

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

**IP/Q3/LUX/1**

29 de enero de 1998

(98-0328)

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual Relacionados con el Comercio**

Original: francés/inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PATENTES, ESQUEMAS DE TRAZADO  
(TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS, PROTECCIÓN  
DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y CONTROL DE  
LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS EN  
LAS LICENCIAS CONTRACTUALES

Luxemburgo<sup>1</sup>

En el presente documento se reproducen las preguntas hechas a la delegación de Luxemburgo y sus respuestas en el examen de la legislación sobre patentes, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales que se llevó a cabo en la reunión del Consejo del 26 al 30 de mayo de 1997.<sup>2</sup>

## **I. RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL SOBRE DERECHOS DE PRIORIDAD<sup>3</sup>**

**¿Reconoce su país un derecho de prioridad sobre la base de una anterior solicitud de patente presentada en cualquier otro país Miembro de la OMC por un nacional de un Miembro de la OMC?**

La Ley de Patentes de Luxemburgo vigente en la actualidad (Ley de 30 de junio de 1880 modificada) reconoce un derecho de prioridad a las anteriores solicitudes de patentes (o modelos de utilidad) presentadas en un Estado que sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

En la futura legislación (artículo 26 de la Ley de 20 de julio de 1992, modificado por el artículo 2 del proyecto de Ley de reforma de la anterior ley), el reconocimiento de los derechos de propiedad se hará extensivo a las solicitudes de patente presentadas en un Estado Miembro de la OMC. Está previsto que esta legislación entre en vigor en otoño de 1997.

---

<sup>1</sup>En lo que respecta a las leyes y reglamentos correspondientes a los sectores que se examinan y que fueron notificados por Luxemburgo con arreglo al párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se remite a los documentos IP/N/1/LUX/1 y Add.1, IP/N/1/LUX/P/1-4, IP/N/1/LUX/L/1, IP/N/1/LUX/O/1.

<sup>2</sup>Las actas de la reunión se distribuyeron en el documento IP/C/M/13.

<sup>3</sup>En la reunión del Consejo de los ADPIC celebrada el 27 de febrero de 1997, los miembros acordaron dar respuesta a esta pregunta en el marco del presente examen (documento IP/C/M/12, párrafo 18).

## II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN

### Observación preliminar

Habida cuenta de que el proceso de reforma de la legislación luxemburguesa se completará en breve plazo, las respuestas a las preguntas comprenden al mismo tiempo tanto a la legislación actualmente en vigor (Ley del 30 de junio de 1880 modificada) como a la legislación futura (Ley de 20 de julio de 1992 modificada). Una reseña de dichos textos legislativos figura en el documento IP/N/1/LUX/1/Add.1, de 31 de enero de 1997.

#### **1. Sírvanse indicar si en su país son materia patentable: 1) las plantas y los animales; 2) las obtenciones vegetales y las variedades animales.**

En virtud del párrafo 3 b) del artículo 2 de la Ley de 30 de junio de 1880 y del párrafo 2 del artículo 5 de la Ley de 20 de julio de 1992 (que retoman las disposiciones del Convenio sobre la patente europea) están excluidas de la protección mediante patente las obtenciones vegetales, las especies animales y los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. Esta exclusión no se aplica a los procedimientos microbiológicos y a los productos obtenidos por esos procedimientos. Por consiguiente, estos productos son patentables en la medida en que satisfagan las condiciones generales de patentabilidad (novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial, orden público).

#### **2. Sírvanse indicar si en su país el acto de oferta para la venta está incluido entre los derechos exclusivos que confieren las patentes.**

- Legislación actual: El artículo 4 de la Ley de 30 de junio de 1880 incluye entre los derechos exclusivos del titular de la patente el acto de poner en venta el objeto de la patente.
- Legislación futura: El artículo 45 de la Ley de 20 de julio de 1992 incluye entre los derechos exclusivos del titular de la patente la oferta del producto objeto de la patente, la oferta de utilización en el territorio de Luxemburgo de un procedimiento objeto de patente y la oferta del producto obtenido directamente mediante el procedimiento que es objeto de patente.

#### **3. Sírvanse indicar qué tipo de actos se reconocen en su país como excepciones a los derechos exclusivos que confiere la patente.**

- Legislación actual: Hay tres excepciones a los derechos exclusivos que confiere la patente:
  - a) Posesión personal anterior: el párrafo 1 del artículo 5 de la Ley de 30 de junio de 1880 prevé que la patente no surte efectos con respecto a terceros que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente, hayan aplicado la invención en el territorio de Luxemburgo o hecho preparativos a este respecto.
  - b) Utilización sobre medios de locomoción: el párrafo 2 del artículo 5 de la Ley de 30 de junio de 1880 estipula que el efecto de la patente no se extiende a los medios de locomoción que ingresen transitoriamente en territorio luxemburgués.
  - c) Agotamiento de derechos: se aplican las reglas de agotamiento de derechos establecidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades

Europeas y por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: los derechos exclusivos del titular de la patente no se extienden a los actos relativos al producto abarcado por la patente, una vez que ese producto se haya puesto en el comercio en uno de los Estados del Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento.

- Legislación futura:

- a) Posesión personal anterior: esta excepción está prevista en el artículo 50 de la Ley de 20 de julio de 1992 y se describe más adelante.
- b) El artículo 47 de la Ley prevé además que los derechos exclusivos no se extienden a:
  - los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
  - los actos realizados a título experimental;
  - los preparados elaborados en los laboratorios de las farmacias;
  - la utilización de la invención a bordo de buques o medios de locomoción aérea o terrestre que ingresen transitoriamente en territorio luxemburgués.
- c) Agotamiento de derechos: esta excepción está prevista en el artículo 48 de la Ley de 20 de julio de 1992 y se describe más adelante.

**4. Sírvanse indicar en qué casos está permitido en su país el uso de la patente sin autorización de su titular, incluido el uso por el Gobierno o por terceros autorizados por el Gobierno.**

- Legislación actual: los terceros podrán explotar la invención sin autorización del titular de la patente por razones de:

- a) Interés público: el párrafo 3 del artículo 5 de la Ley de 30 de junio de 1880 establece que una patente dejará de surtir efecto si la invención que abarca se ha declarado de interés público por Decreto Granducal. El párrafo 2 del artículo 18 establece además que, después de transcurridos tres años, un Decreto Granducal podrá declarar que el interés público exige que se conceda la explotación de la invención a los terceros que así lo solicitaren. En esos dos casos el titular de la patente tiene derecho a una indemnización.
- b) Falta de explotación: el párrafo 1 del artículo 18 de la Ley de 30 de junio de 1880 prevé que la patente podrá ser cancelada después de tres años, por Decreto Granducal, si su titular no explota la invención con la amplitud adecuada.

- Legislación futura: se podrán otorgar a terceros licencias no voluntarias en tres casos:

- a) Falta de explotación: el artículo 59 de la Ley de 20 julio de 1992, modificada, dispone que un tercero puede, después de transcurrido un plazo de tres años a contar de la fecha del otorgamiento de la patente, obtener una licencia obligatoria sobre una patente si, a la fecha de presentación de la solicitud y

salvo que existan motivos legítimos, el titular de la patente o su derechohabiente: a) no ha comenzado a explotar o hecho preparativos efectivos o serios para explotar la invención objeto de la patente en el territorio del Gran Ducado o de otro Estado parte en el Acuerdo por el que se instituye la OMC; b) no ha explotado la invención objeto de la patente de manera suficiente como para abastecer el mercado luxemburgués. Se producirá el mismo efecto cuando la explotación en el Gran Ducado o en otro Estado parte en el Acuerdo por el que se instituye la OMC se haya abandonado después de tres años.

- b) Patentes interdependientes: el artículo 62 de la Ley de 20 de julio de 1992 modificada, estipula que cuando existan dos patentes pertenecientes a personas diferentes y la invención posterior constituya un perfeccionamiento de la invención anterior, el tribunal, por motivos de interés público, puede otorgar una licencia no exclusiva al titular de la patente de perfeccionamiento en la medida necesaria para la explotación de la invención objeto de esa patente y a condición de que la invención presente con respecto a la patente anterior un progreso técnico importante y un interés económico considerable. El propietario de la primera patente puede obtener, mediante solicitud presentada al tribunal, la concesión de una licencia sobre la patente de perfeccionamiento.
- c) Interés público: el artículo 63 de la Ley de 20 de julio de 1992 modificada establece que por Decreto Granducal puede declararse de interés público la aplicación de una invención patentada y someter la patente a un régimen de licencia de oficio. En ese caso toda persona que reúna las condiciones necesarias puede solicitar al ministro competente el otorgamiento de una licencia de explotación.

Las condiciones de otorgamiento, de transmisión y de cancelación de esos diferentes tipos de licencia se establecen en virtud de los artículos 59 a 66 de la Ley de 20 de julio de 1992 modificada, que se pondrán en consonancia con el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

**5. Sírvanse indicar cómo se aplica en su país la obligación establecida por los párrafos 1 y 2 del artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de la carga de la prueba en los procedimientos civiles por infracción de patentes relativas a procedimientos.**

- Legislación actual: la Ley de 30 junio de 1880 no contiene disposiciones que permitan la inversión de la carga de la prueba.
- Legislación futura: la Ley de 20 de julio de 1992 modificada, prevé en su artículo 80*bis* la posibilidad de que el juez ante el que se haya presentado una demanda por falsificación de una patente relativa a un procedimiento ordene la inversión de la carga de la prueba, de modo que le corresponda al demandante demostrar que el procedimiento utilizado para obtener un producto idéntico es diferente al procedimiento patentado. Si no aporta esta prueba, se presumirá que el producto fue obtenido por el procedimiento patentado, si el producto obtenido por ese procedimiento es nuevo o si es muy probable que se haya obtenido por el procedimiento patentado.

### III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

#### Observación preliminar

Habida cuenta de que el proceso de reforma de la legislación luxemburguesa se completará en breve plazo, las respuestas a las preguntas comprenden al mismo tiempo la legislación actualmente en vigor (Ley de 30 de junio de 1880 modificada) y la legislación futura (Ley de 20 de julio de 1992 modificada). Una reseña de esos textos legislativos figura en el documento IP/N/1/LUX/1/Add.1, de 31 de enero de 1997.

**1. El párrafo 3) del artículo 5 de la Ley de Patentes de Luxemburgo dispone que la patente dejará de surtir efectos en virtud de un Decreto Granducal dictado a propuesta del Consejo de Estado cuando se considere de interés público. Con respecto a esta facultad, sírvanse dar respuesta a las siguientes preguntas.**

- a) **Sírvanse indicar si la patente que es objeto de tal Decreto conserva su eficacia en relación con otras partes, distintas del Gobierno, o se considera que la patente ha sido anulada o revocada. En este último caso, sírvanse indicar con qué fundamentos del Acuerdo sobre los ADPIC podría justificar el Gobierno de Luxemburgo la adopción de tales medidas que significan un importante menoscabo de los intereses legítimos del titular de la patente.**
- b) **Sírvanse indicar en qué forma se considera compatible la facultad establecida en el párrafo 1) del artículo 13 con los artículos 30 y 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. En particular, sírvanse explicar de qué modo cumple la legislación de Luxemburgo las condiciones relativas al uso sin autorización del titular de la patente que se especifica en los párrafos a) a l) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Entre las disposiciones de la Ley de 30 de junio de 1880, hay algunas referidas a la utilización de una invención patentada sin la autorización del titular de la patente (artículos 5 y 18) que no están en consonancia con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. El Gobierno de Luxemburgo, consciente de esta situación, emprendió en 1995 una reforma de la legislación que lamentablemente todavía no se ha completado. Una gran parte de esa reforma se refiere a la reglamentación de las licencias no voluntarias (artículos 30, 31 y párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC).

Habida cuenta de que en virtud del régimen de la Ley de 30 de junio de 1880, todas las licencias obligatorias son concedidas por el Ejecutivo, el Gobierno luxemburgués se compromete a que esas decisiones sean adoptadas en observancia del Acuerdo sobre los ADPIC, hasta la entrada en vigor de la nueva legislación.

A tenor de esta última (Ley de 20 de julio de 1992 modificada), se podrán otorgar a terceros licencias no voluntarias en tres casos:

- a) Falta de explotación: el artículo 59 de la Ley de 20 de julio de 1992 modificada prevé que un tercero puede, después de transcurrido un plazo de tres años a contar de la fecha del otorgamiento de la patente, obtener una licencia obligatoria sobre una patente si a la fecha de presentación de la solicitud y salvo que existan motivos legítimos, el propietario de la patente o su derechohabiente: a) no ha comenzado a explotar o hecho preparativos efectivos o serios para explotar la invención objeto de la patente en el territorio del Gran Ducado o de otro Estado Parte en el Acuerdo por el que se establece la OMC; b) no ha explotado la invención objeto de la patente de manera suficiente como para abastecer el mercado luxemburgués. Se producirá el mismo efecto cuando

la explotación en el Gran Ducado o en otro Estado Parte en el Acuerdo por el que se establece la OMC se haya abandonado después de tres años.

- b) Patentes interdependientes: el artículo 62 de la Ley de 20 de julio de 1992 modificada, estipula que cuando existan dos patentes pertenecientes a personas diferentes y la invención posterior constituya un perfeccionamiento de la invención anterior, el tribunal, por motivos de interés público, puede otorgar una licencia no exclusiva al titular de la patente de perfeccionamiento en la medida necesaria para la explotación de la invención objeto de esa patente y a condición de que la invención presente con respecto a la patente anterior un progreso técnico importante y un interés económico considerable. El propietario de la primera patente puede obtener, mediante solicitud presentada al tribunal, la concesión de una licencia sobre la patente de perfeccionamiento.
- c) Interés público: el artículo 63 de la Ley de 20 de julio de 1992 modificada establece que por Decreto Granducal puede declararse de interés público la aplicación de una invención patentada y someter la patente a un régimen de licencia de oficio. En ese caso toda persona que reúna las condiciones necesarias puede solicitar al ministro competente el otorgamiento de una licencia de explotación.

Las condiciones de otorgamiento, de transmisión y de cancelación de esos diferentes tipos de licencia se establecen en virtud de los artículos 59 a 66 de la Ley de 20 de julio de 1992 modificada.<sup>4</sup>

**2. El párrafo 1 del artículo 18 de la Ley de Patentes de Luxemburgo dispone que la patente podrá ser cancelada ('retiré') por Decreto Granducal si su titular no explota la invención en el Gran Ducado en cantidad adecuada o no hace todo lo necesario para asegurar su explotación. Con respecto a esta disposición, sírvanse explicar:**

- a) **de qué modo cumple la Ley de Patentes de Luxemburgo las obligaciones del artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a las medidas de cancelación de la patente antes de transcurrir 20 años desde la fecha de presentación de su solicitud;**
- b) **de qué modo cumple esta disposición las obligaciones de los artículos 30 y 31 del Acuerdo sobre los ADPIC; y**
- c) **si la disposición se interpreta en el sentido de que es aplicable por omisión de explotar la invención adecuadamente dentro de los límites territoriales de Luxemburgo, de qué modo cumple esta disposición lo establecido en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula que los derechos derivados de la patente deben poder gozarse con independencia de que los productos sean importados o producidos en el país.**

Véase respuesta a la pregunta 1 *supra*.

**3. El párrafo 2 del mismo artículo permite que los terceros, sin el consentimiento del titular de la patente, exploten una invención si así lo permite un Decreto Granducal a solicitud de los interesados y ello se considera de interés público. Ninguna disposición de la Ley de Patentes de Luxemburgo parece referirse a las numerosas condiciones especiales que se encuentran en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, sírvanse explicar de qué modo cumple**

---

<sup>4</sup>La delegación de Luxemburgo señaló que esta respuesta también abarca las preguntas 2 y 3.

la legislación de Luxemburgo cada uno de los requisitos de los párrafos a) a l) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Véase respuesta a la pregunta 1 *supra*.

[Preguntas complementarias de los Estados Unidos a las preguntas 1, 2 y 3.]

**Sírvanse explicar si en virtud de la nueva Ley de Patentes la falta de explotación de la patente en Luxemburgo constituye un motivo para el otorgamiento de una licencia obligatoria o que limite de otro modo el goce de los derechos conferidos por la patente. De ser así ¿podrá la importación satisfacer en todos los casos el requisito de explotación de conformidad con el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la importación procedente de un país no miembro de la OMC?**

El artículo 59 de la Ley de 20 de julio de 1992 sobre las patentes, en su tenor modificado, establece que podrá obtenerse una licencia obligatoria si el titular de la patente no explota la invención en el territorio de Luxemburgo o de otro Estado Miembro de la OMC y si esta explotación no es suficiente para abastecer el mercado luxemburgués. Por consiguiente, la importación se considera como explotación de la patente sólo en el caso en que se realice a partir de un Estado Miembro de la OMC.

**Sírvanse explicar de qué modo está prevista en la nueva Ley la observancia de los requisitos prescritos en los párrafos a) a l) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC por parte de las autoridades de otorgamiento de licencias.**

Las modificaciones de la Ley de 20 de julio de 1992 por las que se enmienda el régimen de patentes de invención, necesarias para la incorporación del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, están incluidas en los artículos 6 a 11 del proyecto de Ley de reforma de la Ley antes mencionada. En los comentarios a los artículos de ese proyecto se facilitan explicaciones detalladas que permiten verificar la vinculación existente entre las diferentes condiciones estipuladas en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC y los artículos correspondientes del proyecto de Ley.<sup>5</sup>

**4. Sírvanse indicar cuántas licencias obligatorias se han otorgado anualmente en Luxemburgo desde el 1º de enero de 1993.**

Durante ese período no se ha otorgado ninguna licencia obligatoria.

**5. Sírvanse explicar de qué modo cumple la legislación de Luxemburgo las obligaciones establecidas en el artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC, que obliga a los Miembros de la OMC a dar la posibilidad de trasladar la carga de la prueba al demandado por infracción cuando ésta consiste en haber obtenido un producto idéntico al producido mediante un procedimiento patentado.**

- Legislación actual: la Ley de 30 de junio de 1880 no contiene disposiciones que permitan la inversión de la carga de la prueba.
- Legislación futura: la Ley de 20 de julio de 1992 modificada, prevé en su artículo 80*bis* la posibilidad de que el juez ante el que se haya presentado una demanda por falsificación de una patente relativa a un procedimiento ordene la inversión de la carga de la prueba, de modo que le

---

<sup>5</sup>Véase el anexo, disponible únicamente en francés.

corresponderá al demandante demostrar que el procedimiento utilizado para obtener un producto idéntico es diferente al procedimiento patentado. Si no aporta esta prueba, se presumirá que el producto fue obtenido por el procedimiento patentado si el producto obtenido por ese procedimiento es nuevo o si es muy probable que el producto se haya obtenido por el procedimiento patentado.

**6. Sírvanse explicar las medidas que se hayan aplicado en Luxemburgo, si se ha aplicado alguna, para proteger contra la competencia desleal a las partes que han presentado a las autoridades de reglamentación de Luxemburgo, para justificar una solicitud de aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas, datos de pruebas u otros no divulgados. Sírvanse explicar de qué modo son compatibles esas medidas, si existen, con el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Los procedimientos para autorizar la comercialización de medicamentos y productos fitofarmacéuticos, establecidos respectivamente por la Ley de 11 de abril de 1983 que reglamenta la comercialización y la publicidad de las especialidades farmacéuticas y de los medicamentos preelaborados y el Reglamento Granducal de 14 de diciembre de 1994 sobre la comercialización y utilización de productos fitofarmacéuticos, no prevén que los expedientes presentados por los solicitantes de autorizaciones de comercialización sean puestos a disposición del público. Esos datos se mantienen en secreto, salvo que el solicitante desee lo contrario.

Por otra parte, en virtud de la aplicación del Estatuto General de los Funcionarios (artículo 11 de la Ley de 16 de abril de 1979, que establece el Estatuto General de los Funcionarios del Estado) se prohíbe que los agentes encargados de la tramitación de solicitudes de autorización de comercialización revelen al público el contenido de las mismas.

En lo que respecta a la protección de esos datos contra la explotación desleal en el comercio, la Ley sobre la Protección contra la Competencia Desleal (Ley de 27 de noviembre de 1986, de reglamentación de ciertas prácticas comerciales y sanciones contra la competencia desleal, modificada por Ley de 14 de mayo de 1992) no contiene aún ninguna disposición relativa a la utilización de los datos a los que se refiere el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. En la actualidad se procede a la revisión de esa legislación y será modificada durante el año 1998 para ajustarse a las obligaciones de ese artículo.<sup>6</sup>

[Pregunta complementaria de los Estados Unidos]

**Sírvanse explicar de qué modo Luxemburgo, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC:**

- **protege contra toda divulgación los datos de pruebas presentados a las autoridades de reglamentación de Luxemburgo para justificar una solicitud de aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas, y**
- **protege esos datos contra todo uso comercial desleal, incluso impidiendo que los solicitantes posteriores se valgan directa o indirectamente de los datos facilitados por el primer solicitante para justificar sus solicitudes de autorización de la comercialización.**

Véase respuesta a la pregunta 6.

---

<sup>6</sup>La delegación de Luxemburgo ha señalado que esta respuesta también se aplica a la pregunta complementaria siguiente.



## ANNEXE

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

#### **1. Exposé des motifs**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Texte du projet de loi

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

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

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

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

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

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

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

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

**"Article 59 - Licence obligatoire**

1. Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, le délai qui expire le plus tard devant être pris en considération, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si, au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant cause:
  - a) n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire du Grand-Duché ou d'un autre Etat partie à l'Accord instituant l'OMC;
  - b) n'a pas exploité l'invention objet du brevet de manière suffisante pour approvisionner le marché luxembourgeois.
2. Il en est de même lorsque l'exploitation au Grand-Duché ou dans un autre Etat partie à l'Accord instituant l'OMC a été abandonnée depuis plus de trois ans."

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

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

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

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

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

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

**Article 9** - A l'article 63, paragraphe 1 de la Loi du 20 juillet 1992, il est 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."

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

**"Article 63*bis* - Licences obligatoires ou d'office dans le domaine des semi-conducteurs**

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

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

**"Article 65 - Transmission d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office**

1. Les droits attachés à une licence obligatoire ou à une licence d'office ne peuvent être cédés qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés.
2. Une licence telle que visée à l'article 62, paragraphe 2, première phrase ne peut en outre être cédée qu'avec le brevet de perfectionnement."

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

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

1. Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur de rapporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté:
  - a) si le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau;
  - b) ou si la probabilité est grande que le produit identique ait été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.
2. Lors de la présentation de la preuve, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets industriels et commerciaux."

**3. Commentaire des articles**

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

**Ad. article 2** - Parmi les dispositions du TRIPS, l'article premier, paragraphe 3 en liaison avec l'article 2, paragraphe 1 oblige les Membres de l'OMC à se conformer aux dispositions de la Convention de Paris et à étendre le traitement national aux ressortissants des autres Membres. Le droit de priorité

d'une demande de brevet antérieure, prévu à l'article 4 de ladite convention, doit dès lors pouvoir être revendiqué par tous les Membres de l'OMC, également ceux qui ne sont pas parties à la Convention de Paris. Le nombre d'Etats concernés par cette mesure est toutefois très limité; parmi les plus importants figurent l'Inde et Hong Kong.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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