

**N° 4673B<sup>3</sup>****CHAMBRE DES DEPUTES**

Session ordinaire 2005-2006

**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 COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D'ETAT**

(11.10.2005)

En application de l'article 19(2) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat, le président de la Chambre des députés a, par dépêche du 25 mars 2005, saisi le Conseil d'Etat d'une série d'amendements au 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.

\*

**CONSIDERATIONS GENERALES**

Le Conseil d'Etat avait été saisi par le Gouvernement du projet de loi en question le 26 mai 2000. Le projet gouvernemental lui soumis à l'époque prévoyait 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, d'une part, ainsi que l'introduction dans le régime légal des brevets d'invention, tel que prévu par la loi modifiée du 20 juillet 1992 précitée, d'un certain nombre de modifications diverses, d'autre part.

Ce deuxième volet „économique“ de modifications à apporter à la législation nationale sur les brevets d'invention comportait notamment l'introduction du „petit brevet“ de durée plus courte que celle du brevet „classique“ protégeant usuellement pendant 20 ans l'inventeur, la simplification des procédures de la délivrance des brevets et la réduction des taxes afférentes ainsi que l'introduction d'une qualification professionnelle spécifiquement luxembourgeoise pour les mandataires et conseils en brevet.

Le Conseil d'Etat rendit son avis le 7 novembre 2000 sur l'ensemble du projet (*No 4673*) dans la version lui soumise lors de sa saisine du 26 mai de la même année.

Or, un courrier du président de la Chambre des députés l'informa le 12 février 2001 que la Chambre des députés avait décidé de scinder en deux le projet de loi, et qu'il avait par ailleurs été retenu d'amender le libellé de la modification à apporter à l'article 83 de la loi du 20 juillet 1992, modification faisant partie du volet „économique“ du projet de loi.

Suite à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat du 13 mars 2001 sur le seul volet „économique“ du projet de loi et suite à l'adoption de celui-ci par la Chambre des députés en séance du 11 juillet 2001, cette partie du projet (*No 4673A*) est devenue la loi du 11 août 2001 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.

Les amendements sous examen dont le Conseil d'Etat a été saisi le 25 mars 2005 de la part de la Chambre des députés concernant à leur tour le volet „transposition de la directive 98/44/CE“ qui, aux termes de l'article 15 de la directive, aurait déjà dû être repris en droit national interne au plus tard le 20 juillet 2000.

Comme les dispositions communautaires à transposer comportent également un volet agricole en ce qu'elles prévoient un traitement particulier des inventions biotechnologiques relatives au réensemencement et à l'élevage nécessaire au maintien et à la reproduction du cheptel, le Conseil d'Etat avait insisté dans son avis du 7 novembre 2000 sur la nécessité de requérir aussi l'avis de la Chambre d'agriculture. Or, il doit constater que même si presque 5 ans se sont écoulés depuis son avis, la prise de position de ladite chambre professionnelle ne lui est toujours pas parvenue.

Quant à la transposition proprement dite de la directive 98/44/CE, le Conseil d'Etat s'était à l'époque félicité de l'option prise par les auteurs du projet de loi gouvernemental de se tenir à une transposition très fidèle, voire pour partie littérale des dispositions communautaires, alors que cette approche évite, notamment dans une matière très complexe comme celle des inventions biotechnologiques, des problèmes d'interprétation complexes auxquels pourraient donner lieu des divergences rédactionnelles entre les dispositions communautaires à transposer et les prescriptions nationales censées assurer cette transposition.

Il doit aujourd'hui constater qu'à l'instar, il est vrai, de l'orientation retenue par d'autres Etats membres, la commission parlementaire en charge du dossier propose de s'écarter à certains égards de cette voie en proposant plusieurs amendements au projet gouvernemental.

Au vu de la littérature volumineuse à laquelle a entre-temps donné lieu la controverse sur les recherches biotechnologiques concernant le corps humain et le clonage des variétés végétales ou des races animales ainsi que des débats animés que cette controverse a engendrés dans les milieux scientifiques, politiques, philosophiques et religieux, le Conseil d'Etat comprend les hésitations qu'il y a de suivre à la lettre le législateur communautaire. Il partage par ailleurs le souci de faire preuve sur ce point de beaucoup de circonspection dans la formulation des dispositions légales nationales destinées à transposer la directive communautaire.

Or, les engagements juridiques de notre pays vis-à-vis de l'Union européenne et des autres Etats membres tout comme notre approche moniste en matière de droit international n'autorisent pas de transposition incomplète ou incorrecte du droit communautaire, démarche qui risquerait d'ailleurs d'être sanctionnée par le juge communautaire. Dans la mesure où la Chambre des députés croit devoir, pour des raisons d'éthique ou pour d'autres motifs, refuser son approbation à des actes législatifs visant la transposition du droit communautaire en droit national, les initiatives utiles pour ce faire devraient pourtant être prises dans les enceintes communautaires compétentes, parce que l'Etat de droit mis en place par l'Union européenne ne saurait tolérer que sur le plan national des Etats membres appliquent les normes juridiques communes „à la carte“.

Aussi le Conseil d'Etat marque-t-il ses plus vives réticences au sujet de la démarche de la commission parlementaire concernant les amendements sous examen.

Les amendements en question que la commission parlementaire propose d'apporter au projet (*No 4673B*) de modification de la loi du 20 juillet 1992 et qui concernent, comme relevé ci-avant, le volet des modifications qui n'ont pas été reprises dans la loi précitée du 11 août 2001, sont au nombre de trois. Ils concernent, d'une part, l'article 4 prévoyant l'insertion des nouveaux articles *5bis* et *5ter* dans la loi du 20 juillet 1992 et, d'autre part, l'ajout, par le biais d'un article 6 nouveau du projet de loi, d'un nouveau paragraphe 4 à l'article 44 de cette loi.

## EXAMEN DES AMENDEMENTS

### *Amendement I*

Les articles *5bis* et *5ter* nouveaux qu'il est prévu d'insérer dans la loi du 20 juillet 1992 par le biais de l'article 4 du projet de loi sous examen délimitent les exclusions à la brevetabilité.

C'est ainsi que l'article *5ter* exclut plus particulièrement le corps humain ainsi que la découverte d'un de ses éléments des inventions brevetables. L'article *5ter* du projet gouvernemental de 2000 a prévu sur ce point une reprise littérale du contenu de l'article 5 de la directive 98/44/CE.

L'amendement parlementaire sous avis entend compléter le paragraphe 1er de l'article *5ter* par la mention explicite des cellules germinales parmi les éléments non brevetables, en arguant que cet ajout ne constitue qu'une clarification de la portée du texte reprise du considérant (16) du préambule de la directive, et que la précision rédactionnelle qu'il comporte figure également dans la loi de transposition allemande de la directive précitée, datée au 21 janvier 2005, qui énumère explicitement les „Keimzellen“ parmi les éléments non brevetables (cf. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen; Bundesgesetzblatt Jahrgang 2005 Teil I, No 6 – 28 janvier 2005). A noter dans le même ordre d'idées que l'article L611-18 du code de propriété intellectuelle français, dans la version modifiée par la loi No 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (cf. Journal officiel No 182 du 7 août 2004), omet cet ajout et se tient au texte de l'article 5, paragraphe 1er de la directive 98/44/CE précitée.

Le considérant (16) du préambule de la directive fait effectivement une mention explicite des cellules germinales contrairement au paragraphe 1er de l'article 5 et est libellé de la façon suivante: „(16) considérant [...] qu'il importe de réaffirmer le principe selon lequel 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 la séquence partielle d'un gène humain, ne sont pas brevetables [...]“.

De l'avis du Conseil d'Etat, l'article 5 de la directive et sa reprise littérale dans la législation nationale s'avèrent suffisamment explicites sur la question de l'exclusion des cellules germinales même si, contrairement au préambule de la directive, celles-ci ne sont pas nommément mentionnées. En effet, l'article statue avec la clarté nécessaire que toutes les phases de la constitution et du développement du corps humain sont exclues de façon générale et sans exception de la brevetabilité. En rapprochant en plus le considérant (16) du préambule du libellé qui, à part l'ajout des mots „cellules germinales comprises“, est identique à l'article 5 de la directive et à l'article *5ter* du projet de loi luxembourgeoise, l'interprétation de la portée de la disposition ne devrait pas poser problème même sans l'ajout proposé par la commission parlementaire.

S'il ne s'oppose pas à l'ajout proposé qui s'aligne sur l'approche du législateur allemand, le Conseil d'Etat a néanmoins une nette préférence pour le texte du projet gouvernemental.

### *Amendement II*

La commission parlementaire propose en outre de compléter le paragraphe 3 dudit article *5ter* dont le texte du projet gouvernemental s'est limité à exiger, conformément à la disposition afférente de l'article 5 de la directive, que l'application industrielle d'une séquence ou séquence partielle d'un gène doit être décrite en détail dans la demande de brevet à déposer.

La commission parlementaire estime, en relayant en cela la Commission nationale d'éthique ainsi que le législateur français, que le statut d'invention brevetable reconnu par le paragraphe 2 de l'article 5 de la directive (ainsi que par le paragraphe 2 de l'article *5ter* à insérer dans la loi du 20 juillet 1992, selon le projet gouvernemental) à un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique pourrait conférer au titulaire du brevet relatif à un gène humain un monopole trop large en ce que le brevet en question s'étendrait à toutes les applications du gène qu'il est censé protéger.

Le législateur allemand (cf. loi du 21 janvier 2005 précitée) se limite par contre à ajouter un paragraphe supplémentaire par rapport aux dispositions afférentes de l'article 5, paragraphes 2 et 3 de la directive 98/44/CE. Cet ajout se borne à préciser que si la règle générale mise en avant par le paragraphe 2 de cet article 5 s'applique à l'hypothèse particulière où la structure de l'élément à breveter correspond à celle de la séquence ou de la séquence partielle d'un gène humain, l'application qui en sera faite devra être inscrite dans la demande de brevet, à l'instar de ce que prescrit le paragraphe 3 de façon générale pour tout autre élément qui a une structure identique à celle d'un élément naturel et

qui fait l'objet d'une demande de brevet: „Ist Gegenstand der Erfindung eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, deren Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens übereinstimmt, so ist deren Verwendung, für die die gewerbliche Anwendbarkeit nach Absatz 3 konkret beschrieben ist, in den Patentanspruch aufzunehmen.“

La limitation obligatoire à une seule et unique application de la protection à conférer par le brevet qui a été inscrite dans la loi française du 6 août 2004, dont l'amendement sous examen se veut la copie, ne se retrouve donc pas dans la loi allemande, contrairement à ce que semble suggérer le commentaire afférent.

Ce même commentaire note par ailleurs que la limitation retenue par la loi française qu'il est prévu de reprendre dans la législation luxembourgeoise par le biais de l'amendement sous examen serait de l'avis de la „plupart des experts“ conforme à la directive. Le Conseil d'Etat voudrait à cet effet renvoyer à un article paru dans la Gazette du Palais (Nos 238 à 242, 26 au 30 août 2005) sous l'intitulé „Transposition de la directive relative à la protection des inventions biotechnologiques – Brevetabilité des inventions portant sur des séquences partielles de gènes“, dont les auteurs E. Sergheraert et D. Vion contestent précisément cette conformité et estiment que „les dispositions contenues dans la directive 98/44/CE et la Convention sur le brevet européen, dans son règlement d'exécution et dans les directives d'examen, peuvent tout à fait permettre à l'Office européen des brevets de rejeter la brevetabilité de certaines inventions portant sur des séquences géniques partielles ou d'empêcher des monopoles injustifiés“. Et ils ajoutent: „Dans son souci de s'écarter du texte de la directive pouvant favoriser potentiellement selon lui des monopoles injustifiés, le législateur français a émis un certain nombre de dispositions s'opposant aux fondements mêmes de la réglementation des brevets. La plus marquante limitant la protection d'un produit à la seule application décrite dans le brevet doit être absolument supprimée.“

Tout en notant que la version amendée du paragraphe 3 de l'article 5ter proposée par la commission parlementaire est donc reprise du texte que le législateur français a retenu en votant la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, le Conseil d'Etat ne partage pas l'avis que la restriction apportée à la protection conférée par le brevet et limitée à une seule application du gène décrite dans la demande de brevet soit conforme à la directive 98/44/CE. S'il est clair que par référence au paragraphe 3 de l'article 5 de la directive la protection du brevet ne peut pas s'étendre à des applications industrielles d'une séquence ou séquence partielle d'un gène qui n'auraient pas été „exposées concrètement dans la demande de brevet“, rien dans le texte communautaire n'atteste en effet la conformité de la voie retenue pour transposer en droit national l'article 5 de la directive qui repose sur une interprétation excessivement restrictive de la norme commune, et qui, de l'avis du Conseil d'Etat, n'est pas admissible dans le respect de l'esprit et de la lettre du prédit article 5.

Aussi le Conseil d'Etat insiste-t-il pour les raisons développées ci-avant, et tenant au souci d'une transposition aussi fidèle que possible de ladite directive, sur le maintien du texte gouvernemental.

### *Amendement III*

Dans l'optique qui a conditionné l'amendement qu'elle propose d'apporter à l'article 5ter à insérer nouvellement dans la loi du 20 juillet 1992 (cf. amendement II), la commission parlementaire estime qu'il y a lieu de compléter dans le même sens l'article 44 de cette loi qui a trait à l'étendue de la protection conférée par un brevet. En effet, dans la logique de vouloir limiter le brevet à une seule et unique application technique d'une fonction d'un élément du corps humain, qui en plus doit être concrètement exposée dans la demande de brevet, il y a lieu de reprendre cette limitation également de façon formelle au niveau des dispositions légales régissant l'étendue de la protection conférée par le brevet. L'approche proposée est tout comme l'amendement du paragraphe 3 de l'article 5ter inspirée par la loi française précitée du 6 août 2004.

Tout en notant la concordance de la démarche de la commission parlementaire en ce qui concerne les amendements II et III, le Conseil d'Etat se doit de rappeler également à l'égard de l'amendement III les réticences marquées à l'endroit de l'amendement II.

**OBSERVATION RELATIVE A L'INTITULE  
DU PROJET DE LOI**

Il convient enfin de faire remarquer que l'intitulé du projet de loi proposé par le Gouvernement est maintenu. Or, la loi du 20 juillet 1992 a depuis la modification du 24 mai 1998 été changée deux fois de plus par les modifications y apportées par la loi du 11 août 2001 précitée ainsi que par celle du 18 avril 2004 modifiant 1) la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, et 2) la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention.

Aussi le Conseil d'Etat saisit-il l'opportunité du présent avis pour proposer de donner à l'intitulé le libellé suivant:

*„Projet de loi modifiant la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention“.*

Ainsi délibéré en séance plénière, le 11 octobre 2005.

*Le Secrétaire général,*  
Marc BESCH

*Le Président,*  
Pierre MORES

