

OBJET: Mise en oeuvre de l'accord ADPIC

ORIGINE: L'Office européen des brevets

DESTINATAIRES: Le Comité "Droit des brevets" (pour information)

Objet : Mise en oeuvre de l'accord ADPIC (brevets) dans les Etats parties à la CBE et dans les pays ayant le statut d'observateur - Vue d'ensemble

Lors de sa 16^e réunion (tenue en juillet 1994), le groupe de travail "Harmonisation" a examiné l'impact général de l'accord ADPIC sur le droit européen des brevets (CA/H 5/94). Puis, en avril 1995 (CA/PL 8/95), des questions spécifiques aux ADPIC (art. 133(2), 87(5) CBE) ont été examinées par le Comité "Droit des brevets". A cette occasion, le président du Comité a laissé entendre que le Comité constituerait une tribune appropriée pour procéder à un échange de vues sur les mesures existantes et sur celles envisagées pour mettre en oeuvre l'accord ADPIC dans les Etats contractants.

L'Office européen des brevets a dressé à ce propos un inventaire se fondant sur les informations fournies par les Etats contractants et les Etats ayant le statut d'observateur, ainsi que sur celles publiées dans des gazettes officielles/périodiques. Il contient une liste des dispositions pertinentes de l'accord ADPIC relatives aux brevets (Partie II, Section 5 : Brevets) et indique, pays par pays, les modifications du droit national proposées ou adoptées ainsi que les dispositions correspondantes de la CBE et la CBC.

* Version révisée du document CA/PL 12/96 reflétant les commentaires et des informations additionnelles reçues des états contractants (les modifications apportées au document CA/PL 12/96 sont signalées dans la marge)

** Les annexes sont reproduites soit dans la langue d'origine, soit en anglais

Mise en oeuvre de l'accord ADPIC - Vue d'ensemble

PAYS Etats parties à la CBE	Accord ADPIC	Disposition modifiée ou à modifier dans le droit national	Brève description de la modification	CBE/CBC
1. Autriche Modification de la Loi sur les brevets du 17 avril 1996 (Annexe 1)	Art. 33	§ 28(1)	La durée des brevets nationaux est de 20 ans à compter de la date de dépôt	Art. 63 CBE
	Art. 28-30	§ 22(1) (§§ 24, 25, 29 supprimés)	Dispositions relatives aux droits conférés par le brevet et aux limitations alignées sur l'accord ADPIC	Art. 64 CBE / Art. 25 CBC
	Art. 31	§ 36	Conditions exigées pour la concession de licences obligatoires alignées sur l'accord ADPIC	Art. 45, 47 CBC ¹
2. Belgique Projet de loi modifiant la loi du 28 mars 1984 soumis au Président de la Chambre le 6 août 1996 (Annexe 2)	Art. 27(1), 31	§ 31(1)	L'importation du produit breveté est assimilée à l'exploitation du brevet en Belgique	Art. 46 CBC ¹
	Art. 27(2)	§ 4(2)	Suppression de l'exclusion de la brevetabilité d'inventions dont la seule publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; inclusion de critères pour définir l'ordre public et les bonnes moeurs (comme à l'art. 27(2) ADPIC)	Art. 53a) CBE

¹ Il n'existe pas d'ensemble de règles autonome relatif aux licences obligatoires au niveau européen. Des normes minimales ont été établies concernant les brevets communautaires

Mise en oeuvre de l'accord ADPIC - Vue d'ensemble

2. Belgique (suite)	Art. 31	§§ 31(1), 33(3), 34(1), 38	Conditions exigées pour la concession de licences obligatoires alignées sur l'accord ADPIC.	Art. 45, 47 CBC ¹
	Art. 31(c)	§ 31(1)	Une licence obligatoire pour des brevets impliquant la technologie des semi-conducteurs ne peut être concédée que pour parer aux pratiques anticoncurrentielles après une décision de justice ou administrative.	
3. Danemark Loi n° 900 relative à la modification de la Loi sur les brevets en date du 29 Novembre 1995 (Annexe 3)	Généralité: l'ancienne loi ne comportait pas de dispositions contrevenant directement à l'accord ADPIC ; les modifications visent principalement à assurer la sécurité juridique.			
	Art. 3	§ 6(1)	Une priorité peut être revendiquée sur la base d'un premier dépôt effectué dans un pays partie à la Convention de Paris ou membre de l'OMC	Art. 87(1),(5) CBE
	Art. 31	§§ 46, 49 (1), (3)	Conditions exigées pour la concession de licences obligatoires alignées sur l'accord ADPIC	Art. 45, 47 CBC
	Art. 31(c)	§ 49(4)	Une licence obligatoire pour des brevets impliquant la technologie des semi-conducteurs ne peut être concédée que pour une utilisation publique non commerciale ou pour parer à des pratiques anticoncurrentielles après une décision de justice ou administrative	

¹ Il n'existe pas d'ensemble de règles autonome relatif aux licences obligatoires au niveau européen. Des normes minimales ont été établies concernant les brevets communautaires

Mise en oeuvre de l'accord ADPIC - Vue d'ensemble

3. Danemark (suite) Ordonnance n° 22 du 19 janvier 1996 modifiant l'ordonnance relative aux brevets et certificats complémentaires de protection	Art. 27(1), 31	§ 120 (§§ 45, 48 de la loi sur les brevets)	L'applicabilité du critère d'"exploitation locale" est désormais étendue à la zone OMC	
4. Finlande Loi portant modification de la Loi sur les brevets du 22 décembre 1995/1695 (en vigueur depuis le 1 ^{er} janvier 1996) (Annexe 4)	Généralité: La loi finlandaise sur les brevets était dans une large mesure conforme aux dispositions de l'accord ADPIC. Seules quelques modifications de la loi ont donc été nécessaires.			
	Art. 3	§ 6(1)	Une priorité peut être revendiquée sur la base d'un premier dépôt effectué dans un pays partie à la Convention de Paris ou membre de l'OMC	Art. 87(1),(5) CBE
	Art. 27(1), 31	§§ 45 (1), 49	Conditions exigées pour la concession de licences obligatoires alignées sur l'accord ADPIC ; l'importation d'un produit breveté d'un pays membre de l'UE ou de l'OMC est assimilée à l'exploitation du brevet	Art. 45-47 CBC
	Art. 34(1)	§ 57a	Renversement de la charge de la preuve pour tout produit identique au produit obtenu par un procédé breveté	Art. 35 CBC

Mise en oeuvre de l'accord ADPIC - Vue d'ensemble

5. France Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 modifiant le code de la propriété intellectuelle en application de l'accord instituant l'OMC (Annexe 5)	Art. 3	§ 611-1,12	Une priorité peut être revendiquée sur la base d'un premier dépôt effectué dans un pays partie à la Convention de Paris ou membre de l'OMC	Art. 87(1),(5) CBE
	Art. 27(1), 31	§ 613-11,12,13,15	Conditions exigées pour la concession de licences obligatoires alignées sur l'accord ADPIC ; l'importation du produit breveté est assimilée à l'exploitation du brevet en France	Art. 45-47 CBC
	Art. 31(c)	§ 613-19-1	Une licence obligatoire pour des brevets impliquant la technologie des semi-conducteurs ne peut être concédée que pour une utilisation publique non commerciale ou pour parer à des pratiques anticoncurrentielles après une décision de justice ou administrative	
	Art. 34	§ 615-5-1	Renversement de la charge de la preuve étendu aux deux options visées à l'art. 34(1) ADPIC pour les produits obtenus par un procédé breveté	Art. 35 CBC
6. Allemagne (Annexe 6)	L'Allemagne n'a pas pris, en matière de brevets, de mesures législatives autres qu'une modification de la Loi de 1992 concernant l'extension (§ 6a : durée des brevets étendus)			

Mise en oeuvre de l'accord ADPIC - Vue d'ensemble

7. République Hellénique Modifications de la Loi 1733/1987 sur les transferts de technologie, les inventions et l'innovation technologique, en date du 27 Octobre 1995 (Annexe 7)	Art. 27(1), 31	§ 13(2)	L'importation du produit breveté d'un pays membre de l'UE ou de l'OMC est assimilée à l'exploitation du brevet en Grèce	Art. 46 CBC
	Art. 33	§ 25(1)	La durée du brevet est de 20 ans à compter de la date de dépôt, y compris pour les brevets délivrés sur la base de demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi 1733/1987	Art. 63 CBE
8. Irlande Ordonnance du 30 janvier 1996 (Annexe 8)	Généralité: Les seules dispositions de la Loi sur les brevets de 1992 considérées comme étant incompatibles avec l'accord ADPIC portaient notamment sur la concession de licences obligatoires. Les modifications législatives nécessaires seront introduites dans un avenir proche.			
	Art. 3		Une priorité peut être revendiquée sur la base d'un premier dépôt effectué dans un pays partie à la Convention de Paris ou membre de l'OMC	Art. 87(1),(5) CBE
9. Italie Décret législatif 198 du 19 mars 1996 portant modification de la Loi sur les brevets (entrée en vigueur le 16 avril 1996) (Annexe 9)	Art. 28	§ 1bis	Dispositions relatives aux droits conférés par le brevet alignées sur l'accord ADPIC	Art. 64 CBE / Art. 25 CBC
	Art. 31	§§ 53, 54-54quinquies, 60	Conditions exigées pour la concession de licences obligatoires alignées sur l'accord ADPIC ; l'importation du produit breveté d'un pays membre de l'UE ou de l'OMC est assimilée à l'exploitation du brevet en Italie	Art. 45-47 CBC
	Art. 34	§ 2	Renversement de la charge de la preuve étendu aux deux options visées à l'art. 34(1) ADPIC pour les produits obtenus par un procédé breveté	Art. 35 CBC

Mise en oeuvre de l'accord ADPIC - Vue d'ensemble

10. Luxembourg Projet de loi du 19 décembre 1995 portant modification de la Loi du 20 juillet 1992 (Annexe 10)	Art. 3	§ 26(1)	Une priorité peut être revendiquée sur la base d'un premier dépôt effectué dans un pays partie à la Convention de Paris ou membre de l'OMC	Art. 87(1),(5) CBE
	Art. 27(1), 31	§§ 59-63	Conditions exigées pour la concession de licences obligatoires alignées sur l'accord ADPIC. L'exploitation de l'invention brevetée dans un pays membre de l'OMC est assimilée à son exploitation au Luxembourg	Art. 45-47 CBC
	Art. 31(c)	§ 63bis	Une licence obligatoire pour des brevets impliquant la technologie des semi-conducteurs ne peut être concédée que pour parer à des pratiques anticoncurrentielles après une décision de justice ou administrative	
	Art. 34	§ 80bis	Renversement de la charge de la preuve étendu aux deux options visées à l'art. 34(1) ADPIC pour les produits obtenus par un procédé breveté	Art. 35 CBC
11. Pays-Bas Modifications de la Loi sur les brevets de 1995, entrées en vigueur le 29 décembre 1995 (Annexe 11)	Art. 3	§ 9(1)	Une priorité peut être revendiquée sur la base d'un premier dépôt effectué dans un pays partie à la Convention de Paris ou membre de l'OMC	Art. 87(1),(5) CBE
	Art. 31	§§ 57(4), 58(4), 58a	Conditions exigées pour la concession de licences obligatoires alignées sur l'accord ADPIC	Art. 45-47 CBC

Mise en oeuvre de l'accord ADPIC - Vue d'ensemble

11. Pays-Bas (suite)	Art. 31(c)	§ 57(a)	Une licence obligatoire pour des brevets impliquant la technologie des semi-conducteurs ne peut être concédée que pour une utilisation publique non commerciale ou pour parer à des pratiques anticoncurrentielles après une décision de justice ou administrative	
12. Suède (Annexe 12)	Généralité: La Suède n'a pas pris de mesures législatives en matière de brevets après la conclusion de l'accord ADPIC, car il a été estimé que la législation en vigueur et la pratique établie répondaient déjà aux obligations découlant de l'accord en ce qui concerne les brevets			
13. Suisse / Liechtenstein Modification de la Loi sur les brevets du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1 ^{er} juillet 1995 (Annexe 13)	Art. 27(2)	§ 2(a)	Suppression de l'exclusion de la brevetabilité d'inventions dont la seule publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs	Art. 53a) CBE
	Art. 28(1)	§ 8(2)	Droits conférés par un brevet alignés sur l'accord ADPIC	Art. 25 CBC
	Art. 31	§§ 36, 37, 40b	Conditions exigées pour la concession de licences obligatoires alignées sur l'accord ADPIC, l'importation du produit breveté est assimilé à l'exploitation du brevet en Suisse	Art. 45-47 CBC
	Art. 31(c)	§ 40a, 40b	Une licence obligatoire pour des brevets impliquant la technologie des semi-conducteurs ne peut être concédée que pour parer à des pratiques anticoncurrentielles après une décision de justice ou administrative	

14. Royaume-Uni	Généralité: Les seules modifications susceptibles d'être nécessaires pour aligner la loi sur l'accord ADPIC concernent les licences obligatoires et l'utilisation par la Couronne de droits de brevets. A cet effet, un instrument législatif est en cours de préparation. De même, une priorité peut être revendiquée sur la base d'un premier dépôt effectué dans un pays partie à la Convention de Paris ou membre de l'OMC (ordonnance relative aux brevets 1995 Si 2989)
------------------------	---

PAYS Etats ayant le statut d'observateur	Accord ADPIC	Disposition modifiée ou à modifier dans le droit national	Brève description de la modification	CBE/CBC
1. Lettonie Loi sur les brevets de 1993 (Annexe 14)	Généralité: Les dispositions de la Loi lettone sur les brevets répondent aux exigences de l'accord ADPIC			
2. Norvège Loi n° 82 du 22 décembre 1995 portant modification de la Loi sur les brevets Règlement relatif aux demandes de brevet tel que modifié le 22 décembre 1995 (Annexe 15)	Art. 3	§ 6 de la Loi sur les brevets § 10 du règlement relatif aux brevets	Une priorité peut être revendiquée sur la base d'un premier dépôt effectué dans un pays partie à la Convention de Paris ou membre de l'OMC	Art. 87(1),(5) CBE
	Art. 31	§§ 46, 49 (projet)	Conditions exigées pour la concession de licences obligatoires alignées sur l'accord ADPIC	Art. 45-47 CBC
	Art. 31(c)	§ 49(4) (projet)	Une licence obligatoire pour des brevets impliquant la technologie des semi-conducteurs ne peut être concédée que pour une utilisation publique non commerciale ou pour parer à des pratiques anticoncurrentielles après une décision de justice ou administrative	

VIZEPRASIDENT
DES ÖSTERREICHISCHEN PATENTAMTES
Dr. jur. ERICH JAKADOFSKY
A-1014 WIEN, KOHLMARKT 8 - 10
TEL. 0222 / 834 24

ANNEX 1

Wien, am 5. Juni 1996

1179-GR/96

An das

Europäische Patentamt
Sekretariat des Ausschusses „Patentrecht“
in M ü n c h e n

Betr.: Umsetzungsmaßnahmen zum TRIPS - Abkommen

Sehr geehrte Damen und Herren!

Im Gegenstand wird folgendes mitgeteilt:

Am 17.4.1996 wurde das Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970 und das Patentverträge - Einführungsgesetz geändert werden, im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, und zwar unter der Nr. 181/1996.

Die Novelle zum PatG enthält u.a. die für Österreich auf dem Gebiet des Patentrechts vorzunehmenden Anpassungsmaßnahmen an das sog. TRIPS - Abkommen. Die Novelle betrifft im wesentlichen folgende Punkte:

1) Laufzeit

Vor dem Inkrafttreten der Novelle betrug die Patentdauer gemäß § 28 Abs.1 PatG 18 Jahre ab dem Tag der Bekanntmachung, längstens jedoch 20 Jahre ab dem Anmeldetag. Dies bedeutete, daß Patente, bei denen der Zeitraum zwischen dem Anmeldetag und der Bekanntmachung der Patentanmeldung weniger als 2 Jahre betrug, also Patente mit einer relativ kurzen Vorprüfungsdauer - eine kürzere Laufzeit aufwiesen als im TRIPS - Abkommen vorgesehen.

Durch die Patentgesetz - Novelle wurde die Schutzdauer für die am 1. 1. 1996 aufrechten sowie für die nach diesem Tag erteilten Patente auf 20 Jahre verlängert. Aus diesem Grund konnte auch die Zahl der im PatG vorgesehenen Jahresgebühren von 18 auf 20 erhöht werden.

.../...

Von der oben dargestellten Schutzdauerregelung gibt es allerdings eine Ausnahme, und zwar für Patente, die auf Patentanmeldungen beruhen, die vor dem 1. Dezember 1984 eingereicht wurden. Für derartige Patente behält die Novelle nämlich eine Schutzdauer von 18 Jahren ab dem Anmeldetag bei, legt aber fest, daß die Dauer derartiger Patente nicht kürzer als 20 Jahre ab dem Anmeldetag sein darf. Derartige Patente können somit nach wie vor ein längere Patentdauer als 20 Jahre haben.

2) Wirkungen:

Die im § 22 Abs.1 PatG festgelegten Ausschlußwirkungen von Patenten wurde unter Bedachtnahme auf Art.28 des TRIPS-Abkommens dadurch erweitert, daß künftig nicht nur das betriebsmäßige Herstellen, Inverkehrbringen, Feilhalten und Gebrauchen erfaßt wird, sondern auch das Einführen und Besitzen zu den genannten Zwecken.

3) Ausnahmen vom patentrechtlichen Ausschließungsrecht

Aufgrund der Art. 30 und 31 des TRIPS-Abkommens, die Ausnahmen vom patentrechtlichen Ausschließungsrecht regeln, war es notwendig einige Bestimmungen des PatG aufzuheben. Es handelt sich hierbei um Regelungen betreffend

- das Benützungsrecht der Heeresverwaltung (§ 24 PatG)
- das Benützungsrecht der Monopolverwaltung (§ 25 PatG)
- die Enteignung (§ 29 PatG).

Erforderlich war in diesem Zusammenhang auch die völlige Neugestaltung der Zwangslizenzregelungen im § 36 PatG (siehe Pkt. 4).

4) Zwangslizenzen

- Gegenüber der bisherigen Rechtslage ergeben sich folgende wichtige Neuerungen:
- Anspruch auf eine Zwangslizenz an einem älteren Patent hat der Inhaber eines jüngeren Patents, das nicht verwertet werden kann ohne das ältere Patent zu verletzen, künftig nur mehr dann, wenn die durch das jüngere Patent geschützte Erfindung gegenüber der durch das ältere Patent geschützten Erfindung einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung darstellt.

- Im wesentlichen unverändert geblieben sind die Voraussetzungen für eine Zwangslizenz, wenn ein Patent im Inland nicht in angemessenem Umfang ausgeübt wird.
- Für die auf Antrag jedermann für seinen Betrieb im öffentlichen Interesse einzuräumenden Zwangslizenzen wird - sozusagen als Ersatz für die aufgehobene Enteignungsregelung - vorgesehen, daß der Bundesverwaltung im Gegensatz zu anderen Antragstellern eine Zwangslizenz auch dann erteilt werden kann, wenn sie über keinen entsprechenden Betrieb verfügt.
- Bezüglich sämtlicher Zwangslizenzarten wurde ausdrücklich vorgesehen, daß die Nichtigkeitsabteilung den Umfang und die Dauer der Zwangslizenzen unter Bedachtnahme auf die Umstände des Einzelfalles festzusetzen und die Zwangslizenz für den Fall aufzuheben hat, daß die Umstände, die zu ihr geführt haben, aufhören und wahrscheinlich nicht mehr eintreten.

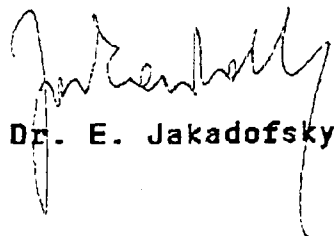
5. Sicherheitsleistung im Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung

Die im § 112 Abs.2 PatG vorgesehene Sicherheitsleistung kann in Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes nur mehr dann verlangt werden, wenn der Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz in einem Staat hat, in dem die Kostenentscheidung nicht vollstreckt werden würde.

Bezüglich näherer Details wird auf die beigeschlossenen Unterlagen (Gesetzestext und Erläuterungen) verwiesen.

2 Beilagen

Mit freundlichen Grüßen


Dr. E. Jakadofsky

181. Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970 und das Patentverträge-Einführungsgesetz geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Patentgesetz 1970, BGBl. Nr. 259, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 634/1994, wird wie folgt geändert:

1. § 22 lautet:

„§ 22. (1) Das Patent berechtigt den Patentinhaber andere davon auszuschließen, den Gegenstand der Erfindung betriebsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

(2) Ist das Patent für ein Verfahren erteilt, so erstreckt sich die Wirkung auch auf die durch dieses Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse.“

2. Die §§ 24 und 25 entfallen.

3. § 28 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Höchstdauer des Patentbesitzes beträgt 20 Jahre ab dem Anmeldetag.“

4. § 29 samt Überschrift entfällt.

5. § 36 lautet:

„§ 36. (1) Kann eine patentierte Erfindung nicht verwertet werden, ohne eine mit besserem Zeitrang patentierte Erfindung (älteres Patent) zu verletzen, hat der Inhaber des jüngeren Patentes Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an dem älteren Patent, wenn die mit dem jüngeren Patent geschützte Erfindung gegenüber der mit dem älteren Patent geschützten Erfindung einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung darstellt. Im Falle der Lizenzeinräumung hat auch der Inhaber des älteren Patentes Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz am jüngeren Patent.

(2) Wird eine patentierte Erfindung im Inland nicht in angemessenem Umfang ausgeübt, wobei die Ausübung auch durch Import erfolgen kann, und hat der Patentinhaber nicht alles zu einer solchen Ausübung Erforderliche unternommen, so hat jedermann für seinen Betrieb Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an dem Patent, es sei denn, der Patentinhaber weist nach, daß die Ausübung der Erfindung im Inland wegen der der Ausübung entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht oder nicht in größerem Umfang zumutbar ist, als dies geschehen ist.

(3) Ist die Erteilung einer Lizenz an einer patentierten Erfindung im öffentlichen Interesse geboten, hat jedermann für seinen Betrieb Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an der Erfindung. Der diesbezügliche Anspruch der Bundesverwaltung ist hingegen an keinen Betrieb gebunden.

(4) Verweigert der zur Einräumung einer Lizenz gemäß Abs. 1 bis 3 Berechtigte deren Einräumung, obwohl sich der Lizenzverwerber bemüht hat, die Zustimmung innerhalb einer angemessenen Frist zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu erhalten, so entscheidet auf Antrag des Lizenzverwerbers das Patentamt in dem für die Anfechtung von Patenten vorgeschriebenen Verfahren. Im Fall der Lizenzeinräumung ist eine angemessene Vergütung zu bestimmen, wobei der wirtschaftliche Wert der Lizenz in Betracht zu ziehen ist. Die gegebenenfalls erforderliche Sicherstellung sowie die sonstigen Bedingungen der Benützung sind unter Berücksichtigung der Natur der Erfindung und der Umstände des Falles festzusetzen. Umfang und Dauer der Lizenz gemäß Abs. 1 bis 3 werden vorwiegend für die Versorgung des inländischen Marktes gestattet und sind auf den Zweck zu begrenzen, der sie erforderlich gemacht hat.

(5) Die Einräumung einer Lizenz gemäß Abs. 2 kann erst vier Jahre nach der Anmeldung oder drei Jahre nach der Kundmachung der Erteilung des Patentes, an dem die Lizenz begehrt wird, beantragt werden; maßgebend ist diejenige Frist, die zuletzt abläuft.

(6) Vom Erfordernis der Einholung der Zustimmung des zur Einräumung einer Lizenz Berechtigten kann im Fall des Abs. 3 bei Vorliegen eines nationalen Notstandes oder sonstiger Umstände von äußerster Dringlichkeit abgesehen werden. In diesem Fall ist durch Zwischenentscheidung eine vorläufige Bewilligung zur Benützung der Erfindung zu erteilen.

(7) Eine gemäß Abs. 4 eingeräumte Lizenz ist vorbehaltlich eines angemessenen Schutzes der berechtigten Interessen der ermächtigten Personen auf Antrag aufzuheben, wenn und sofern die Umstände, die zu ihr geführt haben, zu bestehen aufhören und wahrscheinlich nicht wieder eintreten. Das Patentamt entscheidet über diesen Antrag in dem für die Anfechtung von Patenten vorgeschriebenen Verfahren.“

6. § 37 lautet:

„§ 37. Lizenzen gemäß den §§ 35 und 36 Abs. 2 und 3 sowie am jüngeren Patent gemäß § 36 Abs. 1 können ohne Zustimmung des Patentinhabers unter Lebenden nur gemeinsam mit dem lizenzberechtigten Teil des Unternehmens oder des Geschäftsbetriebs übertragen werden und gehen von Todes wegen nur dann auf die Rechtsnachfolger über, wenn von diesen der lizenzberechtigte Teil des Unternehmens oder des Geschäftsbetriebs fortgeführt wird. Eine gemäß § 36 Abs. 1 am älteren Patent eingeräumte Lizenz ist nicht übertragbar, es sei denn zusammen mit der Übertragung des jüngeren Patentes.“

7. Die Überschrift des § 38 sowie die §§ 38 bis 42 entfallen.

8. § 47 Abs. 1 lautet:

„(1) Das Patent kann ganz oder teilweise zurückgenommen werden, wenn die Einräumung von Zwangslizenzen (§ 36 Abs. 2) nicht genügt hat, um die Ausübung der Erfindung im Inland in angemessenem Umfang zu sichern. Die Rücknahme wird mit Rechtskraft der Entscheidung wirksam.“

9. § 47 Abs. 3 entfällt.

10. § 80 Abs. 1 lautet:

„(1) Beim Patentamt ist ein Patentregister zu führen; es hat die Nummer, den Titel, den Anmeldetag und gegebenenfalls die Priorität der erteilten Patente sowie den Namen und den Wohnort der Patentinhaber.“

ber und ihrer Vertreter zu enthalten. Der Anfang, das Erlöschen, die Rücknahme, die Nichtig-erklärung und die Aberkennung des Patent, die Nennung als Erfinder, die Selbständigerklärung eines Zusatzpatentes, Abhängigerklärungen und Übertragungen des Patent, Lizenzräumungen, Pfandrechte und sonstige dingliche Rechte am Patent, das Benützungsrecht des Dienstgebers gemäß § 7 Abs. 2, Vorbenützerrechte (§ 23), Wiedereinsetzungen in den vorigen Stand (§ 133), Feststellungsentscheidungen (§ 163), Streitanmerkungen und Hinweise gemäß § 156 Abs. 2 sind ebenfalls im Register einzutragen."

11. § 81 Abs. 7 lautet:

„(7) Von der Einsichtnahme sind Beratungsprotokolle und nur den inneren Geschäftsgang betreffende Aktenteile ausgenommen. Auf Antrag können bei Vorliegen eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses oder eines sonstigen berücksichtigungswürdigen Grundes auch Aktenteile von der Einsicht ausgenommen werden, deren Offenlegung nicht zur Information der Öffentlichkeit erforderlich ist.“

12. § 110 Abs. 1 lautet:

„(1) Handelt es sich um eine im Bundesinteresse von der Bundesverwaltung angemeldete Erfindung, so erfolgt auf deren Antrag die Patenterteilung mit Beschluß ohne jede Bekanntmachung. In diesem Fall unterbleibt auch die Auslegung der Anmeldung (§ 101 Abs. 3) und die Drucklegung der Patentschrift sowie die Eintragung des Gegenstandes der Erfindung in das öffentliche Patentregister. Doch kann die Bekanntmachung und vollständige Eintragung von der Bundesverwaltung nachträglich jederzeit beantragt werden.“

13. § 110 Abs. 2 entfällt: die bisherigen Abs. 3 und 4 erhalten die Bezeichnungen „(2)“ und „(3)“.

14. § 112 Abs. 2 lautet:

„(2) Der Antragsteller, der seinen Wohnsitz nicht in einem Staat hat, in dem die Entscheidung, die dem Antragsteller den Kostenersatz aufträgt, vollstreckt würde, hat dem Belangten auf dessen Begehren für die Kosten des Verfahrens Sicherheit zu leisten. Dieses Begehren muß bei sonstigem Verlust des Anspruches auf Sicherstellung binnen 14 Tagen nach der Zustellung des Antrages gestellt werden.“

15. Im § 137 Abs. 2 letzter Satz lautet die Zitierung „§ 168 Abs. 3“.

16. § 155 lautet:

„§ 155. Bei einem Patent für ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses gilt bis zum Beweis des Gegenteiles jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt.“

17. § 164 samt Überschrift entfällt.

18. § 166 Abs. 3 lautet:

„(3) Die Jahresgebühr beträgt	900 S,
für das erste Jahr	
zuzüglich 350 S für die sechste und für jede folgende Seite der zur Auslegung gelangenden Beschreibung und Patentansprüche sowie 350 S für das dritte und jedes folgende Blatt der angeschlossenen Zeichnungen,	
für das zweite Jahr	900 S,
für das dritte Jahr	1 000 S,
für das vierte Jahr	1 300 S,
für das fünfte Jahr	1 400 S,
für das sechste Jahr	1 900 S,
für das siebente Jahr	2 400 S,
für das achte Jahr	3 400 S,
für das neunte Jahr	4 200 S,
für das zehnte Jahr	5 100 S,
für das elfte Jahr	6 400 S,
für das zwölfte Jahr	7 200 S,
für das dreizehnte Jahr	8 000 S,
für das vierzehnte Jahr	11 700 S,
für das fünfzehnte Jahr	14 700 S,
für das sechzehnte Jahr	16 000 S,
für das siebzehnte Jahr	20 000 S,
für das achtzehnte Jahr	24 000 S,
für das neunzehnte Jahr	24 000 S,
für das zwanzigste Jahr	24 000 S."

19. § 172 entfällt.

20. § 173 Z 2 lautet:

„2. hinsichtlich §§ 18 und 49 Abs. 4, §§ 147 bis 156, 158 bis 162 und 165 der Bundesminister für Justiz.“

21. § 173 Z 3 entfällt: die bisherigen Z 4 bis 8 erhalten die Bezeichnungen „Z 3 bis 7“.

22. § 173a erhält die Bezeichnung „§ 173a (1)“: diesem wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) Für die Dauer und das Erlöschen von Patenten, die auf vor dem 1. Dezember 1984 eingereichten Patentanmeldungen beruhen, ist Artikel VI der Patentrechts-Novelle 1984, BGBl. Nr. 234/1984, weiter anzuwenden, wobei jedoch die Dauer dieser Patente mindestens 20 Jahre ab dem Anmeldetag beträgt. Für Patente, bei denen der Fälligkeitstag der Jahresgebühr für das 19. Jahr zwischen dem 1. Jänner 1996 und dem 30. Juni 1996 liegt, ist bei Zahlung nach dem Fälligkeitstag kein Zuschlag zu entrichten. Auf Rechte, die vor dem 1. Jänner 1996 von der Heeres- oder Monopolverwaltung auf Grund der §§ 24 und 25 in Anspruch genommen wurden, sind die §§ 24, 25 und 173 Z 3 in der vor dem 1. Jänner 1996 geltenden Fassung weiter anzuwenden.“

23. § 174 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt:

„(4) Die §§ 22 und 28 Abs. 1, §§ 36, 37 und 47 Abs. 1, § 80 Abs. 1, § 81 Abs. 7, §§ 110 und 112 Abs. 2, § 137 Abs. 2, §§ 155 und 166 Abs. 3, § 173 Z 2 bis 7 sowie § 173a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 181/1996 treten mit 1. Jänner 1996 in Kraft.

(5) Die §§ 24, 25, die Überschrift des § 29, § 29, die Überschrift des § 38, §§ 38 bis 42 und 47 Abs. 3, § 110 Abs. 2, die Überschrift des § 164 sowie §§ 164, 172 und § 173 Z 3 treten mit Ablauf des 31. Dezember 1995 außer Kraft.“

Artikel II

Das Patentverträge-Einführungsgesetz, BGBl. Nr. 52/1979, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 418/1992, wird wie folgt geändert:

1. § 8 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Höhe der gemäß Abs. 1 an das Österreichische Patentamt zu zahlenden Jahresgebühren bestimmt sich nach § 166 Abs. 3 PatG.“

2. § 25 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) § 8 Abs. 2 und § 26 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 181/1996 treten mit Beginn des dritten auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 181/1996 folgenden Monats in Kraft.“

3. § 26 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Auf europäische Patente, die vor Inkrafttreten des § 8 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 181/1996 erteilt worden sind, ist § 8 Abs. 2 in der zuvor geltenden Fassung weiter anzuwenden.“

Klestil

Vranitzky

KONINKRIJK BELGIE
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

ROYAUME DE BELGIQUE
MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

ANNEX 2

Wetsontwerp tot aanpassing van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindings-octrooien aan de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS) bij het Akkoord tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna
wezen zullen, ONZE GROET.

Op de voordracht van Onze Minister
van Economie,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

Onze Minister van Economie is ge-
last het ontwerp van wet, waarvan de
tekst hierna volgt, in Onze naam aan
de Wetgevende Kamers voor te leggen
en bij de Kamer van volksvertegen-
woordigers in te dienen :

Artikel 1. Deze wet regelt een aange-
legenheid zoals bepaald in artikel 78
van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 4, § 2, van de wet
van 28 maart 1984 op de uitvindings-
octrooien wordt gewijzigd als volgt :

- 1° de woorden "... de openbaarmaking
of ..." zijn geschrapt.
- 2° de woorden ", met inbegrip van
bescherming van het leven of de
gezondheid van mensen, dieren of
planten of ter vermindering van
ernstige schade voor het milieu,"
zijn ingelast tussen "... goede
zedes, ..." en "... met dien
verstande ...".

Art. 3. Artikel 31, § 1, van dezelfde
wet wordt gewijzigd als volgt :

- 1° in 1°, eerste lid, worden de woor-
den "invoer of" ingelast tussen de
woorden "... het octrooi door ..." en
"... een wezenlijke en doorlo-
pende fabricage ...".
- 2° het laatste lid van 1° wordt ver-
vangen door de volgende bepaling :
"Een gedwongen licentie wegens
niet of onvoldoende exploitatie
wordt slechts verleend op voor-
waarde dat de licentie hoofdzake-
lijk verleend wordt voor de voor-

Projet de loi adaptant la loi du 28
mars 1984 sur les brevets d'invention
à l'Accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle touchant
au commerce (ADPIC) annexe à l'Accord
instituant l'Organisation mondiale du
commerce

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, SALUT.

Sur la proposition de Notre Minis-
tre de l'Economie,

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS:

Notre Ministre de l'Economie est
chargé de présenter, en Notre nom,
aux Chambres législatives, et de
déposer à la Chambre des représen-
tants, le projet de loi, dont la
teneur suit :

Article 1er. La présente loi règle
une matière visée à l'article 78 de
la Constitution.

Art. 2. L'article 4, § 2, de la loi
du 28 mars 1984 sur les brevets d'in-
vention est modifié comme suit :

- 1° les mots "... la publication ou
..." sont supprimés.
- 2° les mots ", y compris pour pro-
téger la santé et la vie des per-
sonnes et des animaux ou préserver
les végétaux, ou pour éviter de
graves atteintes à l'environne-
ment," sont insérés entre les mots
"... bonnes moeurs, ..." et "...
la mise en oeuvre ...".

Art. 3. L'article 31, § 1er, de la
même loi est modifié comme suit :

- 1° au 1° alinéa 1er, les mots "import-
ation ou" sont insérés entre les
mots "... exploitée par ..." et
"... une fabrication sérieuse
...".
- 2° le dernier alinéa du 1° est rem-
placé par la disposition suivan-
te : "Une licence obligatoire pour
défaut ou insuffisance d'exploita-
tion ne sera accordée qu'à condi-
tion que la licence soit octroyée
principalement pour l'approvision-

ziening van de binnenlandse markt".

3° in 2° worden de woorden "... aanzienlijk technisch belang heeft ..." vervangen door de woorden "... belangrijk technische vooruitgang betreft, van aanmerkelijke economische betekenis vergeleken met de in het heersend octrooi beschreven uitvinding ...".

4° het 2° wordt aangevuld als volgt : "en op voorwaarde dat de licentie voornamelijk wordt verleend voor de voorziening van de binnenlandse markt;".

5° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid luidend als volgt : "In het geval van de halfgeleider-technologie zoals bepaald in de richtlijn 87/54/EEG van de Raad van 16 december 1986, kunnen de licenties bedoeld in 1° en 2° van deze paragraaf slechts worden toegestaan indien zij bestemd zijn om een gedraging tegen te gaan waarvan, na een gerechtelijke of administratieve procedure, is vastgesteld dat deze concurrentie beperkend is;".

Art. 4. Artikel 33, § 3, van dezelfde wet wordt gewijzigd als volgt :

1° in het eerste lid worden de woorden "... de licentie noch zijn geldigheid, noch zijn aanzienlijk technisch belang betwist" vervangen door de woorden "... de licentie betwist, noch zijn geldigheid, noch het feit dat het een aanzienlijke technische vooruitgang betreft, van aanmerkelijke economische betekenis vergeleken met de in het heersend octrooi beschreven uitvinding".

2° in het vierde lid worden de woorden "... het aanzienlijk technisch belang ..." vervangen door de woorden "... de belangrijke technische vooruitgang van aanmerkelijke economische betekenis van het afhankelijk octrooi vergeleken met de uitvinding beschreven in het heersend octrooi".

Art. 5. Artikel 34, § 1, van dezelfde wet, wordt aangevuld met een derde lid, luidend als volgt : "De vaststelling van de verplichtingen van de partijen zal in ieder geval een toereikende vergoeding omvatten, rekening houdend met de economische waarde van de licentie".

nement du marché national".

3° au 2°, les mots "... présente un intérêt technique notable; ..." sont remplacés par les mots "... permette un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant; ...".

4° le 2° est complété comme suit : "et à condition que la licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national;".

5° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : "Dans le cas de la technologie des semi-conducteurs telle que définie dans la directive 87/54 du Conseil du 16 décembre 1986, les licences visées au 1° et au 2° du présent paragraphe ne peuvent être accordées que si elles sont destinées à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anti-concurrentielle;".

Art. 4. L'article 33, § 3, de la même loi est modifié comme suit :

1° à l'alinéa 1er, les mots "... son intérêt technique notable" sont remplacés par les mots "le fait que la licence permet un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant".

2° à l'alinéa 4, les mots "de l'intérêt technique notable ..." sont remplacés par les mots "... du progrès technique important, d'un intérêt économique considérable du brevet dépendant, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet dominant".

Art. 5. L'article 34, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : "La fixation des obligations des parties comprendra en tout cas une rémunération adéquate compte tenu de la valeur économique de la licence".

Art. 6. Artikel 38, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende woorden : "... en onder voorbehoud dat de licenties toegekend met toepassing van artikel 31 § 1 2° slechts overdraagbaar zijn samen met het afhankelijk octrooi".

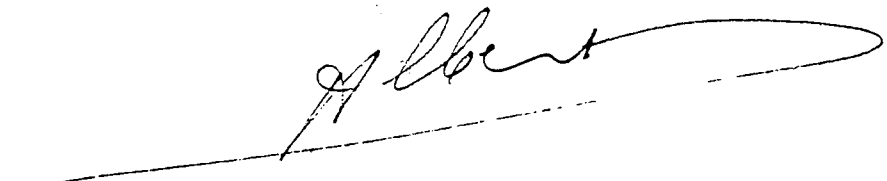
Art. 6. L'article 38 alinéa 1er, de la même loi, est complété par les mots suivants : "... et sous réserve que les licences octroyées par application de l'article 31 § 1er 2° ne sont cessibles qu'avec le brevet dépendant".

Art. 7. Het eerste lid van artikel 71, § 3, van dezelfde wet, wordt vervangen door de volgende bepaling : "De Koning kan de taksen, bijkomende taksen en vergoedingen, die Hij aanwijst, verminderen voor de natuurlijke personen, onderdanen van een Lid-Staat, hetzij van de Europese Economische Ruimte, hetzij van de Wereldhandelsorganisatie, indien hun inkomsten niet de belastingvrije som bepaald in artikel 131 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 overschrijden. In voorkomend geval worden de in vreemde munt uitgedrukte inkomsten omgezet in Belgische frank tegen de middenkoers van de betrokken munt".

Art. 7. L'alinéa 1er de l'article 71, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : "Le Roi peut réduire les taxes, taxes supplémentaires et redevances qu'Il désigne en faveur des personnes physiques, ressortissant d'un Etat membre, soit de l'Espace Economique Européen, soit de l'Organisation Mondiale du Commerce, si leurs revenus n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt fixée aux articles 131 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Le cas échéant, les revenus exprimés en monnaies étrangères sont convertis en francs belges au cours moyen de la monnaie concernée".

Gegeven te Brussel, 30 juni 1996.

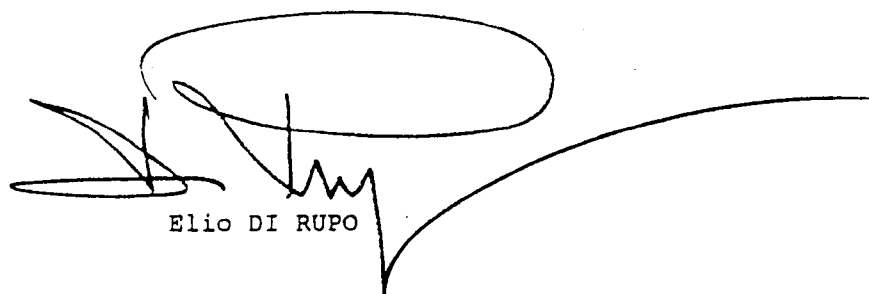
Donné à Bruxelles, le 30 juin 1996.


Van Koningswege:

Par le Roi:

De Minister van Economie,

Le Ministre de l'Economie,


Elio DI RUPO

Wetsontwerp tot aanpassing van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindings-octrooien aan de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, (TRIPs) bij het Akkoord tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

Projet de loi adaptant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) annexe à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

Memorie van Toelichting

Exposé des motifs

De TRIPs-Overeenkomst is een belangrijk luik van het akkoord tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie. Deze tekst bepaalt een aantal algemene beginselen en stelt regels vast die toepasselijk zijn op verschillende regimes van de intellectuele eigendom.

Op het gebied van de octrooien zullen bepaalde wijzigingen moeten worden aangebracht in de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien (B.S. 9.3.1985), hierna "Octrooiwet" genoemd. Deze wijzigingen zullen een beperkte weerslag hebben op het octrooirecht enerzijds voor zover de TRIPs-Overeenkomst in grote mate enkel de regels overneemt die vervat zijn in de verdragen beheerd door de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (OMPI) en anderzijds omdat de overeenkomst hoofdzakelijk een afstemming beoogt op de Staten die een hoog niveau van bescherming voorzien. België maakt deel uit van deze landen.

De in de Belgische wet aan te brengen wijzigingen beantwoorden aan de volgende eisen :

- de uitsluiting van de octrooieerbaarheid beperken tot de gevallen waar de handelsexploitatie strijdig is met de openbare orde en de goede zeden,
- aanbrengen van bepaalde precisies aangaande de notie van openbare orde en goede zeden,
- het geheel van de octrooirechten waarborgen zonder onderscheid of goederen ingevoerd zijn of van nationale oorsprong zijn,
- de criteria aanpassen inzake verlening van de afhankelijke licenties (d.w.z. de licenties die opgelegd zijn aan de houder van een uitvinding waarvan het gebruik nodig is

L'accord relatif aux ADPIC (plus connu sous son abréviation anglo-saxonne : Accord TRIP's) est un volet important de l'accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce. Ce texte fixe un certain nombre de principes généraux et énonce des règles applicables à divers titres de propriété intellectuelle.

Dans le domaine des brevets, certaines modifications devront être apportées à la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention (M.B. 9.3.1985), ci-après "loi sur les brevets". Ces modifications auront une incidence limitée sur le droit des brevets dans la mesure où, d'une part, l'accord relatif aux ADPIC, dans une large mesure, ne fait que reprendre des règles contenues dans des traités administrés par l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) et, d'autre part, parce que cet accord vise essentiellement un alignement sur les Etats prévoyant un niveau de protection élevé. La Belgique fait partie de ces Etats.

Les modifications à apporter à la loi belge répondent aux exigences suivantes :

- limiter l'exclusion de la brevetabilité aux cas où c'est l'exploitation commerciale qui est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs,
- apporter certaines précisions quant à la notion d'ordre public et de bonnes moeurs,
- assurer la jouissance des droits de brevets sans discrimination quant au fait que des biens sont importés ou sont d'origine nationale,
- adapter les critères d'octroi des licences de dépendance (c'est-à-dire les licences imposées au titulaire d'une invention dont l'utilisation est nécessaire pour l'ex-

- voor de exploitatie van een andere uitvinding),
- specifieke criteria voorzien voor de toekenning van licenties inzake technologieën voor halfgeleiderprodukten,
 - het criterium van vergoeding verduidelijken inzake gedwongen licenties,
 - de overdraagbaarheid waarborgen van de afhankelijke licenties als bestanddeel van het afhankelijk octrooi,
 - de eis versterken voor een behandeling op nationaal niveau.

- exploitation d'une autre invention),
- prévoir des critères spécifiques pour l'octroi des licences en matière de technologies des semi-conducteurs,
 - préciser le critère de rémunération en matière de licences obligatoires,
 - assurer la cessibilité des licences de dépendance à titre d'accessoire du brevet dépendant,
 - renforcer l'exigence du traitement national.

Ontleding der artikelen

Artikel 1 vermeldt dat het beschikend gedeelte een materie betreft die door artikel 78 van de Grondwet bepaald is.

Artikel 2, 1°, wijzigt artikel 4 § 2 van de octrooiwet teneinde rekening te houden met artikel 27 § 2 van de TRIPs-Overeenkomst die de uitsluiting van de octrooieerbaarheid slechts toelaat wanneer de commerciële exploitatie van een uitvinding strijdig is met de openbare orde en de goede zeden. Artikel 4 § 2 van de Belgische wet voorziet een dergelijke uitsluiting wanneer "... de openbaarmaking of de toepassing strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede zeden ...". De uitsluiting van de octrooieerbaarheid moet afgeschaft worden wanneer enkel de openbaarmaking strijdig is met de openbare orde en de goede zeden.

Deze uitsluiting werd trouwens nooit toegepast sedert de octrooiwet in werking is getreden. De uitdrukking "toepassing" in de Belgische wet alsook in artikel 53 a) van het Europees octrooi-verdrag moet worden beschouwd als synoniem van de "commerciële toepassing" in de zin van artikel 27 § 2 van de TRIPs-Overeenkomst. Inderdaad, daar de octrooien slechts worden verleend voor uitvindingen "vatbaar ... voor toepassing op het gebied van de nijverheid" (artikel 2 van de octrooiwet), houdt de toepassing ervan een commerciële exploitatie in.

Analyse des articles

L'article 1er indique que le dispositif concerne une matière visée par l'article 78 de la Constitution.

L'article 2, 1°, modifie l'article 4 § 2 de la loi sur les brevets pour tenir compte de l'article 27 § 2 de l'accord relatif aux ADPIC qui ne permet l'exclusion de la brevetabilité que lorsque l'exploitation commerciale d'une invention est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. L'article 4 § 2 de la loi belge prévoit une telle exclusion lorsque "... la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ...". Il y a lieu de supprimer l'exclusion de la brevetabilité lorsque seule la publication est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Cette exclusion n'a d'ailleurs jamais trouvé à s'appliquer depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les brevets. L'expression "mise en oeuvre" comprise dans la loi belge ainsi qu'à l'article 53 a) de la Convention sur le brevet européen doit être considérée comme synonyme de l'"exploitation commerciale" au sens de l'article 27 § 2 de l'accord relatif aux ADPIC. En effet, les brevets n'étant délivrés que pour des inventions "susceptibles d'application industrielle" (art. 2 de la loi sur les brevets), la mise en oeuvre implique une exploitation commerciale.

Artikel 2, 2°, brengt bepaalde precisies aangaande de notie van openbare orde en goede zeden aan overeenkomstig het voorgeschrevene van artikel 27 § 2 van de TRIPs-overeenkomst.

Artikel 3, 1°, wijzigt artikel 31, § 1, 1° eerste lid, van de wet op de octrooien teneinde te beantwoorden aan het voorschrift van artikel 27 § 1 van de TRIPs-Overeenkomst, waarin wordt opgelegd dat het mogelijk moet zijn te genieten van "... octrooirechten ... zonder onderscheid ... op grond van het feit dat de produkten worden ingevoerd of in eigen land worden vervaardigd". Artikel 31, § 1, 1°, eerste lid van de wet op de octrooien voorziet de toekenning van gedwongen licenties in het geval dat de uitvinding niet "door een wezenlijke en doorlopende fabricage in België werd geëxploiteerd". Lid 2 sluit evenwel de toekenning van dergelijke licenties uit wanneer de Belgische markt voldoende is voorzien van invoerprodukten afkomstig van "Staten die met België deel uitmaken van éénzelfde economische Unie of Gemeenschap".

Aldus zal een persoon die houder is van een octrooi van kracht op het Belgisch grondgebied al dan niet een gedwongen licentie worden opgelegd naargelang hij de Belgische markt voorziet vanuit een land dat niet tot de Europese Unie of tot de Europese Economische Ruimte behoort, of naargelang hij deze markt voorziet vanuit een land van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte of zelfs door een exploitatie in België. Deze toestand is strijdig met het voorschrift van artikel 27 § 1 van de TRIPs-Overeenkomst in de mate waarin het onmogelijk wordt te genieten van "... octrooirechten zonder onderscheid ... of op grond van het feit dat produkten worden ingevoerd of in eigen land worden vervaardigd". Bijgevolg moet artikel 31, § 1, 1° van de wet op de octrooien worden gewijzigd opdat de invoer zou gelijkgesteld worden met exploitatie in België.

Artikel 3, 2°, vervangt artikel 31, § 1, 1°, laatste lid (Invoer vanuit "een Staat die met België deel uitmaakt van éénzelfde economische Unie of Gemeenschap") aangezien een dergelijke bepaling geen reden van bestaan meer heeft, daar in artikel 31, § 1, 1°, eerste lid, de invoer wordt ge-

L'article 2, 2°, apporte certaines précisions quant à la notion d'ordre public et de bonnes moeurs conformément au prescrit de l'article 27 § 2 de l'accord relatif aux ADPIC.

L'article 3, 1°, modifie l'article 31 § 1er 1° alinéa 1er de la loi sur les brevets pour répondre au prescrit de l'article 27 § 1er de l'accord relatif aux ADPIC qui impose qu'il soit possible "... de jouir de droit de brevets sans discrimination quant ... au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale". L'article 31 § 1er 1° de la loi sur les brevets prévoit, quant à lui, l'octroi de licences obligatoires dans le cas où l'invention n'est pas "exploitée par une fabrication sérieuse en Belgique". L'alinéa 2 exclut cependant l'octroi de telles licences lorsque le marché belge est suffisamment alimenté par des importations en provenance "d'Etats faisant partie avec la Belgique d'une même Union ou Communauté économique".

Ainsi, une personne titulaire d'un brevet en vigueur sur le territoire belge sera susceptible ou non de se voir imposer une licence obligatoire selon qu'elle alimente le marché belge à partir d'un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Espace Economique Européen ou selon qu'elle alimente ce marché à partir d'un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen voire par une exploitation en Belgique. Cette situation est contraire au prescrit de l'article 27 § 1er de l'accord relatif aux ADPIC dans la mesure où elle ne permet pas "... de jouir de droits de brevet sans discrimination quant ... au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale". Par conséquent, l'article 31 § 1er 1° de la loi sur les brevets doit être modifié pour que l'importation soit assimilée à l'exploitation en Belgique.

L'article 3, 2°, remplace l'article 31 § 1er 1° dernier alinéa (Importation en provenance "d'un Etat faisant partie avec la Belgique d'une même Union ou Communauté économique") en raison du fait que cette disposition n'a plus de raison d'être dès lors qu'à l'article 31, § 1er 1° alinéa 1,

lijkgesteld met produktie in eigen land, zoals dit in vorig artikel wordt bepaald. Het nieuwe derde lid houdt rekening met artikel 31 f) van de TRIPs-Overeenkomst dat oplegt dat de gedwongen licenties "voornamelijk voor de voorziening van de binnenlandse markt" zouden worden verleend. Bij de huidige tekst dient het criterium van de voorziening van de binnenlandse markt te worden toegevoegd.

L'importation est assimilée à la production nationale ainsi que cela est prévu à l'article précédent. Le nouvel alinéa 3 tient compte de l'article 31 f) de l'accord relatif aux ADPIC qui impose que les licences obligatoires soient octroyées "principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur". Il convient d'ajouter au texte actuel le critère d'approvisionnement du marché national.

Artikel 3, 3°, wijzigt artikel 31, § 1, 2° ten einde rekening te houden met de criteria opgelegd inzake de afhankelijke licenties door artikel 31, 1), 1), van de TRIPs-Overeenkomst. Dit artikel legt het criterium op van "belangrijke technische vooruitgang, van aanzienlijke economische betekenis, vergeleken met de in het eerste octrooi beschreven uitvinding". Artikel 31, § 1, 2°, van de wet op de octrooien evenwel voorziet slechts een "aanzienlijk technisch belang". Dit criterium moet worden aangepast. Bovendien, uit zorg voor terminologische samenhangendheid van de Belgische wet, wordt het begrip "eerste octrooi" vervangen in de TRIPs-overeenkomst vervangen door het begrip "afhankelijk octrooi".

L'article 3, 3°, modifie l'article 31 § 1er 2° pour tenir compte des critères imposés en matière de licences de dépendance par l'article 31 1) 1) de l'accord relatif aux ADPIC. Cet article impose le critère du "progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le premier brevet". L'article 31 § 1er 2° de la loi sur les brevets ne prévoit quant à lui qu'un "intérêt technique notable". Il y a lieu d'adapter ce critère. En outre, par souci de cohérence terminologique de la loi belge, la notion de "premier brevet" contenue dans l'accord ADPIC est remplacé par la notion de brevet dépendant.

Artikel 3, 4°, is het equivalent voor de afhankelijke licenties van het nieuwe laatste lid van artikel 31, § 1, 1° zoals voorzien in artikel 3, 2° van de voorliggende tekst.

L'article 3, 4°, est l'équivalent, pour les licences de dépendance, du nouveau dernier alinéa de l'article 31 § 1er 1° tel que prévu à l'article 3, 2°, du présent texte.

Artikel 3, 5°, wijzigt artikel 31, § 1 door toevoeging van een 3° teneinde rekening te houden met de bijkomende vereisten opgelegd door artikel 31 c) van de TRIPs-Overeenkomst betreffende de half-geleidertechnologie. Dit artikel 31 c) legt een beperking op van het toestaan van gedwongen licenties in het geval van half-geleidertechnologie, tot de gevallen waarin de licenties worden toegestaan "voor niet commercieel gebruik door de overheid of voor het tegengaan van een gedraging waarvan, na een gerechtelijke of administratieve procedure, is vastgesteld dat deze concurrentiebeperkend is". Het begrip "voor niet commercieel gebruik door de overheid" moet niet in de wet op de octrooien worden opgenomen, daar het verwijst naar het begrip "Government Use" (of gebruik door de Kroon), dat onbekend is in Belgisch recht, inzake gedwongen licenties. Het begrip "concurrentiebe-

L'article 3, 5°, modifie l'article 31 § 1er par l'adjonction d'un 3° destiné à tenir compte des exigences supplémentaires imposées par l'article 31 c) de l'accord relatif aux ADPIC relatives à la technologie des semi-conducteurs. Cet article 31 c) impose de limiter l'octroi de licences obligatoires relatives aux technologies de semi-conducteurs aux cas où les licences sont octroyées "à des fins publiques non commerciales ou à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue d'une procédure administrative ou judiciaire qu'elle est anticoncurrentielle". La notion de "fin publique non commerciale" ne doit pas être reprise dans la loi sur les brevets parce qu'elle se réfère à la notion de "Government Use" (ou Utilisation par la Couronne) inconnue en droit belge en matière de licences obligatoires. La notion de "pratique anticoncurrentielle" doit, par con-

perkende gedraging", moet daarentegen wel in aanmerking worden genomen.

Artikel 4 wijzigt artikel 33 § 3 lid 1 en 4, teneinde rekening te houden met de criteria opgelegd inzake de afhankelijke licenties door artikel 31, 1), 1), van de TRIPs-Overeenkomst. Dit artikel legt het criterium op van "belangrijke technische vooruitgang, van aanzienlijke economische betekenis, vergeleken met de in het eerste octrooi beschreven uitvinding". Artikel 31, § 1, 2°, van de wet op de octrooien evenwel voorziet slechts een "aanzienlijk technisch belang". Dit criterium moet worden aangepast. Bovendien, uit zorg voor terminologische samenhangen van de Belgische wet, wordt het begrip "eerste octrooi" vervat in de TRIPs-Overeenkomst vervangen door het "afhankelijk octrooi".

Artikel 5 wijzigt artikel 34 § 1 van de wet op de octrooien om de criteria van vergoeding inzake gedwongen licenties te preciseren overeenkomstig het voorschrift van artikel 31 h) van de TRIPs-Overeenkomst.

Artikel 6 wijzigt artikel 38, eerste lid, van de Belgische wet om aan te duiden dat, in het geval van afhankelijke licenties, de gedwongen licentie slechts overdraagbaar is als bestanddeel van het afhankelijk octrooi. Deze wijziging beantwoordt aan het voorschrift van artikel 31, 1) iii) van de TRIPs-Overeenkomst.

Artikel 7 wijzigt artikel 71, § 3 van de wet op de octrooien dat aan de personen met woonplaats in België de mogelijkheid voorbehoudt om een vermindering van rechtswege te genieten wanneer de inkomsten lager zijn dan de belastingdrempel. Deze bepaling is onverenigbaar met artikel 3 van de TRIPs-Overeenkomst. Dit artikel herneemt de regels van het Verdrag van Parijs dat de nationale behandeling oplegt, doch bepaalde uitzonderingen voorziet, waaronder de administratieve procedures, hetgeen desnoods, artikel 71, § 3 van de octrooiwet zou kunnen rechtvaardigen.

Artikel 3 van de TRIPs-Overeenkomst wijst er echter op dat van de uitzon-

tre, être retenue.

L'article 4 modifie l'article 33 § 3 alinéa 1er et 4 pour tenir compte des critères imposés en matière de licences de dépendance par l'article 31 1) 1) de l'accord relatif aux ADPIC. Cet article impose le critère du "progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le premier brevet". L'article 31 § 1er, 2° de la loi sur les brevets ne prévoit quant à lui qu'un "intérêt technique notable". Il y a lieu d'adapter ce critère. En outre, par souci de cohérence terminologique de la loi belge, la notion de "premier brevet" contenu dans l'accord ADPIC est remplacée par la notion de "brevet dépendant".

L'article 5 modifie l'article 34 § 1er de la loi sur les brevets de manière à préciser les critères de rémunération en matière de licences obligatoires conformément au prescrit de l'article 31 h) de l'accord relatif aux ADPIC.

L'article 6 modifie l'article 38 al. 1er de la loi belge pour indiquer que, dans le cas des licences de dépendance, la licence obligatoire n'est cessible que comme accessoire du brevet dépendant. Cette modification répond au prescrit de l'article 31 1) iii) de l'accord ADPIC.

L'article 7 modifie l'article 71 § 3 de la loi sur les brevets qui réserve aux personnes domiciliées en Belgique la possibilité de bénéficier d'une réduction de droit lorsque les revenus sont inférieurs au seuil d'imposition. Cette disposition est incompatible avec l'article 3 de l'accord relatif aux ADPIC. Cet article reprend les règles de la Convention de Paris imposant le traitement national mais prévoyant certaines exceptions parmi lesquelles figurent les procédures administratives, ce qui pourrait, à la rigueur, justifier l'article 71 § 3 de la loi sur les brevets.

Cependant, l'article 3 de l'accord relatif aux ADPIC indique qu'il ne

deringen voorzien in het Verdrag van Parijs slechts kan gebruikt gemaakt worden in de mate dat ze "noodzakelijk zijn om de naleving te verzekeren van wetten en voorschriften die niet strijdig zijn met de bepalingen van deze overeenkomst". Artikel 71, § 3 van octrooiwet beantwoordt niet aan deze voorwaarden en moet bijgevolg worden gewijzigd.

Bovendien lijkt dit artikel niet te voldoen aan de voorschriften van het Gemeenschapsrecht. Tenslotte poogt dit artikel te verwijzen naar de belastingdrempel door te verwijzen naar artikel 79 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. Ten gevolge van wijzigingen aan dit Wetboek, dient deze verwijzing te worden vervangen door een verwijzing naar de artikelen 131 en volgende van Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Er dient te worden opgemerkt dat de wijziging van artikel 71 § 3 slechts een budgettaire weerslag zal hebben indien de Minister van Economie effectief de vermindering van rechtswege toestaat aan vreemdelingen (71 § 3 biedt slechts de mogelijkheid ze aan te vragen) en indien vreemdelingen effectief aanvragen te mogen genieten van deze bepaling, hetgeen weinig waarschijnlijk is, te meer daar het recht de vermindering aan te vragen thans aan de natuurlijke personen is voorbehouden.

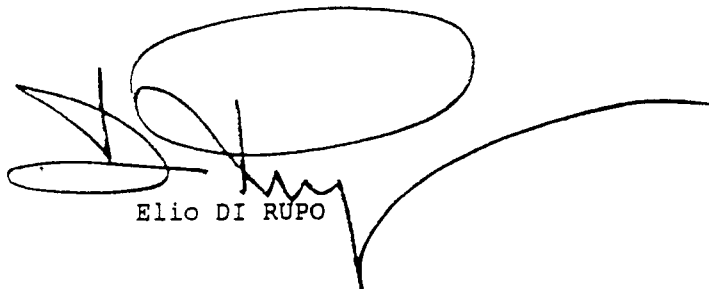
peut être fait usage des exceptions prévues par la Convention de Paris que dans la mesure "nécessaire pour assurer l'application des lois et réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord". L'article 71 § 3 de la loi sur les brevets ne répond pas à cette condition et doit par conséquent être modifié.

En outre, cet article ne semble pas satisfaire aux prescriptions du droit communautaire. Enfin, cet article tente de se référer au seuil d'imposition en renvoyant à l'article 79 du Code des Impôts sur le revenu. Par suite de modifications apportées à ce Code, il y a lieu de remplacer cette référence par une référence aux articles 131 et suivant du Code des Impôts sur les Revenus 1992.

Il est à noter que la modification de l'article 71 § 3 n'aura d'incidence budgétaire que si le Ministre de l'Economie octroie effectivement la réduction de droit à des étrangers (71 § 3 n'offre que la faculté de la demander) et si des étrangers demandent effectivement à bénéficier de cette disposition, ce qui est peu probable, d'autant que le droit de demander la réduction est désormais réservé aux personnes physiques.

De Minister van Economie,

Le Ministre de l'Economie,



Elio DI RUPO

**TRIPS-related amendments to the danish
Patents Act. (Act No. 587 of July 2, 1993)**

By Act. No. 900 of November 29, 1995 the Patents Act was amended in the following ways:

Amended provision	Brief description of amendment.
Patents Act § 6.1 TRIPS-Agreement art. 1(3) and 2(1)	Right of priority according to the Paris Convention can now be claimed from applications filed in WTO-memberstates.
Patents Act § 46 TRIPS-Agreement art. 31(e) (i+ii)	Where the grant of a compulsory license is necessary to permit the exploitation of a patent which cannot be exploited without infringing another patent, the following conditions apply: - The second patent shall involve an importet technical advance of considerable economic significance. - The owner of the first patent shall be entitled to a cross-lincence on reasonable terms.
Patents Act § 49.1 TRIPS-Agreement art. 31(b)	A compulsory licence can not be granted before efforts has been made, to obtain a voluntary agreement on reasonable terms.

(cont.)

Amended provision	Breif description of amendment.
Patents Act § 49.3 TRIPS-Agreement art. 31(e) (iii)	An assignment of the compulsory licence mentioned above, (§46), must also include the assignment of the second patent.
Patents Act § 49.4 TRIPS-Agreement art. 31(c)	Compulsory licence for patents involving semi-conductor technology, may only be granted for public, non-commercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive.

Order concerning patents and supplementary protection certificates, Order No. 1193 of December 23, 1992 Amended ny order No. 22 of January 19, 1996.

Amended provision	Brief description of amendment.
Order concerning patents and supplementary certificates, § 120 TRIPS-Agreement art. 27.1	The criteria of "local working" in the Patents Act § 45 and § 48 (Compulsory licences in connection with non-working and right of exploitation) is now extended to the WTO-area.

In connection with the amendments listed above it is noted, that all the amendments are filling out "gaps" in the act. Thus there were no provisions in the former law that directly contravenes the TRIPS-Agreement, moreover the amendments are primarely for the sake of legal certainty.

MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY
Industry Department

15.5.1996

Subject: Implementation of the TRIPs Agreement

Drawn up by: Finnish delegation

Addressees: The Secretariat of the Committee on Patent Law

Act amending the Patents Act, issued on 22 December 1995/1695, entry into force on 1 March 1996. Sections 6 (1), 45 (1), 49 and 57 a came into force on 1 January 1996

The Act amending the Patents Act contains the provisions relating to the European Patent Convention. The Act contains also the provisions implementing the TRIPs Agreement. The existing Finnish Patents Act has been quite consistent with the provisions of the TRIPs Agreement. Therefore only few amendments to the Patents Act were necessary. Brief explanations of the amended sections mentioned above are given below.

Section 6 (1)

Priority may be claimed not only from applications filed in countries adhering to the Paris Convention but also from applications filed in countries which are Members of the World Trade Organisation.

Section 45 (1)

If the invention is not worked or brought into use to a reasonable extent within Finland a compulsory licence may be obtained. The use of the invention contains also the import of the invention to Finland from other E.U. Member States or from other Members of the World Trade Organisation.

Section 49

Section contains provisions concerning the compulsory licences and the obligation to have negotiations in order to obtain the licence to the patented invention on reasonable commercial terms before claiming the compulsory licence in the court.

Section 57 a

Section contains provisions concerning the reversal of burden of proof for process patents.

Annex:

- Sections 6 (1), 45 (1), 49 and 57 a of the Patents Act

Annex

PATENTS ACT - FINLAND

6 §. A patent application relating to an invention disclosed not earlier than 12 months before the date of filing in an application for a patent or for a utility model filed in Finland or in an application for a patent, an inventor's certificate or utility model protection filed in another country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Finnish Treaty Series 36/10 and 43/15) or the Agreement Establishing the World Trade Organization (Finnish Treaty Series 5/95) shall be deemed, for the purposes of the first, second and fourth paragraphs of Section 2 and of Section 4, to have been filed at the same time as the earlier application if the applicant so requests.

45 §. Where three years have elapsed since the grant of the patent and four years have elapsed from the filing of the application, and if the invention is not worked or brought into use to a reasonable extent within the country, any person who wishes to work the invention within the country may obtain a compulsory license to do so unless legitimate grounds for failing to work the invention may be shown.

49 §. A compulsory license may only be granted to a person deemed to be in a position to exploit the invention in an acceptable manner and in accordance with the terms of the license who, before filing a claim for a compulsory license, has made a verifiable effort to obtain, on reasonable commercial terms, a license to the patented invention. A compulsory license shall not prevent the owner of the patent from exploiting the invention himself or from granting licenses under the patent. A compulsory license may only be transferred to a third party together with the enterprise in which it is exploited or was intended to be exploited.

57 a §. If a patent has been granted for a process for obtaining a product, any identical product produced without the consent of the owner of the patent shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process.

In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of defendants in protecting their manufacturing and business secrets shall be taken into account.

Textes officiels

Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 modifiant le code de la propriété intellectuelle en application de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}. – L'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3. – Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. »

Art. 2. – Dans le troisième alinéa de l'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, ».

Art. 3. – Dans l'article L. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « Union de Paris », sont insérés les mots : « ou de l'Organisation mondiale du commerce ».

Art. 4. – Le deuxième alinéa de l'article L. 613-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché. »

Art. 5. – L'article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un État partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet. »

Art. 6. – L'article L. 613-13 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-13. – Les licences obligatoires et les licences d'office sont non exclusives. Les droits attachés à ces licences ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés. »

Art. 7. – Au deuxième alinéa de l'article L. 613-12 et au cinquième alinéa de l'article L. 613-18 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ne peut être que non exclusive ; elle » sont supprimés.

Art. 8. – Le deuxième alinéa de l'article L. 613-15 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Le tribunal de grande instance peut, le ministère public entendu, accorder, dans l'intérêt public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai prévu à l'article L. 613-11, une licence 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 et un intérêt économique importants. La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être transmise qu'avec ledit brevet. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement. »

Art. 9. – Il est inséré, après l'article L. 613-19 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 613-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-19-1. – 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 à des fins publiques non commerciales ou pour remédier à une pratique déclarée anti-concurrentielle à la suite d'une procédure juridictionnelle ou administrative. »

Art. 10. – Il est inséré, après l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 615-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-5-1. – 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 d'apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants :

« a) Le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;

(1) Travaux préparatoires : loi n° 96-1106.

Sénat :

Projet de loi n° 103 (1995-1996) ;

Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la Commission des lois, n° 359 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 1^{er} octobre 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3001 ;

Rapport de M. Michel Hunault, au nom de la Commission des lois, n° 3183 ;

Discussion et adoption le 11 décembre 1996.

TEXTES OFFICIELS

« b) 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.

« Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et de commerce. »

Art. 11. – Dans le a de l'article L. 622-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « État partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ».

Art. 12. – Le a de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots : « ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ».

Art. 13. – L'article L. 712-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-11. – Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions du présent livre aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises. »

Art. 14. – A l'article L. 712-12 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Lorsque le demandeur ne peut prétendre au bénéfice de cette convention, » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, ».

Art. 15. – La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 18 décembre 1996.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPÉ

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON

Le ministre des affaires étrangères,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre de la culture,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

*Le ministre de l'industrie, de la poste
et des Télécommunications,*

FRANCK BOROTRA

Le ministre délégué à l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI

(Journal officiel, lois et décrets du 19 décembre 1996, pp. 18687-18688)

Gesetz

zu dem Übereinkommen vom 15. April 1994
zur Errichtung der Welthandelsorganisation und zur
Änderung anderer Gesetze

(Auszug)

Vom 30. August 1994

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Zustimmung zu dem Übereinkommen zur Errichtung
der Welthandelsorganisation

Dem in Marrakesch am 15. April 1994 unterzeichneten Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation einschließlich der Schlußakte über die Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde vom selben Tage wird zugestimmt. Das Übereinkommen und die Schlußakte einschließlich der Übereinkünfte*) sowie

- a) die Zollzugeständnis-Liste LXXX, soweit sie unter den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallende Waren enthält,
- b) die Listen der Europäischen Gemeinschaften und ihrer Mitgliedstaaten über Verpflichtungen und Meistbegünstigungsausnahmen im Dienstleistungshandel werden nachstehend mit einer amtlichen deutschen Übersetzung veröffentlicht.

Artikel 2

Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung

.....

Artikel 3

Änderung des Rechtsanwaltsgesetzes

.....

Artikel 4

Änderung des Rechtsberatungsgesetzes

Artikel 1 § 1 des Rechtsberatungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-12, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2135) geändert worden ist, wird wie folgt gefaßt:

1. Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 wird wie folgt gefaßt:

»6. Rechtskundigen in einem ausländischen Recht für die Rechtsbesorgung auf dem Gebiet dieses Rechts; eine für das Recht eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union erteilte Erlaubnis erstreckt sich auf das Recht der Europäischen Gemeinschaften.«
2. Absatz 2 wird wie folgt gefaßt:

»(2) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Antragsteller die für den Beruf erforderliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung sowie genügende Sachkunde besitzt und ein Bedürfnis für die Erlaubnis besteht. Eine Bedürfnisprüfung findet nicht statt, wenn der Antragsteller Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist.«
3. Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

»(3) Erstreckt sich eine vor dem 10. September 1994 erteilte Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 auch auf das Recht der Europäischen Gemeinschaften, ist die Erlaubnis nachträglich auf die Rechtsbesorgung auf dem Gebiet des

*) Die Veröffentlichung erfolgt nur bezüglich derjenigen Übereinkommen, bei denen eine - zumindest teilweise - nationale Gesetzgebungskompetenz besteht: Marrakesch-Protokoll zum allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen 1994 und Anhang gemäß o.a. Artikel 1a, Allgemeines Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) und Anlagen gemäß o.a. Artikel 1b, Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS), Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Streitbeilegung.

Die übrigen Übereinkommen werden im Amtsblatt der EG veröffentlicht. Die Zollzugeständnislisten sowie die Listen der Verpflichtungen und Meistbegünstigungsausnahmen im Dienstleistungshandel der übrigen Mitglieder der Welthandelsorganisation können beim Sekretariat dieser Organisation in Genf eingesehen werden.

ausländischen Rechts zu beschränken. Dies gilt nicht, wenn das ausländische Recht das Recht eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union ist. Ist dem Erlaubnisinhaber eine gesonderte Erlaubnis zur Rechtsbesorgung auf dem Gebiet des Rechts der Europäischen Gemeinschaft aufgrund nachgewiesener Sachkunde erteilt worden, so ist diese nicht zu widerrufen.«

Artikel 5

Änderung des Erstreckungsgesetzes

Nach § 6 des Erstreckungsgesetzes vom 23. April 1992 (BGBl. I S. 938) wird folgender § 6 a eingefügt:

»§ 6 a

Patentdauer

Die Dauer der nach § 4 erstreckten Patente, die am 31. Dezember 1995 noch nicht abgelaufen sind, beträgt 20 Jahre, die mit dem auf die Anmeldung folgenden Tag beginnen.«

Artikel 6

Änderung der Wirtschaftsprüferordnung

.....

Artikel 7

Steuerliche Privilegien

.....

Artikel 8

Änderung der Bundesnotarordnung

.....

Artikel 9

Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung

.....

Artikel 10

Inkrafttreten

(1) Die Artikel 1, 4, 8 und 9 treten am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft, die Artikel 2, 3 und 5 bis 7 treten an dem Tag in Kraft, an dem das Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation nach seinem Artikel XIV für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt.

(2) Der Tag des Inkrafttretens ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und wird im Bundesgesetzblatt verkündet.

Berlin, den 30. August 1994

(Unterschriften)

Bl. f. PMZ 1992, 202 ff.

✱

(Übersetzung)

Schlußakte

über die Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde

1. Die Vertreter der Regierungen und der Europäischen Gemeinschaften, Mitglieder des Handelsverhandlungsausschusses, die zusammengetreten sind, um die Multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde abzuschließen, vereinbaren, daß das Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (im folgenden als »WTO-Übereinkommen« bezeichnet), die als Anlagen beigefügten Erklärungen und Beschlüsse der Minister sowie die Vereinbarung über Verpflichtungen bei Finanzdienstleistungen die Ergebnisse ihrer Verhandlungen enthalten und Bestandteil dieser Schlußakte sind.
2. Durch die Unterzeichnung dieser Schlußakte vereinbaren die Vertreter,
 - a) das WTO-Übereinkommenegebenenfalls ihren jeweils zuständigen Stellen zur Prüfung vorzulegen, um die

ANNEX 7



INDUSTRIAL
PROPERTY
ORGANISATION

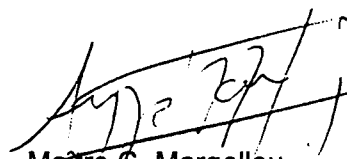
Athènes, le 13 mai 1996
N.R.: 1283

A l'office européen des brevets
Au secrétariat du Comité
"Droit des brevets"

Messieurs,

Suite à votre proposition figurant dans le document CA/PL 7/96 pour dresser l'inventaire des dispositions des Etats membres de l'OEB qui ont été introduites eu égard à l'accord TRIPS, je vous transmets la modification de la loi 1733/1987 de la République hellénique sur les inventions, en texte anglais.

Je vous prie de croire, Messieurs, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.



Maître C. Margellou
Directeur

ADDITION - AMENDMENT TO
THE GOVERNMENT BILL ON THE
Hellenic Bank for Industrial Development (ETVA)

The following article is added:

1. The duration of the patents granted pursuant to Law 2527/1920 "on Patents" is extended and shall remain in force on the 1.1.1996 until the completion of twenty years as of the day of regular filing of the application for grant of a patent. Regulations related to fees are also applicable to these patents.
2. Article 25.1.3 of Law 1733/1987 on "Inventions, Technology Transfer, and Technological Innovation" is amended as follows: "Patents granted on the basis of these applications and patents already granted prior to the entry into force of the present law shall be regulated by the dispositions of the present law and any possible acquired rights shall be reserved."
3. Article 25.1..4 of Law 1733/1987 on "Technology Transfer and Technological Innovation" is repealed.
4. Article 13.2.3 of Law 1733/1987 on "Technology Transfer, Inventions, and Technological Innovation" is amended as follows: "The regulation* of item 1 above shall not apply to products imported from Member States of the European Union and Member States of the World Trade Organization."
5. The present article shall enter into force as of 1.1.1996.

Athens, October 27, 1995

* disposition

The Minister for Industry, Energy,
and Technology
(signature)

Anastassios Peponis



Oifig Na bPaitinní

Patents Office

45 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.

45 Merrion Square, Dublin 2.
Telephone (01) 661 4144

16 July, 1996

ANNEX 8

The Secretariat of the Committee on Patent Law,
Directorate 5.2,
European Patent Office,
Erhardtstrasse 27,
D-80331 Munich,
Germany.

Re: Committee on Patent Law - Implementation of the TRIPS Agreement

Dear Sirs,

In response to the suggestion at the 2nd meeting the Committee on Patent Law that the delegations should provide the Committee Secretariat with information on existing and planned measures for implementing the TRIPS Agreement in the individual contracting states, I wish to inform you that the only change made so far in our legislation relates to the provisions on right of priority. By virtue of Government order dated 30th January 1996 (S.I. N^o. 38 of 1996) filing a previous application in a WTO country may give rise to a priority right as in the case of a previous application in a Paris Convention country.

In order to give effect to the provisions of the TRIPS Agreement our Patent Law also requires some minor amendments. The provisions of the Patents Act, 1992 found to be incompatible with the TRIPS Agreement are mainly those on the grant of compulsory licences. It is proposed to put in place the necessary legislative amendments within the next few months.

Yours faithfully,

Dr. J. Rajan,
Senior Patent Examiner.

Italy

INTELLECTUAL PROPERTY

Legislation

Amendment of law to accord with TRIPs

Legislative Decree 198
19 March 1996

On 15 December 1993 the Uruguay Round of GATT, which had started in Punta del Este on September 1986, was finally concluded after years of strenuous negotiations. Among the several trade agreements concluded, the most relevant provisions for the scope of this news item are those contained in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ('TRIPs'), adopted in Marrakech on 15 April 1994.

This paper will not discuss the basic principles and controversies which have surrounded and still surround worldwide protection of intellectual property rights, but will briefly analyse the major changes in Italian intellectual property laws which were required to comply with the obligations set forth in TRIPs.

With Article 3 of Law 747 of 29 December 1994, the Italian Government was authorised to issue new rules to harmonise the internal legislation to the TRIPs principles. In accordance with Article 3, the Government approved, on 19 March 1996, Legislative Decree 198.¹ The Decree, amending and supplementing the current Italian intellectual property legislation, entered into force the day following its publication in the *Official Journal of the Italian Republic*.

Main new provisions in Patent Law

Exclusive patent rights (TRIPs Article 28): adds Article 1bis to Italian Patent Law

A new Article 1bis, which reproduces Article 18.1 of TRIPs almost word for word, specifies the extent of exclusive rights conferred by an Italian patent. Thus, if the patent concerns a product, the patent owner has the right to prohibit third parties, who do not have his/her authorisation, from manufacturing, using, marketing, selling or importing such a product. If, instead, the patent concerns an industrial process the owner has the right to prohibit third parties, who do not have his/her authorisation, from using the same process to manufacture the product obtained by the new industrial process.

New industrial methods or processes (TRIPs Article 34): replaces Italian Patent Law Article 2

Special emphasis has been placed on provisions, which have the purpose of assisting intellectual property owners in the defence of their rights. Article 34 of TRIPs provided minimal protection, leaving governments the choice between either of the two methods therein mentioned. The amended Article 2 of the Italian Patent Law affords a greater protection because it includes both possibilities. When the product is new, the burden of proof is reversed automatically (this rule was already provided for by the old Italian Patent Law). When instead, the product is not new, but there is a high probability that the infringing product was obtained by the new method or industrial processes and the plaintiff could not find out (through reasonable efforts) how it was

¹ Published in Ordinary Supplement 64 of the
Official Journal of the Italian Republic, No. 88 on
15 April 1996.

manufactured, then there is a presumption that the product was indeed obtained through the new method. The burden of proof will be reversed again so that the defendant will have to show the contrary. This rule is totally new.

Working of invention (TRIPs Article 3): replaces Italian Patent Law Article 53

The notion of most-favoured-nation underlies GATT. The new text of Article 53 has extended the principle of the working of an invention, as it was applied only to European Union Member States, to all those countries which will be parties to the WTO, transforming what was an exception into the general rule (since it is foreseeable that the majority of countries will ratify TRIPs). Therefore, the introduction into or sale within the territory of the state of articles manufactured in countries of the European Union Member States and/or World Trade Organization Member States shall be considered to be a working of the invention, substantially reducing the possibility of compulsory licences.

Compulsory licence (TRIPs Article 31.1.g): replaces Italian Patent Law Articles 54 to 54quinquies and Article 60

TRIPs does not treat favourably use of the subject-matter of a patent without the right-holder's consent. Accordingly, TRIPs tends as much as possible to limit these cases, with the inclusion of termination clauses when the circumstances so permit. On the other hand, TRIPs requires that the legitimate interests of those who were authorised to use the patent should be taken into account when the circumstances have suddenly changed. These different exigencies are satisfied in the new rules and procedures aimed at granting a compulsory licence in the case of non-working or insufficient working of an Italian patent.

Therefore, in case of change in circumstances the compulsory licence may be revoked, but if it is, the 'compulsory licensee' will be allowed to continue to exploit or, if serious preparations have already been made, to start exploiting the invention; provided, however, that if exploitation has already started, (or if serious and effective preparations have already been commenced), the future use must not exceed the level of previous use or, if only preparations were made, the level of potential resulting from the preparations. In any case, with the addition of a new paragraph to Article 54bis it is now specified that the compulsory licence may be issued for an exploitation aimed prevalently to satisfy the needs of the internal national market.

New provisions concerning enforcement of patent rights

Part III of TRIPs imposes an obligation on member countries to enact procedures and remedies to ensure that intellectual property rights can be effectively enforced and that foreign right-holders may enforce their rights under the same conditions applicable for nationals. Although Italian law already provided many of the instruments cited in TRIPs, the opportunity has been taken to introduce some important changes in the peculiar Patent Law juridical procedures.

Discovery (TRIPs Article 43.1): replaces Italian Patent Law Article 77

This addition is sure to be one of the most controversial since it introduces a procedure that is not available in any other Italian civil action. Discovery of evidence by the other party is generally subject to Articles 118 and 210 of the Code of Civil Procedure, but as it was until now, in patent actions evidence-gathering was extremely difficult and one of the principal obstacles to a successful result. With the new Article 77 the legislator tries to ease the burden of proof. Accordingly, it will be possible for the judge to order (under certain conditions) the other party to allow discovery of evidence. The judge may also order the other party to give information aimed at identifying those persons involved with the production and the distribution of infringing products.

Provisional measures (TRIPs Article 50): replaces Italian Patent Law Articles 81 to 83bis

One of the major problems in the previous patent law was the difficulty of obtaining an interlocutory injunction or, as stated in the law, 'injunction to refrain from manufacturing or using or marketing the object of the counterfeited patent'. There was also significant controversy concerning the possibility of requesting an injunction before trial, using the general purpose rule of Article 700 of the Code of Civil Procedure, since some courts issued such an injunction before trial² while many others refused it.³ With the new version, Articles 81 to 83bis have been substantially amended in order to better establish the rules for injunctions (including interlocutory injunctions). The judge, in addition to ordering provisional measures such as description and seizure, may order an interlocutory injunction to stop the infringing

² Court of Florence, 31 July 1993, in *Giur.ann.dir.ind.*, 1993, 2989.

³ Court of Milan, 3 October 1994, in *Giur.ann.dir.ind.*, 1994, 3153.

activity before the commencement of trial, thus enhancing the protection of patent rights. Indeed, the order can be enforced and its effect substantially reinforced, since the judge may impose a pecuniary fine for any subsequent violation.

Industrial and commercial secrets (TRIPs Article 39): adds Article 6bis to Italian Patent Law

The general law of unfair competition (Civil Code Article 2598) did not specifically mention so-called industrial secrets. Now the protection is more effective, covering all information which is not generally known to experts and persons in the interested circles, and which has a commercial value and has been subjected to particular measures to preserve its secrecy. It must be noted that although the new rule has been added to the Patent Law, such a rule applies to any situation, including trade marks.

Other significant changes

Design Law: textile designs (TRIPs Article 25.2): replaces Italian Design Law Article 12
The new provision allows the payment of the grant fee on a yearly basis, instead of on a five-year basis, thereby appreciably reducing the overall maintenance costs of textile designs; this is particularly important in view of their quick obsolescence.

Exclusive rights (TRIPs Article 3): replaces Semiconductor Topographies Law Article 5
Exclusive rights of the topography owner relating to the first commercial exploitation are now recognised for citizens of all states belonging to the WTO. In the previous version, the WTO citizenship requirements were not included.

Acquisition in good faith of counterfeit products (TRIPs Article 37): replaces Semiconductor Topographies Law Article 19

The meaning and the wording of the replaced article remain substantially unaltered, but it is now stressed that the topography owner is entitled to fair compensation only after the illegal reproduction of the topography has been notified to the good faith user of the counterfeit product.

Main new provisions in Trade Mark Law

Trade mark rights (TRIPs Article 16): adds Trade Mark Law Article 1bis

The owner of a registered trade mark now has the right to prohibit third parties from using, without the owner's consent, a sign identical with the registered mark, for identical goods or services without the need to prove the existence of a risk of confusion to the public which may also consist in a risk of association of the two signs.

Well-known trade marks (TRIPs Article 16.3): replaces Trade Mark Law Articles 17 and 48

The new law extends to 'well-known' trade marks, as referred to in Article 6bis of the Paris Convention, the protection previously only granted to trade marks having a reputation in the Community or in the state. Thus, under the new law the owner of an earlier trade mark which is 'well-known' may oppose the use of the trade mark even for dissimilar goods or services where the use of the later trade mark, without due cause, would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark. With this change, Italian trade mark law follows other EU Member States legislation, such as sections 4 and 14.2.3 of the German Trade Mark Law of 25 October 1994, which provide for protection of well-known marks regardless of whether the mark has been registered in Germany. However, the owner of the well-known mark is subject to the acquiescence provisions under which he/she is not entitled to challenge the use of a later mark if the latter has been tolerated for five consecutive years.

Main new provisions concerning enforcement of trade mark rights

Discovery (TRIPs Article 43.1): adds Article 58bis to Trade Mark Law

This provision is identical to the parallel provision in Italian Patent Law (see above).

Provisional measures (TRIPs Article 50): replaces Trade Mark Law Articles 61 to 63

These new rules are identical to the new provisions of Italian Patent Law. It must be noted that the injunction will also be available for owners of trade marks in the course of registration.

Geographical indications (TRIPs Article 22.1 and 2): new rule, Implementing Law Article 31

Protection of geographical indications was already provided in Italy by European

.../...

Fabio Angelini
Societa Italiana Brevetti
Rome

Union Regulation 2081/92 of 14 July 1992, in the field of agricultural products and foodstuffs. Now, protection is granted to geographical indications in general. In particular it is established that use of a geographical indication is considered an act of unfair competition, when capable of misleading the public, to indicate or suggest that the goods in question originate from a certain area when they do not.

In accordance with TRIPs (Article 23.3), Italian law has been supplemented to provide the possibility of the coexistence of the same-named true geographical indications of wines and spirits under conditions determined by the Italian Ministry of Agriculture, replacing Article 24 of Law 164/1992 on wine denominations.



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.

Act of the Realm of 14 December 1995, aligning the Patents Act of the Realm 1995 with the World Trade Organisation Treaty, concluded in Marrakech on 15 April 1994 (with annexes 1, 2 and 3) and amending the Patents Act of the Realm 1987.

Article I

In Article 17 A (6) of the Patents Act of the Realm "or, where a European patent is concerned, within the Netherlands" shall be inserted after "within the Kingdom", and "or has been maintained" shall be inserted after "for which a patent has been granted as a result of that restoration".

Article II

The Patents Act of the Realm 1995 shall be amended as follows:

A

In Article 9 (1) "or party to the World Trade Organisation" shall be inserted after "in any of the countries party to the International Union for the Protection of Industrial Property".

B

In Article 26 "in the Netherlands" shall be deleted.

C

Article 28 shall be amended as follows:

1. In paragraph (1) "32 (1)" shall be replaced by "32(2)".
2. Paragraphs (4) and (5) shall be replaced by a new paragraph (4) reading:
 4. The division or amendment may be made until such time as the patent application is to be entered in the patent register, provided that for the applicant, who has requested a search of the state of the art referred to in Article 32, a time limit of at least two months is available after dispatch of the notice referred to in Article 34(4). At the request of the applicant, the Office may extend the latter time limit to four months after dispatch of the notice referred to in Article 34(4).

D

- (This amendment only concerns the Dutch text.)

E

- (These amendments only concern the Dutch text.)

F

In Article 32(2) "the date of filing of the original application provided for in Article 29(1)" shall be replaced by "the date of filing or priority referred to in paragraph (1)".

.../...

G

In Article 33(1), “the time limit stipulated in Article 32(1)” shall be replaced by “the time limit stipulated in Article 32(1) or (2).

H

- (These amendments only concern the Dutch text.)

I

In Article 37(4) “applicant” shall be replaced by “proprietor of a patent”.

J

Article 48(5) shall be amended as follows:

1. “32(1)” shall be deleted.
2. A new sentence shall be added, reading:
Contrary to Article 32(1) and (2), a request for a search of the state of the art, prior to the grant of a patent, with regard to the subject matter of a converted application or its divisional application, may be filed within of two months after the date noted on the converted application pursuant to Article 48(1), respectively two months after the filing date of the divisional application.

K

Article 57 shall be amended as follows:

1. In the last sentence of paragraph (1) “The lodging of an appeal as referred to in Article 81” shall be replaced by “The lodging of an appeal at the Office or an appeal to the judge”.
2. In paragraph 4 “in so far as the patent for which the license is requested represents a considerable advance” shall be replaced by “insofar as the patent for which the license is requested involves an important technical advance of considerable economic significance”.

L

After Article 57 a new Article shall be inserted, reading:

Article 57a

Contrary to Article 57, an involuntary license under a patent in the field of semi-conductor technology may only be granted for public non-commercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive.

M

Article 58(4), second sentence, shall read as follows:

A license granted pursuant to Article 57(4), first sentence, shall only be transferable together with the patent of the licensee.

N

After Article 58, a new Article shall be inserted, reading:

Article 58a

1. A license granted pursuant to Article 57 shall not be exclusive.
2. A license granted pursuant to Article 57 shall not be transferable other than together with the part of the company or the goodwill of the part of the company in which the license is being worked.
3. A license granted pursuant to Article 57 may be revoked when, taking into account a reasonable protection of the licensee's justified interests, the circumstances which led to the grant of the license, no longer exist and it is unlikely that the circumstances will exist again. Upon a reasoned request, the authority which granted the license shall examine the continued existence of the said circumstances.

O

In Article 61(2) "but only as from the fifth year after the filing date referred to in Article 80 of the European Patent Convention" shall be inserted after "starting after the year referred to in Article 86(4) of the European Patent Convention has ended,"

P

In Article 70 a new paragraph shall be inserted, reading:

The proprietor of a patent is entitled to claim that movable property with which his rights have been infringed, be withdrawn from the market, destroyed or made unfit for use, and to claim that material and machinery, which mainly have been used for the production of said property, be withdrawn from the market. For the assessment of the claim, the nature of the infringement, the measures requested and the interests of third parties shall be balanced against each other.

(The present paragraph 6 will be paragraph 7.)

Q

- (This amendment only concerns the Dutch text.)

R

In Article 100(3) "the Articles 24 and 26" shall be replaced by "Article 24".

S

Article 108(1) shall read as follows:

1. Contrary to Articles 102(1)(c) and 103(1), Articles 57, 57a, 58 and 58a of this Act of the Realm shall apply with respect to licenses, in stead of Article 34 of the Patents Act of the Realm 1987.

T

In Article 109 “referred to in Article 4” shall be replaced by “referred to in Articles 4 and 75(2)” and “the date referred to in Article 4(2)” by “the date referred to in Article 4(2) of this Act or in Article 80 of the European Patent Convention”.

U

The first sentence of Article 113(2) shall read as follows:

This Act is binding for Aruba only with respect to Articles 40 to 45, 59, 101, 102(1), 104 to 108, 111 and 114.

.../...



MINISTRY OF JUSTICE

1.7.1996

Division for Intellectual
Property Rights and Transport
Law, L3
Carina Gunnarsson
Telephone +46 8 - 405 4767
Fax + 46 8 791 76 95

European Patent Organisation
The Secretariat of the Committee on
Patent Law
Mr Gerd Kolle

Implementation of the TRIPS Agreement

Dear Mr Kolle,

In reply to the inquiry about the measures for implementing the TRIPS Agreement in the individual contracting states which was made at the last meeting of the Committee I would like to give you the following information.

Up to now we haven't been taken any patent-related legislation measures in response to the TRIPS Agreement. That is because the assessment has been made that the obligations of the Agreement as far as patent are concerned already are met through existing legislation and well established practice.

Yours Sincerely,


Carina Gunnarsson
Legal Adviser

Ablauf der Referendumsfrist: 27. März 1995

**Bundesgesetz
betreffend die Erfindungspatente**

Änderung vom 16. Dezember 1994

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 19. September 1994¹⁾,
beschliesst:*

I

Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1954²⁾ betreffend die Erfindungspatente wird wie folgt geändert:

Art. 2 Bst. a

Von der Patentierung sind ausgeschlossen:

- a. Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstossen würde;

Art. 8 Abs. 2

² Als Benützung gelten neben dem Gebrauch und der Ausführung insbesondere auch das Feilhalten, der Verkauf, das Inverkehrbringen sowie die Einfuhr zu diesen Zwecken.

Art. 29 Abs. 3 und 5

³ Wird die Abtretung verfügt, so fallen die inzwischen Dritten eingeräumten Lizenzen oder andern Rechte dahin; diese Dritten haben jedoch, wenn sie bereits in gutem Glauben die Erfindung im Inland gewerbmässig benützt oder besondere Veranstaltungen dazu getroffen haben, Anspruch auf Erteilung einer nicht ausschliesslichen Lizenz.

⁵ Artikel 40b ist entsprechend anwendbar.

¹⁾ BBl 1994 IV 950

²⁾ SR 232.14

Erfindungspatente

Art. 36

B. Abhängige
Erfindung

¹ Kann eine patentierte Erfindung ohne Verletzung eines älteren Patenten nicht benützt werden, so hat der Inhaber des jüngeren Patenten Anspruch auf eine nicht ausschliessliche Lizenz in dem für die Benützung erforderlichen Umfang, sofern seine Erfindung im Vergleich mit derjenigen des älteren Patenten einen namhaften technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist.

² Die Lizenz zur Benützung der Erfindung, die Gegenstand des älteren Patenten ist, kann nur zusammen mit dem jüngeren Patent übertragen werden.

³ Der Inhaber des älteren Patenten kann die Erteilung der Lizenz an die Bedingung knüpfen, dass ihm der Inhaber des jüngeren eine Lizenz zur Benützung seiner Erfindung erteilt.

Art. 37

C. Ausführung
der Erfindung
im Inland
I. Klage auf
Lizenzertei-
lung

¹ Nach Ablauf von drei Jahren seit der Patenterteilung, frühestens jedoch vier Jahre nach der Patentanmeldung, kann jeder, der ein Interesse nachweist, beim Richter auf Erteilung einer nicht ausschliesslichen Lizenz für die Benützung der Erfindung klagen, wenn der Patentinhaber sie bis zur Anhebung der Klage nicht in genügender Weise im Inland ausgeführt hat und diese Unterlassung nicht zu rechtfertigen vermag. Als Ausführung im Inland gilt auch die Einfuhr.

¹bis und ² Aufgehoben

³ Der Richter kann dem Kläger auf dessen Antrag schon nach Klageerhebung unter Vorbehalt des Endurteils die Lizenz einräumen, wenn der Kläger ausser den in Absatz 1 genannten Voraussetzungen ein Interesse an der sofortigen Benützung der Erfindung glaubhaft macht und dem Beklagten angemessene Sicherheit leistet; dem Beklagten ist vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Art. 40 Abs. 2

Aufgehoben

Art. 40a

E. Zwangslizenzen auf dem Gebiet der Halbleitertechnik

Für Erfindungen auf dem Gebiet der Halbleitertechnik darf eine nicht ausschliessliche Lizenz nur zur Behebung einer in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren festgestellten wettbewerbswidrigen Praxis erteilt werden.

Art. 40b

F. Gemeinsame Bestimmungen zu den Artikeln 36–40a

¹ Die in den Artikeln 36–40a vorgesehenen Lizenzen werden nur unter der Voraussetzung erteilt, dass Bemühungen des Gesuchstellers um Erteilung einer vertraglichen Lizenz zu angemessenen Marktbedingungen innerhalb einer angemessenen Frist erfolglos geblieben sind.

Erfindungspatente

Solche Bemühungen sind nicht notwendig im Falle eines nationalen Notstandes oder bei äusserster Dringlichkeit.

² Umfang und Dauer der Lizenz sind auf den Zweck beschränkt, für den sie gewährt worden ist.

³ Die Lizenz kann nur zusammen mit dem Geschäftsteil, auf den sich ihre Verwertung bezieht, übertragen werden. Dies gilt auch für Unterlizenzen.

⁴ Die Lizenz wird vorwiegend für die Versorgung des inländischen Marktes erteilt.

⁵ Auf Antrag entzieht der Richter dem Berechtigten die Lizenz, wenn die Umstände, die zu ihrer Erteilung geführt haben, nicht mehr gegeben sind und auch nicht zu erwarten ist, dass sie erneut eintreten. Vorbehalten bleibt ein angemessener Schutz der rechtmässigen Interessen des Berechtigten.

⁶ Der Inhaber des Patentes hat das Recht auf eine angemessene Vergütung. Bei der Bemessung werden die Umstände des Einzelfalles und der wirtschaftliche Wert der Lizenz berücksichtigt.

⁷ Der Richter entscheidet über Erteilung und Entzug der Lizenz, über deren Umfang und Dauer sowie über die zu leistende Vergütung.

Art. 69 Abs. 1 und 3

¹ Im Falle der Verurteilung kann der Richter die Einziehung und die Verwertung oder Zerstörung der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse oder der vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anordnen.

³ Auch im Fall einer Klageabweisung oder eines Freispruchs kann der Richter die Zerstörung der vorwiegend zur Patentverletzung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anordnen.

Art. 77 Abs. 3 und 4

³ Bevor eine vorsorgliche Massnahme verfügt wird, ist die Gegenpartei anzuhören. In Fällen dringender Gefahr kann schon vorher eine einstweilige Verfügung erlassen werden. In diesem Fall ist die Gegenpartei nach dem Erlass der Massnahme unverzüglich zu benachrichtigen.

⁴ Wird dem Antrag entsprochen, so ist gleichzeitig dem Antragsteller eine Frist bis zu 30 Tagen für die Anhebung der Klage anzusetzen mit der Androhung, dass bei Fristversäumnis die verfügte Massnahme dahinfällt.

Erfindungspatente

II

¹ Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

² Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Ständerat, 16. Dezember 1994

Der Präsident: Kuchler

Der Sekretär: Lanz

Nationalrat, 16. Dezember 1994

Der Präsident: Claude Frey

Der Protokollführer: Duvillard

Datum der Veröffentlichung: 27. Dezember 1994¹⁾

Ablauf der Referendumsfrist: 27. März 1995

7051

¹⁾ BBl 1994 V 1095

Délai référendaire: 27 mars 1995

Loi fédérale sur les brevets d'invention

Modification du 16 décembre 1994

*L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 1994¹⁾,
arrête:*

I

La loi fédérale du 25 juin 1954²⁾ sur les brevets d'invention est modifiée comme suit:

Art. 2, let. a

Ne peuvent être brevetées:

- a. Les inventions dont la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

Art. 8, 2^e al.

² Outre l'emploi et l'exécution de l'invention, l'utilisation comprend notamment la mise en vente, la vente, la mise en circulation et l'importation à ces fins.

Art. 29, 3^e et 5^e al.

³ Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci pourront toutefois demander l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.

⁵ Les dispositions correspondantes de l'article 40b sont applicables.

¹⁾ FF 1994 IV 995

²⁾ RS 232.14

Brevets d'invention. LF

- B. Inventions dépendantes**
- Art. 36*
- ¹ Si l'invention faisant l'objet d'un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l'octroi d'une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l'exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l'objet du premier brevet, présente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable.
- ² La licence pour l'utilisation de l'invention faisant l'objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet.
- ³ Le titulaire du premier brevet peut lier l'octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l'utilisation de son invention.

- C. Exploitation de l'invention en Suisse**
I. Action en octroi d'une licence
- Art. 37*
- ¹ Après un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt, toute personne qui justifie d'un intérêt peut demander au juge l'octroi d'une licence non exclusive pour utiliser l'invention si, jusqu'à l'introduction de l'action, le titulaire du brevet n'a pas exploité l'invention dans une mesure suffisante en Suisse et pour autant qu'il ne puisse justifier son inaction. L'importation est considérée comme exploitation du brevet en Suisse.
- 1bis et 2 Abrogés*
- ³ Sur requête du demandeur, le juge peut lui accorder une licence sitôt l'action introduite, sous réserve du jugement au fond, lorsque, outre les conditions énoncées au 1^{er} alinéa, le demandeur rend vraisemblable qu'il a un intérêt à utiliser immédiatement l'invention et qu'il fournit au défendeur des sûretés suffisantes; le défendeur doit être entendu préalablement.

Art. 40, 2^e al.

Abrogé

- E. Licences obligatoires dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs**
- Art. 40a*
- Dans le cas d'une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence non exclusive ne peut être accordée que pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative.

F. Dispositions
communes
relatives aux
articles 36 à
40a

Art. 40b

¹ Les licences prévues aux articles 36 à 40a ne sont accordées que si les efforts entrepris par le requérant afin d'obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d'urgence nationale ou dans d'autres circonstances d'extrême urgence.

² L'étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles celle-ci a été accordée.

³ La licence ne peut être cédée qu'avec la partie de l'entreprise qui l'exploite. Il en est de même des sous-licences.

⁴ La licence est accordée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur.

⁵ Sur requête, le juge retire la licence à l'ayant droit, si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d'exister et qu'il soit vraisemblable qu'elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l'ayant droit est réservée.

⁶ Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci sera déterminée compte tenu du cas d'espèce et de la valeur économique de la licence.

⁷ Le juge décide de l'octroi et du retrait de la licence, de l'étendue et de la durée de celle-ci et de la rémunération à verser.

Art. 69, 1^{er} et 3^e al.

¹ En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

³ Même en cas d'acquiescement ou de rejet de l'action, il peut ordonner la destruction des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à la violation du brevet.

Art. 77, 3^e et 4^e al.

³ Avant d'ordonner des mesures provisionnelles, l'autorité entendra la partie adverse. Des mesures d'urgence pourront cependant être prises au préalable lorsqu'il y a péril en la demeure. La partie adverse doit alors être avisée immédiatement après l'exécution des mesures.

⁴ L'autorité, en même temps qu'elle admet la requête, impartira au requérant un délai de 30 jours au plus pour intenter action, en l'avisant que les mesures ordonnées deviendront caduques s'il n'agit pas dans ce délai.

Brevets d'invention. LF

II

¹ La présente loi est sujette au référendum facultatif.

² Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 décembre 1994

Le président: Kuchler

Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 16 décembre 1994

Le président: Claude Frey

Le secrétaire: Duvillard

Date de publication: 27 décembre 1994¹⁾

Délai référendaire: 27 mars 1995

N11266

0 FF 1994 V 1080

4

.../...

The conformity of the Latvian Patent Law to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

In general the provisions of the Republic of Latvia Patent Law (hereinafter LPL) meets the requirements of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

In particular:

TRIPs		Republic of Latvia Patent Law	
Article, Paragraph Sub-paragraph	Subject	Article Part Point	Subject
Article 27 Paragraph 1	Patents shall be available for any inventions	Article 2 Part (1)	A patent shall be granted for an invention which is new, possesses an invention level and is industrially applicable.
Article 27 Paragraph 2	Exclusions from patentability	Article 3 Part (4)	A patent shall not be granted for inventions which are contrary to public order or the morality, provided that such conclusion cannot be made on the basis that the invention is prohibited by law.
Article 27 Paragraph 3 (a)	The exclusion from patentability of diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment	Article 2 Part (8)	Methods for the surgical and therapeutic treatment as such shall not be patentable.
Article 27 Paragraph 3 (b)	The exclusion from patentability of plants and animals other than micro-organisms	Article 3 Part (1)	An object of invention may in particular be a device, a process, a substance, a micro-organisms etc.

.../...

Article 28 Paragraph 1 (a) (b)	Exclusive rights of making, using, selling etc. the product, conferred by a patent	Article 30 Part (1)	2. Third parties shall not be allowed, without the consent of the patent owner, to use the invention.
Article 28 Paragraph 2	The right to assign or transfer by succession of patent, to conclude licensing contracts	Article 36 Part (2) and (3)	Any patent or patent application and the rights derive therefrom may be sold or assigned to another person temporarily, completely or in part (licence). It may be as well inherited like a personal property.
Article 29 Paragraph 1	Conditions on patent applicants: to disclose the invention clear and complete	Article 7 Part (6)	The description of the invention must be clear and complete enough in order that a specialist can implement the invention.
Paragraph 2	to provide information of foreign applications and grants	Article 9 Part (2)	The right of priority must be testified...
Article 30	Exceptions to rights conferred	Article 6	The state as the subject of patent rights
		Article 32	Restriction of rights derived from a patent (non-commercial use, scientific experiments another person, licenced by a patent owner, etc)
		Article 33	Rights of prior use
		Article 39	Compulsary licences
Article 31	Other use without authorization of the right holder: use by the government use by third parties	Article 6	The state as the subject of patent rights
		Article 39	Compulsary licences

			3.
Subparagraph (a)	authorization of such use shall be considered on its individual merits	Article 39 Part (1)	... in accordance with the terms set by court.
Subparagraph (b)	the permission of such use		- " -
Subparagraph (c)	the scope and duration of such use		- " -
Subparagraph (d)	such use shall be non-exclusive	Article 39 Part (3)	Compulsary licences shall be non-exclusive licences and are not transferable
Subparagraph (e)	such use shall be non-assignable, except with that part of the enterprice or goodwill which enjoys such use		- " -
Subparagraph (f)	such use shall be authorized for the supply of the domestic market	Article 39 Part (2)	(The conditions for granting compalsory licence)
Subparagraph (h)	the right holder shall be paid adequate remuneration	Article 39 Part (1)	... in accordance with the terms set by court.
Subparagraph (i)	the authorization of such use shall be subject to judicial review ...		Corresponding provisions are set by Civil Law.
Subparagraph (j)	any decision relating to the remuneration ... shall be subject to judicial review ...		- " -
Subparagraph (k)			No provisions.
Subparagraph (l)	where the exploitation of a patent can not be done without the infringing another patent	Article 39 Part (2)	... the owner of the the previous patent may request a licence in return for the use of later patented invention.

Article 32	Revocation / forfeiture	Article 35 Invalidation of a patent.
Article 33	Term of protection shall not end before the expiration of a period of twenty years	Article 31 Exclusive rights expire no Part (4) later than 20 years from the filing date.
Article 34	Process patents / Burden of proof	Article 30 to offer on the market ... Part (1) a product, which has been Point 3 obtained by using the patented process. Article 41 It is the obligation of the Part (3) aggrieved party (the patent owner or the holder of the exclusive licence) to prove the fact of the patent infringement and the guilt of the infringer.

European Patent Office
Committee on Patent Law, Secretariate
Erhardtstrasse 27
D - 80331 - MUNCHEN
Tyskland

Our ref. 96/01900
Your ref. -
Direct tel. 0047 2238 7569
Date 16 June, 1996

ANNEX 15

IMPLEMENTATION OF THE TRIPS AGREEMENT - NATIONAL LEGISLATION IN NORWAY

Dear Sirs, Madams,

Referring to item 6 of the agenda for the third meeting of the EPO Committee on Patent Law, I take pleasure to give the following information regarding the implementation of the TRIPS Agreement in the Norwegian patent legislation:

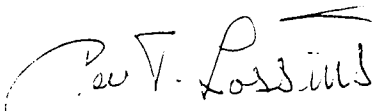
Amendments which have entered into force:

By Act No 82 of December 22, 1995, Section 6 of the Patents Act was amended, and by Royal Decree of the same date, a new paragraph was added to Section 10 of the Patent Regulations. By these amendments, which entered into force on January 1, 1996, member states of the World Trade Organization are put on an equal footing with states members of the Paris Convention as far as the right to claim priority is concerned. An unofficial translation of the said Sections, with the amended parts underlined, are enclosed.

Amendments under consideration:

In December 1995, the Ministry of Justice distributed a letter of hearing regarding further harmonization to the TRIPS Agreement of the Norwegian legislation, i a on the protection of industrial property. In the Patents Act, the provisions on compulsory licencing have been analysed and some minor adjustments proposed to bring those provisions into formal harmony with TRIPS Article 31. The draft is very close to the corresponding Sections of the Danish Patents Act as amended from January 1, 1996. A formal bill has not yet been presented to the Parliament but is expected in the near future. Enclosed, you will find an unofficial translation of Sections 46 and 49 of the Norwegian Patents Act as drafted in the letter of hearing. The parts proposed amended are underlined.

Sincerely yours,



Per T. Lossius
Adviser to the Director General
Norwegian Patent Office

NORWEGIAN PATENT OFFICE

Patents Act

(Act No 9 of December 15, 1967,
as amended by Acts No 35 of June 8, 1979,
No 2 of February 8, 1980, No 30 of May 24, 1985,
No 29 of June 14, 1991, No 86 of June 26, 1992,
No 113 of November 27, 1992, No 40 of June 24, 1994,
and No 82 of December 22, 1995.)

Section 6 - as amended from January 1, 1996

A patent application for an invention which has been disclosed not earlier than 12 months before the date of filing in an application for a patent in this country or for a patent, an inventor's certificate or utility model protection in a foreign country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, shall, for the purposes of Section 2, first, second and fourth paragraphs, and Section 4, be considered as filed at the same time as the previous application, if the applicant so claims. By royal Decree it a patent application which does not relate to a country party to the Paris Convention may form the basis for priority as mentioned in the first sentence.

The King shall prescribe the particulars concerning the right to claim priority, as referred to above.

Section 46 - as proposed amended

The owner of a patent for an invention, the exploitation of which is dependent on a patent owned by someone else, may obtain a compulsory license to exploit the invention protected by the latter patent, provided that the former invention involves an important technical advance of considerable significance in relation to the latter invention.

The owner of the patent for the invention to which the compulsory license applies shall be entitled to obtain a compulsory license on reasonable terms to exploit the other invention.

Section 49 - as proposed amended

A compulsory license may only be granted to someone who has made efforts to obtain a licence on reasonable commercial terms through negotiations, and may be presumed able to exploit the invention in an acceptable way which is in accordance with the terms of the license.

A compulsory license shall not prevent the patentee from exploiting the invention himself or from granting licenses.

A compulsory license shall only be assignable with the business in which it was exploited or in which the exploitation was intended. Furthermore, a compulsory license obtained according to the first paragraph of Section 46 may only be assigned in conjunction with the dependent patent.

Compulsory licenses regarding semi-conductor technology shall only be granted for public non-commercial use or to remedy practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive.

NORWEGIAN PATENT OFFICE

Regulations Concerning Applications for Patents, Etc

(Royal Decree of October 12, 1979,
as amended by Royal Decrees of September 5, 1980,
April 23, 1982, November 30, 1984, June 7, 1985,
October 18, 1985, January 17, 1986, May 16, 1986,
September 9, 1988, June 12, 1992, December 4, 1992,
March 12, 1993, July 1, 1994, June 23, 1995,
and December 22, 1995.)

Section 10 - as amended from January 1, 1996

In order to enjoy priority in accordance with Section 6 of the Patents Act, the applicant must, within three months from the filing of the application in this country or from the date on which the application shall be deemed to have been filed, make a written request to that effect containing information as to where the application was first filed, the filing date of that application and, as soon as possible, its number. For international patent applications, a request for priority shall be made at the time of the filing of the application with the Receiving Office. The request shall contain information on where and when the cited application was filed and, if that application is also an international application, at least one of the countries designated. In such cases, information on the number of the cited application shall be submitted to the receiving Office or the International Bureau within 16 months from the date from which priority was claimed.

If an application is divided in accordance with Section 22, a request for priority for the patent application shall also apply, without a separate request, to new applications resulting from the division.

In addition to on the basis of applications filed in a state party to the Paris Convention for the protection of Industrial Property, priority as mentioned in Section 6 of the Patents Act shall be granted on the basis of applications filed in states which have adhered to the Agreement Establishing the World Trade Organization. The Patent Office may also grant such priority on the basis of other patent applications, provided that, where the earlier application was filed, a corresponding priority right is enjoyed for applications based on patent applications filed in Norway, and provided that the legislation there is, in essence, in conformity with the Paris Convention.
