

INFO



JAPON

OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. 9 F, Toranomom 1-1-12, Minato-ku, Tokyo, 105-0001 JAPON

Tél. : (+) 81-3-3503-3838 Fax : (+) 81-3-3503-3840 E-mail: ota@otapatent.com

www.otapatent.com

Numéro 35

avril 2004

Editorial, par Keiichi OTA

Le début de l'année a été plutôt calme. Je ne suis pas sorti du Japon en janvier, et n'ai fait qu'un voyage en Europe en février. Il s'agissait de représenter un client pour une opposition à l'OEB, à Munich, pour laquelle je suis très satisfait de pouvoir dire que nous avons gagné.

Puis vint le traditionnel déplacement universitaire du mois de mars : j'ai fait mon exposé annuel devant les étudiants du CEIPI de Strasbourg (nous avons fêté le 10^{ème} anniversaire de notre collaboration) ainsi que mon intervention non moins habituelle devant ceux du CFJM de Rennes.

J'ai en outre participé au congrès LES International à Paris où j'ai eu le grand bonheur de revoir certains d'entre vous.

En ce début de printemps, les modifications dans les lois de PI ne sont pas nombreuses. Il en est cependant une qui est à l'ordre du jour parce qu'elle s'inscrit dans les changements de mentalités de la société japonaise : il s'agit de l'article 35 de la loi sur les Brevets, qui traite de la rémunération des inventeurs.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Brèves

Modèles d'utilité : modification

Le Groupe de Travail spécialisé dans les modèles d'utilité au JPO vient d'annoncer un amendement destiné à renforcer le système japonais. Ces spécialistes proposent en effet une extension de la protection actuellement accordée à un modèle d'utilité : de 6 ans, on passerait à 10 ans. En outre, les déposants d'un modèle d'utilité auraient la possibilité, dans un délai limité, de transformer leur dépôt en un dépôt de brevet s'ils le désirent.

Cet amendement sera proposé en session régulière au Parlement japonais. Le gouvernement du Premier Ministre Koizumi souhaite en effet intensifier la protection en propriété

Info Japon, avril 2004

intellectuelle, afin de transformer le Japon en un pays « pro-brevet » capable d'utiliser pleinement le portefeuille IP de son secteur public comme celui de son secteur privé.

Il y a eu de nombreux débats sur le système du modèle d'utilité, certains étant persuadés qu'il conviendrait mieux de l'abolir purement et simplement. Mais le fait que le système ait été d'un grand bénéfice aux plus petites entreprises ou aux individuels semble avoir été une incitation à cet amendement pour le renforcement du système.

La proposition du Groupe de Travail laisse la possibilité à un dépôt de modèle d'utilité d'être transformé en un dépôt de brevet si la demande en est faite dans les 3 ans qui suivent le premier dépôt. Les spécialistes des modèles d'utilité au JPO souhaitent également que le système qui permet d'accorder les droits soit plus transparent et plus rapide.

On le voit donc, l'objectif de cette modification est bien d'orienter encore plus l'industrie japonaise vers un aspect plus « Propriété Intellectuelle » en maintenant des droits plus faciles à obtenir que les brevets.

Euro-Equip

La société espagnole Euro-Equip S.A. a obtenu une licence de la part de la compagnie japonaise Yuatsuki Kogyo Co., Ltd. (producteur implanté dans la préfecture de l'Aichi où aura lieu l'Exposition Mondiale de 2005). La licence concerne une technologie requise pour la production du matériel de recyclage de minerais.

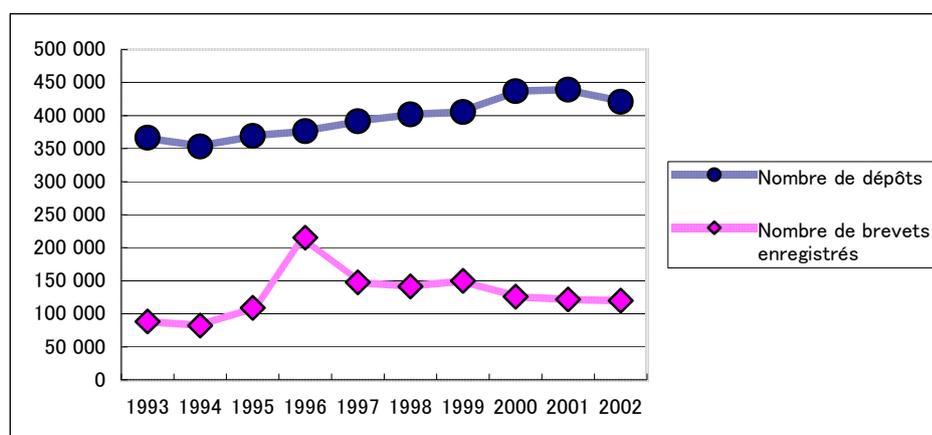
Le matériel, pour lequel la société japonaise fournira également les composants principaux, permet d'accroître la densité de la refonte, d'améliorer l'efficacité du fourneau, d'isoler la plus grosse partie du sable lors de cassage du minerai. Il permet en outre d'améliorer la manipulation des matières refondues au moment du transport et de rendre plus facile l'intégration dans les installations.

En ce qui concerne l'effectif des ventes, environ 10 sets d'équipements sont à prévoir en Europe. La licence sera effective en 2008.

Les deux compagnies, espagnole et japonaise, envisagent pour le futur l'extension de cet accord afin d'y inclure d'autres équipements produits par Yuatsuki, tels que du matériel d'ébavurage.

Repères : Des statistiques du JPO

BREVETS



	Nombre de dépôts	Nombre de requêtes pour examen	Nombre de refus provisoires (official actions)	Nombre de brevets enregistrés
1993	366 486	223 546	-	88 400
1994	353 301	144 051	-	82 400
1995	369 215 (266)	167 923	-	109 100
1996	376 615 (851)	186 415	-	215 100
1997	391 572 (1 182)	205 300	183 744	147 686
1998	401 932 (1 681)	208 392	216 015	141 448
1999	405 655 (2 069)	217 389	203 117	150 059
2000	436 865 (2 874)	261 690	191 131	125 880
2001	439 175 (2 635)	253 826	196 288	121 742
2002	421 044 (1 986)	237 345	215 288	120 018

Note : les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de dépôts effectués en anglais

Article : La rémunération des inventeurs, une loi à repenser

En cette époque où l'on entend beaucoup parler des mentalités japonaises qui changent, il est une loi qui va devoir s'adapter à cette transformation. L'article 35 de la loi sur les Brevets, qui traite de la rémunération des inventeurs, est en effet en cours de réflexion au gouvernement japonais, et l'on va voir pourquoi.

L'article 35 – 1) 2) 3) et 4) de la loi sur les Brevets

Cet article 35 stipule dans son grand principe qu'une invention réalisée dans le cadre du travail d'un employé appartient à son inventeur, mais que la société-employeur a automatiquement un droit d'exploitation non exclusif sur cette invention.

Il est toutefois possible d'inclure dans le contrat de travail une clause selon laquelle soit l'inventeur transfère à son employeur le droit de déposer le brevet au nom de la société, soit il donne un droit d'exploitation exclusif à la société après avoir déposé le brevet en son nom propre.

Lorsqu'il y a transfert de l'invention au profit de la société, ou lorsque la société se voit céder un droit d'exploitation exclusif de l'invention, la loi prévoit une rémunération pour l'inventeur afin d'équilibrer ses propres intérêts et ceux de la société. Cette rémunération, qualifiée de « raisonnable » dans le texte, est calculée en fonction des bénéfices que l'employeur effectuera grâce à l'invention, et de son taux de contribution dans la réalisation de l'invention.

Nous touchons là au nœud du problème : comment déterminer concrètement et comment chiffrer le « taux de contribution » de la société ?

La grande ambiguïté de l'article 35

En fait il y en a deux.

La première ambiguïté est l'approche des bénéfices que la société fera avec ladite invention : comment les prévoir, comment les chiffrer.

La seconde ambiguïté est la détermination du taux de contribution. On définit le taux de contribution de la société par un ensemble d'éléments mis à la disposition directe ou indirecte de l'inventeur au moment de son invention : son salaire, les locaux, les outils, le marketing etc., le tout étant fourni par la société et permettant à l'inventeur de réaliser son invention. Mais on ne peut que reconnaître l'imprécision de la loi lorsqu'il s'agit de chiffrer ce taux de contribution.

Citons 3 exemples très récents :

- Cas 1 : Hitachi vs. Yonezawa, Haute Cour de Tokyo, 29 janvier 2004.
Le taux de contribution de l'inventeur Yonezawa a été jugé à 14 %, et celui de Hitachi à 86 %. Hitachi a dû payer 160 millions de yens pour le rémunérer (soit environ 1,2 million d'euros).
- Cas 2 : Nichia vs. Nakamura, Tribunal de District de Tokyo, 30 janvier 2004
Taux de contribution de l'inventeur Nakamura : 50 %
Taux de contribution de la société Nichia : 50 %
Rémunération de l'inventeur : 20 milliards de yens (150 millions d'euros)
- Cas 3 : Ajinomoto vs. Naruse, Tribunal de District de Tokyo, 24 février 2004
Taux de contribution de l'inventeur Naruse : 2,5 %
Taux de contribution de la société Ajinomoto : 97,5 %
Rémunération de l'inventeur : 190 millions de yens (1,4 millions d'euros)

La tendance actuelle est donc de critiquer l'article 35-4 de la loi sur les Brevets : les sociétés estiment que la rémunération des inventeurs est trop élevée. Elles s'appuient sur l'ambiguïté de la loi, de la définition du taux de participation de l'employeur, afin de revoir à la baisse le montant de cette indemnité.

Pour cette raison, le gouvernement japonais envisage de modifier la loi en la rendant plus claire et en la précisant par diverses conditions.

Un texte qui n'est plus adapté à la société japonaise

Cet article 35 de la Loi sur les Brevets n'a pas toujours posé problème. Elle a certes été ambiguë dès le début, mais cette ambiguïté conduisait rarement à un procès dans la mesure où la mentalité japonaise reposait essentiellement sur l'idée de consensus et de négociations en privé. Les japonais concevaient autrefois l'entreprise comme une grande famille, au sein de laquelle on réglait les différends sans avoir recours à un jugement extérieur.

De plus, si hier cela était moralement difficile voire impossible, il est aujourd'hui facile pour les chercheurs de changer de société. L'employeur doit donc accepter certaines conditions s'il souhaite garder l'inventeur au sein de son équipe et ne pas le voir partir chez la concurrence.

Ainsi les mentalités japonaises évoluent-elles, et nous sommes aujourd'hui typiquement dans un cas de loi qui doit s'adapter à ce changement : les négociations au sein de l'entreprise ne suffisent plus, chaque partie agit en fonction de ses propres intérêts, et le texte de loi tel qu'il est rédigé ne suffit plus à résoudre les différends.

Tous vos commentaires, idées, suggestions nous permettant d'améliorer cette lettre d'information seront les bienvenus. Si vous souhaitez des informations complémentaires, des références sur un point évoqué dans cette correspondance, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à contacter Keiichi

OTA.
