

**Objet: Projet de loi portant**

- **modification de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, telle que modifiée ;**
- **modification 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 ;**
- **modification 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 ;**
- **introduction de sanctions pénales en matière de marques et de dessins ou modèles. (4388FMI)**

*Saisine : Ministre de l'Economie  
(13 février 2015)*

<b>AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE</b>
---------------------------------------

Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de mettre en œuvre en droit national le Traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1<sup>er</sup> juin 2000, d'harmoniser dans une large mesure les procédures administratives avec celles des offices belges et néerlandais en vue de l'utilisation d'un système informatique de gestion des dossiers de brevets développé en commun, d'adapter la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention au dépôt électronique des demandes de brevet, de transférer certains aspects procéduraux dans des règlements grand-ducaux d'exécution et d'harmoniser la loi du 20 juillet 1992 précitée au regard de certains changements ayant été apportés à la Convention sur le brevet européen en 2000 (ci-après la « CBE ») de la nouvelle législation sur le brevet européen à effet unitaire. En effet, deux règlements<sup>1</sup> – qui prévoient les modalités et la mise en place d'un brevet européen à effet unitaire – sont entrés en vigueur le 20 janvier 2013, mais ne produiront leurs effets que lorsque l'accord<sup>2</sup> sur la juridiction unifiée du brevet entrera en vigueur.

La Chambre de Commerce se félicite tout d'abord que le Projet mette en conformité notre droit des brevets avec le Traité sur le droit des brevets (« Patent Law Treaty », ci après « PLT »), d'une part, et l'harmonise avec la CBE précitée, d'autre part.

La Chambre de Commerce approuve les modifications qui visent à améliorer le fonctionnement de l'Office de la propriété intellectuelle. Ainsi le dépôt électronique des brevets apportera un avantage non négligeable aux utilisateurs qui se voient ainsi délivrer immédiatement un accusé de réception. Elle salue en outre de l'introduction de sanctions pénales en matière de marques, de dessins ou modèles.

La Chambre de Commerce soutient en outre le maintien du brevet de courte durée (6 ans). Elle estime en effet que le maintien du brevet de courte durée favorise et encourage

<sup>1</sup> - Règlement (UE) N° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine d'une protection unitaire conférée par un brevet.

- Règlement (UE) N° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction.

<sup>2</sup> Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (ci-après l' « Accord »), signé à Bruxelles le 19 février 2013

les petites et moyennes entreprises à protéger leurs inventions. Bien qu'il soit exact que la protection d'une invention par le biais d'un droit de courte durée a été abolie en Belgique et aux Pays-Bas, il connaît toujours un succès assez important en Allemagne par le biais du « Gebrauchsmuster ». La Chambre de Commerce estime dès lors que les déposants luxembourgeois ne devraient pas être privés de cette possibilité.

La Chambre de Commerce soutient également le maintien de la phase nationale luxembourgeoise dans le cadre du « *Patent Cooperation Treaty* »<sup>3</sup> (ci-après le « PCT »). Le PCT aide les déposants à obtenir une protection par brevet au niveau international, aide les offices de brevets dans leurs décisions d'octroi de brevets, et facilite l'accès du public à une mine d'informations techniques relatives à ces inventions. En déposant une seule demande internationale de brevet selon le PCT, les déposants peuvent demander la protection d'une invention simultanément dans 148 pays à travers le monde.

La Chambre de Commerce est en effet d'avis que le maintien de cette phase permettrait au Luxembourg de garder une visibilité au niveau international désignant directement le Luxembourg sans passer par la voie européenne. Etant donné que le Luxembourg souhaite se positionner comme IP-Hub, il paraît en effet contre-productif de supprimer les outils à la disposition des déposants, car une telle suppression réduit la flexibilité et donc l'attractivité de notre juridiction.

#### **Commentaire des articles**

- **Article 4**

En s'inspirant de l'article 14 (2) CBE, la Chambre de Commerce suggère de modifier l'article 4, paragraphe 1, comme suit :

*« Quiconque veut obtenir un brevet est tenu de déposer une demande dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément aux dispositions légales et réglementaires. »*

Ainsi le souhait du gouvernement d'harmoniser la loi luxembourgeoise sur les brevets d'invention avec le PLT et la CBE 2000 rendra possible le dépôt d'une demande dans toute langue.

Il est également souhaitable que le gouvernement prenne rapidement par règlement grand-ducal les dispositions qui s'imposent afin d'accroître les chances de recours aux nouvelles dispositions.

- **Article 6**

Aux yeux de la Chambre de Commerce, il ne semble pas clair s'il est possible de déposer une demande dans toute langue (p.ex. brésilien, japonais...) et de pouvoir régulariser ultérieurement la demande afin de continuer la procédure de dépôt. Elle estime donc nécessaire de clarifier ce point.

---

<sup>3</sup> Traité de coopération en matière de brevets

- **Article 26**

A la lecture de l'article, la Chambre de Commerce comprend que le registre européen des brevets (ci-après le « REB ») prévaut sur le registre national. Selon la jurisprudence française, l'inscription au REB n'est pas optionnelle, mais obligatoire. La conséquence en est que l'inscription au registre national n'est pas opposable aux tiers lorsque cette inscription n'a pas été faite au REB. La Chambre de Commerce se demande si le Projet entend bien adapter cette position.

- **Article 30**

Dans l'hypothèse où le législateur entend maintenir – contrairement à la proposition de la Chambre de Commerce – la suppression de l'entrée en phase nationale dans le cadre du PCT, la Chambre de Commerce fait observer que l'actuel article 95 de la loi de 1992 qui prévoit « *L'instruction des demandes internationales entrant dans la phase nationale* » n'aura plus grand sens et se demande dès lors s'il ne faudrait pas envisager sa suppression.

- **Articles 33 à 39**

La Chambre de Commerce se félicite encore que le Projet prévoit des sanctions pénales en matière de contrefaçon de marques et de dessins ou modèles.

Depuis l'introduction de la loi uniforme Benelux sur les marques en 1971, le Luxembourg ne connaît en effet plus de sanctions pénales en matière de contrefaçon de marques. La notion de « contrefaçon civile » n'a cependant cessé d'évoluer depuis les années 1970. Elle a été revue tant par la législation BENELUX que par les instruments internationaux.

De l'avis de la Chambre de Commerce, reprendre dès lors dans un projet de loi de 2015 les définitions de la loi pénale de 1883 engendrera une différence entre « contrefaçon civile » et « contrefaçon pénale » et ne manquera pas de prêter à confusion dans la pratique. La Chambre de Commerce recommande dès lors au législateur de s'orienter d'après les définitions de la contrefaçon civile pour définir dans son projet de loi les actes de contrefaçon punissables d'après la loi pénale.

La Chambre de Commerce observe par ailleurs que les marques ne protègent plus uniquement, depuis le protocole modificatif du 10 novembre 1983 de la loi uniforme Benelux sur les marques, les produits mais également les services. Il est dès lors inconcevable de se référer uniquement aux produits revêtus d'une marque contrefaite (cf. article 33, alinéas b) et c) du Projet). Il convient dès lors d'englober également les services et de modifier l'article en ce sens.

La Chambre de Commerce relève encore que les actes de contrefaçon énumérés à l'article 33 du Projet font référence tant au dol général qu'au dol spécial. De l'avis de la Chambre de Commerce, il faudrait uniformiser.

Les peines prévues par le Projet ne permettent pas une sanction adéquate des actes de contrefaçon. Il est un fait qu'en matière de contrefaçon de marques, ce ne sont guère des individus isolés qui commettent les infractions, mais des organisations criminelles qui ont établi de vrais réseaux. En ce qui concerne les peines prévues à l'article 33, la Chambre de Commerce propose d'augmenter les peines à une peine d'emprisonnement de un mois à quatre ans<sup>4</sup> et d'une amende de 251,- à 250.000,- euros ou d'une de ces peines seulement.

---

<sup>4</sup> La peine d'emprisonnement de maximum quatre ans a été prévue au vu de l'article 324bis du Code pénal relatif aux organisations criminelles.

Les peines proposées par la Chambre de Commerce permettent la qualification de l'infraction de contrefaçon en délit et ouvrent dès lors la possibilité de sanctionner les organisations criminelles commettant des actes de contrefaçon.

En ce qui concerne l'article 35 du Projet, le Projet prévoit que « ...celui qui aura commis l'un des délits prévus par l'art. 1<sup>er</sup> dans les cinq années... ». Or, la Chambre de Commerce ignore à quel article 1<sup>er</sup> cet article 35 renvoie et propose donc de le préciser dans le texte de l'article 35.

La Chambre de Commerce est aussi d'avis que l'article 36 du projet de loi devrait préciser que la destruction des outils ayant servi à la contrefaçon soit entreprise aux frais du condamné. Cela vaut également pour la destruction des objets contrefaisants.

A l'article 37 du Projet, la Chambre de Commerce suggère, pour tenir compte de l'évolution qu'ont connue les médias, de remplacer les termes « dans les journaux » par les termes « par voie de presse ou autrement ».

En ce qui concerne le sursis à statuer du juge pénal en cas d'une exception soulevée par le prévenu tirée de l'invalidité, de la nullité ou de la déchéance de la marque ou du dessin ou modèle, la Chambre de Commerce propose d'introduire le texte suivant dans le Projet :

*« Si le prévenu soulève une exception tirée de l'invalidité, de la nullité ou de la déchéance du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée et si la compétence relative à l'examen de cette question ne relève pas de la juridiction saisie du délit de contrefaçon, cette juridiction, sauf en cas d'abus manifeste par le prévenu, sursoit à statuer et renvoie d'office l'affaire devant l'instance compétente. La prescription de l'action publique est suspendue jusqu'à ce que l'action en invalidation, en nullité ou en déchéance ait fait l'objet d'une décision coulée en force de chose jugée. Si l'instance compétente déclare l'exception fondée, la prescription n'est pas suspendue. »*

En ce qui concerne le sort de l'instance pénale dans le cas où le droit à la marque ou au dessin ou modèle est déclaré nul ou a été déclaré déchu ou radié par l'instance civile, la Chambre de Commerce propose d'intégrer le texte suivant dans le Projet :

*« Dans le cas où le droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée a encouru la nullité, la déchéance ou la radiation par une décision coulée en force de chose jugée ou à la suite d'une décision administrative définitive, aucune peine ne peut être prononcée pour des actes prévus à l'article 33 de la présente loi, accomplis postérieurement à la date de prise d'effet de la nullité, de la déchéance ou de l'extinction du droit. »*

La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler.

\* \* \*

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous réserve de la prise en compte de ses observations.

FMI/DJI