

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/1/LUX/P/4  
28 de enero de 1997

(97-0262)

Original: francés

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio

## PRINCIPALES LEYES Y REGLAMENTOS DEDICADOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL NOTIFICADOS EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 63 DEL ACUERDO

### Luxemburgo

En el presente documento se reproducen<sup>1</sup> las siguientes leyes y reglamentos notificados por Luxemburgo en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo (véase el documento IP/N/1/LUX/1/Add.1):

	<u>Página</u>
- Ley de 20 de julio de 1992, de modificación del régimen de las patentes de invención .....	2
- Reglamento Granducal sobre el procedimiento y las formalidades administrativas en materia de patentes de invención y certificados complementarios de protección para los medicamentos.....	25
- Reglamento Granducal por el que se fijan los impuestos y remuneraciones que corresponde percibir en materia de patentes de invención y certificados complementarios de protección para los medicamentos .....	52
- Proyecto de ley de modificación de la Ley de 20 de julio de 1992, de modificación del régimen de las patentes de invención .....	71
- Texto ordenado de la Ley de 20 de julio de 1992, de modificación del régimen de las patentes de invención, con sus enmiendas .....	80

---

<sup>1</sup>En francés solamente.

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

---

## RECUEIL DE LEGISLATION

---

A — N° 49

20 juillet 1992

---

### S o m m a i r e

#### BREVETS D'INVENTION

Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention

- Titre I — Généralités (Art 1<sup>er</sup> et 2)
  - Titre II — Du brevet d'invention et de la brevetabilité (Art. 3 à 9)
  - Titre III — Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet — Désignation de l'inventeur (Art 10 à 17)
  - Titre IV — De la demande de brevet (Art. 18 à 42)
    - Chapitre I — Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (Art 18 à 25)
    - Chapitre II — Priorité (Art 26 à 28)
    - Chapitre III — Immatriculation et régularisation de la demande (Art 29 à 32)
    - Chapitre IV — Instruction de la demande — Délivrance du brevet (Art 33 à 42)
  - Titre V — Droits et obligations attachés à la demande de brevet et au brevet (Art 43 à 51)
  - Titre VI — De la demande de brevet ou du brevet comme objet de propriété (Art 52 à 58)
  - Titre VII — Licences obligatoires et licences d'office (Art 59 à 66) .
  - Titre VIII — Maintien en vigueur, restauration, renonciation et nullité (Art 67 à 75)
  - Titre IX — De la contrefaçon (Art 76 à 82)
  - Titre X — Représentation (Art 83 à 85)
  - Titre XI — Dispositions diverses (Art 86 à 90)
  - Titre XII — Voies de recours (Art. 91)
  - Titre XIII — Demandes de brevet européen et brevets européens (Art 92 à 94)
  - Titre XIV — Demandes internationales de brevet (Art. 95)
  - Titre XV — Dispositions transitoires et finales (Art 96 à 102)
-

**Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention.**

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

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 1992 et celle du Conseil d'Etat du 12 mai 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

**TITRE I<sup>er</sup> - Généralités****Art. 1<sup>er</sup>. 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;
- «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

**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
- 2 Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1<sup>er</sup> 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 1<sup>er</sup> 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 moeurs, 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

**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 1<sup>er</sup>, 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 - Désignation de l'inventeur****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 au 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 codétenu.
- 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 I. - 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 langue 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 langue 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 langue 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 auquel 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 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'abrége 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 partie à la Convention de Paris, y compris le Grand-Duché de Luxembourg, 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 international 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 1<sup>er</sup>. 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 1<sup>er</sup> 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
  - a) soit une requête en vue de l'établissement, par un organisme international à désigner par arrêté grand-ducal, d'un rapport de recherche;
  - b) soit un ou plusieurs rapports de recherche établis par un organisme international 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 international 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.
- 2 Le rapport de recherche visé au paragraphe 1<sup>er</sup> 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 langue 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 international 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 conditions 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 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
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 international 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

Si, après le renouvellement de la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche, l'organisme international 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 1<sup>er</sup>, 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 1<sup>er</sup>.

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 1<sup>er</sup>, litt. b) ou c), le service procède conformément aux dispositions des paragraphes 1<sup>er</sup> 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 1<sup>er</sup>, 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 1<sup>er</sup>, 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 1<sup>er</sup>, 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 1<sup>er</sup>. 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 1<sup>er</sup> 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 1<sup>er</sup>, 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 1<sup>er</sup>, 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 1<sup>er</sup> 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.
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

**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 1<sup>er</sup>. 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 1<sup>er</sup> 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 1<sup>er</sup> 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. 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 1<sup>er</sup> 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 1<sup>er</sup>. 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 1<sup>er</sup> 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 1<sup>er</sup> 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, les droits visés au paragraphe 1<sup>er</sup> 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 1<sup>er</sup> 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 1<sup>er</sup>
- 3 Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle 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 1<sup>er</sup> 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 1<sup>er</sup>;
- 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 1<sup>er</sup>.

#### **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 1<sup>er</sup>, 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 dues 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**

Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance du brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet, 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 n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention, objet du brevet, ou si l'exploitation de celle-ci a été abandonnée depuis plus de trois ans.

La licence obligatoire peut également être accordée dans les mêmes conditions et sauf excuses légitimes, si l'invention fait l'objet d'une exploitation dans le Grand-Duché de Luxembourg ou dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, pour autant que cette exploitation n'est pas jugée suffisante pour approvisionner le marché luxembourgeois.

Au moment de l'application des mesures prévues par le présent article, le délai qui expire le plus tard, calculé conformément aux dispositions de l'alinéa 1<sup>er</sup>, doit être pris en considération.

**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 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**

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.

**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. 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 1<sup>er</sup> 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
- 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 peut être exclusive ou 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. 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
- 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

**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 Toute cession des droits attachés à une licence obligatoire est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal qui est saisi par requête
- 2 Les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être ni cédés ni transmis.

**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
- 2 Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectuée 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 ultérieur 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 1<sup>er</sup>, 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 1<sup>er</sup> 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 1<sup>er</sup>.  
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 1<sup>er</sup>, 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 1<sup>er</sup>, 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. 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 1<sup>er</sup> 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 1<sup>er</sup>, 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 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, ou 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 1<sup>er</sup> 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.
- 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.

#### **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 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 1<sup>er</sup>, 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 1<sup>er</sup>, 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 1<sup>er</sup>, 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 1<sup>er</sup> 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

**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

**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

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne

*Le Ministre de l'Economie,*

**Robert Goebbels**

*Le Ministre de la Justice,*

**Marc Fischbach**

*Le Ministre des Finances,*

**Jean-Claude Juncker**

Barcelone, le 20 juillet 1992

**Jean**

---

Doc parl 3011; sess ord 1985-1986, 1989-1990 et 1991-1992

---



---

Projet de règlement grand-ducal concernant la procédure et les formalités administratives en matière de brevets d'invention, en exécution

- de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;
  - du règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments.
- 

12 août 1996

*Ce texte contient les amendements gouvernementaux proposés suite à l'avis de la Chambre de Commerce rendu le 20 février 1996.*

*Le texte ajouté est souligné, le texte supprimé est ~~biffé~~.*

*Un commentaire des amendements figure à la fin du document.*

## **1. EXPOSE DES MOTIFS**

Ce projet de règlement grand-ducal contient les mesures d'exécution de deux textes législatifs 1 la loi du 20 juillet 1992 modifiant le régime des brevets d'invention et 2 le règlement communautaire No 1768/92 sur la création d'un certificat complémentaire de protection pour médicaments, qui est directement applicable dans les Etats membres de l'Union européenne

La loi du 20 juillet 1992 étant déjà très explicite en matière de procédures administratives, le projet de règlement se limite à fixer des dispositions dans les cas où la loi renvoie expressément aux règlements d'exécution

Le titre III du projet de règlement établit des normes de présentation des pièces techniques d'une demande de brevet Ces dispositions reprennent en grande partie celles contenues dans le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen Cette harmonisation rendra la tâche plus facile pour l'inventeur qui dépose d'abord un brevet luxembourgeois et décide ensuite de demander un brevet européen pour la même invention Dans ce cas il n'aura pas à modifier la présentation des pièces techniques de sa demande Une autre raison de se conformer aux normes européennes découle du fait que l'Office européen des brevets sera désigné pour effectuer les rapports de recherche

Le projet de règlement précise également les indications et documents qui doivent être fournis avec les diverses requêtes prévues par la loi Dans certains cas il a été jugé nécessaire de rappeler les délais que loi impose en rapport avec ces requêtes

Etant donné que l'exécution de la nouvelle législation sur les brevets implique davantage d'interventions du déposant ou de tiers dans la procédure de délivrance du brevet (établissement d'un rapport de recherche, modification des pièces techniques, observations des tiers, etc), la mise en place d'un système informatique permettant une surveillance efficace des formalités et délais est indispensable A cet égard, l'élaboration des règlements grand-ducaux tient compte des possibilités de gestion informatique des demandes de brevet et des taxes et rémunérations

La fixation des taxes et rémunérations en matière de brevets fait l'objet d'un projet de règlement séparé

---

## 2. TEXTE DU PROJET DE RÈGLEMENT GRAND-DUCAL

### Titre I - Généralités

#### Art. 1er.- Définitions

Au sens du présent règlement, il faut entendre par

- "loi", la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention,
- "règlement relatif aux taxes", le ou les règlements grand-ducaux ~~fixant le barème des taxes relatives aux~~ portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection et des modalités de leur paiement,
- "règlement (CEE) No 1768/92", le règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments,
- "service", le service national de la propriété intellectuelle fonctionnant en exécution de la Convention de Paris et de la législation nationale en matière de brevets,
- "registre", le registre des brevets d'invention tenu par le service,
- "mandataire agréé", toute personne inscrite nommément dans le registre des mandataires agréés tel que défini à l'article 85 de la loi, ainsi que les avocats inscrits aux tableaux de l'Ordre auprès des tribunaux luxembourgeois,
- "pièces techniques", les documents visés à l'article 19, paragraphe 1, lettres b), c), d) et e) de la loi
- "certificat", le certificat complémentaire de protection pour médicaments institué par le règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992.

#### Art. 2.- Langues

1 Sous réserve des dispositions des articles 19 et 20 de la loi, les communications écrites et documents adressés au service doivent être rédigées soit en français, soit en allemand, soit en luxembourgeois

2 Toute communication ou document rédigé dans une autre langue doit être accompagné d'une traduction dans une des trois langues visées à l'alinéa au paragraphe 1er. Le service peut faire abstraction de cette exigence lorsque la communication, le document ou sa traduction sont rédigés en langue anglaise

3 Les modifications apportées aux pièces techniques doivent être rédigées dans la langue du document original ou, lorsqu'il s'agit des revendications visées à l'article 19, paragraphe 3, lettre a) de la loi, dans la langue vers laquelle ces revendications ont été traduites

4. En application de l'article 19, paragraphe 5 de la loi, une demande de brevet rédigée en langue luxembourgeoise doit être complétée par une traduction en langue française ou allemande. Cette traduction doit être remise au plus tard un mois après le dépôt de la demande de brevet.

### **Art. 3.- Communications**

1 Toute communication écrite adressée au service, visant à une inscription au registre ou visant à obtenir qu'une pièce soit versée au dossier de la demande de brevet ou du brevet, doit être signée et parvenir au service en deux exemplaires.

2 Pour toute communication non signée, la date de présentation de la communication non signée est reconnue, à condition que ce défaut ait été éliminé dans un mois à compter de l'invitation du service ou, à défaut d'invitation, dans les deux mois qui suivent la présentation de la communication à signer

3. Toutefois, le chef de service peut décider que les exigences en matière de communications écrites sont moindres que celles stipulées aux paragraphes 1 et 2.

4 Toute communication relative à une demande de brevet ou un brevet, une demande de certificat ou un certificat, doit indiquer le nom du titulaire, la date de dépôt ainsi que:

- a) s'il s'agit d'un brevet luxembourgeois ou d'un certificat le numéro de dépôt,
- b) s'il s'agit d'un brevet européen ou international le numéro le plus récent entre le numéro de dépôt et le numéro de publication.

### **Art. 4 - Notifications du service**

1 Toutes les notifications émises par le service en rapport avec une demande de brevet ou un brevet sont envoyées à l'adresse postale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg telle qu'indiquée par le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou de par son mandataire

2 Les notifications qui font courir des délais se font par lettre recommandée. L'événement qui fait courir le délai est constitué par la date de la remise de la lettre recommandée à la poste, conformément à l'article 90 paragraphe 2 de la loi

## **Titre II - Requête en délivrance du brevet**

### **Art. 5.- Forme et contenu de la requête en délivrance**

1 La requête en délivrance du brevet, visée à l'article 19, paragraphe 1, lettre a) de la loi, doit être présentée en triple exemplaire sur une formule déterminée par le service

2 Elle doit être datée et signée par le ou les demandeurs ou leur mandataire et contenir les indications suivantes:

- a) une déclaration selon laquelle un brevet est demandé,
- b) le titre de l'invention, faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comportant aucune dénomination de fantaisie;
- c) le nom et prénom, la dénomination ou la raison sociale, ainsi que l'adresse du ou des demandeurs;
- d) le nom et l'adresse professionnelle du mandataire, s'il en est constitué un,
- e) l'adresse postale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à laquelle seront envoyées les communications du service,
- f) lorsqu'il s'agit d'une demande divisionnaire, sa désignation comme telle, ainsi que les références de la demande initiale,
- g) lorsqu'il s'agit d'une demande de délivrance d'un brevet luxembourgeois sur le fondement d'une demande internationale, déposée sous le régime du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), sa désignation comme telle, ainsi que les références de la demande internationale,

- h) lorsqu'il s'agit d'une requête en transformation d'une demande de brevet européen, sa désignation comme telle, ainsi que les références de la demande de brevet européen,
- i) lorsqu'il s'agit d'une nouvelle demande de brevet déposée conformément à l'article 14, paragraphe 2, lettre b) de la loi, sa désignation comme telle, ainsi que les références de la demande initiale

3 Les références de demandes de brevet visées à l'alinéa au paragraphe précédent sont celles précisées à l'article 3, alinéa paragraphe 3

4. L'indication relative à l'adresse postale au Grand-Duché de Luxembourg, telle que visée au paragraphe 2 lettre e), doit être fournie au plus tard un mois après la dépôt de la demande de brevet.

5 Les déclarations suivantes peuvent être insérées dans la requête en délivrance ou faire l'objet d'un document séparé

- a) lorsqu'une priorité est revendiquée, la déclaration de priorité conformément à l'article 27, paragraphe 1er de la loi,
- b) lorsque la demande de brevet est déposée à la suite de la divulgation de l'invention dans une exposition officiellement reconnue, en vertu de l'article 7, paragraphe 1er, lettre b) de la loi, la déclaration y relative,
- c) la déclaration du déposant relative au nom et à l'adresse de l'inventeur ou des inventeurs

6 Lorsqu'un inventeur s'oppose à la divulgation de son identité, la déclaration du déposant relative à la désignation de l'inventeur doit figurer dans un document distinct Elle doit être accompagnée du document de non-mention visé à l'article 11, alinéa paragraphe 7

### **Titre III - Pièces techniques**

#### **Art. 6.- Dispositions générales relatives à la présentation des pièces techniques**

1 La description de l'invention, les revendications, les dessins et l'abrégé constituent les pièces techniques de la demande de brevet ou du brevet.

2 Les pièces techniques doivent être produites en trois exemplaires se prêtant à une reproduction directe

3. Elles doivent être remises sur papier blanc et durable de format A4 (21 x 29,7 cm)

4 Les feuilles des pièces techniques, dont un seul côté doit être utilisé, sont à présenter dans le sens vertical. Toutes les feuilles doivent être réunies de façon à pouvoir être facilement feuilletées et aisément séparées et réunies à nouveau

5 Les pages des pièces techniques doivent comporter à gauche une marge vierge d'au moins 2,5 centimètres et sur les autres côtés une marge vierge d'au moins 2 centimètres Toutefois, les planches de dessin doivent comporter une marge minimale de 2,5 centimètres sur le côté supérieur et sur le côté gauche, une marge minimale de 1,5 centimètres sur le côté droit et une marge minimale de 1 centimètre sur le côté inférieur

6 Toutes les feuilles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes Les numéros des feuilles sont à placer en milieu de ligne, au-dessous de la marge supérieure ou au-dessus de la marge inférieure de la feuille

7 Les textes doivent être dactylographiés ou imprimés Exceptionnellement, les symboles ou autres signes, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être écrits à la main ou dessinés L'interligne doit être de 1 1/2 Les caractères doivent être choisis de telle sorte que les

majuscules aient au moins 0,21 centimètres de haut. L'écriture doit être indélébile.

8 La description, les revendications et l'abrégé ne doivent pas comporter de dessins. Chacune de ces trois parties des pièces techniques doit commencer sur une nouvelle feuille.

9 Les unités de poids et de mesure doivent être exprimées selon le système métrique, et les températures en degrés Celsius, le cas échéant à titre subsidiaire. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés. La terminologie et les signes doivent être uniformes dans l'ensemble des pièces techniques.

10 Si, par exception, une ou plusieurs feuilles sont réservées à des tableaux, des formules mathématiques ou chimiques ou des figures de dessin, disposés dans le sens de la longueur de la feuille, la base de la feuille doit se trouver sur le côté droit de la feuille en position verticale.

11 Les éventuelles surcharges, ratures ou altérations sont à mentionner et parapher en bas de page par le demandeur du brevet ou son mandataire.

#### Art. 7.- Description

1 La pièce contenant la description de l'invention doit comporter le titre "Description" ou "Mémoire descriptif". Lorsque la demande est déposée en langue allemande, luxembourgeoise ou anglaise, les termes à utiliser sont respectivement "Beschreibung", "Beschreibung" et "Description".

2 Elle doit ensuite

- a) reproduire en premier lieu le titre de l'invention,
- b) préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention,
- c) indiquer l'état de la technique antérieure, dans la mesure où le demandeur le connaît, le cas échéant au moyen de citations documentaires,
- d) exposer l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, le cas échéant sous forme d'une solution apportée à un problème technique, avec indication des avantages découlant de cette solution,
- e) décrire brièvement les figures de dessin, s'il en existe,
- f) indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention, incorporant le cas échéant des exemples ou des renvois commentés aux dessins,
- g) expliciter la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, dans la mesure où cela ne découle pas déjà clairement de la description ou de la nature de l'invention.

3 Les pages d'un exemplaire de la description sont paraphées par le déposant ou son mandataire. La dernière page doit porter la signature entière.

Toutefois, le chef de service peut décider que les exigences en matière de signature sont moindres que celles stipulées à l'alinéa précédent.

#### Art. 8.- Revendications

1 La pièce contenant la ou les revendications doit comporter le titre "Revendication" ou "Revendications". Lorsque la demande est déposée en langue allemande, luxembourgeoise ou anglaise, les termes à utiliser sont respectivement "Patentansprüche", "Patentuspräch" et "Claims".

2 Les revendications ne doivent pas, sauf en cas de nécessité absolue, contenir des renvois à la description ou aux dessins.

3 Les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques techniques de l'invention, peuvent être reportés, entre parenthèses, dans les autres parties des pièces techniques et notamment dans les revendications, si la compréhension s'en trouve facilitée. Ils n'ont pas pour effet de limiter les revendications.

4 Les revendications doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes

5 Sous réserve de l'article 21 de la loi, une demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie (produit, procédé, dispositif, moyen, utilisation), si l'objet de l'invention ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication

6 Toute revendication, dite revendication dépendante, qui contient toutes les caractéristiques techniques d'une autre revendication, doit comporter, si possible dans la partie introductive, une référence à cette autre revendication et préciser, dans sa partie caractérisante, les caractéristiques techniques additionnelles pour lesquelles la protection est recherchée

7 La traduction des revendications prévue à l'article 19, paragraphe 3, lettre a) de la loi doit être produite dans un délai d'un mois à partir de la date de dépôt de la demande de brevet

#### Art. 9.- Dessins

1. Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits noirs, indélébiles, bien délimités, sans couleurs ni lavis. Si des coupes sont indiquées par des hachures, celles-ci ne doivent pas entraver la lecture des signes de référence et des signes directrices

2 L'échelle des dessins et leur exécution graphique doivent être telles que la reproduction photographique permette d'en distinguer sans peine tous les détails. Si l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement. Chaque élément d'une figure doit être représenté en proportion avec les autres éléments de la même figure.

3 Indépendamment de la numérotation des feuilles, les différentes figures doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes

4. Les différentes figures disposées sur une même feuille doivent être séparées nettement les unes des autres. Exceptionnellement, les parties constitutives d'une même figure peuvent être représentées sur plusieurs feuilles, à condition que la figure d'ensemble puisse aisément être composée par juxtaposition des feuilles

5 Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins et visant les mêmes éléments doivent être identiques dans l'ensemble des pièces techniques

6 Les dessins ne doivent pas contenir de texte. De courtes indications indispensables sont admises. Ces indications doivent être exprimées dans la langue choisie pour la rédaction des pièces techniques

#### Art. 10.- Abrégé

1 La pièce contenant l'abrégé doit comporter le titre "Abrégé". Lorsque la demande est déposée en langue allemande, luxembourgeoise ou anglaise, les termes à utiliser sont respectivement "Zusammenfassung", "Zësummefassung" et "Abstract".

2 Elle doit ensuite reproduire le titre de l'invention et résumer en cent cinquante mots au maximum l'exposé de l'invention contenu dans la description, les revendications et les dessins. A cet effet, l'abrégé doit indiquer de façon objective et précise le domaine technique auquel appartient l'invention, l'essence du problème technique et de la solution de ce problème par le

moyen de l'invention, ainsi que la ou les formes principales d'usage auxquelles l'invention se prête

3 Lorsque des feuilles de dessins ont été fournies à l'appui de la description, le déposant doit indiquer le numéro de la figure de dessin qu'il propose d'associer avec l'abrégé et joindre cette figure avec l'adjonction "Annexe à l'abrégé".

#### Art. 10bis.- Micro-organismes

1. Lorsqu'une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé comporte l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi que si.

- a) une culture du micro-organisme a été déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet, auprès d'une autorité de dépôt habilitée par règlement ministériel,
- b) la demande de brevet, telle que déposée, contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme,
- c) la demande de brevet comporte l'indication de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la culture.

2. Les indications mentionnées au paragraphe 1er, lettre c) peuvent être communiquées

- a) dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité,
- b) jusqu'à la date de présentation d'une requête tendant à une publication anticipée de la demande de brevet, conformément à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa de la loi.

Est applicable celui des délais qui expire le premier.

3. A compter du jour de la mise à la disposition du public du dossier pour inspection, la culture déposée est accessible à toute personne qui introduit une requête à cet effet. L'accessibilité est réalisée par la remise au requérant d'un échantillon du micro-organisme déposé.

Cette remise n'a lieu que si le requérant s'est engagé à l'égard du titulaire de la demande de brevet ou du brevet à ne pas communiquer à des tiers la culture déposée ou une culture qui en est dérivée et à n'utiliser la culture déposée ou une culture qui en est dérivée qu'à des fins expérimentales, jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet ou le brevet cesse de produire ses effets, à moins que le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ne renonce expressément à un tel engagement. L'engagement de n'utiliser la culture qu'à des fins expérimentales n'est pas applicable dans la mesure où le requérant utilise la culture pour une exploitation résultant d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office.

4. La requête mentionnée au paragraphe 3 est adressée au service en quatre exemplaires. Le service certifie sur cette requête qu'une demande de brevet faisant état du dépôt du micro-organisme a été déposée et que le requérant a le droit à la remise d'un échantillon de ce micro-organisme. Après l'accomplissement de ces formalités, le service transmet à l'autorité de dépôt, ainsi qu'au titulaire du brevet ou de la demande de brevet, une copie de la requête assortie de la certification prévue à la phrase précédente.

5. Si la culture déposée cesse d'être accessible, soit parce qu'elle n'est plus viable, soit parce que l'autorité de dépôt n'est plus en mesure d'en délivrer des échantillons, il n'est plus tenu compte de l'interruption d'accessibilité à condition que.

- a) un nouveau dépôt du micro-organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au titulaire de la demande de brevet ou du brevet, soit par l'autorité de dépôt, soit par le service,
- b) une copie du récépissé de dépôt relatif au nouveau dépôt du micro-organisme, accompagnée des références de la demande du brevet ou du brevet, soit communiquée au service dans un



délai de quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt.

Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l'autorité qui a reçu le dépôt initial, dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'une autre autorité habilitée.

Tout nouveau dépôt du micro-organisme doit être accompagné d'une déclaration signée par le déposant, certifiant que le micro-organisme qui fait l'objet du nouveau dépôt est le même que celui qui a fait l'objet du dépôt initial.

#### **Art. 10ter.- Nucléotides, acides aminés**

1. Lorsque la demande de brevet contient la divulgation d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés, la description doit comporter un listage de la séquence établi selon la norme prescrite dans le cadre de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens ou du Traité de coopération en matière de brevets.

2. Si une liste de séquences est déposée ou rectifiée après la date de dépôt, le demandeur doit produire une déclaration selon laquelle la liste de séquences ainsi déposée ou rectifiée ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

3. Une liste de séquences produite après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.

### **Titre IV - Pièces diverses produites à l'appui de la demande de brevet**

#### **Art. 11.- Désignation de l'inventeur**

1 La désignation de l'inventeur, visée à l'article 19, paragraphe 3, lettre c) de la loi, peut être effectuée dans la requête en délivrance du brevet ou dans un document séparé contenant le nom et l'adresse de l'inventeur ou s'il y a plusieurs inventeurs, de chacun d'eux

2 Le service ne vérifie pas l'exactitude de la désignation de l'inventeur

3 La ou les personnes désignées comme inventeurs sont mentionnées en cette qualité dans le titre du brevet et dans les publications au Mémorial, sauf dans le cas visé à l'~~alinéa~~ au paragraphe 7

4 La désignation d'un inventeur supplémentaire doit se faire par une déclaration écrite du titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou de son mandataire

5 Une désignation erronée de l'inventeur doit être rectifiée sur requête du titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou de son mandataire

6 Un tiers peut également faire valoir auprès du service une décision judiciaire passée en force de chose jugée en vertu de laquelle le titulaire de la demande de brevet ou du brevet est tenu de le désigner comme inventeur

7 Lorsque l'inventeur s'oppose à la divulgation de son identité, il doit faire communiquer au service, par l'intermédiaire du demandeur du brevet ou de son mandataire et avant la date à laquelle le dossier de la demande de brevet est mis à la disposition du public, une manifestation de volonté expresse et écrite à cet effet. Ce document de non-mention, daté et signé par l'inventeur, doit être accompagné des pièces suivantes

- a) la désignation correspondante de cet inventeur, datée et signée par le titulaire de la demande de brevet ou de son mandataire, sauf lorsque cette désignation est déjà en possession du service, ou le cas échéant la décision judiciaire relative à la désignation,
- b) la preuve de paiement de la taxe de régularisation, sauf lorsque le document de non-mention et la désignation correspondante se trouvent joints aux pièces originairement déposées avec la demande de brevet

8 Les communications relatives aux désignations à rectifier conformément aux alinéas paragraphes 4, 5 ou 6 doivent être accompagnées de la déclaration du titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou de son mandataire, ou de la décision judiciaire, visées par les alinéas paragraphes concernés, ainsi que de la preuve de paiement de la taxe de publication. La taxe de publication n'est pas due lorsque l'inventeur s'oppose à la divulgation de son identité

#### **Art. 12.- Déclaration de priorité et documents de priorité**

1 La déclaration de priorité visée à l'article 27, paragraphe 1er de la loi peut être effectuée dans la requête en délivrance du brevet ou dans un document séparé et doit contenir les indications suivantes

- a) le numéro et la date de dépôt de la demande antérieure,
- b) l'Etat dans lequel ou pour lequel le dépôt antérieur a été effectué,
- c) l'administration nationale, régionale ou internationale agissant en qualité d'office récepteur au moment du dépôt de la demande antérieure, lorsqu'il s'agit d'une demande régionale ou internationale;
- d) le nom du déposant originaire de la demande antérieure

2 La déclaration de priorité doit être produite dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt, prolongeable de deux mois, ou au plus tard à la date à laquelle le dossier de la demande de brevet est rendu public sur réquisition du demandeur conformément à l'article 33, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi, lorsque cette date est antérieure à la date d'expiration du premier délai

3 La copie de la demande antérieure visée à l'article 27, paragraphe 1 de la loi doit être accompagnée d'une attestation de l'administration qui a reçu la demande antérieure indiquant la date de dépôt de la demande antérieure. La copie et l'attestation doivent être produites dans les mêmes délais que la déclaration de priorité

4. Au cas où le demandeur du brevet pour laquelle une priorité est revendiquée n'est pas identique au déposant de la demande antérieure, la déclaration de priorité doit être accompagnée d'un document de cession du droit de priorité

5 Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont inscrites au registre, mentionnées dans le titre du brevet et publiées au Mémorial

6 Le déposant d'une demande divisionnaire doit présenter une nouvelle déclaration de priorité

7. Les dispositions du présent article sont également applicables à la revendication de priorités multiples visée par l'article 27, paragraphe 2 de la loi

#### **Art. 13.- Attestation d'exposition**

1 La déclaration du demandeur concernant la revendication d'une immunité dérivant d'une exposition, telle que visée à l'article 7, paragraphe 2 de la loi, doit indiquer

- a) le titre officiel de l'exposition,
- b) le lieu de la tenue de l'exposition,
- c) les dates d'ouverture et de fermeture de l'exposition,
- d) le nom et l'adresse de l'organisateur

2. Le demandeur doit joindre à la déclaration susmentionnée une attestation, délivrée par l'autorité compétente, selon laquelle l'invention y a été effectivement exposée. L'attestation doit expressément mentionner la date de l'ouverture de l'exposition et la date de la première divulgation de l'invention, si ces deux dates ne coïncident pas. L'attestation doit être accompagnée d'une pièce, authentifiée par l'autorité susmentionnée, permettant d'identifier l'invention.

3. L'attestation d'exposition doit être produite dans un délai de quatre mois à partir de la date de dépôt de la demande de brevet.

4. Les indications contenues dans la déclaration susmentionnée sont inscrites au registre, mentionnées dans le titre du brevet et publiées au Mémorial.

## **Titre V - Procédures prévues lorsque le titulaire de la demande de brevet n'est pas une personne habilitée**

### **Art. 14.- Suspension de la procédure**

1. A la requête de tout tiers qui apporte la justification qu'il a introduit en justice une action en revendication de la propriété de la demande de brevet, le service suspend la procédure de délivrance, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de la procédure. Ce consentement, irrévocable, doit faire l'objet d'une déclaration écrite. La suspension de la procédure ne peut toutefois intervenir avant la mise à la disposition du public du dossier de la demande de brevet.

2. Après que la partie la plus diligente a apporté au service la preuve qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue dans l'instance en revendication de la propriété de la demande de brevet, le service notifie au déposant et aux autres parties intéressées que la procédure de délivrance est reprise à compter de la date fixée dans la notification, à moins qu'une nouvelle demande de brevet ne soit déposée ou que la demande de brevet initiale ne soit rejetée conformément à l'article 14, paragraphe 2, lettre b) respectivement c) de la loi. Si le tiers a eu gain de cause, la procédure ne peut être reprise qu'après l'expiration d'un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers ne demande la poursuite de la procédure.

3. La suspension de la procédure entraîne celle des délais qui sont en train de courir, à l'exception de ceux qui s'appliquent au paiement des taxes annuelles.

4. Lorsque la personne à laquelle a été reconnu le droit à l'obtention du brevet par une décision passée en force de chose jugée dépose une nouvelle demande de brevet conformément à l'article 14, paragraphe 2, lettre b) de la loi, elle doit indiquer les références de la demande de brevet initiale et remettre au service une copie certifiée conforme de la décision judiciaire en question. Si la nouvelle demande de brevet est rédigée en des termes différents, elle ne doit pas avoir une portée dépassant celle de la demande de brevet initiale. A compter du jour du dépôt de la nouvelle demande de brevet, la demande de brevet initiale est réputée retirée.

5. Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet, l'article 14, paragraphe 2, lettre b) de la loi ainsi que ~~l'alinéa précédent~~ le paragraphe 4 du présent article sont applicables en ce qui concerne la partie en cause.

6. Lorsque la personne à laquelle a été reconnu le droit à l'obtention du brevet par une décision passée en force de chose jugée sollicite le rejet de la demande de brevet initiale conformément à l'article 14, paragraphe 2, lettre c) de la loi, elle doit remettre au service une requête à cet effet, accompagnée d'une copie certifiée conforme de la décision judiciaire en question, d'une copie des lettres envoyées sous pli recommandé aux personnes bénéficiant d'une licence ou d'un droit

réel ou personnel inscrit au registre, les informant de l'imminence du rejet, ainsi que d'une copie du récépissé du pli recommandé.

## Titre VI - Représentation

### Art. 15.- Registre des mandataires agréés

1 Toute demande d'inscription d'une personne physique au registre des mandataires agréés doit être accompagnée des pièces suivantes

- a) une copie certifiée conforme de l'autorisation d'établissement en cours de validité, délivrée par le ministre compétent,
- b) un certificat de résidence récent, délivré par le bourgmestre
- ~~c) une copie du certificat relatif à l'accomplissement d'une période de stage dans le domaine de la propriété industrielle, délivrée par un maître de stage qui est inscrit dans le registre des mandataires agréés.~~

2 La radiation de l'inscription d'une personne dans le registre des mandataires agréés peut être demandée par toute autorité ou tierce personne ou par la personne inscrite elle-même. Cette radiation peut revêtir un caractère temporaire (suspension) ou permanent (suppression)

3 L'inscription peut être radiée suite à la réception d'un des documents suivants

- a) un acte constatant le décès ou l'incapacité du mandataire agréé,
- b) une pièce dont il résulte que le mandataire agréé n'a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans le Grand-Duché de Luxembourg,
- c) une pièce dont il résulte que l'autorisation d'exercer la profession de conseil en propriété industrielle a été retirée ou suspendue, a expiré ou a pris fin pour d'autres raisons;
- d) une communication aux termes de laquelle le mandataire agréé renonce provisoirement ou définitivement à ses activités professionnelles.

4 Au cas où le service reçoit de la part d'une autorité ou d'un tiers une demande de radiation basée sur une des pièces visées à l'alinéa au paragraphe 3, lettres b) et c), il en avise la personne concernée. Celle-ci peut prendre position dans un délai de deux mois à partir de la notification du service. La décision de radiation ou de non-radiation est prise suite à l'expiration de ce délai

5 Une mention des inscriptions, radiations, modifications et rectifications portées au registre des mandataires agréés est publiée au Mémorial.

## Titre VII - Procédures liées à l'exécution de la recherche documentaire

### Art. 16.- Recherche documentaire

1 Aux fins de l'accomplissement des formalités visées à l'article 35, paragraphe 1er, lettre a) et à l'article 36 de la loi, les intéressés sont tenus de remettre au service une requête en vue de l'établissement d'un rapport de recherche portant sur une demande de brevet qu'ils désignent

2 Aux fins de l'accomplissement des formalités visées à l'article 35, paragraphe 1er, lettres b) ou c) de la loi, le titulaire de la demande de brevet est tenu de remettre au service une requête en vue de la validation du ou des rapports de recherche concernant sa demande de brevet

3 Les requêtes visées aux alinéas paragraphe 1er et 2 doivent être introduites en trois

exemplaires sur une formule déterminée par le service et contenir les indications suivantes

- a) le nom et l'adresse du requérant,
- b) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y a lieu,
- c) le numéro et la date de dépôt ainsi que le nom du titulaire de la demande de brevet

4 La requête visée à l'alinéa au paragraphe 1er doit contenir en outre les mentions et spécifications définies à l'article 35, paragraphe 6, dernière phrase de la loi et doit être accompagnée des pièces suivantes

- a) une copie des pièces techniques de la demande de brevet pour laquelle la recherche est demandée, dans leur version la plus récente, ou une demande aux fins de la préparation de ladite copie par le service,
- b) les pièces produites le cas échéant par le titulaire de la demande de brevet en application de l'article 35, paragraphe 6, dernière phrase de la loi,
- c) la preuve de paiement de la taxe de recherche et des taxes connexes

5 La requête visée à l'alinéa au paragraphe 2 doit contenir en outre, pour chaque rapport de recherche à valider, les indications suivantes

- a) la dénomination et le lieu du siège de l'organisme international ayant effectué la ou les recherches documentaires,
- b) le pays, le numéro et la date de dépôt de la ou des demandes de brevet nationales, régionales ou internationales qui sont à la base des recherches documentaires,
- c) les pays, numéros et dates des droits de priorité revendiqués le cas échéant pour chacune des demandes précitées

6 La requête visée à l'alinéa au paragraphe 2 doit être accompagnée des pièces suivantes

- a) une copie du ou des rapports de recherche concernés,
- b) une copie des demandes de brevet nationales ou régionales, qui sont à la base des rapports de recherche concernés, sauf s'il s'agit d'une demande de brevet luxembourgeois ou européen

7 Le service peut exiger que la copie du ou des rapports de recherche concernés, visée à l'alinéa au paragraphe précédent, lettre a), soit certifiée conforme par l'organisme ayant effectué la recherche documentaire ou porte l'empreinte du timbre de cet organisme. La production des pièces visées à l'alinéa au paragraphe précédent, lettre b) n'est pas requise si ces pièces accompagnent déjà la déclaration de priorité

8. Toutefois, le chef de service peut décider que les exigences en matière de requêtes et de documents sont moindres que celles stipulées aux paragraphes 3 à 6.

9 La réception d'une requête en vue de l'établissement du rapport de recherche, émanant d'un tiers, est portée à la connaissance du titulaire de la demande de brevet

10 Le rapport de recherche établi par l'organisme chargé de la recherche documentaire et basé directement sur le contenu de la demande de brevet luxembourgeois est notifié au titulaire de celle-ci et, le cas échéant, au tiers ayant introduit la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche

## **Art. 17.- Procédures de régularisation en matière de recherche documentaire**

1 La requête en vue de l'établissement du rapport de recherche est rejetée si les conditions de l'article précédent ne sont pas remplies à la date d'expiration du délai de régularisation, s'il existe déjà une requête introduite par un tiers sur le fondement de l'article 36 de la loi, ou si les préparatifs techniques conduisant à la délivrance du brevet ont été entamés après la validation d'un ou de plusieurs rapports de recherche répondant aux conditions de l'article 35, paragraphe 1er, lettres b) ou c) de la loi

2. Si la requête en vue de l'établissement ou de la validation d'un rapport de recherche fait état d'erreurs à la date de sa réception, elle doit être corrigée dans un délai de quatre mois. A défaut de correction, la requête est rejetée.

3 La taxe de recherche versée au titre d'une requête rejetée est remboursable

## **Titre VIII - Procédures liées à l'octroi de la protection légale**

### **Art. 18.- Modifications**

1 L'accomplissement des formalités visées à l'article 37 de la loi est subordonné à la production d'une requête en vue d'apporter des modifications aux pièces techniques de la demande de brevet ou à l'énoncé du titre de l'invention

2 Le titre de l'invention, tel que modifié, doit être inscrit sous forme d'une page de couverture entièrement nouvelle, établie en trois exemplaires

3 Les autres modifications apportées aux pièces techniques doivent être communiquées à l'aide de feuilles de remplacement ou à l'aide de documents entièrement nouveaux et repaginé, établis en trois exemplaires. Le service peut exiger que le requérant produise une note succincte attirant l'attention sur les différences entre la version antérieurement déposée et la version modifiée des pièces techniques

### **Art. 19.- Délivrance du brevet**

1 Le titre constituant le brevet d'invention contient

- a) l'indication du titre de l'invention,
- b) la désignation du ou des titulaires et le cas échéant de leur mandataire,
- c) la désignation du ou des inventeurs, à moins que le ou les inventeurs ne s'opposent à la divulgation de leur identité,
- d) l'indication de la date de dépôt, de la date de publication et de la date de délivrance du brevet,
- e) le cas échéant, une mention des droits de priorité,
- f) le cas échéant, les données relatives aux immunités dérivant d'expositions,
- g) l'indication des classes internationales.

2. Une copie des pièces techniques dans leur version la plus récente est annexée au titre constituant le brevet d'invention

### **Art. 20.- Déclarations de retrait ou de renonciation**

1 L'accomplissement des formalités visées à l'article 32 de la loi est subordonné à la production d'une requête, émanant du titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou de son mandataire, aux fins d'obtenir l'inscription au registre soit de la déclaration de retrait de la demande de brevet, soit de la déclaration de renonciation au brevet ou à certaines des revendications du brevet

2 La requête visée à l'alinéa au paragraphe 1er doit être contresignée par toute personne qui bénéficie d'un droit réel inscrit au registre. La requête doit également être contresignée par les personnes inscrites au registre en vertu de l'article 14, paragraphe 1er de la loi, s'il s'agit d'une demande de brevet, et par les personnes inscrites au registre en vertu de l'article 15, paragraphe 4 de la loi, s'il s'agit d'un brevet. Ce contresigning peut être remplacé par un document daté et signé, accompagnant la requête, aux termes duquel les personnes concernées consentent à l'inscription du retrait ou de la renonciation totale ou partielle au registre

3 L'inscription au registre de la déclaration de renonciation partielle à un brevet entraîne la déchéance des droits attachés à la ou aux revendications auxquelles il est renoncé. Celles-ci doivent être désignées par le titulaire du brevet dans la déclaration de renonciation partielle. L'adaptation des pièces techniques n'est pas autorisée. Le service joint une copie de la requête à toute copie du brevet qu'il délivre après l'inscription de la renonciation partielle.

4 La requête visée à l'alinéa au paragraphe 1er est inscrite au registre avec effet à la date de réception de la requête, à condition qu'à cette date il soit satisfait à toutes les exigences de la loi et de ses règlements d'exécution. S'il n'est pas satisfait à ces exigences, l'inscription est ajournée jusqu'à la date de régularisation de la requête.

## Titre IX - De la tenue du registre

### Art. 21.- Inscriptions, modifications et rectifications

1 Toute demande d'inscription, de modification ou de rectification d'une donnée au registre doit contenir

- a) une requête en deux exemplaires,
- b) la preuve de paiement de la taxe d'inscription, dans les cas où la loi ou ses règlements d'exécution exigent le paiement d'une telle taxe,
- c) la preuve de paiement de la taxe de publication, dans les cas où la loi ou ses règlements d'exécution exigent la publication au Mémorial.

Toutefois, le chef de service peut décider que les exigences en matière de pièces à remettre sont moindres que celles stipulées à l'alinéa précédent.

2 Toute demande d'inscription d'un transfert d'une demande de brevet ou d'un brevet doit en outre être accompagnée d'un document établissant le transfert.

3. Toute demande d'inscription d'une licence ou d'un autre droit sur un brevet ou une demande de brevet doit en outre être accompagnée d'un document établissant la constitution de licence respectivement d'un autre droit. Dans le cas d'une licence, le document doit mentionner s'il s'agit d'une licence exclusive ou non-exclusive et s'il s'agit d'une sous-licence d'une licence inscrite au registre.

Toute demande de radiation d'une licence ou d'un autre droit inscrit au registre doit être accompagnée, soit d'un document établissant que la licence ou le droit s'est éteint, soit d'une déclaration par laquelle le titulaire de la licence ou du droit consent à la radiation de l'inscription.

4 Le chef de service peut exiger qu'une pièce justificative de l'inscription, de la modification ou de la rectification lui soit remise également dans le cas où la remise de cette pièce n'est pas rendue obligatoire par la loi.

### Art. 22.- Date de prise d'effet de l'inscription au registre

L'inscription au registre de la requête et l'introduction d'une pièce dans le dossier s'effectuent avec effet à la date de réception de la requête, à condition qu'à cette date il soit satisfait à toutes les exigences de la loi et de ses règlements d'exécution. S'il n'est pas satisfait à ces exigences, l'inscription est ajournée jusqu'à la date de régularisation de la requête.

## Titre X - Inspection publique et publications officielles

### Art. 23.- Consultation du registre

Le registre peut être consulté sans frais par le public dans les bureaux du service. A la demande de tout intéressé et contre paiement d'une redevance, le service fournit des attestations concernant le statut de la demande de brevet ou du brevet ou un état de paiement des taxes annuelles.

### Art. 24.- Publication au Mémorial

Sont publiées au Mémorial les mentions concernant

- a) la mise à la disposition du public du dossier de la demande de brevet et la décision de délivrance ou de refus du brevet,
- b) tout transfert et toute constitution de licence ou d'un autre droit réel sur une demande de brevet ou un brevet,
- c) tous les actes dont la publication est prévue par la loi

## Titre XI - Certificats complémentaires de protection

### Art. 25.- Dépôt de la demande de certificat complémentaire de protection

1 Toute demande de certificat complémentaire de protection, formulée sur la base du règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être présentée en deux exemplaires sur une formule déterminée par le service.

2 Une demande de certificat et le certificat qui en résulte ne peut être fondé que sur un seul brevet de base. Plusieurs certificats ne sont délivrés pour un seul et même produit que s'ils sont fondés chaque fois sur un brevet de base différent.

3 Un seul et même brevet de base protégeant plusieurs produits, substances, compositions, applications ou procédés, peut donner lieu à la délivrance de plusieurs certificats.

4. Le service ne vérifie pas si les conditions d'obtention du certificat figurant à l'article 3, lettres c) et d) du règlement (CEE) No 1768/92 sont remplies.

5. La demande de certificat doit contenir les indications suivantes

- a) le nom et prénom, la dénomination ou la raison sociale ainsi que l'adresse du ou des demandeurs,
- b) le nom et l'adresse professionnelle du mandataire agréé, s'il y a lieu,
- c) le numéro du brevet de base, ainsi que le titre de l'invention,
- d) le numéro et la date de la première autorisation luxembourgeoise ou communautaire de mise sur le marché,
- e) le cas échéant, le numéro et la date de la première autorisation nationale de mise sur le marché accordée sur le territoire de la Communauté,
- f) l'appellation du produit figurant sur la copie de la première autorisation luxembourgeoise ou communautaire et, le cas échéant, sur la première autorisation nationale de mise sur le marché accordée sur le territoire de la Communauté,
- g) le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle a été accordée la première autorisation nationale de mise sur le marché sur le territoire de la Communauté
- h) la date du terme légal du certificat complémentaire de protection, calculée selon l'article 13 du règlement (CEE) No 1768/92



6 La demande de certificat doit être accompagnée des pièces suivantes

- a) une copie de la première autorisation luxembourgeoise ou communautaire de mise sur le marché du produit en tant que médicament ou une copie de la mention de publication de celle-ci au Mémorial respectivement au Journal officiel de la Communauté,
- b) le résumé des caractéristiques du produit, s'il ne figure pas déjà dans la copie de l'autorisation;
- c) une copie de la première autorisation nationale de mise sur le marché accordée sur le territoire de la Communauté ou une copie de la mention de publication de celle-ci au journal officiel de la Communauté ou de l'Etat membre concerné, si cette autorisation ne se confond pas avec la première autorisation luxembourgeoise,
- d) la preuve de paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de publication

7 Sauf dispositions contraires ou spéciales, les règles générales relatives à la forme des documents et à la procédure administrative, applicables en matière de brevets, s'appliquent à l'égard des demandes de certificat et des certificats

#### **Art. 26.- Procédure de délivrance du certificat complémentaire de protection**

1 Toute irrégularité relevée par le demandeur ou signalée par le service doit être corrigée dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de certificat, sous peine du rejet de la demande

2. Après avoir reçu toutes les pièces et indications que la demande de certificat doit contenir, le service délivre au demandeur le certificat complémentaire de protection sous forme d'un arrêté ministériel. La délivrance a lieu au plus tôt deux mois après le dépôt de la demande de certificat.

3 Le dossier de la demande de certificat est rendu accessible au public auprès du service à compter du jour de la délivrance du certificat

4 Une mention relative à la délivrance du certificat ou au rejet de la demande de certificat est publiée au Mémorial.

5 Toute déclaration d'élection de domicile avec ou sans constitution de mandataire, effectuée à l'égard de la demande de brevet de base ou du brevet de base est valable pour les demandes de certificat ou certificats correspondants, sauf disposition contraire de la déclaration

#### **Art. 27.- Inscription au registre du certificat complémentaire de protection**

1 Les demandes de certificat donnent lieu à une inscription au registre au même titre que les demandes de brevet. L'inscription contient en particulier la désignation de la demande de certificat comme telle, ainsi que les références du brevet de base.

2 Au cas où l'indication du demandeur du certificat ne correspond pas à l'inscription relative au titulaire du brevet de base, en ce qui concerne la personne, le nom ou l'adresse du titulaire, le demandeur doit rétablir la concordance en produisant une déclaration de modification ou de rectification de la donnée erronée dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, sous peine du rejet de la demande

3 Toute déclaration relative à la modification ou rectification d'une indication concernant la personne, le nom ou l'adresse du titulaire du brevet de base doit être étendue expressément aux demandes de certificat et certificats correspondants et inversement, sous peine du rejet de la requête visant à l'inscription de cette modification ou rectification

## **Titre XII - Dispositions finales**

### **Art. 28.- Disposition abrogatoire**

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

1. l'arrêté du 22 septembre 1922, pris en exécution de la loi du 27 avril 1922, ainsi que de l'arrêté grand-ducal du 16 juin 1922, concernant l'accession du Grand-Duché de Luxembourg à l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle,

2. l'arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, modifié par les arrêtés ministériels du 17 janvier 1946, du 7 novembre 1946 et du 5 janvier 1951, ainsi que par les règlements grand-ducaux du 7 mars 1977, du 24 décembre 1985 et du 28 décembre 1989,

3. l'arrêté grand-ducal du 21 juin 1947 concernant la prorogation des délais et la restauration des droits en matière de propriété industrielle,

4. toutes dispositions contraires au présent règlement

### **Art. 29.- Entrée en vigueur de la loi**

Les articles 1 à 101 de la loi du 20 juillet 1992 portant réforme du régime des brevets d'invention entreront en vigueur le même jour que le présent règlement et le règlement relatif aux taxes

### **Art. 30.- Entrée en vigueur**

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Mémorial ou le premier jour du troisième mois suivant la publication au Mémorial du règlement relatif aux taxes, si celle-ci est postérieure

---

### 3 *COMMENTAIRE DES ARTICLES*

#### **Ad art. 1er - Définitions**

L'article 1er définit sept termes qui reviennent à plusieurs reprises dans le projet. Ces définitions permettent de les utiliser dans les autres articles du règlement sous une forme raccourcie dans le but d'alléger la lecture des textes.

#### **Ad. art. 2.- Langues**

Afin de faciliter la tâche des déposants et de leurs mandataires et compte tenu du fait qu'un grand nombre de demandes de brevet déposées au Grand-Duché de Luxembourg sont originaires de pays anglo-saxons, l'article 2 autorise le service à recevoir les écrits lui adressés en français, en allemand, en luxembourgeois ou en anglais, alors que pour les écrits dans d'autres langues la production d'une traduction dans une des trois langues mentionnées au premier paragraphe de l'article est obligatoire. Comme la compréhension de l'anglais ne devrait pas poser de problèmes au service, celui-ci peut renoncer à une traduction des communications en anglais.

#### **Ad art. 3.- Communications**

Cet article prévoit que les communications faites par écrit au service sont à produire en deux exemplaires. Le deuxième exemplaire est utilisé pour être renvoyé au déposant/mandataire avec un accusé de réception.

Le paragraphe 2 permet de garder la date de présentation initiale d'une communication lorsqu'une signature manquante est apposée après l'envoi. Il s'agit ici avant tout de faciliter l'utilisation du téléfax. La disposition en question ne s'applique cependant pas dans le cas de la requête en délivrance d'un brevet, qui doit comporter la signature au moment de son dépôt auprès du service.

Le 3e paragraphe précise les indications nécessaires pour identifier le brevet auquel se rapporte la communication.

#### **Ad art. 4 - Notifications du service**

La loi prévoit un certain nombre de notifications qui font courir des délais.

L'article 90 de la loi règle essentiellement la question de l'expiration des délais. Quant au départ d'un délai, il est stipulé qu'il a lieu le jour suivant celui où intervient l'événement par référence auquel son point de départ est fixé. Afin d'écarter toute incertitude en ce qui concerne le commencement d'un délai en cas de notifications, le paragraphe 2 précise que les notifications doivent se faire par lettre recommandée et que la date de remise de la lettre à la poste constitue l'événement qui fait courir le délai.

Le paragraphe 1 prévoit que les notifications sont faites à l'adresse postale au Grand-Duché que le déposant indique dans la requête en délivrance du brevet (art. 5, paragraphe 2 e)). Cette adresse peut être celle du mandataire, s'il en est désigné un.

**Ad art. 5 - Forme et contenu de la requête en délivrance**

Le paragraphe 1 prévoit que la requête en délivrance doit se faire sur une formule déterminée par le service. Les déposants peuvent donc soit utiliser les formulaires imprimés que le service leur met à disposition soit imprimer eux-mêmes leur requête, sous condition que le format de la requête et la disposition des données soit conforme au modèle établi par le service.

Les paragraphes 2 et 3 précisent les indications que la requête en délivrance doit respectivement peut contenir.

Le paragraphe 4 donne une liste des déclarations qui peuvent éventuellement accompagner la requête en délivrance. Le contenu de ces déclarations est précisé dans les articles 11 à 13.

**Ad art. 6.- Dispositions générales relatives à la présentation des pièces techniques**

L'article 6 donne dans son premier paragraphe une énumération de ce que dans le cadre du présent règlement il faut entendre par "pièces techniques" et indique ensuite comment ces pièces doivent être présentées.

L'article concorde dans une large mesure avec la règle 35 de la Convention sur le brevet européen.

**Ad art. 7, 8, 9 et 10**

Ces dispositions sont en grande partie reprises de la Convention sur le brevet européen.

**Ad art. 11.- Désignation de l'inventeur**

La loi accorde à l'inventeur le droit d'être désigné en tant que tel auprès du service. Cette désignation devra se faire par le déposant de la demande de brevet et non pas par l'inventeur lui-même. Il est donc logique que toute modification à cette désignation devra être signalée également par le déposant.

L'opposition à la divulgation de cette désignation doit cependant émaner de l'inventeur lui-même. Cette opposition doit être signalée au service avant la date à laquelle le dossier de la demande est mis à la disposition du public.

**Ad art. 12 - Déclaration de priorité et documents de priorité**

Cet article fixe le contenu de la déclaration de priorité, les documents de priorité à produire ainsi que les délais de production de ces pièces. En ce qui concerne les délais, il a été jugé utile de pouvoir prolonger le délai initial (quatre mois à compter de la date de dépôt) d'un délai supplémentaire de deux mois. Toutefois, la déclaration et les documents de priorité devront toujours être produits avant la publication de la demande de brevet.

**Ad art. 13 - Attestation d'exposition**

Les inventions divulguées dans les expositions officielles 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, peuvent encore être valablement brevetées à condition que la demande de brevet soit déposée au plus tard dans les six mois à dater de la divulgation. L'article 13 accorde au déposant un délai de quatre mois à dater du jour du dépôt pour produire l'attestation exigée par l'article 6 de la loi. Ce délai est identique à celui prévu pour la régularisation d'une demande de brevet.

**Ad art. 14.- Suspension de la procédure**

Cet article comprend les mesures d'exécution de l'article 14 de la loi (Demande de brevet par une personne non habilitée). La personne à laquelle une décision en justice a reconnu le droit à la demande de brevet a trois alternatives : 1. poursuivre la procédure de délivrance, 2. déposer une nouvelle demande de brevet, 3. demander le rejet de la demande de brevet. L'article 14 du règlement grand-ducal précise les délais à respecter, la des requêtes et le contenu d'une éventuelle nouvelle demande.

**Ad art. 15 - Registre des mandataires agréés**

Cet article énumère les documents à produire pour l'inscription au registre des mandataires agréés (paragraphe 1er) et pour la radiation d'un mandataire de ce registre (paragraphe 3). Le paragraphe 4 indique la procédure de radiation.

**Ad art. 16 - Recherche documentaire**

L'article 16 donne la liste des documents et indications que doivent contenir la requête d'établissement du rapport de recherche ou la requête de validation d'un rapport de recherche.

**Ad art. 17.- Procédures de régularisation en matière de recherche documentaire**

Cet article énumère les motifs de rejet d'une requête en vue de l'établissement du rapport de recherche et rappelle le délai de régularisation.

**Ad art. 18 - Modifications**

L'article 37 de la loi autorise le déposant à modifier les pièces techniques de sa demande de brevet à certains moments de la procédure de délivrance. Cet article du règlement grand-ducal précise les aspects pratiques d'une telle modification.

**Ad art. 19 - Délivrance du brevet**

Le brevet est délivré sous forme d'un arrêté ministériel. À cet arrêté sont annexés une page contenant les données bibliographiques énumérées au paragraphe 1er et une copie des pièces techniques.

**Ad art. 20.- Déclarations de retrait ou de renonciation**

Cet article comprend les modalités d'application de l'article 32 de la loi

**Ad art. 21.- Modifications et rectifications**

Le titulaire d'un brevet (ou son mandataire) est tenu de notifier au service les changements de données du registre (transfert du brevet, changement de nom ou d'adresse, changement de mandataire, etc) et toutes les nouvelles inscriptions (constitution de mandataire, inscription d'une licence, d'une décision judiciaire, etc) A cet effet, il doit faire parvenir au service une requête, dont le deuxième exemplaire sert d'accusé de réception, accompagné dans certains cas de la preuve de paiement de la taxe d'inscription et/ou de publication Au cas où le service a un doute sur le bien-fondé de l'inscription, il peut demander un document justificatif (extrait du registre de commerce, pouvoir, etc)

**Ad art. 22 - Date de prise d'effet de l'inscription au registre**

L'inscription au registre prend effet à la date de réception de la requête, même si l'inscription réelle se fait après un certain délai Au cas où la requête est incomplète ou comprend des erreurs, l'inscription prend effet à la date de réception des pièces manquantes respectivement à la date de correction des erreurs

**Ad art. 23 - Consultation du registre**

Actuellement, le registre des brevets est manuel (43 volumes pour les brevets européens et une douzaine pour les brevets luxembourgeois), ce qui rend sa consultation et sa mise à jour peu pratique L'informatisation des deux registres, en cours de réalisation, diminuera le temps nécessaire pour la saisie des informations et leur consultation, augmentera considérablement les possibilités de recherche (sélection de brevets selon différents critères) et permettra un contrôle automatisé des délais de procédure et de paiement des taxes annuelles Le registre informatique sera également une source statistique permettant d'analyser l'évolution de l'activité en matière de brevets

**Ad art. 24 - Publication au Mémorial**

Avec le registre des brevets, les publications au Mémorial sont pour le public des sources d'information indispensables Elles contiennent les mentions concernant le création de droits (publication de la demande de brevet, délivrance du brevet, inscription d'une licence, mise en gage, etc), la transmission de droits (cession d'un brevet) ainsi que l'extinction de droits (retrait ou rejet de la demande de brevet, renonciation, décision de nullité, etc)

**Ad art. 25, 26 et 27 Certificats complémentaires de protection**

Ce chapitre comprend les mesures d'exécution du règlement communautaire sur la création d'un certificat complémentaire de protection pour médicaments Ce certificat prolonge la durée de protection d'inventions étant à la base de médicaments, pour compenser la perte de temps qui

s'écoule entre la délivrance du brevet de base et l'autorisation de mise sur le marché du médicament (Pour plus de détails, voir le texte du règlement communautaire)

En ce qui concerne la procédure de délivrance, il y a lieu de relever que le certificat pourra être délivré deux mois après le dépôt de la demande et que la mise à la disposition du public aura lieu en même temps que la délivrance

**Ad art. 28 - Disposition abrogatoire**

L'article 101 de la loi contient une énumération complète des dispositions légales qui sont abrogées par la nouvelle législation sur les brevets avec la réserve toutefois que certaines de ces dispositions, se référant aux droits acquis ou en formation au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et faisant l'objet des articles 96 et 98, sont maintenues pendant une période transitoire

**Ad art. 29 - Entrée en vigueur de la loi**

et

**Ad art. 30.- Entrée en vigueur**

Etant donné que la nouvelle loi sur les brevets ne pourra devenir applicable sans règlements d'exécution, l'article 102 de la loi ne prévoit pas de date fixe pour son entrée en vigueur, mais réserve la fixation de cette date à un règlement grand-ducal. Les dispositions des articles 29 et 30 permettront une coordination des dates d'entrée en vigueur de la loi et des règlements d'exécution (le présent règlement et le règlement sur les taxes)

---

**Commentaire des amendements gouvernementaux proposés suite à l'avis  
de Chambre de Commerce du 20 février 1996**

---

**Remarque générale:**

Dans tous les articles du projet, le terme "alinéa" a été remplacé par le terme "paragraphe" lorsqu'il vise un alinéa numéroté

**Commentaire des articles:**

Ad article 1

La définition du règlement relatif aux taxes a été modifiée pour se rapprocher de l'intitulé exact de ce règlement, suite à la remarque formulée par la Chambre de Commerce au sujet de l'article 29

A la définition du règlement CEE, l'on a ajouté le numéro du règlement, pour éviter la confusion avec un nouveau règlement CE créant un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, qui entrera prochainement en vigueur.

Ad art.2

Aux paragrophes 1er et 2, les termes "documents" respectivement "communications" ont été ajoutés afin de couvrir tous les cas de requêtes ou pièces qui sont adressées au service.

Le nouveau paragraphe 4 rend obligatoire la production d'une traduction en français ou en allemand lorsque la demande de brevet est déposée en luxembourgeois, appliquant la faculté prévue à l'article 19, paragraphe 5 de la loi. Cette traduction est indispensable pour permettre aux services de recherche de l'Office européen des brevets d'établir la classification des inventions visée à l'article 99 de la loi, et, le cas échéant, d'établir le rapport de recherche.

Ad art. 3, paragraphe 3

Ce paragraphe supplémentaire a été introduit afin de pouvoir adapter les exigences en matière de communications aux possibilités offertes par l'informatisation du registre des brevets. Ainsi, le deuxième exemplaire de la communication, servant actuellement d'accusé de réception, deviendra inutile lorsque la confirmation de la réception de la communication sera produite par ordinateur. De même, l'exigence de signature manuelle risque de constituer un obstacle à l'introduction de communications sous forme électronique.

Il est donc proposé que le service puisse renoncer, de manière générale, à certaines de ces exigences dès le moment que le système informatique sera opérationnel.



Ad art. 5

Le nouveau paragraphe 4 fixe un délai pour l'indication de l'adresse postale au Grand-Duché de Luxembourg, rendue obligatoire par le paragraphe 2, lettre e)

Ad art. 7, 8 et 10

Le premier paragraphe de chacun des trois articles reprend la suggestion de la Chambre de Commerce de définir les titres des pièces techniques dans les quatre langues qui peuvent être utilisées pour le dépôt d'une demande de brevet

Ad art. 7, paragraphe 3

Le deuxième alinéa de ce paragraphe donne la possibilité au service de réduire les exigences en matière de signature. Il tient compte de la réflexion de la Chambre de Commerce relative au développement de la signature électronique

Ad art. 8, paragraphe 2

L'ajout des mots "sauf en cas de nécessité absolue", répondant aux souhaits de la Chambre de Commerce, reprend la formulation utilisée dans la règle 29, paragraphe 6 de la Convention sur le brevet européen (CBE)

Ad art. 10bis

L'article 22, paragraphe 2 de la loi prévoit que pour les demandes de brevet concernant l'utilisation d'un micro-organisme, la description de l'invention doit être complétée par le dépôt d'un micro-organisme auprès d'une autorité habilitée. Même si l'on peut estimer que le dépôt d'une telle demande de brevet soit peu probable au Luxembourg, il convient de fixer des règles d'exécution. Cela concerne notamment les dispositions relatives à l'accès du public à la culture déposée. Il est également à noter que le Luxembourg entamera prochainement la procédure de ratification du *Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets*, conclu en 1977, et que le règlement ministériel désignant les autorités de dépôt reprendra la liste des organismes de dépôt établie en vertu de ce traité.

L'article 10bis reprend certains éléments des lois belge et française sur les brevets et des règles 28 et 28bis de la CBE.

Le paragraphe 1er stipule que la culture doit être déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet, que la demande doit contenir des informations sur le micro-organisme et qu'elle doit être complétée par certaines indications relatives au dépôt de la culture. Il correspond au 1er paragraphe de la version la plus récente de la règle 28 CBE (qui entrera en vigueur le 1er octobre 1996), sauf que l'on a préféré maintenir le terme "micro-organisme", prévu dans la loi, alors que l'OEB anticipe sur la directive concernant les inventions biotechnologiques et utilise le terme "matière biologique".

Le paragraphe 2 fixe à 16 mois à partir de la date de dépôt respectivement de la date de priorité de la demande de brevet le délai pour la communication des indications relatives au dépôt du

micro-organisme (lettre a)) Toutefois, si le déposant souhaite une publication de sa demande avant le terme habituel de 18 mois, il doit fournir ces indications au plus tard lors de la présentation de sa requête de publication anticipée, afin que le service puisse les mettre à disposition du public avec la demande de brevet (lettre b)) Ce paragraphe reprend les dispositions de l'article 10, paragraphe 3 de la loi belge (loi du 28 mars 1984) et de la règle 28, paragraphe 2 CBE, tout en les adaptant à la procédure de délivrance prévue par la loi luxembourgeoise

Le paragraphe 3 fixe les modalités de mise à disposition du public de la culture déposée Elles doivent tenir compte à la fois de l'intérêt du public de disposer d'informations complètes sur l'invention et de l'intérêt du titulaire du brevet de ne pas faciliter la contrefaçon par la diffusion incontrôlée d'échantillons de la culture Le *Traité de Budapest* ne prévoit pas de règles relatives à la mise à disposition du public des micro-organismes, il incombe donc au législateur national de les fixer

La solution proposée s'inspire de la version la plus récente de la règle 28 CBE et de l'article 31 du décret français du 19 septembre 1979 L'intéressé souhaitant obtenir un échantillon de la culture doit déclarer qu'il s'engage à ne pas communiquer la culture à des tiers et à ne l'utiliser qu'à des fins expérimentales non commerciales jusqu'à la date à laquelle l'invention est tombée dans le domaine public Cet engagement n'est pas applicable si le titulaire du brevet y renonce ou si le tiers a le droit d'exploiter l'invention en vertu d'une licence non volontaire

Le paragraphe 4 stipule que pour obtenir un échantillon du micro-organisme auprès de l'autorité de dépôt, l'intéressé doit préalablement demander au service un certificat attestant qu'une demande de brevet concernant ce micro-organisme a effectivement été déposée et est accessible au public Le service transmet ensuite la requête certifiée à l'autorité de dépôt et en informe le titulaire du brevet ou de la demande de brevet Ce paragraphe reprend les dispositions de la règle 28, paragraphes 7 et 8 CBE

Le paragraphe 5 prévoit qu'un nouveau dépôt du micro-organisme soit effectué au cas où le dépôt initial ne puisse plus servir à délivrer des échantillons Le texte est repris de l'article 10, paragraphe 4 de la loi belge

#### Ad art. 10ter

Ce nouvel article introduit des exigences supplémentaires concernant des demandes de brevet qui contiennent des séquences de nucléotides ou d'acides aminés Elles sont reprises de la règle 27bis CBE

#### Ad article 15, paragraphe 1

Dans la liste de documents qui doivent accompagner la demande d'inscription dans le registre des mandataires agréés, la copie du certificat de stage a été supprimée D'une part, ce document doit déjà être présenté lors de la demande de l'autorisation d'établissement en tant que conseil en propriété industrielle, introduite auprès du Ministère des Classes Moyennes en vertu de la loi d'établissement du 28 décembre 1988 D'autre part, cette loi prévoit des cas dans lesquels l'accomplissement du stage n'est pas nécessaire (voir article 19 (1) d , points 1 et 2 ) L'exigence par le service de la production du certificat de stage est donc superflu respectivement contraire à la loi sur les brevets qui, dans son article 85, fait un renvoi à la loi du 28 décembre 1988 et impose comme seule condition supplémentaire l'existence d'un domicile réel au Luxembourg Il

s'en suit que deux documents justificatifs suffiront pour demander l'inscription au registre des mandataires agréés une copie de l'autorisation d'établissement et un certificat de résidence

#### Ad art. 16

Au paragraphe 5, lettre a), le mot *international* a été supprimé Les raisons sont expliquées dans le projet de loi portant modification de la loi du 20 juillet 1992 sur les brevets

Le paragraphe 8 a été introduit pour pouvoir tenir compte d'éventuelles simplifications de procédure rendues possibles par l'informatisation du service

#### Ad art. 21

Suite aux propositions de la Chambre de Commerce, l'article 21 a été détaillé davantage, le nouveau paragraphe 3 visant expressément l'inscription au registre des licences et autres droits

Le premier alinéa de ce paragraphe stipule qu'un document justificatif de la constitution de licence doit être fourni, indiquant en outre le type de licence Le deuxième alinéa, basé sur la règle 21, paragraphe 2 de la CBE, vise la radiation d'une licence ou d'un autre droit

Au paragraphe 1er de l'article, il a été ajouté une phrase permettant au service de réduire les exigences en matière de pièces à remettre L'informatisation du registre et du paiement des taxes pourra en effet rendre inutile le deuxième exemplaire de la requête et la preuve de paiement des taxes d'inscription et de publication

#### Ad art. 25

Le nouveau paragraphe 4 a été inséré pour préciser que, par la délivrance du certificat, le service ne garantit pas que les conditions figurant à l'article 3, lettres c) et d) du règlement (CEE) No 1768/92 sont remplies Ces dispositions exigent, d'une part, que le produit visé par le certificat n'ait pas déjà fait l'objet d'un certificat précédent, et, d'autre part, que l'autorisation de mise sur le marché fournie par le demandeur soit la première autorisation sur ce produit en tant que médicament Or, le service n'a pas les moyens pour effectuer les recherches nécessaires à la vérification de ces deux conditions Cette disposition est conforme à l'interprétation du règlement CEE par la Commission européenne

Au paragraphe 5, le libellé de la lettre a) a été harmonisé avec celui de l'article 5, paragraphe 2, lettre c), concernant la demande de brevet En outre, il a été tenu compte des autorisations communautaires de mise sur marché de médicaments, délivrés en vertu du règlement CE No 2309/93 du 22 juin 1993 et qui peuvent remplacer les autorisations nationales

---

---

Projet de règlement grand-ducal portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir

- en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;
  - en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992.
- 

12 août 1996

*Ce texte contient les amendements gouvernementaux proposés suite à l'avis de la Chambre de Commerce rendu le 20 février 1996.*

*Le texte ajouté est souligné, le texte supprimé est ~~biffé~~.*

*Un commentaire des amendements figure à la fin du document.*

## 1. EXPOSE DES MOTIFS

Le projet de règlement grand-ducal comprend les mesures d'exécution de la loi du 20 juillet 1992 sur les brevets d'invention et du règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 sur les certificats complémentaires de protection pour les médicaments.

Les taxes sont adaptées en tenant compte de l'inflation, de la hausse des taxes fixées par les organisations internationales comme l'Office européen des brevets (OEB) et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), du coût réel de consultation des registres, en particulier des registres européens et nationaux informatisés, et de la volonté de garder un accès peu dispendieux aux déposants résidents, personnes individuelles et PME. La dernière adaptation des taxes a eu lieu en 1989.

Le barème des taxes de maintien en vigueur des brevets a été revu en tenant compte de la nécessité de permettre aux inventeurs individuels et aux PME un accès facile et pas trop onéreux à la protection de leurs inventions. En effet, la taxe de dépôt et la première taxe annuelle ont été fixées à 600 francs et 800 francs respectivement. Le déposant peut donc obtenir une protection provisoire et la naissance d'un droit de priorité pour une somme assez modeste.

Par ailleurs, la loi du 20 juillet 1992 introduit la nécessité de requérir un rapport de recherche en-dehors sept années. Ce rapport de recherche, établi par les services spécialisés de l'Office Européen des Brevets, permet au déposant d'apprécier l'état de la technique dans le domaine où il revendique une activité inventive, de se positionner par rapport à la concurrence et d'envisager une stratégie de propriété industrielle fondée sur des données objectives. Le rapport de recherche coûte environ 3.200 DEM, une somme qui peut être perçue comme assez élevée pour la PME ou l'inventeur individuel. Pour atténuer un éventuel effet désincitateur, la taxe de recherche est fixée à 30.000 francs dans le projet de règlement sous revue, un montant comparable à celui exigé chez nos voisins allemand, français et belge.

La majorité des brevets gérés par le service de la propriété intellectuelle sont des brevets européens ayant désigné le Luxembourg comme territoire de protection. Plus de 22.000 brevets européens, chiffre qui devrait augmenter encore, figuraient dans le registre en décembre 1993, dernier chiffre disponible. Le Conseil d'Administration de l'OEB fixe chaque année les quote-parts des taxes qui sont à verser à l'Office européen des brevets. La règle adoptée par les Etats-parties à la Convention de Munich prévoit que les Etats désignés reversent 50% des taxes de maintien en vigueur des brevets européens à l'OEB, avec des montants minima à respecter. L'analyse du tableau no 1 ci-dessous renseigne sur le nombre de brevets européens pour chaque année-brevet, la taxe annuelle en vigueur jusqu'à présent, les recettes totales (environ 73 millions de francs), la quote-part unitaire de l'OEB et de l'Etat luxembourgeois ainsi que les recettes globales retirées. Il ressort de l'analyse que l'Etat luxembourgeois ne retient en 1993 que 41%, c.-à-d. moins des 50%.

Une augmentation des taxes s'impose donc sous la triple contrainte: (a) de ne pas pénaliser le petit déposant qui doit encore déterminer sa stratégie de propriété industrielle, (b) ne pas augmenter de manière trop drastique le niveau des taxes, (c) de ne pas dépasser le niveau des taxes en vigueur dans les pays comparables au Grand-Duché de Luxembourg.

Le tableau 2 ci-dessous donne trois variantes du régime des taxes de maintien en vigueur

- situation actuelle
- annuités fixées sur base des quote-parts minimales perçues par l'OEB
- tarif proposé, selon les orientations décrites ci-dessus

Le tableau 3 donne une vue d'ensemble des taxes contenues dans le projet de règlement sous rubrique.

TABLEAU NO. 1		Situation actuelle (chiffres de 1993)						
		Montant taxe annuelle	Recette totale	quote-part OEB	quote-part Etat lux	Recettes OEB	Recette Etat lux	
Année- brevet	Nombre de brevets européens							Pourcentag e de recettes (Etat lux)
3	57	1200	68400	600	600	34200	34200	50,00
4	681	1500	1021500	750	750	510750	510750	50,00
5	2053	1800	3695400	950	850	1950350	1745050	47,22
6	3224	2200	7092800	1136	1064	3662464	3430336	48,36
7	3284	2600	8538400	1363	1237	4476092	4062308	47,58
8	3178	3000	9534000	1652	1348	5250056	4283944	44,93
9	2756	3500	9646000	1941	1559	5349396	4296604	44,54
10	2412	4000	9648000	2251	1749	5429412	4218588	43,73
11	1567	4500	7051500	2747	1753	4304549	2746951	38,96
12	1130	5000	5650000	3284	1716	3710920	1939080	34,32
13	892	5500	4906000	3903	1597	3481476	1424524	29,04
14	523	6000	3138000	4461	1539	2333103	804897	25,65
15	342	6500	2223000	5101	1399	1744542	478458	21,52
16	101	7000	707000	5901	1099	596001	110999	15,70
Total	22200		72920000			42833311	30086689	41,26

Si l'on applique le nouveau barème des taxes à ces chiffres, il en résulte une recette théorique pour l'Etat luxembourgeois de 42.75 millions de francs, soit une augmentation de 32 % par rapport aux recettes de 1993. Nous rappelons que la plus grande partie des taxes pour le maintien en vigueur des brevets européens sont payés par des déposants étrangers.

Tableau 2: Comparaison des barèmes actuels et proposés

Année-brevet	Barème actuel	Barème proposé	Montants théoriques garantissant 50% à l'Etat luxembourgeois*	Augmentation (%)
1	700	800	-	14
2	900	1000	-	11
3	1200	1200	1200	0
4	1500	1500	1500	0
5	1800	1900	1920	6
6	2200	2400	2506	9
7	2600	3000	2964	15
8	3000	3600	3550	20
9	3500	4200	4134	20
10	4000	4800	4760	20
11	4500	5400	5762	20
12	5000	6000	6972	20
13	5500	6600	8142	20
14	6000	7200	9312	20
15	6500	7800	10564	20
16	7000	8400	11942	20
17	7500	9000	13236	20
18	8000	9600	14530	20
19	8500	10300	16034	21
20	9500	11000	17494	16

\* basé sur le montants minima exigés par l'OEB pour l'exercice 1994

Tableau 3: Liste des taxes et rémunérations prévues par le règlement grand-ducal, avec indication de leur base légale

Taxes	Art. RG	Art. loi	Montant actuel	Montant proposé
Taxe de dépôt	Art. 2	. 19, 2)	100	600
Taxes de maintien en vigueur	Art. 5	67, 1)	voir tableau 2	voir tableau 2
Surtaxe à la taxe annuelle	Art. 6	67, 2)	100	600
Taxe de recherche	Art. 24 et 25	35, 5) et 89, 3)c)	n'existe pas	<del>30000</del> max.36.000 resp. montant fixé par l' <del>OEB</del> l'org. de recherche
Taxe de publication anticipée	Art. 3	33, 1)	n'existe pas	300
Taxe de modification des pièces techniques	Art. 26 et 27	37, 5)	n'existe pas	300
Taxe d'inscription au registre	Art. 32	53, 3) et 66, 1)	100	300
Taxe de publication au Mémorial	Art. 34	89, 3)b)	175 (a)	175 (a)
Taxe de régularisation	Art. 35	30, 3)	80	200
Taxe de restauration	Art. 33	70, 2)	n'existe pas	600
Taxe de dépôt d'une traduction d'un brevet européen / international	Art. 28 resp. 29	(b) resp. (c)	300	600
Taxe de transmission d'une demande de brevet européen / international	Art. 30 resp. 31	(b) resp. (c)	500 / 1000	<del>4200</del> 800 / <del>4200</del> 800
<b>Rémunérations</b>				
Attestation	Art. 39	89, 3)a)	80	200
Liste de brevets	Art. 40	89, 3)a)	variable	300
Recherche dans une base de données	Art. 41, 2e alinéa	89, 3)a)	n'existe pas	fonction du temps de connexion
Photocopies de brevets luxembourgeois	Art. 42	88, 4)	15 F/page	20F/page
Photocopies certifiées conformes	Art. 43	89, 3)a)	+ 100 F/doc.	+ 300 F/doc.
Publications du Mémorial	Art. 44		80 F/numéro	200 F/numéro
Envois par express ou par avion	Art. 45		5 F/page	10 F/page

(a) La taxe de publication est fixée par le règlement grand-ducal concernant le recouvrement des frais de publication au Mémorial

(b) Art. 4 et art. 7 de la loi du 27 mai 1977 portant approbation de la Convention de Munich

(c) Art. 3 et art. 10 de la loi du 27 mai 1977 portant approbation du traité PCT



## 2. TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL

### Chapitre I - Définitions

Art. 1er.- Au sens du présent règlement, il faut entendre par

- "loi", la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;
- "certificat", le certificat complémentaire de protection pour médicaments tel que créé par le règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;
- "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;
- "registre", le registre des brevets d'invention tenu par le service.

### Chapitre II - Taxe de dépôt et taxe de publication anticipée

Art. 2.- Il est perçu pour chaque demande de brevet et pour chaque demande de certificat complémentaire de protection une taxe de dépôt s'élevant à 600 francs et une taxe de publication au Mémorial.

Art. 3.- La requête visée à l'article 33, paragraphe 1er, 2e alinéa, donne lieu au paiement d'une taxe de publication anticipée s'élevant à 300 francs.

Art. 4.- La délivrance d'un brevet donne lieu au paiement de la taxe de publication au Mémorial.

### Chapitre III - Taxes annuelles pour brevets d'invention

Art. 5.- Les montants des taxes annuelles à percevoir au titre d'un brevet luxembourgeois ou européen ou d'une demande luxembourgeoise ou internationale de brevet sont fixés comme suit:

1ère année.....	800 francs	11e année.....	5400 francs
2e année.....	1000 francs	12e année.....	6000 francs
3e année.....	1200 francs	13e année.....	6600 francs
4e année.....	1500 francs	14e année.....	7200 francs
5e année.....	1900 francs	15e année.....	7800 francs
6e année.....	2400 francs	16e année.....	8400 francs
7e année.....	3000 francs	17e année.....	9000 francs
8e année.....	3600 francs	18e année.....	9600 francs
9e année.....	4200 francs	19e année.....	10300 francs
10e année.....	4800 francs	20e année.....	11000 francs

**Art. 6.-** Les taxes annuelles sont dues par anticipation pour l'année de validité à venir ou venant de commencer. La première taxe annuelle doit être acquittée au plus tard un mois après le dépôt de la demande de brevet. Les taxes annuelles subséquentes viennent à échéance chaque fois le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet.

**Art. 7.-** Les taxes annuelles sont payables aux taux en vigueur à la date de paiement et ne peuvent être acquittées valablement plus d'une année avant l'échéance.

Est considérée comme date de paiement:

- a) soit la date de la remise en espèces du montant de la taxe entre les mains du receveur compétent;
- b) soit la date à laquelle le montant du versement, du virement ou du mandat est porté au crédit du compte courant postal ou bancaire dudit receveur;
- c) soit encore la date de réception par ledit receveur d'un chèque ou d'un mandat couvrant le montant de la taxe, sous réserve de l'encaissement de ce montant.

**Art. 8.-** Au sens de l'article 67, paragraphe 2 de la loi, la surtaxe est considérée comme ayant fait l'objet d'un paiement simultané lorsqu'elle est acquittée dans le délai de grâce prévu par ladite disposition.

**Art. 9.-** Le montant de la surtaxe due en cas de retard dans le paiement d'une taxe annuelle est fixé à 600 francs.

**Art. 10.-** Les taxes annuelles qui sont venues à échéance avant le dépôt de la demande divisionnaire ou de la nouvelle demande de brevet introduite conformément à l'article 14, paragraphe 2 de la loi, doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt. Une surtaxe n'est pas prélevée. Les taxes de dépôt et de publication sont à payer dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n'ont pas été effectués à l'échéance sont d'application.

**Art. 11.-** Les taxes annuelles qui viennent à échéance dans un délai de deux mois à compter de la publication de la mention de délivrance d'un brevet européen conformément à l'article 98 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 sont à payer endéans ce délai. Une surtaxe n'est pas prélevée. Après l'expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n'ont pas été effectués à l'échéance sont d'application.

**Art. 12.-** Les taxes annuelles qui sont venues à échéance avant le dépôt de la requête en transformation d'une demande de brevet européen doivent être acquittées dans le délai prévu par la loi d'approbation de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens. Une surtaxe n'est pas prélevée. Les taxes de dépôt et de publication des demandes transformées sont à payer dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n'ont pas été effectués à l'échéance sont d'application.

**Art. 13.-** Les taxes annuelles qui sont venues à échéance avant la date d'expiration des délais prévus aux articles 22 et 39 du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, peuvent encore être acquittées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration de ces délais. Une surtaxe n'est pas prélevée. Les taxes de délivrance et de publication sont à

payer dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n'ont pas été effectués à l'échéance sont d'application.

**Art. 14.-** Lorsque, dans le courant des six mois qui suivent l'entrée en vigueur d'un règlement portant relèvement des taxes annuelles, le montant exigible avant ce relèvement a été payé à l'échéance, le complément représentant la différence entre l'ancien et le nouveau montant de la taxe annuelle peut encore être payé avant l'écoulement des délais de grâce prévus par la loi. Une surtaxe n'est pas prélevée.

**Art. 15.-** Nonobstant l'expiration des délais de grâce prévus par la loi, les surtaxes sont dues en cas de restauration de la protection légale par décision individuelle.

#### **Chapitre IV - Taxes annuelles pour certificats complémentaires de protection**

**Art. 16.-** Les taxes annuelles versées au titre du brevet de base valent également pour le maintien en vigueur des droits exclusifs découlant des demandes de certificat complémentaire de protection et des certificats complémentaires de protection qui s'y rattachent.

**Art. 17.-** A l'expiration de la vingtième année de validité du brevet de base, chacun des certificats complémentaires de protection qui s'y rattache donne lieu au paiement de taxes annuelles de maintien en vigueur pendant la période qui correspond à la durée complémentaire de protection de ce certificat.

**Art. 18.-** Les taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur du certificat viennent à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base, la première taxe annuelle venant à échéance le dernier jour du mois du vingtième anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base.

**Art. 19.-** Les conditions et les modalités de paiement des taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur d'un certificat sont les mêmes que celles qui sont d'application pour le paiement des taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur d'un brevet.

**Art. 20.-** Par dérogation à l'article 19, les taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur d'un certificat complémentaire de protection peuvent être acquittées, même cumulativement, à partir du dernier jour du mois du dix-neuvième anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Tout paiement antérieur est irrecevable.

**Art. 21.-** Le montant de la taxe annuelle relative à chacune des années de validité du certificat est fixé au montant de la 20e taxe annuelle du brevet de base. Il en est de même du montant de la surtaxe due en cas de paiement tardif. Toute fraction d'année compte pour une année entière.

## **Chapitre V - Taxes annuelles sous le régime de la licence d'office et de la licence de droit**

**Art. 22.-** En cas d'inscription d'une licence d'office visée dans l'article 63 de la loi ou d'une déclaration telle que visée à l'article 56 de la loi, les taxes annuelles dues au titre de la demande de brevet, du brevet et du certificat complémentaire de protection sont réduites à concurrence de 50 pour cent et, s'il s'agit d'un brevet européen, à concurrence de 25 pour cent, sans que le montant de la taxe annuelle ne puisse être inférieur au montant minimum réduit à l'Office européen des brevets.

## **Chapitre VI - Taxe de recherche**

**Art. 23.-** L'introduction d'une requête formulée en vue de l'établissement du rapport de recherche donne lieu au paiement d'une taxe de recherche à verser par le requérant entre les mains du receveur compétent.

**Art. 24.-** Dans le cas où la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche est introduite par le titulaire de la demande de brevet, conformément à l'article 35 de la loi, ou pour son compte par un mandataire, le montant de la taxe de recherche est fixé à 30.000 francs correspond à la contre-valeur en francs luxembourgeois du tarif fixé par l'organisme chargé de l'établissement du rapport de recherche.

Toutefois, ce montant ne peut dépasser 36.000 francs.

**Art. 25.-** Dans le cas où la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche est introduite par un tiers, conformément à l'article 36 de la loi, le montant de la taxe de recherche correspond à la contre-valeur en francs luxembourgeois du tarif fixé par l'organisme chargé de l'établissement du rapport de recherche.

## **Chapitre VII - Taxes en relation avec la modification, la traduction et la transmission des pièces techniques**

**Art. 26.-** Les modifications apportées à l'initiative du titulaire de la demande de brevet au titre de l'invention, à la description, aux revendications, aux dessins ou à l'abrégé dans les conditions de l'article 37 de la loi donnent lieu au paiement d'une taxe s'élevant à 300 francs.

**Art. 27.-** Les modifications qui sont apportées aux pièces techniques d'une demande internationale, telle que déposée ou telle que modifiée par application de l'article 19 du Traité de coopération en matière de brevets, et qui sont fondées sur les articles 28 ou 41 du Traité de coopération précité, donnent lieu au paiement d'une taxe s'élevant à 300 francs.

**Art. 28.-** Il est perçu pour chaque dépôt d'une traduction des revendications de la demande de brevet européen, remise au service dans les conditions de l'article 67, paragraphe 3, lettre a) de la Convention sur la délivrance de brevets européens, une taxe s'élevant à 600 francs. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une traduction révisée des revendications.

**Art. 29.-** Il est perçu pour chaque dépôt d'une traduction de la demande internationale de brevet mise à la disposition du public pour inspection dans les conditions de l'article 29, paragraphe 2) ii) du Traité de coopération en matière de brevets, une taxe s'élevant à 600 francs. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une traduction révisée.

**Art. 30.-** Il est perçu pour chaque demande de brevet européen, reçue par le service en sa qualité d'autorité de dépôt, une taxe de transmission s'élevant à ~~4200~~ 800 francs, préalablement à la transmission de cette demande à l'Office européen des brevets dans les conditions de l'article 77 de la Convention sur la délivrance de brevets européens. Cette taxe est due à la date de réception de la demande de brevet européen.

**Art. 31.-** Il est perçu pour chaque demande internationale de brevet d'invention, reçue par le service en sa qualité d'office récepteur, à transmettre au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et à l'administration chargée de la recherche internationale dans les conditions de l'article 12 du Traité de coopération en matière de brevets, une taxe de transmission s'élevant à ~~4200~~ 800 francs. Cette taxe est due à la date de réception de la demande internationale. Elle doit être payée au plus tard à l'expiration du délai qui est prévu pour le paiement de la taxe de base composant la taxe internationale.

## **Chapitre VIII - Taxe d'inscription au registre et taxe de restauration**

**Art. 32.-** Le montant de la taxe d'inscription au registre prévue à l'article 53, paragraphe 3 de la loi et à l'article 66, paragraphe 1 de la loi est fixé à 300 francs par brevet ou demande de brevet.

La taxe d'inscription au registre prévue à l'article 53, paragraphe 3 de la loi est due pour l'inscription de transferts, de licences et de mises en gage.

**Art. 33.-** La restauration par décision individuelle donne lieu au paiement d'une taxe de restauration s'élevant à 600 francs et de la taxe de publication au Mémorial. Ces taxes sont à payer sur invitation du service et doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter de l'invitation du service.

## **Chapitre IX - Taxes de publication**

**Art. 34.-** La publication d'une mention d'un acte, d'un événement ou d'une requête au Mémorial, Journal officiel de l'Etat, recueil administratif et économique, donne lieu au paiement d'une taxe de publication, dans tous les cas où la publication en est prévue par la loi ou ses règlements d'exécution.

**Art. 35.-** Le montant de la taxe de publication est celui qui est fixé par le règlement grand-ducal concernant le recouvrement des frais de publication au Mémorial, Recueil administratif et économique.

**Art. 36.-** Les taxes de publication sont dues à la même date que les taxes de procédure correspondantes et payables aux taux en vigueur à l'échéance de celles-ci.

## Chapitre X - Taxes de régularisation

**Art. 37.-** Chaque accomplissement de formalités de régularisation en relation avec le dépôt d'une demande de brevet, le dépôt d'une demande divisionnaire, le dépôt d'une nouvelle demande de brevet en vertu de l'article 14, paragraphe 2 de la loi, le dépôt d'une requête en vue de l'établissement ou de la validation du rapport de recherche, le dépôt d'une requête visant à engager la procédure de délivrance du brevet luxembourgeois sur le fondement d'une demande internationale, le dépôt d'une requête en transformation d'une demande de brevet européen, le dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection, ainsi que le dépôt d'une requête visant à satisfaire aux conditions relatives à la représentation prévues à l'article 83, paragraphes 2 à 4 de la loi, auquel il est procédé après le dépôt de la requête initiale correspondante, donne lieu au paiement d'une taxe de régularisation.

**Art. 38.-** Le montant de la taxe de régularisation visée à l'article précédent est fixé à 200 francs par opération et par demande de brevet ou de certificat.

## Chapitre XI.- Rémunérations et redevances diverses

**Art. 39.-** Sur demande, le service délivre par écrit des attestations relatives à des données bibliographiques ou à l'état juridique de demandes de brevets ou de brevets, de demandes de certificats ou de certificats. Lesdites attestations donnent lieu au paiement d'une taxe de 300 francs par document.

**Art. 40.-** Sur demande, le service procède à l'établissement de listes de demandes de brevets, de brevets ou de certificats sélectionnés selon certaines caractéristiques bibliographiques ou juridiques. Ces travaux sont soumis au paiement d'une taxe de 300 francs par requête.

Toutefois, lorsque ces listes doivent être établies à l'aide de terminaux donnant accès à des bases de données externes, la taxe est augmentée d'un montant calculé sur base du tarif exigé par l'exploitant de ladite base de données et du temps de connexion.

**Art. 41.-** Les intéressés qui procèdent eux-mêmes à des recherches dans les registres informatiques ou manuels du service ou dans les publications d'organisations internationales n'ont aucune taxe à verser.

Toutefois, lorsque les recherches sont effectuées à partir d'un terminal donnant accès à des bases de données externes, le remboursement de frais encourus est calculé sur base du tarif exigé par l'exploitant de ladite base de données et du temps de connexion.

**Art. 42.-** Sur demande, le service délivre des photocopies des brevets et certificats luxembourgeois, des documents annexés aux dossiers et, en général, de toute pièce ou publication mise à la disposition du public auprès du service. La délivrance de ces copies donne lieu au paiement d'une redevance de 20 francs la page.

**Art. 43.-** A la demande des intéressés, les photocopies des brevets et certificats et les photocopies des documents annexés aux dossiers sont certifiées conformes à leur original par le service. Ladite formalité est soumise au paiement d'une taxe de 300 francs par copie certifiée conforme.

**Art. 44.-** Les publications du service au Mémorial sont vendues à des particuliers au prix de 200 francs par numéro.

**Art. 45.-** Les envois du service bénéficient de la franchise de port à l'exception de ceux qui se font par express ou par avion. Une taxe supplémentaire de 10 francs par page de document sera réclamée dans ce cas.

## **Chapitre XII - Modalités de paiement**

**Art. 46.-** Les taxes, surtaxes, rémunérations et redevances exigibles par application du présent règlement sont à verser entre les mains du receveur compétent de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, à Luxembourg.

**Art. 47.-** Les taxes de procédure et de publication sont payables aux taux en vigueur à la date de réception de la requête, de la déclaration ou de la communication au titre de laquelle elles sont dues.

**Art. 48.-** Sauf dispositions contraires ou spéciales de la loi ou de ses règlements d'exécution, le paiement des taxes de procédure et de publication est à effectuer par anticipation et au plus tard à la date du dépôt auprès du service de la requête, de la déclaration ou de la communication au titre de laquelle elles sont dues.

**Art. 49.-** Aussi longtemps que le versement de la taxe de procédure et de la taxe de publication n'a pas été constaté par le receveur compétent, le paiement de ces taxes est réputé non avenu.

**Art. 50.-** La date de la preuve du versement ne doit pas être antérieure de plus d'une année à la date de réception par le service de la requête, de la déclaration ou de la communication à laquelle le versement se réfère. Dans le cas contraire, le versement est réputé non avenu.

**Art. 51.-** Les rémunérations et redevances diverses, ainsi que les taxes de régularisation, sont à payer au vu d'une facture du service.

**Art. 52.-** Tout paiement doit comporter l'indication du nom et de l'adresse de la personne qui l'effectue, ainsi que les données nécessaires permettant d'identifier facilement l'objet du paiement.

a) Dans le cas d'une opération en relation avec une demande de brevet, un brevet, une demande de certificat ou un certificat, ces données consistent en:

- s'il s'agit d'un brevet luxembourgeois ou d'un certificat: le numéro de dépôt;
- s'il s'agit d'un brevet européen ou international: le numéro le plus récent entre le numéro de dépôt et le numéro de publication;
- la date de dépôt de la demande de brevet ou de certificat;
- le nom du titulaire;
- une mention de la nature de l'opération dont question;
- le montant de la taxe ou des taxes.

b) Dans le cas d'un paiement de taxe annuelle, ces données consistent en:

- l'année-brevet pour laquelle la taxe est due;
- ~~- le montant de la taxe;~~
- les éléments visés sous la lettre a) ci-dessus.

c) Dans le cas d'un paiement d'une facture du service, ces données consistent en le numéro, la date et le nom de l'émetteur de la facture.

**Art. 53.-** Lorsque l'objet du paiement ne peut pas être identifié ou lorsqu'il résulte des inscriptions portées au registre qu'une taxe annuelle précédente n'a pas été acquittée, le service peut ordonner le remboursement des sommes touchées. Ce remboursement pourra intervenir au plus tôt six mois à dater du deuxième avertissement infructueux adressé à l'intéressé.

**Art. 54.-** L'indication de l'adresse postale, visée à l'article 68, 1er paragraphe de la loi, doit être effectuée au plus tard le jour de l'échéance de la première annuité prévue à l'article 5 du présent règlement.

### **Chapitre XIII - Dispositions finales**

**Art. 55.-** Sous réserve des dispositions transitoires faisant l'objet des articles 96 et 98 de la loi, sont abrogés:

1. le règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d'invention, modifié par les règlements grand-ducaux du 24 décembre 1982, du 24 décembre 1985 et du 28 décembre 1989;
2. l'article 2, l'article 5, alinéa 3 et l'article 10, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 25 mai 1978 pris en exécution 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;
3. l'article 1er, deuxième phrase et l'article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 mai 1978 pris en exécution 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;
4. toutes dispositions contraires au présent règlement.

**Art. 56.-** Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Mémorial, ou le premier jour du troisième mois suivant la publication au Mémorial du règlement grand-ducal concernant la procédure et les formalités administratives en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, si celle-ci est postérieure.

La loi entrera en vigueur le même jour.



**Art. 57.-** Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre d'Etat et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

---

### **3. COMMENTAIRE DES ARTICLES**

#### **Chapitre I**

##### Ad art. 1

Cet article n'appelle pas de commentaire

#### **Chapitre II**

##### Ad art. 2 à 4

Ces articles précisent les montants des taxes qui sont dues pour le dépôt, pour la publication de la demande de brevet avant le délai de 18 mois et pour la délivrance. Il est à relever que la première taxe annuelle doit également être acquittée dans le délai de paiement de la taxe de dépôt.

#### **Chapitre III**

##### Ad art. 5 à 9

Ces articles règlent le montant des taxes annuelles dues au cours de 20 années de durée maximale du brevet, l'échéance de paiement et le montant de la surtaxe due en cas de non-paiement dans les délais impartis.

##### Ad art. 10 à 13

Ces articles précisent certaines exceptions à l'échéance normale des taxes de maintien en vigueur, qui concernent la demande divisionnaire et la nouvelle demande selon l'article 14 de la loi (art.10), la première taxe annuelle du brevet européen (art.11), la transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet luxembourgeois (art.12) et les premières taxes annuelles d'un brevet international (art.13).

##### Ad art. 14

Cet article donne la possibilité au déposant de compléter le paiement de taxes annuelles déjà acquittées mais insuffisantes suite à un relèvement des taxes.

##### Ad art. 15

Dans le cas d'une restauration, le demandeur devra acquitter les taxes annuelles échues et les surtaxes, les délais de grâce respectifs étant déjà dépassés.

#### **Chapitre IV**

##### Ad art. 16 à 21

Ce chapitre règle l'exécution du règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992. La taxe annuelle due pour le maintien en vigueur d'un certificat complémentaire de protection est fixée à la vingtième annuité due pour le brevet de base.

L'article 20 donne la possibilité de payer les taxes annuelles du certificat en une seule fois.

## Chapitre V

### Ad art. 22

Cet article fixe le pourcentage de réduction des taxes annuelles dans les cas prévus aux articles 56 et 63 de la loi. Cette réduction vise à inciter les titulaires de brevets à accorder des licences. S'il s'agit d'un brevet européen, la réduction est moindre, étant donné que l'Etat luxembourgeois doit reverser 50% des taxes annuelles respectivement un montant minimum à l'Office européen des brevets.

## Chapitre VI

### Ad art. 23 à 25

Dans le cas où le titulaire de la demande de brevet introduit la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche, la taxe de recherche est fixée à 30.000 francs. Ce montant est assez avantageux, car le tarif fixé par l'OEB est d'environ 60.000 francs (les rapports de recherche que l'OEB effectue pour le compte des offices nationaux sont facturés au prix de revient). La différence est prise en charge par l'Etat. Dans le cas où un tiers requiert l'établissement d'un rapport de recherche, il devra payer le plein tarif.

## Chapitre VII

### Ad art. 26 à 29

Ces articles n'appellent pas de commentaire.

### Ad art. 30 et 31

Lorsque le service fonctionne en tant qu'office récepteur pour les demandes européennes ou internationales, une taxe de transmission de 1200 francs est prélevée .

## Chapitre VIII

### Ad art. 32

La loi prévoit une taxe d'inscription dans deux cas: l'inscription de la cession d'un brevet (art.53) et l'inscription de décisions en matière de licences obligatoires ou d'office (art.66). Les autres inscriptions se font sans paiement de taxe.

### Ad art. 33

Les taxes dues lors d'une restauration sont à payer sur invitation du service et non pas lors de la requête, étant donné que la restauration pourra être refusée si les conditions de l'article 70 de la loi ne sont pas remplies.

## Chapitres IX et X

### Ad art. 34 à 38

Ces articles n'appellent pas de commentaire.

## **Chapitre XI**

### Ad art. 39 à 46

Le service est amené à fournir une série de travaux accessoires, comme p. ex. la production d'attestations, de copies de brevets et de recherches dans les registres. Ces travaux devront être payés au vu d'une facture que le service envoie avec les documents ou copies demandées.

## **Chapitre XII**

### Ad art. 48 à 56

Ces articles n'appellent pas de commentaire.

## **Chapitre XIII**

### Ad art. 55 à 57

Voir commentaire des dispositions finales du projet de règlement grand-ducal concernant la procédure et les formalités administratives en matière de brevets d'invention.

---

**Commentaire des amendements gouvernementaux introduits suite à l'avis  
de Chambre de Commerce du 20 février 1996**

---

#### Article 24

Cet article est adapté à l'introduction de plusieurs rapports de recherche, différents quant à leur coût d'obtention, tel que cela est prévu dans le projet de loi modifiant la loi sur les brevets.

Il est dans l'intérêt des PME de pouvoir obtenir un rapport de recherche à un prix abordable. Il existe cependant une contrainte qui empêche l'Etat de subventionner au-delà d'un certain montant le rapport de recherche établi par l'Office européen des brevets. En effet, ce rapport de recherche peut également être utilisé auprès de l'OEB dans la procédure de délivrance d'un brevet européen, épargnant au déposant la taxe de recherche européenne (1900 DEM, c.-à-d. environ 39.000 LUF). Si l'Etat luxembourgeois fixe le prix du rapport OEB à un montant sensiblement inférieur à la taxe de recherche européenne, il y a risque d'un abus de la part d'entreprises (du monde entier) qui seraient tentées de déposer une demande de brevet luxembourgeois pour la seule raison d'obtenir le rapport de recherche européenne à un coût moins élevé qu'auprès de l'OEB. Pour cette raison, les offices de brevets de la Belgique et des Pays-Bas ont fixé le prix du rapport de recherche européen à 36.800 BEF respectivement 2.400 NGL (env. 44.200 LUF). Il est à noter que les offices nationaux paient à l'OEB le coût réel d'établissement du rapport de recherche (environ 63.000 LUF). Avec une taxe de recherche fixée à 36.000 LUF, l'Etat luxembourgeois intervient donc pour plus de 40 % dans le coût du rapport.

Un rapport de recherche alternatif, établi par un organisme luxembourgeois ou étranger, sera offert à un coût inférieur (10.000 à 15.000 LUF). Le déposant aura donc le choix entre le rapport de recherche produit par l'OEB, reconnu internationalement mais assez coûteux, et un rapport de recherche "national", reconnu pour la délivrance d'un brevet luxembourgeois et plus abordable..

La nouvelle formulation de l'article 24 tient compte des différences de coût de ces rapports de recherche. Dans le cas du rapport "national", le prix est fixé par l'organisme de recherche. Dans le cas du rapport OEB, le prix est limité à 36.000 LUF.

#### Articles 30 et 31

Par rapport au projet initial, les taxes de transmission ont été ramenées à 800 francs. Ce montant est suffisant pour couvrir les frais administratifs de la transmission d'une demande européenne ou internationale.

#### Article 32

Le deuxième alinéa a été ajouté afin de préciser pour quels actes la taxe d'inscription est due. Il tient compte de l'avis de la Chambre de Commerce. Toutefois, il n'a pas été incluse de référence à l'article 57 de la loi, concernant la mise en gage. En effet, la procédure administrative concernant l'inscriptions des actes affectant les droits attachés à un brevet est réglée par l'article 53, paragraphe 3 de la loi.

Article 52

L'indication "montant de la taxe" à été transféré du point b) au point a), de façon à être obligatoire pour tous les paiements, et non uniquement pour les paiements des taxes annuelles.

---

CNPI 1/96  
16.1.96

19 décembre 1995

---

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

---

**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 crée des conditions favorables à la contrefaçon et décourage 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 de procédé.

Des explications plus détaillées sur la transposition de l'accord TRIPs sont donnés dans le commentaire de 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 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, établis 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'Economie 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

**Art. 1er.-** A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, ci-après désignée par "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;".

**Art. 2.-** A l'article 26, paragraphe 1er 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".

**Art. 3.-** Aux articles 31 paragraphe 1er, 35 paragraphe 6 et 39 paragraphe 2 deuxième alinéa de la loi du 20 juillet 1992, les mots "organisme international" sont remplacés par les mots "organisme".

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

A l'article 35, paragraphe 1er, litt. b) et c) et à l'article 39, paragraphe 1er 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".

**Art. 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".

**Art. 5.-** L'article 59 de la loi du 20 juillet 1992 est remplacé par le texte suivant:

### **"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. 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."

**Art. 7.-** A l'article 61 de la loi du 20 juillet 1992, le texte est numéroté paragraphe 1er. 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."

**Art. 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 1er" sont supprimés.

**Art. 9.-** A l'article 63, paragraphe 1er de la loi du 20 juillet 1992, il est ajouté 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."

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

**"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. 11.-** L'article 65 de la loi du 20 juillet 1992 est remplacé par le texte suivant:

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

**"Art. 80bis. 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 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 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 art. 1er:** Cet article ajoute une définition à celles déjà contenues dans l'article 1er 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 art. 2:** Parmi les dispositions du TRIPs, l'article 1er, 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 d'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 art. 3:** Pour les 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 délais la liste des organismes agréés.

**Ad art. 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 art. 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 art. 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 art. 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 art. 8:** L'article 31, litt. l) du TRIPs impose certaines conditions en rapport avec les licences obligatoires sur 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.-à-d. 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 art. 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 alinéa transposent respectivement les conditions de l'article 31, litt. h) et litt. g) du TRIPs.

**Ad art. 10:** L'insertion d'un nouvel article 63bis 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 art. 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'office 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 auquel elles sont attachées.

Le deuxième paragraphe introduit une condition supplémentaire à la cession d'une licence obligatoire accordée dans le cas de brevets interdépendants, imposée 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 art. 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 80bis 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.

---

## Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention

### Texte coordonné reprenant les modifications apportées par le projet de loi TRIPs

(le texte ajouté est souligné; le texte supprimé est rayé)

#### Sommaire

Titre I	- Généralités (Art. 1er et 2)
Titre II	- Du brevet d'invention et de la brevetabilité (Art. 3 à 9)
Titre III	- Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet - Désignation de l'inventeur (Art. 10 à 17)
Titre IV	- De la demande de brevet (Art. 18 à 42)
Chapitre I	- Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (Art. 18 à 25)
Chapitre II	- Priorité (Art. 26 à 28)
Chapitre III	- Immatriculation et régularisation de la demande (Art. 29 à 32)
Chapitre IV	- Instruction de la demande - Délivrance du brevet (Art. 33 à 42)
Titre V	- Droits et obligations attachées à la demande de brevet et au brevet (art.43 à 51)
Titre VI	- De la demande de brevet ou du brevet comme objet de propriété (Art. 52 à 58)
Titre VII	- Licences obligatoires et licences d'office (Art. 59 à 66)
Titre VIII	- Maintien en vigueur, restauration, renonciation et nullité (Art. 67 à 75)
Titre IX	- De la contrefaçon (Art. 76 à 82)
Titre X	- Représentation (Art. 83 à 90)
Titre XII	- Voies de recours (Art. 91)
Titre XIII	- Demandes de brevet européen et brevets européens (Art. 92 à 94)
Titre XIV	- Demandes internationales de brevet (Art. 95)
Titre XV	- Dispositions transitoires et finales (Art. 96 à 102)



# Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime de brevets d'invention, telle que modifiée par la loi du .....

## 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.

### 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.

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 moeurs, 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.

### **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 langue 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 langue 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 langue 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 auquel 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 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'abrége 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, 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 international 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

a) soit une requête en vue de l'établissement, par un ~~organisme international à désigner par arrêté grand-ducal~~ organisme à désigner par arrêté ministériel, d'un rapport de recherche;

b) soit un ou plusieurs rapports de recherche établis par un ~~organisme international désigné par arrêté grand-ducal~~ organisme désigné par arrêté ministériel, 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 international désigné par arrêté grand-ducal~~ organisme désigné par arrêté ministériel, pour autant que ce rapport est basé directement sur le contenu de la demande de brevet luxembourgeois, objet de la recherche.

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 langue 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 international 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 conditions 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 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.
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 international 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.

Si, après le renouvellement de la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche, l'organisme international 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.

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.

### **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. 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, 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 l'entreprise à laquelle 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'acquérir 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 dues 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~~

~~Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance du brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet, 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 n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention, objet du brevet, ou si l'exploitation de celle-ci a été abandonnée depuis plus de trois ans.~~

~~La licence obligatoire peut également être accordée dans les mêmes conditions et sauf excuses légitimes, si l'invention fait l'objet d'une exploitation dans le Grand-Duché de Luxembourg ou dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, pour autant que cette exploitation n'est pas jugée suffisante pour approvisionner le marché luxembourgeois.~~

~~Au moment de l'application des mesures prévues par le présent article, le délai qui expire le plus tard, calculé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, doit être pris en considération.~~

### 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 4er 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, qui peut être exclusive ou 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. Toute cession des droits attachés à une licence obligatoire est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal qui est saisi par requête.~~

~~2. Les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être ni cédés ni transmis.~~

#### **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.

2. Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectuée 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 ultérieur 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, 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 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 la présentation 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.

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.

#### **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 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.

#### **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.

#### **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.

---