

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

www.otapatent.com

Numéro 52
Décembre 2010

Editorial, par Keiichi OTA

Bonjour à tous,

Cette année, faute de temps pour moi, *Info-Japon* n'aura été publié que deux fois. Après l'AIPPI à Pusan (Corée) en mai, où j'ai eu le plaisir de revoir certains d'entre vous, et l'ECTA à Barcelone en juin, j'ai en effet passé un été très studieux. Ainsi, en juillet je suis allé au LES à Fukuoka (Japon), et en août j'ai participé pendant 4 jours à un séminaire organisé par l'Université de Hokkaido : cela a été un excellent exercice que je mettrai à profit dans l'aspect "enseignement" de ma vie professionnelle.

A partir de septembre, j'ai à nouveau enchaîné les réunions internationales : PTMG à Athènes, puis AIPPI à Paris et l'APAA en Corée en octobre, en passant par la Haye et Munich pour donner mes cours annuels lors du séminaire SEPIA de l'OEB.

Enfin, j'ai assisté à l'IP Summit à Bruxelles en décembre, occasion pour moi de voir la Belgique sous la neige !

Dans ce numéro, j'ai choisi de vous parler de la rémunération des inventeurs, et plus précisément de vous présenter trois situations de jurisprudence concernant le calcul de la valeur de l'invention.

Bonne lecture !

Institut Pasteur et Chambre de Commerce d'Osaka

L'Institut Pasteur vient de conclure un accord avec la Chambre de Commerce d'Osaka en vue de valoriser son portefeuille de technologies médicales. Dans le cadre de celui-ci, la Chambre de Commerce d'Osaka aura pour mission de démarcher les entreprises pharmaceutiques japonaises et de négocier des licences pour le compte de l'Institut Pasteur.

Si ce dernier travaille depuis de nombreuses années en collaboration avec l'Université de Kyoto en matière de recherche médicale, ce nouvel accord poursuit un but purement commercial. En effet, depuis quelques années, Osaka et les villes environnantes telles que Kobe et Kyoto ont vu l'installation de nombreuses entreprises liées à la recherche biomédicale.

Joint venture Sanofi-Aventis et Nichi-Iko Pharmaceutical pour les médicaments génériques (4p38)

Les laboratoires Sanofi-Aventis et Nichi-Iko Pharmaceutical ont conclu un accord de joint-venture, aboutissant à la création d'une entité dénommée Sanofi-Aventis Nichi-Iko K.K, destinée à la commercialisation de médicaments génériques sur le territoire japonais.

Celle-ci s'appuiera sur le savoir faire de Nichi-Iko en matière de développement, de production et de commercialisation de médicaments génériques, et sur le portefeuille de génériques et les ressources de Sanofi-Aventis. En parallèle, le laboratoire français va entrer dans le capital de son homologue japonais.

Le Japon est devenu le second marché pharmaceutique mondial, les génériques représentant 20 % du volume des ventes de médicaments.

La restauration des œuvres cinématographiques anciennes au Japon

Le Copyright Act japonais a été modifié cette année dans le but de permettre à la Bibliothèque nationale de la Diète (DNL), bibliothèque attachée au Parlement japonais, de restaurer les œuvres littéraires et cinématographiques ayant subi des altérations dues au temps. Avant cette réforme, l'autorisation du titulaire des droits était indispensable pour procéder à leur rénovation. Or, dans de nombreux cas, il s'avérait en pratique impossible de retrouver le titulaire et donc d'obtenir son autorisation.

Dans cette optique, la société japonaise IMAGICA a signé un protocole d'accord avec une filiale américaine de la société indienne Reliance MediaWorks Ltd., en vue d'accéder à la dernière technologie de restauration d'image mise au point. Cette technologie a notamment déjà été mise en œuvre pour la restauration du film japonais "Rashomon", d'Akira Kurosawa, ou encore pour la trilogie "Star Wars" et pour les images de la NASA des premiers pas sur la lune.

Repères : en Chine

Suite à une enquête de l'Office des brevets du Japon, il est apparu que différents noms de lieux japonais avaient récemment fait l'objet de demande de marque en Chine et à Taiwan. De tels dépôts effectués par des personnes n'ayant aucune relation directe avec ces lieux présentent un

risque considérable pour les entreprises japonaises souhaitant développer leur activité à l'étranger.

Si l'Office des marques chinois avait rejeté un certain nombre de demandes visant des préfectures japonaises (Hokkaido, Kyoto, Chiba...), d'autres avaient été acceptées (Akita, Saga). Depuis, ces marques ont fait l'objet d'une annulation, la loi chinoise interdisant normalement l'enregistrement de noms de lieux situés à l'étranger en tant que marques.

En parallèle, divers noms de célébrités japonaises ont été déposés comme marques en Chine. Selon l'Office des marques chinois, les personnalités concernées par de tels dépôts jouissent d'une grande popularité en Chine et leur renommée est utilisée par des entrepreneurs pour développer leur activité.

Ainsi le nom du chanteur de pop Ayumi Hamasaki a fait l'objet de deux enregistrements, l'un concernant des fournitures de bureau, et le second un club de fitness. Autre exemple, le nom de la chanteuse Namie Amuro a été utilisé comme marque pour des vêtements.

Si la législation chinoise est claire concernant les noms de lieux situés à l'étranger, aucune règle précise n'existe concernant l'utilisation du nom de célébrités.

Article : La jurisprudence et rémunération des inventeurs salariés

En matière de rémunération des inventeurs salariés, le calcul de la valeur de l'invention est un élément primordial. Pour effectuer ce calcul, il y a deux orientations à prendre en compte : d'une part la valeur sur le plan technologique, et d'autre part la valeur selon les faits réels. Voici aujourd'hui 3 situations intéressantes qui ressortent de la jurisprudence.

La première situation est la suivante : la société, afin de réduire le montant de la rémunération due à l'inventeur, proclame une valeur inférieure pour l'invention, au prétexte que, par exemple, cette dernière présentait un risque d'invalidation. En 2001 à la Haute Cour de Tokyo, le juge avait dit de manière indirecte que, dès lors que la probabilité d'invalidation du brevet était importante, l'employeur pouvait légitimement diminuer la valeur de l'invention, quand bien même celle-ci n'avait encore fait l'objet d'aucune attaque.

Dans un jugement de 2005, le Tribunal de District d'Osaka s'est montré plus sévère à l'égard de l'employeur en affirmant qu'invoquer l'existence d'un seul risque d'invalidation n'était pas une raison suffisante. Il a exigé que celui-ci fournisse des preuves concrètes de ce risque (lettre d'avertissement, brevet attaqué en justice...). En 2006, il a confirmé cette solution en jugeant que la présence d'un risque particulier d'invalidation pouvait justifier une diminution de la valeur de l'invention.

Selon un jugement du Tribunal de District de Tokyo daté de 2007 le montant de la rémunération due à l'inventeur devait être basé sur le bénéfice résultant de son exploitation, alors même qu'existait un risque important d'invalidation du brevet. Allant également dans ce sens, la Cour de Propriété Intellectuelle a estimé en 2009 que, dès lors que la société avait pu tirer profit de l'invention, elle n'agissait pas de bonne foi en invoquant un risque d'invalidation, même réel, afin de diminuer le montant des indemnités versées à l'inventeur salarié.

Par ailleurs, il arrive que l'employeur, afin de ne pas avoir à payer la rémunération réclamée par l'inventeur, abandonne officiellement ses droits sur le brevet par une lettre d'abandon déposée à l'Office. En 2006, la Cour de Propriété Intellectuelle a considéré qu'une telle pratique était certes légale, mais qu'elle ne pouvait pas être prise en compte lors du calcul de la rémunération de l'inventeur.

En 2008, le Tribunal de District de Tokyo a rendu une décision plus précise, estimant que l'abandon volontaire des droits sur le brevet par la société n'était pas contraire à la loi, mais que l'employeur devait prendre en compte les profits tirés de l'invention dans les six mois suivants l'abandon du brevet, pour déterminer les indemnités dues à l'inventeur.

Enfin, il arrive également que l'employeur n'abandonne pas officiellement ses droits sur le brevet, mais cesse de payer les annuités, toujours dans le but de ne pas payer l'inventeur salarié. Pour le Tribunal de District d'Osaka, dans un jugement de 2007, le non paiement des annuités restantes constitue la preuve que l'invention n'a plus de valeur. Par conséquent, l'employeur n'est pas obligé de verser des indemnités à l'inventeur salarié. En 2008, la Cour de Propriété Intellectuelle a rendu un arrêt identique, estimant la société titulaire des droits pouvait cesser de payer les annuités si l'invention n'était pas utilisée, et donc ne pas payer l'inventeur.

Une autre affaire (2007, Tribunal de District de Tokyo) concernait quatre brevets. Deux d'entre eux présentant un réel risque d'invalidation, la société avait décidé de ne pas payer les annuités, et n'avait pas versé de rémunération à l'inventeur. Le Tribunal, après avoir constaté l'absence de valeur de l'invention, avait accepté cette démarche. Un troisième brevet, bien que ne présentant pas de risque d'invalidation, avait été un échec commercial, occasionnant très peu de ventes. Là aussi, le Tribunal avait estimé qu'il s'agissait d'une raison légitime pour ne pas continuer à payer les annuités. En revanche, pour le quatrième, la société avait arrêté de payer les annuités alors que le brevet ne présentait aucun risque d'annulation et avait permis la réalisation d'un chiffre d'affaires important. Le Tribunal a sanctionné ce comportement en obligeant l'employeur à indemniser l'inventeur salarié sur la base des bénéfices réalisés jusqu'à l'extinction du brevet.

Un appel ayant été formulé, la Cour de Propriété Intellectuelle s'est prononcée dans le cadre de cette affaire en 2009, infirmant le jugement de première instance. En effet, elle a constaté que la société avait cessé de payer les annuités, pour les quatre brevets, *après* la réclamation de ses indemnités par l'inventeur. Pour la CPI cette décision était trop tardive et démontrait la mauvaise foi de l'employeur. Elle l'a donc condamné à indemniser l'inventeur sur la base du bénéfice réalisé jusqu'à l'extinction normale du brevet.

La jurisprudence nous montre donc ce point délicat qu'est la rémunération des inventeurs salariés. Les stratégies mises au point par les sociétés, dans le but de minimiser la rémunération des inventeurs, désignent, manifestent bien l'imprécision de la loi en la matière.

Joyeuses fêtes de fin d'année



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**.