3 de l’article 12 de la directive 98/44/CE. C’est pourquoi le Conseil d’Etat propose de compléter le texte de ce paragraphe comme suit:

„6. A la condition pour le demandeur d’une licence obligatoire d’établir que la variété ou l’invention représente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable par rapport à l’invention revendiquée dans le brevet ou à la variété végétale protégée et que les possibilités offertes par l’article 55 ne sont pas données, la procédure et les conditions d’octroi des licences visées aux paragraphes 4 et 5 sont celles définies aux articles 60 à 62 de la loi.“

Les auteurs du projet de loi restent en défaut d’expliquer pourquoi ils ont omis de traiter le chapitre IV de la directive relatif au dépôt d’une matière biologique, à l’accès à une telle matière et au nouveau dépôt dans le cadre des dispositions légales de transposition sous examen. En l’absence de commentaires afférents dans l’exposé des motifs, la lecture que le Conseil d’Etat donne aux dispositions du Titre IV de la loi modifiée du 20 juillet 1992 lui fait craindre que celles-ci ne fassent que très incomplètement refléter les exigences de la directive à cet égard. La raison de cette omission semble tenir au défaut de ratification par le Grand-Duché de Luxembourg du Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, traité auquel l’article 13 de la directive fait expressément référence. Il en résulte une situation juridique où un texte de droit international a été du moins implicitement repris dans le droit communautaire dérivé, malgré l’absence de ratification du traité par tous les Etats membres. Au regard des consi-

dérations qui précèdent le Conseil d'Etat se doit de constater une transposition incomplète de la directive 98/44/CE.

Les *articles 16 à 18* ne donnent pas lieu à observation.

La proposition prévue à l'*article 19* de supprimer à l'article 83, paragraphe 4 de la loi modifiée du 20 juillet 1992 la dernière phrase, comme ayant trait à l'exigence pour le conseil en propriété industrielle de justifier d'un domicile réel dans le pays, trouve l'assentiment du Conseil d'Etat. Par contre, il ne peut pas, pour les raisons évoquées plus en avant, marquer son accord à la proposition de modification du paragraphe 2 de l'article 85 de cette loi, par laquelle il est prévu d'introduire une formation professionnelle spécifiquement luxembourgeoise pour les conseils en brevets. Il convient par conséquent de donner la teneur suivante à ce paragraphe:

„2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 83, sont considérés comme mandataires agréés, outre les avocats inscrits aux tableaux de l'Ordre auprès des tribunaux luxembourgeois, les personnes physiques autorisées à exercer la profession de conseil en propriété industrielle en vertu de la loi modifiée du 28 décembre 1988 1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers.“

Les *articles 20 à 23* ne donnent pas lieu à observation.

Au regard des remarques à l'endroit de l'article 19, il convient de supprimer l'*article 24*, l'ajout proposé à l'article 96 de la loi modifiée du 20 juillet 1992 devenant sans objet.

Les *articles 25 et 26* (24 et 25 selon le Conseil d'Etat) ne donnent pas lieu à observation.

Enfin, selon l'article 15 de la directive 98/44/CE, les dispositions de transposition nationales doivent comporter une référence à la directive. Le Conseil d'Etat rappelle la nécessité de l'insertion de cette référence dans le cadre de la publication de la future loi.

Sous le bénéfice des observations qui précèdent le Conseil d'Etat peut marquer son accord avec le projet de loi sous avis.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 7 novembre 2000.

Le Secrétaire général,
Marc BESCH

Le Président,
Raymond KIRSCH

Service Central des Imprimés de l'Etat

4673/02

N° 4673²**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**

* * *

AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

(27.11.2000)

Par sa lettre du 23 mai 2000, Monsieur le Ministre de l'Economie a bien voulu saisir la Chambre de Commerce pour avis du projet de loi sous rubrique.

Le projet de loi était accompagné d'un texte coordonné faisant ressortir les ajouts et les suppressions découlant du projet de loi sous avis. La Chambre de Commerce salue expressément cette façon de procéder, qui contribue à une meilleure lisibilité des dispositions sous avis.

L'objet du projet de loi peut être scindé en deux parties.

Il s'agit en premier lieu de pourvoir à la transposition de la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques.

En deuxième lieu, le projet de loi procède à une série d'amendements plus ponctuels de la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, qui revêtent toutes une certaine importance.

I. La transposition de la directive sur les inventions biotechnologiques

Ainsi que le souligne l'exposé des motifs, la directive précitée a fait pendant plus de 10 ans l'objet de véhémentes discussions au sein des institutions communautaires.

Le débat portait notamment sur des questions d'éthique concernant l'évolution de la biotechnologie et la brevetabilité des inventions biotechnologiques.

La Chambre de Commerce est d'accord avec les auteurs du projet de loi qui soulignent que le vrai débat devrait en fait porter sur deux points bien différents.

Le premier problème qui se pose est en effet celui qui concerne la question de savoir quelles sortes de technologies, faisables d'un point de vue strictement scientifique, peuvent être développées et quelles fins ces développements peuvent poursuivre.

Un deuxième problème bien différent est celui de la brevetabilité des inventions biotechnologiques. Il est relevé à juste titre qu'un brevet, en tant que droit de propriété industrielle, ne tend qu'à protéger un inventeur contre une exploitation à son insu de son invention par des tiers, que ce soit à des fins scientifiques, industrielles ou commerciales.

Un brevet ne confère ainsi pas en lui-même à son titulaire le droit d'exploitation ou de commercialisation de l'invention brevetée.

La directive qui a finalement été adoptée par une large majorité au Parlement européen définit d'une part le champ d'application et l'étendue de la brevetabilité de la matière biotechnologique.

D'autre part, le texte communautaire a pris soin de prendre en compte la dimension éthique de la problématique en précisant ce qui est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs et donc exclu de la brevetabilité.

Devant la complexité de la matière, la Chambre de Commerce approuve le fait que les auteurs du projet de loi se soient tenus à une transposition fidèle des dispositions communautaires.

II. Les autres modifications de la loi

** L'introduction d'un „petit brevet“*

Le projet de loi sous avis se propose d'introduire dans notre législation sur les brevets une forme allégée de brevet souvent appelée „petit brevet“.

Cette forme de brevet de courte durée, pour lequel la délivrance n'est pas soumise à un rapport de recherche d'antériorités, existe déjà en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

Dans ce nouveau système, un déposant pourra ainsi choisir entre un brevet de 20 ans avec rapport de recherche ou un brevet de 6 ans sans rapport de recherche.

Outre la durée de protection, la différence entre les deux brevets réside dans le fait que le „petit brevet“ offre à son titulaire une moins grande sécurité juridique en l'absence de rapport de recherche renseignant sur l'état antérieur de la technique et sur la nouveauté d'une invention, principal critère de brevetabilité.

La Chambre de Commerce approuve cette nouveauté, alors que ce régime simplifié offre, à titre d'alternative au brevet normal, une simplification de la procédure et une réduction des frais pouvant profiter surtout aux PME innovatrices.

** La simplification administrative et la réduction des taxes*

Le projet de loi sous rubrique supprime un certain nombre de taxes, et notamment les taxes de maintien en vigueur d'un brevet pendant les deux premières années, ainsi que la taxe de régularisation.

Il va sans dire que la Chambre de Commerce approuve ces modifications.

** L'introduction d'une épreuve de qualification portant sur le droit national en matière de brevets*

Le projet de loi sous avis supprime l'exigence d'un domicile réel au Luxembourg pour les conseils en brevets sollicitant leur agrément au Grand-Duché. La suppression de cette exigence est devenue nécessaire suite à une procédure d'infraction engagée à cet égard par la Commission européenne contre le Luxembourg.

Les auteurs du projet de loi préconisent de remplacer l'exigence d'un domicile réel au Luxembourg par l'introduction d'une épreuve de qualification portant sur le droit national en matière de brevets.

La Chambre de Commerce se doit de relever que la position des professionnels de la propriété intellectuelle au Luxembourg est divisée face à l'idée d'introduire un tel examen de qualification national.

Pour les uns, un tel examen national, qui existe d'ailleurs dans d'autres Etats européens, serait indispensable en vue de la valorisation de la profession de conseil en propriété intellectuelle au Luxembourg.

Même s'il est constant que les conseils en propriété intellectuelle actifs dans le domaine des brevets sont en pratique déjà titulaires de l'examen de qualification organisée par l'Office Européen des Brevets, un examen national serait un atout supplémentaire essentiel pour assurer une reconnaissance mutuelle, au niveau européen, du titre professionnel.

Cette vue des choses serait également partagée par la FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle).

La Chambre de Commerce constate toutefois que la plupart des professionnels au Luxembourg semblent être d'un avis contraire et rejettent l'idée de l'introduction d'une épreuve nationale supplémentaire pour accéder à la profession.

Cette mesure est considérée comme constituant une disposition purement protectionniste, ce qui serait prouvé à suffisance par le fait que cet examen serait introduit pour remplacer l'exigence d'un domicile réel au Luxembourg, disposition également purement protectionniste.

Par ailleurs, il est relevé qu'il existait déjà dans le passé un examen national similaire qui fut aboli en 1988 sans la moindre conséquence négative.

Le souci d'améliorer la qualité de la formation des conseils en propriété industrielle ne pourrait pas être à la base de l'idée d'introduire un examen national, la qualification résultant de l'examen devant l'Office Européen des Brevets étant de très haut niveau; l'examen luxembourgeois ne pourrait rien y ajouter, d'autant plus que cet examen négligerait complètement les connaissances en matière de marques ou de dessins ou modèles.

D'autres arguments allant dans le même sens peuvent être résumés comme suit:

- l'importance des dépôts de brevets nationaux étant marginale par rapport aux dépôts européens, l'examen constituerait une mesure tout à fait disproportionnée;
- les jeunes professionnels, notamment juristes, visant une carrière dans le seul domaine des marques et modèles se verraient obligés de réussir un examen ne portant que sur la matière des brevets, qui présuppose plutôt une formation scientifique ou d'ingénieur.

La Fédération des Conseils en Propriété Industrielle au Luxembourg, regroupant 10 des 14 conseils en propriété industrielle, se prononce dès lors contre l'introduction d'un tel examen national.

L'industrie luxembourgeoise, quant à elle, s'oppose également aux dispositions sous avis.

La conformité de l'introduction d'un examen national avec les principes communautaires ne serait ainsi pas certaine.

Cet examen serait en tout état de cause contraire aux intérêts des inventeurs et PME luxembourgeoises qui doivent avoir recours à des professionnels de la propriété industrielle dans la mesure où des professionnels étrangers ne pourraient pas concurrencer les professionnels établis au Luxembourg.

Les grandes entreprises employant des professionnels dans leurs propres services de propriété industrielle éprouveraient certainement des difficultés de recrutement dans ce domaine. En effet, les conseils en brevets seraient souvent recrutés à l'étranger, faute de personnes qualifiées disponibles au niveau local.

Finalement, la mesure envisagée serait contraire à l'esprit européen qui va dans la direction de l'ouverture des frontières, de la libre prestation de services et de l'abolition des monopoles.

Ainsi, les entreprises, utilisatrices des systèmes de protection de la propriété industrielle, s'opposent à l'introduction d'une épreuve de qualification nationale.

La Chambre de Commerce, obligée de faire la balance des différents intérêts et opinions en cause et soucieuse d'avoir en vue l'intérêt économique général du pays, se prononce finalement, après avoir analysé les arguments précités, contre l'introduction d'un examen national pour accéder à la profession de conseil en propriété industrielle.

La Chambre de Commerce note finalement que les articles 25 et 26 du projet de loi sous avis modifient certaines dispositions 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 et d'une autre 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.

L'intitulé du projet de loi soumis pour avis à la Chambre de Commerce ne faisant pas mention de ces modifications législatives, il y aurait lieu de redresser cette omission.

*

Après consultation de ses ressortissants et sous réserve de la prise en compte des remarques relatives à l'épreuve de qualification, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord aux dispositions du projet de loi sous avis.

