

N° 4673A

CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2000-2001

PROJET DE LOI

portant modification de

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

* * *

SOMMAIRE:

	<i>page</i>
1) Exposé des motifs.....	2
2) Texte du projet de loi	3
3) Commentaire des articles	5
4) Amendement gouvernemental.....	7
5) Tableau de concordance	8

*

EXPOSE DES MOTIFS

Ce projet de loi de modification de la loi sur les brevets d'invention 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. Il est proposé d'introduire un „petit brevet“, 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 REDUCTION 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. 1.– A l'article 19 de la loi, le point g) du 3e paragraphe est biffé.

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

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

Art. 4.– 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 précédent ou s'il a informé le service qu'il n'entend pas les effectuer, le service délivre le brevet dès que la demande sera rendue accessible au public dans les conditions visées à l'article 33. Le brevet délivré en vertu du présent paragraphe s'éteint six ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.“

Art. 5.– Le quatrième paragraphe de l'article 35, l'article 36, le cinquième paragraphe de l'article 37 et le deuxième paragraphe de l'article 38 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. 6.– 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. 7.– A l'article 39 de la loi, le deuxième paragraphe est complété par la phrase suivante: „Cette requête donne lieu au paiement d'une taxe de recherche.“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 13.– A l'article 83 de la loi, 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. 14.– Le troisième paragraphe de l'article 84 de la loi est biffé.

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

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

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

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

„Les mandataires agréés sont dispensés de cette formalité.“

Art. 18.– 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 19.– 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. 20.– 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

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 2

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 3

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 4

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 5

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 6

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 7

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 8 et 9

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

Ad article 10

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 11

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 12

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 13

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 14

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

Ad article 15

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 16

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 17

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 18

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 19

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 20

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.

*

AMENDEMENT GOUVERNEMENTAL

Nouveau texte de l'article 13 (ancien article 19) du projet:

Art. 13.– A l'article 83 de la loi, le quatrième paragraphe est biffé.

Commentaire:

Le paragraphe 4 actuel de l'article 83 exige du titulaire d'un brevet souhaitant exercer les droits attachés au brevet qu'il ait un domicile réel ou élu au Grand-Duché de Luxembourg. L'élection de domicile ne peut se faire qu'au profit d'un mandataire agréé au Luxembourg.

Dans le projet de loi initial il est prévu de supprimer uniquement la dernière phrase du paragraphe 4 qui précise en outre qu'un mandataire n'ayant pas de domicile réel au Luxembourg doit élire domicile auprès d'un mandataire agréé au Luxembourg. Cette obligation est supprimée suite à l'abandon de la condition de domicile réel au Luxembourg pour tout mandataire agréé.

La Commission européenne a récemment signalé que le paragraphe 4 entier posait problème puisqu'il exige d'un demandeur de brevet sans domicile à Luxembourg de recourir aux services d'un mandataire luxembourgeois. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la loi en 1998, le Ministère de l'Economie a toujours interprété de manière stricte les termes „exercice des droits découlant de la demande de brevet ou du brevet“: le brevet conférant le droit d'interdire à tout tiers la mise en circulation du produit protégé ou l'utilisation du procédé protégé, l'on peut déduire que l'exercice des droits consiste à défendre ses droits en justice. Les simples actes administratifs nécessaires pour l'obtention et le maintien en vigueur du brevet pouvaient en conséquence être accomplis directement par tous les demandeurs indépendamment de leur domicile, sans qu'ils aient recours à un mandataire local.

Puisque la Commission européenne entreprend actuellement des démarches pour obtenir que les Etats membres suppriment dans le domaine de la propriété industrielle toute disposition pouvant être utilisée pour discriminer les acteurs économiques non nationaux, il est proposée de clarifier la situation en supprimant le paragraphe 4. Dans le cas d'une action en justice relative à un brevet, les règles générales en matière de domiciliation seront applicables.

La deuxième modification que comporte cet amendement est la suppression du deuxième paragraphe de l'article 13 du projet de loi qui visait l'introduction d'un examen de qualification pour les mandataires en brevets. Suite aux avis rendus par le Conseil d'Etat et la Chambre de Commerce, qui sont négatifs sur ce projet, il est proposé de laisser inchangé l'article 85 de la loi.

*

TABLEAU DE CONCORDANCE

<i>Projet de loi 4673</i>	<i>A (autres)</i>	<i>B (biotechnologie)</i>
Article 1		1
2		2
3		3
4		4
5	1	
6		5
7	2	
8	3	
9	4	
10	5	
11	6	
12	7	
13	8	
14	9	
15		6
16	10	
17	11	
18	12	
19	13	
20	14	
21	15	
22	16	
23	17	
24	18	
25	19	
26	20	