

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

RESTRICTED

IP/Q3/LUX/1

29 janvier 1998

(98-0328)

**Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce**

Original: anglais/français

EXAMEN DES LEGISLATIONS RELATIVES AUX BREVETS, AUX SCHEMAS
DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES) DE CIRCUITS INTEGRES, A LA
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUES ET AU
CONTROLE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
DANS LES LICENCES CONTRACTUELLES

Luxembourg¹

Le présent document reproduit les questions posées à la délégation du Luxembourg et les réponses qu'elle a données lors de l'examen des législations sur les brevets, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et le contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles effectué à la réunion que le Conseil a tenue du 26 au 30 mai 1997.²

I. REPONSE A LA QUESTION GENERALE CONCERNANT LES DROITS DE PRIORITE³

Votre pays reconnaît-il un droit de priorité sur la base d'une demande de brevet antérieure déposée par le ressortissant d'un Membre de l'OMC dans un autre pays Membre de l'OMC?

La Loi luxembourgeoise actuelle sur les brevets (Loi du 30 juin 1980, telle que modifiée) reconnaît un droit de priorité aux demandes de brevet (ou de modèle d'utilité) antérieures déposées dans un Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Dans la législation future (Loi du 20 juillet 1992, article 26 tel qu'il sera modifié par l'article 2 du projet de la loi modifiant ladite loi), la reconnaissance du droit de priorité sera étendue aux demandes de brevet déposées dans un Etat Membre de l'OMC. Cette législation devrait entrer en vigueur en automne 1997.

¹Pour les lois et réglementations relatives aux domaines examinés qui ont été notifiées par le Luxembourg au titre de l'article 63:2 de l'Accord, voir les documents IP/N/1/LUX/1 et Add.1, IP/N/1/LUX/P/1-4, IP/N/1/LUX/L/1 et IP/N/1/LUX/O/1.

²Le compte rendu de la réunion a été distribué sous la cote IP/C/M/13.

³A la réunion du Conseil des ADPIC du 27 février 1997, les Membres sont convenus de répondre à cette question dans le cadre du présent examen (document IP/C/M/12, paragraphe 18).

II. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LE JAPON

Remarque préliminaire

Etant donné que le processus d'adaptation de la législation luxembourgeoise devrait aboutir prochainement, les réponses aux questions se réfèrent à la fois à la législation actuelle (Loi du 30 juin 1880 telle que modifiée) et la législation future (Loi du 20 juillet 1992 telle que modifiée). Un relevé de ces textes législatifs figure dans le document IP/N/1/LUX/1/Add.1 du 31 janvier 1997.

1. Dans votre pays, la protection d'un brevet peut-elle s'appliquer: 1) aux végétaux et aux animaux; 2) aux variétés végétales et animales?

En vertu de l'article 2.3 b) de la Loi du 30 juin 1880 et de l'article 5.2 de la Loi du 20 juillet 1992 (qui reprennent les dispositions de la Convention sur le brevet européen) sont exclus de la protection par brevet les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux. Cette exclusion ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. Ceux-ci sont donc brevetables pour autant qu'ils répondent aux conditions générales de brevetabilité (nouveau, activité inventive, application industrielle, ordre public).

2. Dans votre pays, l'acte d'offrir à la vente est-il compris dans les droits exclusifs du brevet?

- Législation actuelle: L'article 4 de la Loi du 30 juin 1880 inclut dans les droits exclusifs du titulaire du brevet l'acte d'exposer en vente l'objet du brevet.
- Législation future: L'article 45 de la Loi du 20 juillet 1992 inclut dans les droits exclusifs du titulaire du brevet l'offre du produit objet du brevet, l'offre de l'utilisation sur le territoire luxembourgeois d'un procédé objet du brevet ainsi que l'offre du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

3. Dans votre pays, quels actes sont reconnus comme des exceptions aux droits exclusifs conférés par un droit de brevet?

- Législation actuelle: Il y a trois exceptions aux droits exclusifs du breveté:
 - a) Possession personnelle antérieure: l'article 5 1) de la Loi du 30 juin 1880 prévoit que le brevet n'a pas d'effets à l'égard des tiers qui ont, avant la date de dépôt de la demande de brevet, déjà mis en oeuvre l'invention sur le territoire luxembourgeois ou pris des dispositions à cette fin.
 - b) Utilisation sur les engins de locomotion: l'article 5 2) de la Loi du 30 juin 1880 stipule que l'effet du brevet ne s'étend pas aux engins de locomotion qui n'entrent que passagèrement sur le territoire luxembourgeois.
 - c) Epuisement des droits: sont applicables les règles de l'épuisement des droits établies par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et par l'Accord sur l'Espace économique européen. Les droits exclusifs du breveté ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par le brevet, après que ce produit ait été mis dans le commerce dans l'un des Etats de l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement.

- Législation future:

- a) Possession personnelle antérieure: cette exception est prévue par l'article 50 de la Loi du 20 juillet 1992. Elle est décrite plus haut.
- b) L'article 47 de la loi prévoit en outre que les droits exclusifs ne s'étendent pas:
 - aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
 - aux actes accomplis à titre expérimental;
 - à la réalisation sous forme de préparation officinale de médicaments;
 - à l'utilisation de l'invention à bord de navires ou d'engins de locomotion aérienne ou terrestre, lorsque ceux-ci ne pénètrent que temporairement sur le territoire luxembourgeois.
- c) Epuisement des droits: cette exception est prévue par l'article 48 de la Loi du 20 juillet 1992. Elle est décrite plus haut.

4. Dans votre pays, dans quels cas l'utilisation sans l'autorisation du détenteur du droit est-elle permise, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci?

- Législation actuelle: pour deux raisons, des tiers pourront exploiter l'invention sans autorisation du titulaire du brevet:

- a) Intérêt public: l'article 5 3) de la Loi du 30 juin 1880 prévoit qu'un brevet cessera ses effets si l'invention qu'il couvre est déclarée d'intérêt public par arrêté grand-ducal. L'article 18 2) stipule en outre qu'un arrêté grand-ducal pourra, après trois ans, déclarer que l'intérêt public exige de concéder l'exploitation de l'invention à des tiers qui en font la demande. Dans ces deux cas, le breveté a droit à une indemnité.
- b) Défaut d'exploitation: l'article 18 1) de la Loi du 30 juin 1880 prévoit que le brevet pourra être retiré, après trois ans, par arrêté grand-ducal, si le breveté n'exploite pas l'invention dans une proportion convenable.

- Législation future: dans trois cas, des licences non volontaires pourront être accordées à des tiers:

- a) Défaut d'exploitation: l'article 59 de la Loi du 20 juillet 1992, telle que modifiée, prévoit que tout tiers peut, après un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, obtenir une licence obligatoire sur un brevet 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. 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.

- b) Brevets interdépendants: l'article 62 de la Loi du 20 juillet 1992 telle que modifiée stipule que, dans le cas où il existe deux brevets appartenant à des personnes différentes et où l'invention postérieure constitue un perfectionnement de l'invention antérieure, le tribunal peut, dans l'intérêt public, accorder une licence non exclusive au titulaire d'un 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 présente à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et un intérêt économique considérable. Le propriétaire du premier brevet peut obtenir, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement.
- c) Intérêt public: l'article 63 de la Loi du 20 juillet 1992 telle que modifiée prévoit qu'un arrêté grand-ducal peut déclarer d'intérêt public la mise en oeuvre d'une invention brevetée et soumettre le brevet à un régime de licence d'office. Dans ce cas, toute personne qualifiée peut demander au ministre compétent l'octroi d'une licence d'exploitation.

Les conditions d'octroi, de transmission et de retrait de ces différents types de licences sont fixées par les articles 59 à 66 de la Loi du 20 juillet 1992 telle que modifiée, qui seront adaptés à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC.

5. Dans votre pays, comment est mise en oeuvre l'obligation au titre de l'article 34:1 et 34:2 de l'Accord sur les ADPIC relative au renversement de la charge de la preuve dans la procédure civile concernant l'atteinte aux droits du titulaire d'un brevet de procédé?

- Législation actuelle: la Loi du 30 juin 1880 ne contient pas de disposition permettant un renversement de la charge de la preuve.
- Législation future: la Loi du 20 juillet 1992 telle que modifiée prévoit dans son article 80*bis* la possibilité pour le juge saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet de procédé d'ordonner un renversement de la charge de la preuve, de façon à ce que le défendeur doive prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. S'il ne produit pas cette preuve, le produit sera supposé être obtenu par le procédé breveté si le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ou si la probabilité est grande que le produit ait été obtenu par le procédé breveté.

III. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LES ETATS-UNIS

Remarque préliminaire

Etant donné que le processus d'adaptation de la législation luxembourgeoise devrait aboutir prochainement, les réponses aux questions se réfèrent à la fois à la législation actuelle (Loi du 30 juin 1880 telle que modifiée) et à la législation future (Loi du 20 juillet 1992 telle que modifiée). Un relevé de ces textes législatifs figure dans le document IP/N/1/LUX/1/Add.1 du 31 janvier 1997.

1. L'article 5 3) de la Loi luxembourgeoise sur les brevets dispose que "le brevet cessera de produire effet pour autant qu'un arrêté royal grand-ducal, sur l'avis du Conseil d'Etat, aura déclaré d'intérêt public la mise en oeuvre de l'invention". Eu égard à cette disposition, veuillez répondre aux questions ci-après:

- a) **Veillez indiquer si le brevet faisant l'objet d'un tel arrêté continue de produire effet à l'égard des tiers autres que le gouvernement ou si le brevet est considéré comme annulé ou révoqué. Dans le dernier cas, veuillez indiquer quel est le fondement au regard de l'Accord sur les ADPIC en vertu duquel le gouvernement du Luxembourg serait justifié de prendre de telles mesures qui portent un préjudice matériel aux intérêts légitimes du détenteur du brevet.**
- b) **Veillez indiquer comment la disposition énoncée à l'article 13 1) est considérée compatible avec les articles 30 et 31 de l'Accord sur les ADPIC. Veuillez en particulier expliquer comment la Loi luxembourgeoise est conforme aux conditions régissant l'utilisation d'un brevet sans l'autorisation du détenteur qui sont énoncées aux alinéas a) à l) de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC.**

Parmi les dispositions de la Loi du 30 juin 1880, plusieurs parmi celles ayant trait à l'utilisation d'une invention brevetée sans l'autorisation du titulaire du brevet (articles 5 et 18) ne sont pas conformes à l'Accord sur les ADPIC. Le gouvernement luxembourgeois est conscient de ce fait et a mis en oeuvre, durant l'année 1995, une modification de la législation qui n'a malheureusement pas encore abouti. Une part majeure de cette modification concerne la réglementation des licences non volontaires (articles 30 et 31 ainsi que l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC).

Etant donné que, sous le régime de la Loi du 30 juin 1880, toutes les licences forcées sont accordées par l'exécutif, le gouvernement luxembourgeois s'engage à ce que ces décisions soient prises dans le respect de l'Accord sur les ADPIC, jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation.

Selon celle-ci (Loi du 20 juillet 1992, telle que modifiée), des licences non volontaires pourront être accordées à des tiers dans trois cas:

- a) **Défaut d'exploitation:** l'article 59 de la Loi du 20 juillet 1992 telle que modifiée prévoit que tout tiers peut, après un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, obtenir une licence obligatoire sur un brevet 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. 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.
- b) **Brevets interdépendants:** l'article 62 de la Loi du 20 juillet 1992 telle que modifiée stipule que, dans le cas où il existe deux brevets appartenant à des personnes différentes et où l'invention postérieure constitue un perfectionnement de l'invention antérieure, le tribunal peut, dans l'intérêt public, accorder une licence non exclusive au titulaire d'un 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 présente à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et un intérêt économique considérable. Le propriétaire du premier brevet peut obtenir, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement.
- c) **Intérêt public:** l'article 63 de la Loi du 20 juillet 1992 telle que modifiée prévoit qu'un arrêté grand-ducal peut déclarer d'intérêt public la mise en oeuvre d'une invention brevetée et soumettre le brevet à un régime de licence d'office. Dans ce cas, toute

personne qualifiée peut demander au ministre compétent l'octroi d'une licence d'exploitation.

Les conditions d'octroi, de transmission et de retrait de ces différents types de licences sont fixées par les articles 59 à 66 de la Loi du 20 juillet 1992 telle que modifiée.⁴

2. Le premier paragraphe de l'article 18 de la Loi luxembourgeoise sur les brevets dispose que le brevet peut être "retiré" par arrêté royal grand-ducal "si le breveté néglige d'exploiter son invention dans le Grand-Duché dans une proportion convenable, ou du moins de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer cette exploitation". Eu égard à cette disposition, veuillez expliquer:

- a) comment la Loi luxembourgeoise sur les brevets est conforme aux obligations énoncées à l'article 33 de l'Accord sur les ADPIC tout en autorisant le retrait du brevet avant que 20 ans ne se soient écoulés depuis la date de dépôt de la demande de brevet;**
- b) comment cette disposition est conforme aux obligations énoncées aux articles 30 et 31 de l'Accord sur les ADPIC;**
- c) si le critère de non-exploitation est interprété comme satisfait quand le breveté a négligé d'exploiter son invention dans une proportion convenable sur le territoire du Grand-Duché, comment cette disposition est compatible avec l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC, qui précise que la jouissance du droit conféré par le brevet ne dépend pas du fait que les produits faisant l'objet du brevet sont importés ou produits dans le pays.**

Voir la réponse à la question 1 ci-dessus.

3. Aux termes du deuxième paragraphe du même article, le droit d'exploiter une invention brevetée peut être concédé par arrêté royal grand-ducal à un ou plusieurs autres exploitants qui en ont fait la demande s'il est jugé que l'intérêt public l'exige. La Loi luxembourgeoise sur les brevets ne semble contenir aucune disposition visant à appliquer les nombreuses conditions spécifiques énoncées à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC. Dans ces conditions, veuillez expliquer comment la Loi luxembourgeoise est conforme à chacune des prescriptions énoncées aux alinéas a) à l) de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC.

Voir la réponse à la question 1 ci-dessus.

[Questions complémentaires faisant suite aux questions 1, 2 et 3 des Etats-Unis]

En application de la nouvelle Loi sur les brevets, le fait de ne pas exploiter le brevet au Luxembourg justifiera-t-il l'octroi d'une licence obligatoire ou limiterait-il d'une autre manière la jouissance des droits de brevet? Dans l'affirmative, l'importation satisfera-t-elle à l'obligation d'exploiter le brevet dans tous les cas, conformément à l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC, y compris si le pays de provenance n'est pas Membre de l'OMC?

L'article 59 de la Loi du 20 juillet 1992 sur les brevets, telle que modifiée, prévoit qu'une licence obligatoire pourra être obtenue si le titulaire du brevet n'exploite pas l'invention sur le territoire

⁴La délégation du Luxembourg a indiqué que cette réponse valait aussi pour les questions 2 et 3.

du Luxembourg ou d'un autre Etat Membre de l'OMC et si cette exploitation est insuffisante pour approvisionner le marché luxembourgeois. L'importation est donc considérée comme exploitation du brevet uniquement dans le cas où elle est effectuée à partir d'un Etat Membre de l'OMC.

Veillez expliquer comment l'autorité compétente en matière de licences obligatoires mentionnée dans la nouvelle loi se conforme aux prescriptions de l'article 31 a) à l) de l'Accord sur les ADPIC.

Les modifications de la Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, nécessaires pour transposer l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC, sont incluses dans les articles 6 à 11 du projet de loi portant modification de la loi susmentionnée. Des explications détaillées, faisant le lien entre les différentes conditions formulées par l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et les articles correspondants du projet de loi, figurent dans le commentaire des articles de ce projet.⁵

4. Veillez indiquer combien de licences obligatoires ont été concédées chaque année au Luxembourg depuis le 1er janvier 1993.

Aucune licence forcée n'a été accordée durant cette période de temps.

5. Veillez indiquer comment la Loi luxembourgeoise donne effet aux obligations énoncées à l'article 34 de l'Accord sur les ADPIC, selon lequel les Membres doivent prévoir la possibilité, dans une procédure civile, de transférer la charge de la preuve au contrevenant présumé qui a fabriqué un produit identique à celui qui est obtenu par le procédé breveté.

- Législation actuelle: la Loi du 30 juin 1880 ne contient pas de disposition permettant un renversement de la charge de la preuve.
- Législation future: la Loi du 20 juillet 1992 telle que modifiée prévoit dans son article 80*bis* la possibilité pour le juge saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet de procédé d'ordonner un renversement de la charge de la preuve, de façon à ce que le défendeur doive prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. S'il ne produit pas cette preuve, le produit sera supposé être obtenu par le procédé breveté si le produit obtenu par le produit breveté est nouveau ou si la probabilité est grande que le produit ait été obtenu par le procédé breveté.

6. Prière de décrire les mesures, s'il en existe, qui sont appliquées au Luxembourg pour protéger contre la concurrence déloyale les parties ayant fourni des renseignements confidentiels, concernant des essais ou d'autres sujets relatifs à un produit pharmaceutique ou agrochimique, aux autorités luxembourgeoises chargées de la réglementation, à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché. Veillez expliquer en quoi ces procédures, si elles existent, sont compatibles avec l'article 39:3 de l'Accord sur les ADPIC.

Les procédures d'autorisation de mise sur le marché des médicaments et des produits phytopharmaceutiques, fixées respectivement par la Loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et le Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation

⁵Voir l'annexe, en français seulement.

des produits phytopharmaceutiques, ne prévoient pas de mise à disposition du public des dossiers soumis par les demandeurs des autorisations de mise sur le marché. Ces données sont tenues au secret, sauf volonté contraire du demandeur.

D'autre part, en application du statut général des fonctionnaires (article 11 de la Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat), il est interdit aux agents traitant les demandes d'autorisation de mise sur le marché de révéler au public le contenu de celles-ci.

En ce qui concerne la protection de ces données contre l'exploitation déloyale dans le commerce, la Loi sur la protection contre la concurrence déloyale (Loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, telle que modifiée par la Loi du 14 mai 1992) ne contient pas encore de disposition concernant l'utilisation des données visées à l'article 39:3 de l'Accord sur les ADPIC. Cette législation est actuellement sous révision et sera adaptée au cours de l'année 1998 pour répondre aux obligations de cet article.⁶

[Question complémentaire des Etats-Unis]

Veillez indiquer comment le Luxembourg, conformément à l'article 39:3 de l'Accord sur les ADPIC:

- **protège contre la divulgation les données résultant d'essais communiquées à un organisme luxembourgeois chargé de la réglementation à l'appui d'une demande d'approbation de la commercialisation d'un produit pharmaceutique ou d'un produit chimique pour l'agriculture, et**
- **protège ces données contre l'exploitation déloyale dans le commerce, notamment en empêchant les demandeurs suivants de se fonder directement ou indirectement sur les données communiquées par le premier demandeur pour étayer leurs demandes d'approbation de la commercialisation.**

Voir la réponse à la question 6.

⁶La délégation du Luxembourg a indiqué que cette réponse valait aussi pour la question complémentaire suivante.

ANNEXE

Projet de loi portant modification de la Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention

1. Exposé des motifs

Le présent projet de loi vise à modifier la Loi du 20 juillet 1992 sur les brevets d'invention, d'une part pour l'adapter aux dispositions de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (plus connu sous l'abréviation anglo-saxonne TRIPS: Trade Related Intellectual Property), qui constitue l'Annexe 1C de l'*Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce*, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par le Grand-Duché dans la Loi du 12 décembre 1994, et d'autre part pour redresser des dispositions concernant la recherche d'antériorités.

1. L'objectif de l'Accord TRIPS est de contribuer à la stimulation du commerce mondial par le renforcement de la protection des droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, appellations d'origine, dessins et modèles, droit d'auteur, etc.). Actuellement, l'absence d'harmonisation au niveau mondial des législations de propriété intellectuelle ainsi que l'insuffisance de la protection dans certains Etats créent des conditions favorables à la contrefaçon et découragent le commerce international des technologies innovatrices et des créations intellectuelles.

A l'instar de la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle* et de la *Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques*, l'Accord TRIPS établit, en faisant d'ailleurs de larges renvois sur ces deux conventions, des normes minimales de protection auxquelles les Etats Membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) doivent être conformes endéans certains délais de transition variant en fonction du degré de développement économique du pays concerné. L'application de l'Accord est assurée par le mécanisme de règlement des différends prévu au sein de l'OMC.

Il est à noter que la législation luxembourgeoise en matière de propriété intellectuelle, de même que celle de la plupart des pays industrialisés, est déjà dans ses grandes lignes conforme au TRIPS. De ce fait, l'incidence de l'Accord sur la loi des brevets d'invention est assez limitée. Les principaux changements à effectuer concernent les domaines suivants:

- extension du bénéfice du traitement national aux ressortissants de tous les Etats Membres de l'OMC, en particulier du bénéfice du droit de priorité;
- établissement de conditions plus strictes pour l'octroi de licences non volontaires et pour l'exercice des droits attachés à ces licences;
- introduction de la possibilité de renversement de la charge de la preuve lors d'une action en contrefaçon d'un brevet et de procédé.

Des explications plus détaillées sur la transposition de l'Accord TRIPS sont données dans le commentaire des articles.

2. Il a été tiré profit de la présente modification de la Loi sur les brevets pour adapter une disposition ayant trait à la recherche d'antériorités. La procédure de délivrance des brevets luxembourgeois a été sensiblement modifiée par la Loi du 20 juillet 1992, en obligeant le demandeur d'un brevet de produire ou de requérir l'établissement, dans un délai de sept ans à partir du dépôt de

la demande et sous peine de non-délivrance du brevet, d'un rapport de recherche sur l'état de la technique, permettant d'apprécier la nouveauté de l'invention revendiquée.

Dans son article 35, le texte actuel de la loi prévoit qu'un tel rapport doit être établi par un "*organisme international à désigner par arrêté grand-ducal*". Il était dans l'intention des auteurs de la loi de désigner uniquement l'Office européen des brevets (Munich). Or, les rapports de recherche établis par cet organisme, selon des critères très stricts, sont d'un coût très élevé qui peut s'avérer prohibitif pour un inventeur qui souhaite uniquement une protection au Luxembourg. L'importance du coût du rapport de recherche incite également le déposant à retarder jusqu'au délai légal maximum de sept ans la requête d'établissement du rapport de recherche, laissant l'inventeur sans information complète sur le degré de nouveauté de son invention et avec une protection légale faible attachée à la demande de brevet.

Pour pallier cet inconvénient qui pénalise les inventeurs individuels et les PME, l'article 3 du présent projet de loi, en supprimant la référence à l'organisme international, introduit la possibilité de désigner également des organismes nationaux compétents pour établir des rapports de recherche. De cette façon, sur la base d'accords conclus par le Ministre de l'économie avec les organismes - nationaux et internationaux - les plus appropriés, le déposant d'un brevet aura le choix entre deux catégories de rapports de recherche à requérir en fonction de ses souhaits d'extension territoriale de la protection de son invention. L'inventeur désirant une protection uniquement au Luxembourg aura la possibilité de demander un rapport de recherche produit par un organisme national, d'un coût avantageux, fourni rapidement et aboutissant à la délivrance du brevet luxembourgeois. Si le déposant envisage par contre de demander également des brevets dans d'autres Etats ou de déposer un brevet européen, il aura intérêt à requérir un rapport de recherche établi par l'Office européen des brevets, qui pourra lui servir ultérieurement dans la procédure devant d'autres offices de brevets. Cette modification de la loi offrira plus de souplesse et des tarifs avantageux dans l'intérêt des petits déposants et des PME/PMI.

2. Texte du projet de loi

Article premier - A l'article premier de la Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, ci-après désignée par la "Loi du 20 juillet 1992", il est inséré après le premier tiret une définition libellée comme suit:

"- "Accord instituant l'OMC", l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, le 15 avril 1994;"

Article 2 - A l'article 26, paragraphe 1 de la Loi du 20 juillet 1992, les mots "ou à l'Accord instituant l'OMC" sont insérés après les mots "Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats parties à la Convention de Paris".

Article 3 - Aux articles 31, paragraphe 1, 35, paragraphe 6 et 39, paragraphe 2, deuxième alinéa de la Loi du 20 juillet 1992, les mots "organisme international" sont remplacés par le mot "organisme".

A l'article 35, paragraphe 1, litt. a) de la Loi du 20 juillet 1992, les mots "organisme international à désigner par arrêté grand-ducal" sont remplacés par les mots "organisme à désigner par arrêté ministériel".

A l'article 35, paragraphe 1, litt. b) et c) et à l'article 39, paragraphe 1 de la Loi du 20 juillet 1992, les mots "organisme international désigné par arrêté grand-ducal" sont remplacés par les mots "organisme désigné par arrêté ministériel".

Article 4 - A l'article 50, paragraphe 3 de la Loi du 20 juillet 1992, les mots "l'entreprise à laquelle" sont remplacés par les mots "le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel".

Article 5 - L'article 59 de la Loi du 20 juillet 1992 est remplacé par le texte suivant:

"Article 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."

Article 6 - A l'article 60, il est inséré avant le paragraphe 3, qui devient paragraphe 4, un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit:

- "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."

Article 7 - A l'article 61 de la Loi du 20 juillet 1992, le texte est numéroté paragraphe 1. Après ce paragraphe, il est ajouté un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit:

- "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."

Article 8 - A l'article 62, paragraphe 2, première phrase de la Loi du 20 juillet 1992, les mots "et un intérêt économique considérable" sont ajoutés après les mots "un progrès technique important."

A l'article 62, paragraphe 3 de la Loi du 20 juillet 1992, les mots "paragraphe 1" sont supprimés.

Article 9 - A l'article 63, paragraphe 1 de la Loi du 20 juillet 1992, il est ajoutée une phrase libellée comme suit: "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".

A l'article 63, paragraphe 2, deuxième phrase de la Loi du 20 juillet 1992, les mots "qui peut être exclusive ou non exclusive" sont remplacés par les mots ", qui ne peut être que non exclusive,".

Au même paragraphe 2, il est inséré avant la dernière phrase une phrase libellée comme suit:
"La licence est accordée principalement pour l'approvisionnement du marché luxembourgeois."

A l'article 63, paragraphe 3 de la Loi du 20 juillet 1992, il est ajouté une phrase libellée comme suit: "Dans la fixation du montant des redevances, le tribunal tient compte de la valeur économique de la licence."

A l'article 63, paragraphe 4 de la Loi du 20 juillet 1992, il est ajouté une phrase libellée comme suit: "Elle peut également être retirée lorsque les circonstances ayant conduit à son octroi cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas."

Article 10 - Il est inséré après l'article 63 de la Loi du 20 juillet 1992 un nouvel article 63*bis* libellé comme suit:

"Article 63*bis* - 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."

Article 11 - L'article 65 de la Loi du 20 juillet 1992 est remplacé par le texte suivant:

"Article 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."

Article 12 - Après l'article 80 de la Loi du 20 juillet 1992, il est inséré un article 80*bis* libellé comme suit:

"Article 80*bis* - Brevets de procédé: charge de la preuve

1. Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, le tribunal 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 ait 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 la présentation de la preuve, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets industriels et commerciaux."

3. Commentaire des articles

Ad. article premier - Cet article ajoute une définition à celles déjà contenues dans l'article premier de la Loi du 20 juillet 1992, afin d'éviter de devoir reprendre l'intitulé complet de l'Accord instituant l'OMC dans les articles suivants.

Ad. article 2 - Parmi les dispositions du TRIPS, l'article premier, paragraphe 3 en liaison avec l'article 2, paragraphe 1 oblige les Membres de l'OMC à se conformer aux dispositions de la Convention de Paris et à étendre le traitement national aux ressortissants des autres Membres. Le droit de priorité d'une demande de brevet antérieure, prévu à l'article 4 de ladite convention, doit dès lors pouvoir être revendiqué par tous les Membres de l'OMC, également ceux qui ne sont pas parties à la Convention de Paris. Le nombre d'Etats concernés par cette mesure est toutefois très limité; parmi les plus importants figurent l'Inde et Hong Kong.

Ad. article 3 - Pour des raisons expliquées dans l'exposé des motifs, il est proposé de supprimer le terme "international" dans la mention de l'organisme chargé d'effectuer la recherche d'antériorités, afin de ne pas limiter cette habilitation à l'Office européen des brevets et aux administrations chargées de la recherche internationale au titre du PCT.

Il est également prévu de désigner par arrêté ministériel les organismes chargés de la recherche, dans le but de pouvoir adapter sans délai la liste des organismes agréés.

Ad. article 4 - Vu la modification apportée par l'article 11 du présent projet de loi, il est indiqué d'adapter également le texte de l'article 50 de la loi, qui concerne les droits fondés sur une utilisation antérieure ou une possession personnelle.

Ad. article 5 - Le nouveau texte de l'article 59 propose une formulation plus claire, calquée sur l'article L. 613-11 du Code français de la propriété intellectuelle, et rend la loi conforme à l'article 27, paragraphe 1, deuxième phrase du TRIPS qui stipule qu'il "... sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant (...) au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale". Cette disposition rend nécessaire la modification des législations nationales d'un nombre important d'Etats Membres de l'OMC, parmi lesquels le Luxembourg, qui connaissent un système de licences obligatoires pour absence ou insuffisance de production locale.

A cet égard, il convient de rappeler que la Cour de justice des Communautés européennes a rendu en 1992 deux arrêts jugeant contraires à l'article 30 du Traité de Rome les dispositions nationales prévoyant la possibilité d'accorder des licences obligatoires sur un brevet qui n'est pas exploité dans l'Etat membre où il est protégé, sous la forme d'une production sur le territoire national en cause, alors que ce brevet est exploité sous la forme d'importations en provenance d'autres Etats membres. En conséquence, l'importation du produit breveté à partir d'un Etat membre devra être assimilée à la production au niveau national pour déterminer si le brevet est exploité d'une façon suffisante pour satisfaire la demande nationale.

En vertu de l'article susmentionné du TRIPS, cette assimilation doit être étendue aux produits provenant de l'ensemble des pays Membres de l'OMC. Elle est introduite dans le litt. a) de l'article 59 modifié.

Ad. article 6 - Le nouveau paragraphe 3 inséré dans l'article 60 introduit les conditions énoncées à l'article 31, litt. f) et h) de l'Accord TRIPS.

Ad. article 7 - Cet article ajoute un motif supplémentaire de retrait de la licence obligatoire à l'article 61, afin d'être conforme à l'article 31, litt. g) du TRIPS qui stipule que la licence doit prendre fin lorsque les conditions ayant conduit à son octroi n'existent plus et ne se reproduiront vraisemblablement pas.

Ad. article 8 - L'article 31, litt. l) du TRIPS impose certaines conditions en rapport avec les licences obligatoires sur les brevets interdépendants. Il est nécessaire de modifier l'article 62 de la loi afin d'y inclure de façon complète la restriction prévue au sous-alinéa i), c'est-à-dire que pour qu'une licence obligatoire sur le premier brevet puisse être accordée, le deuxième brevet doit présenter un progrès technique important et *un intérêt économique considérable*.

La suppression d'un des renvois figurant au troisième paragraphe de l'article 62 de la loi est une conséquence de la modification de l'article 65 de la loi.

Ad. article 9 - La modification apportée par le premier alinéa de cet article rend le régime des licences d'office conforme à l'article 31, litt. b) du TRIPS, en précisant qu'un brevet ne peut être soumis à ce régime que s'il est établi que le titulaire n'est pas disposé à accorder une licence volontairement.

Le deuxième alinéa stipule qu'une licence d'office doit être non exclusive, conformément à l'article 31, litt. d) du TRIPS.

En analogie avec l'article 6 du projet de loi, la phrase insérée par le troisième alinéa du présent article applique également aux licences d'office la condition de l'article 31, litt. f) du TRIPS.

Les quatrième et cinquième alinéas transposent respectivement les conditions de l'article 31, litt. h) et litt. g) du TRIPS.

Ad. article 10 - L'insertion d'un nouvel article 63*bis* introduit une condition supplémentaire à l'octroi d'une licence non volontaire dans le domaine des semi-conducteurs, conformément à l'article 31, litt. c) du TRIPS. Ces licences ne pourront être accordées que pour une utilisation destinée à remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle. L'utilisation publique à des fins non commerciales, également autorisée par cette disposition du TRIPS, n'est pas reprise, étant donné que la Loi luxembourgeoise ne prévoit pas de licences non volontaires au profit de l'Etat.

Ad. article 11 - Le premier paragraphe du nouveau texte de l'article 65 de la loi remplace les deux paragraphes du texte actuel. En transposant les dispositions de l'article 31, litt. e) du TRIPS, les conditions d'une cession de licence obligatoire ou de licence d'office sont sensiblement modifiées. Alors qu'actuellement une cession de licence obligatoire est soumise à l'autorisation d'un tribunal et une licence d'offre est incessible, l'Accord TRIPS, qui ne fait pas de distinction entre ces deux types de licences non volontaires, stipule qu'elles ne peuvent être cédées qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auxquels elles sont attachées.

Le deuxième paragraphe introduit une condition supplémentaire à la cession d'une licence obligatoire accordée dans le cas de brevets interdépendants, imposés par l'alinéa iii) de l'article 31, litt. l) du TRIPS: le détenteur du brevet de perfectionnement qui dispose d'une licence obligatoire sur le premier brevet ne peut céder celle-ci qu'avec son brevet.

Ad. article 12 - Pour faciliter la preuve de la contrefaçon des brevets de procédé, l'article 34 du TRIPS prévoit que les tribunaux saisis d'une action en contrefaçon d'un tel brevet pourront renverser la charge de la preuve en ordonnant au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. A défaut d'une telle preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet est présumé avoir été produit moyennant le procédé breveté, à condition que le produit obtenu par le procédé breveté soit nouveau ou que la probabilité soit grande

que le produit ait été obtenu par le procédé breveté, le titulaire du brevet n'ayant pas pu, malgré ses efforts, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

Etant donné que d'après le droit commun, la charge de la preuve appartient en règle générale au défendeur, le projet introduit un nouvel article 80*bis* prévoyant expressément la possibilité de renversement de la charge de la preuve dans le cadre d'une action en contrefaçon d'un brevet de procédé.
