

*INFO*



*JAPON*

## OTA & Associates

Patents & Trademarks

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

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

[www.otapatent.com](http://www.otapatent.com)

---

**Numéro 37**  
**Décembre 2004**

### Editorial, par Keiichi OTA

Contrairement à l'accoutumée, je n'ai pas beaucoup voyagé à l'étranger pour un troisième trimestre. Je me suis seulement rendu au Paneuropean IP Summit à Bruxelles début décembre.

Mais j'ai pu revoir grand nombre d'entre vous à l'APAA qui avait lieu cette année à Fukuoka (Japon), en octobre.

Pour ce qui est de notre grand article du présent numéro, nous avons choisi le sujet de la rémunération des inventeurs. Nous l'avions déjà abordé dans notre numéro 35 (avril 2004) en soulignant combien il était urgent de réviser la loi. C'est désormais chose faite, et plus vite que nous ne l'aurions pensé ! Nous vous expliquons donc ci-dessous la modification du texte officiel concernant la rémunération des inventeurs.

Mes collaborateurs et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux pour l'année 2005.

### Brèves

#### **Les dessins et modèles : remaniements en cours**

Le JPO envisage de réduire la durée d'examen lors du dépôt d'un dessin et modèle, ainsi que les taxes officielles.

L'Office s'est en effet rendu compte que le laps de temps qui s'écoule entre le dépôt et l'enregistrement d'un dessin et modèle (actuellement environ 8 mois) est défavorable aux articles de mode, notamment les vêtements, produits qui ont des durées de vie saisonnières et courtes. L'an dernier, sur les 30 000 dépôts dans cette catégorie, seulement 6% concernaient les vêtements.

Le JPO souhaite de plus allonger la durée de protection du dessin et modèle (elle est actuellement de 15 ans et n'est pas renouvelable) et réduire les taxes de dépôt, tout cela pour notamment favoriser les dépôts des designers de mode en dessins et modèles.

### **Dassault Systems**

Le géant français du logiciel de conception assistée par ordinateur Dassault Systems s'est associé avec le tokyoïte Lattice Technology pour la manipulation du dessin assisté par ordinateur (DAO).

Les deux firmes souhaitent mettre leurs efforts en commun dans le sens d'une amélioration de cette manipulation, donc en éliminant la nécessité de fermer l'affichage du DAO lors de traitements de données.

### **Copyright sur les DVD**

Huit sociétés mondiales (dont Sony, Toshiba, Microsoft) vont conjointement promouvoir une technologie de protection uniformisée pour la nouvelle génération de DVD.

L'encodage AAC (Advanced Access Content System) a pour objectif la prévention du piratage. La distribution des licences de cette technologie commencera prochainement.

L'uniformisation ne concerne que l'encodage. Les sociétés ne partagent pas forcément les normes de format, puisque Sony – ainsi que de nombreuses autres sociétés – ont choisi le « Blue-ray DVD » comme standard pour la nouvelle génération de DVD, alors que Toshiba et NEC travaillent ensemble pour imposer le système du HD DVD comme nouvelle norme industrielle.

Quoi qu'il en soit, tout le monde semble se rejoindre sur la nécessité d'une meilleure protection des copyrights, qui passe par la technologie AAC.

### **Katayama Kogyo**

La firme japonaise Katayama Kogyo fournit désormais sa technologie de fermeture de fenêtres à guillotine à la compagnie britannique Wagon Automotive. Elle étend actuellement son marché à des producteurs de pièces automatiques coréens et thaï, pour la même technologie.

Le paiement des droits de Katayama sera calculé en fonction de la production en amont, en Angleterre et dans les autres pays concernés.

## **Repères : Augmentation des dépôts internationaux japonais**

D'après l'OMPI, le nombre de dépôts internationaux effectués depuis le Japon a significativement augmenté ces dernières années.

Le néerlandais Philips reste en tête depuis 3 années consécutives pour les dépôts internationaux, mais les japonais Matsushita Electric et Sony ont gagné des rangs par rapport à 2002. C'est en fait la première fois que des compagnies japonaises entrent dans les 5 premières places dans cette catégorie. Cette progression met en évidence une meilleure compétitivité japonaise à l'étranger.

Rang 2003	(Rang précédent, 2002)	Société	Nombre de dépôts
1	(1)	Philips (Pays—Bas)	2 278
2	(2)	Siemens (Allemagne)	1 180
<b>3</b>	<b>(5)</b>	<b>Matsushita Electric (Japon)</b>	<b>1 071</b>
4	(3)	Bosch (Allemagne)	958
<b>5</b>	<b>(6)</b>	<b>Sony (Japon)</b>	<b>822</b>
6	(7)	Nokia (Finlande)	765
7	(9)	Motorola (US)	715
8	(8)	3M (US)	609
9	(16)	Intel (US)	551
10	(13)	Infineon Technologies (Allemagne)	540

(source : OMPI)

## Article : La rémunération des inventeurs, modification de la Loi sur les Brevets

De manière générale, toute invention appartient à son inventeur. Mais une invention effectuée au sein d'une entreprise, dans le cadre du travail de l'employé-inventeur, doit également profiter à l'employeur qui a mis son matériel et ses moyens au service de l'inventeur.

Le chapitre « Invention des salariés » de la Loi sur les Brevets (article 35) est là pour équilibrer les rapports entre l'employeur (ou l'organisme public, ou la personne morale etc...) et l'employé-inventeur (ou l'agent, ou le fonctionnaire etc...).

On verra dans un premier temps ce que propose la loi actuelle, et puis dans un second temps, on abordera les limites du texte légal, et sa proposition officielle de modification.

### 1 – L'article 35 actuel, « Invention des salariés » :

L'inventeur détient tous les droits sur son invention, mais la loi prévoit obligatoirement une licence non exclusive pour l'employeur (35-1).

Il peut exister un contrat préalable stipulant un accord de transfert en cas d'invention : le titulaire de l'invention devient automatiquement l'employeur selon un règlement interne à la société (35-2).

Si un tel règlement existe, l'inventeur a le droit d'exiger une « rémunération convenable » (35-3). Cette rémunération est calculée sur la base des bénéfices que tirera l'employeur de l'invention, et de sa part de contribution à la réalisation de l'invention (ex : le matériel et le budget mis à la disposition de l'inventeur, les locaux, la formation etc...) (35-4).

### 2 – La modification de la loi :

Les limites et l'ambiguïté des paragraphes 35-3 et 35-4 sont flagrantes... Quelle définition donner au terme « convenable » ? Le gouvernement a donc décidé de modifier cette partie de l'article 35.

Il intervient en créant un nouveau paragraphe 35-4, et reclasse l'actuel 35-4 en 35-5.

Dans le cas de l'existence d'un contrat sous forme d'un accord de cession préalable en cas d'invention de la part d'un employé dans le cadre de son travail, le texte de loi modifié stipule que si la clause de rémunération de l'inventeur est raisonnable, alors elle est appliquée (nouveau 35-4).

Si la clause n'est pas raisonnable (ou si elle n'existe pas), c'est l'intervention du juge qui décide du montant de la rémunération (nouveau 35-5).

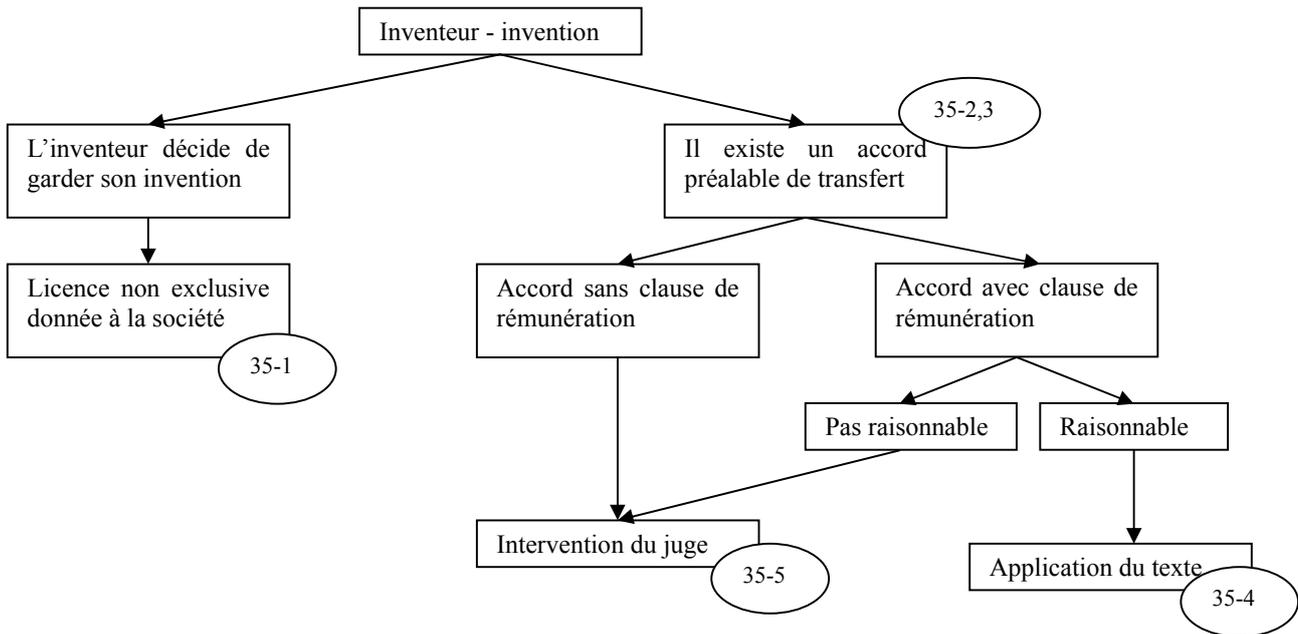
Comment la nouvelle loi définit-elle la qualité de « raisonnable » d'une clause de rémunération de l'inventeur ?

Il faut non seulement que le processus soit raisonnable :

- comment la négociation entre l'employeur et l'employé a-t-elle été conduite ?
- comment l'employeur classe-t-il les niveaux d'inventions, est-ce clairement précisé ?
- l'opinion des employé peut-elle s'exprimer librement ?
- etc....

Mais il faut également que le montant proposé soit raisonnable.

### 3 – Schéma de présentation de la loi modifiée :



Toutefois, malgré un texte officiel, force est de reconnaître qu'il s'agit bien souvent d'une étude au cas par cas.

On se rend compte que la loi protège essentiellement les employeurs contre d'éventuelles attaques des inventeurs.

Une dernière chose : les nouveaux articles 35-4 et 35-5 de la loi s'appliqueront à tous les transferts d'inventions effectués après le 1<sup>er</sup> avril 2005.



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**.