

La propriété intellectuelle et le droit civil : les inventions de salariés en droit japonais

Béatrice Jaluzot*

INTRODUCTION	497
I- LE MÉCANISME JURIDIQUE DES INVENTIONS DE SALARIÉS EN DROIT JAPONAIS	499
A- Le transfert des droits de l'inventeur à l'employeur	499
1. La propriété de l'invention du salarié	499
2. Le transfert des droits de propriété intellectuelle à l'employeur	501
B- La contrepartie adéquate de l'inventeur	503
1. La contestation des usages	504
2. La remise en cause du caractère adéquat des sommés alloués	505
II- LE CONTRÔLE DES INVENTIONS DE SALARIÉS	507
A- Le calcul de la juste rétribution par les juridictions japonaises	508

© Béatrice Jaluzot, 2021.

* Béatrice Jaluzot est directrice de l'Institut d'Asie Orientale (CNRS), maître de conférences habilitée à Sciences-po Lyon. beatrice.jaluzot@ens-lyon.fr
[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

1. L'excès des ventes	509
2. La redevance hypothétique	509
3. La part contributive de l'inventeur	511
B- Le contrôle des règles internes de l'entreprise	514
1. La présomption de validité de la contrepartie du salarié	514
2. Le contrôle du caractère consensuel des règles internes de l'entreprise.	516
CONCLUSION.	519
ANNEXE	520

INTRODUCTION

Il arrive que le droit de la propriété intellectuelle entre en conflit avec certaines règles du droit civil. L'une de ces situations est celle des inventions de salariés, où le droit des brevets bouscule celui du contrat de travail. Cette situation où les intérêts du salarié s'opposent à ceux de son employeur est universelle, mais se présente avec une acuité particulière en droit japonais.

La protection des droits de propriété intellectuelle développés dans le cadre de la recherche et du développement des entreprises pose un grand nombre de difficultés au regard des enjeux économiques qu'elle comporte. En particulier, les inventions réalisées par des chercheurs salariés, auxquels sont parfois confiés d'importants moyens de recherche, soulèvent de très nombreux conflits et génèrent de nombreuses questions juridiques telles que l'obligation de les déclarer, l'obligation de secret du salarié, le traitement des inventions qui ne sont pas considérées comme telles, celui des inventions conjointes, des inventions de salariés retraités et de celles des salariés déplacés, etc. Nous nous intéressons ici à la question qui est au centre du problème : celle de la rémunération des inventions de salariés au Japon.

Après être restée durant de longues années un sujet soulevant peu de contentieux, la situation a profondément changé voici près d'une vingtaine d'années et depuis lors, malgré deux interventions législatives, le courant jurisprudentiel ne se tarit pas. Cette nouvelle situation est apparue au grand jour par le biais de plusieurs arrêts rendus par les hautes juridictions du pays, dont les faits et les conséquences ont eu d'immenses répercussions sur les pratiques japonaises. Il faut aussi ajouter que le caractère extraordinaire des faits des espèces, la célébrité des inventions ou la renommée des entreprises concernées ont fortement contribué à amplifier l'écho qui leur a été donné.

Le Japon a été le premier pays d'Extrême Orient à se doter de règles en matière de propriété intellectuelle, dès la fin du XIX^e siècle.

Le modèle initialement choisi par le législateur japonais pour les forger, en particulier pour les brevets, est alors celui du droit allemand¹. Les réformes d'après-guerre, bien qu'influencées par le modèle nord-américain, ne changèrent pas cette orientation, et l'influence allemande perdura au travers de la loi sur les brevets de 1959². Cependant, cette donne change avec la vague de réformes des années 2000, consécutive à la crise financière des années 1990. Sous l'influence du mouvement américain, les pouvoirs publics japonais décidèrent de mettre en avant la propriété intellectuelle comme ressource nationale : ils choisirent d'en promouvoir l'efficacité, dans un esprit de concurrence internationale. D'importants moyens furent alors mis en place pour mettre en œuvre cette politique publique, dont l'avènement juridique s'incarna dans la loi fondamentale sur la propriété intellectuelle de 2002³. Elle marqua alors un infléchissement du modèle, désormais tourné vers le développement économique des droits de propriété intellectuelle. Cette nouvelle approche a eu pour effet immédiat de remettre en cause le système des inventions de salariés alors en vigueur.

Le système juridique japonais des inventions de salariés, *shokumu hatsumei*, trouve ses origines dans la loi japonaise de 1921 sur les brevets. La loi de 1955 a repris ce dispositif dans son article 35. Ce dernier est toujours en vigueur, mais ces règles, sous la pression conjuguée de la jurisprudence et des milieux d'affaires, ont dû être revues à deux reprises, en 2004⁴ et en 2015⁵.

Afin de comprendre les difficultés qu'elles soulèvent, il faut d'abord expliquer le mécanisme prévu par la loi pour régir les inventions de salariés au Japon (I), puis s'arrêter sur les modalités de son contrôle (II).

1. Cf. B. JALUZOT, « The Legal Framework of Intellectual Property Rights in Comparative Law (Japan-France) », dans Y. LECLER, T. YOSHIMOTO et T. FUJIMOTO (dir.), *The Dynamics of Regional Innovation: The Policy Challenge in Europe and Japan*, Singapore, World Scientific Publishing, 2011, part 2, chap. 6, p. 149-168.
2. *Tokkyo hō* [Loi sur les brevets/Patent Law Act], n° 1959/121, en ligne : <https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000121> (dernière modification en date du 27 mai 2019) ; version anglaise : <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/jp/jp206en.pdf>> (à jour au 1^{er} avril 2016).
3. *Chiteki zaisan kihon hō* [Loi fondamentale sur la propriété intellectuelle], n° 2002/122, en vigueur au 1^{er} mars 2003, en ligne : <https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC0000000122> (dernière modification du 11 septembre 2015 = Intellectual Property Basic Act, n° 2002/122, <<https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/ipba.pdf>> (version 2006)).
4. Modification de l'article 35 de la loi sur les brevets, loi n° 2004/79.
5. Modification de l'article 35 de la loi sur les brevets du 10 juillet 2015, entrée en vigueur le 1^{er} avril 2016.

I- LE MÉCANISME JURIDIQUE DES INVENTIONS DE SALARIÉS EN DROIT JAPONAIS

Le mécanisme juridique adopté par le droit japonais diffère nettement du dispositif français : au Japon, le salarié est, par principe, propriétaire de son invention, qu'il attribue à son employeur (A). Toujours en principe, la loi prévoit une rétribution adéquate de l'inventeur pour ce transfert, or, les pratiques habituelles ont été mises en cause à la fin des années 1990 par les juridictions japonaises (B).

A- Le transfert des droits de l'inventeur à l'employeur

L'invention est attribuée à l'employeur par le salarié, ce qui conduit à conférer la propriété de l'invention au salarié dans un premier temps (1), puis à la transférer à l'employeur dans un second temps (2).

1. La propriété de l'invention du salarié

Le droit japonais adopte une position symétriquement inverse de celle du code de propriété intellectuelle français. En effet, ce dernier prévoit à l'article L 611-7, alinéa 1 :

Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur.

En d'autres termes, l'invention appartient de manière immédiate à l'employeur, par la volonté de la loi, dès lors qu'elle entre dans les missions du salarié.

Pour sa part, le droit japonais prévoit que l'invention appartient au salarié et qu'elle peut ensuite être attribuée à son employeur. Ce mécanisme est fondé sur la combinaison de deux dispositions de la loi de 1959. La première figure à l'article 29 – qui concerne les conditions de brevetabilité de l'invention –, dont le premier alinéa prévoit : « La personne qui a réalisé une invention pouvant être utilisée par une industrie [...] peut demander un brevet pour cette invention. »⁶

6. [Notre traduction]. *Tokkyō dai 29 jō*. « *Sangyōjō riyō suru kotoga dekiru hatsumei wo shita kata wa [...] sono hatsumei ni tsuite tokkyō wo ukeru kotoga dekiru* ». La traduction anglaise, publiée par le gouvernement japonais (voir référence précitée, note 2), indique : « An inventor of an invention that is industrially applicable may be entitled to obtain a patent for the said invention. »

Concernant les droits de l'employeur, la loi prévoit à l'article 35, alinéa 1, que, sauf disposition contraire :

Un employeur, une personne morale, un gouvernement local ou national (ci-après l'« employeur ») a droit à une licence non exclusive sur un brevet lorsqu'un employé, un salarié d'une personne morale, un employé d'un gouvernement local ou national (ci-après l'« employé ») a obtenu un brevet pour une invention, qui, par nature, tombe dans le périmètre d'activité de cet employeur, et a été réalisée par un ou des actes considérés comme appartenant aux obligations présentes ou passées de cet employé, réalisés pour l'employeur (ci-après l'« invention du salarié »), ou si quelqu'un a succédé dans les droits d'obtenir ce brevet pour cette invention du salarié et l'a obtenu.⁷

Selon les termes mêmes de la Cour suprême⁸, ces dispositions ont été rédigées sur la base d'un postulat selon lequel l'invention appartient originellement à son inventeur ; en conséquence, le salarié est considéré par principe comme le propriétaire initial. Afin de justifier cette conception, la doctrine japonaise⁹ reprend l'idée de Josef Köhler¹⁰, selon laquelle un inventeur doit être considéré comme propriétaire de ses inventions, car elles sont le fruit de son travail. Elles sont ainsi, en quelque sorte, une extension de sa personnalité¹¹. D'autres auteurs japonais avancent aussi l'idée que seule une personne physique, et non une personne morale, peut être

7. [Notre traduction]. Voir annexe.

8. Cour suprême japonaise (CSJ), Affaire *Olympus*, n° 2001 (Ju) 1256, 22 avril 2003, *Minshū*, vol. 57, n° 4, p. 477, en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/660/001660.pdf> ; commentaire A. PETERSEN-PADBERG, « Case n° 16, Supreme Court, 22 April 2003, *Tanaka v. Olympus* », dans C. HEATH *et al.* (dir.), *Japanese Patent Law: Cases and Comments*, 2019, p. 179 ; N. NAKAYAMA *et al.* (dir.), *Tokkyo Hanrei Hyakusen* [Hundred Selected Patent Cases], 4^e éd., 2012, p. 66 ; T. OBUCHI *et al.* (dir.), *Chitekizaisan ho hanrei shu* [Intellectual Property Law Case Book], 2^e éd., 2015, n° 1-15, p. 33.

9. Voir par exemple : Y. TAMURA et K. YAMAMOTO, *Shokumu hatsumei* [Inventions de salariés], Tokyo, Yuhikaku, 2005, p. 4-5.

10. Josef Köhler, 1849-1919, célèbre juriste allemand, fondateur du droit allemand de la propriété intellectuelle.

11. Voir J. KÖHLER, *Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung* [Manuel de droit allemand des brevets dans une perspective de droit comparé], Mannheim, 1900, en ligne : <http://dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/bigpage/%22161848_00000001.gif%22>, spé. p. 1 : *Rechtsphilosophische und wirtschaftliche Bedeutung des Patentschutzes* [signification de la protection des brevets en philosophie du droit et en économie].

qualifiée d'inventeur, l'activité inventive étant par essence une qualité humaine¹².

Au regard de la protection et de l'exploitation de l'invention, la loi prévoit plusieurs situations. Le salarié peut déposer lui-même son brevet, ou une personne peut lui succéder dans ses droits et déposer le brevet à sa place. Il est encore possible que l'employeur bénéficie d'une licence exclusive sur le brevet (art. 35(3)).

Concernant la relation entre l'inventeur salarié et son employeur, le législateur a cherché à équilibrer les intérêts de part et d'autre. Ainsi, la loi prévoit un minimum de droits sur l'invention au bénéfice de l'employeur : en l'absence de toute disposition spécifique, il a droit à une licence d'exploitation non exclusive (art. 35(1)). Celle-ci est un droit restreint, gratuit et non transférable. Elle laisse aussi la possibilité que les droits de l'inventeur lui soient transférés dans leur ensemble, et, dans ce cas, ce dernier a droit à une rémunération (art. 35(4)). En pratique, cette seconde situation est de loin la plus courante, et, de fait, l'employeur succède systématiquement à son salarié-inventeur dans les droits de ce dernier.

2. Le transfert des droits de propriété intellectuelle à l'employeur

La loi japonaise sur les brevets encadre ce transfert de manière très souple (art. 35(2)). Elle mentionne les différentes formes qu'il peut revêtir : le transfert peut prendre la forme d'un contrat (*keiyaku*), résulter des « règles d'organisation du travail » (*kinmu kisoku*) ou encore émaner « de toute autre disposition prévoyant à l'avance que l'employeur peut devenir titulaire de ces droits ». La seule condition de validité requise par la loi est que ces dispositions concernent une invention de salarié ; un transfert de droits portant sur tout autre objet conduirait à la nullité du transfert¹³.

12. M. YAMANOUCHI, « Intellectual Property Rights », dans ANDERSON, MŌRI et TOMOTSUNE (Law firm, dir.), *Introduction to Japanese Business Law and Practice*, 4^e éd., Tokyo, Nikkei Printing Inc., 2019, ch. V.

13. Dans sa traduction anglaise officielle, l'article 35(2) de la loi japonaise sur les brevets peut se lire ainsi : « (2) In the case of an invention by an employee, etc., any provision in any agreement, employment regulation or any other stipulation providing in advance that the right to obtain a patent shall be acquired by an employer, etc., that the patent rights for any invention made by an employee, etc. shall vest in the employer, etc., or that a provisional exclusive licence or exclusive licence for the said invention shall be granted to the employer, etc., shall be null and void unless the said invention is an employee invention. »

Ainsi, le transfert des droits du salarié à l'employeur peut prendre la forme d'un accord négocié entre les parties, mais il résulte le plus souvent des règles internes de l'entreprise. La validité de cette pratique, très courante au sein des sociétés japonaises, résulte de l'interprétation *a contrario* de l'article 35(2), et a été explicitement confirmée par la Cour suprême en 2003¹⁴ :

Selon ces dispositions, sans tenir compte de savoir si l'employé a ou non l'intention de transférer le droit d'obtenir un brevet [...], l'employeur peut prévoir à l'avance des dispositions dans ses règles de service ou toute autre disposition qui prévoit que le droit d'obtenir un brevet doit être transféré à l'employeur, [...] et elles peuvent aussi spécifier qu'une rémunération sera payée pour le transfert des droits, de même que son montant et sa date de paiement.¹⁵

Par conséquent, les conditions du transfert des droits de propriété industrielle sont décidées de manière largement unilatérale par l'employeur. Cette pratique rejoint celle, très importante au Japon, du règlement intérieur (*shūgyō kisoku*) qui organise les relations de travail. Ce dernier précise largement les règles et conditions du travail en entreprise, qui sont ainsi communes à tous les salariés, mais son ampleur est telle qu'il fixe des questions qui, en France, appartiennent au contrat de travail. Le règlement intérieur, que les salariés japonais peuvent difficilement négocier, a pour résultat d'immiscer la volonté unilatérale de l'employeur dans les relations individuelles de travail. C'est la raison pour laquelle le droit japonais encadre leur élaboration et prévoit notamment une obligation de transmission du règlement à l'administration du travail¹⁶.

Dans la loi sur les brevets, le texte n'emploie pas exactement l'expression de règlement intérieur, mais un synonyme, et par précaution il ajoute « ou toute autre disposition ». Concrètement, ces règles prennent la forme d'un document interne qui organise les conditions de travail des laboratoires de recherche-développement (R&D) des entreprises. Ainsi, dans l'affaire *Hitachi*¹⁷, l'employeur avait établi

14. Affaire *Olympus* (CSJ), préc., note 8.

15. [Notre traduction].

16. Voir *Rōdō kijun hō* [Loi fondamentale sur le travail], n° 1947/49, LSL, en ligne : <https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049>, ch. 9.

17. CSJ, Affaire *Hitachi*, n° 2004 (Ju) 781, 17 octobre 2006, *Minshū*, vol. 60, n° 8, en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/665/001665.pdf> ;

un document intitulé *Guide pour la compensation concernant les inventions et les propositions*¹⁸, puis des « règles pour l'obtention d'invention » et des « règles récompensant les inventions ». En conséquence, en matière d'invention de salarié, les entreprises ont le droit de prendre des dispositions unilatérales.

Cette pratique est particulièrement extensive, car en règle générale, l'ensemble des droits de l'inventeur est transféré, c'est-à-dire la propriété entière de l'invention, ce qui va bien au-delà du minima prévu, l'attribution d'une licence non exclusive. La réforme de 2015 est venue préciser le moment du transfert du droit de demander un brevet (art. 35 al. 3) : si une disposition quelconque prévoit ce transfert, celui-ci a lieu dès l'avènement de ce droit. Ainsi, l'employeur peut disposer du droit de déposer une demande de brevet, au Japon ou à l'étranger, d'en octroyer des licences, exclusives ou non, et d'exercer tous les droits qui y sont liés, notamment de conclure des accords de licences ou de licences croisées à titre gratuit. En échange, il doit une compensation à l'inventeur.

B- La contrepartie adéquate de l'inventeur

Une « compensation adéquate » (*sōtō no taika*) était déjà prévue par la loi de 1959 (art. 35(3) anc.). Les traductions en langue occidentale de cette expression sont multiples, ce qui est un indice des différentes acceptions qu'elle peut recevoir : souvent traduite par « rémunération raisonnable » (*reasonable remuneration*), elle l'est aussi par « rémunération équitable » ou « compensation », « indemnité », etc. La réforme de 2015 a reconfiguré la terminologie en remplaçant le terme de « contrepartie » par « intérêt » (*rieki*) (art. 35(7)), afin de prendre en compte les avantages non pécuniaires qui peuvent être attribués à l'inventeur.

La loi de 2002¹⁹ et la volonté des pouvoirs publics ont affirmé la nécessité de stimuler les inventions japonaises. Cela s'est traduit par la nécessité – ou estimée telle – de réviser leur valorisation financière auprès de l'inventeur. Le juge japonais a ainsi décidé de

obs. R. SHITAHARA (juge auprès du tribunal local de Tokyo), « New Trend in the Employee's Invention Compensation », présentation lors de la conférence de Bruxelles « The Pan-european Intellectual Property Summit: Brussel » IP 2006, 7 et 8 décembre 2006, en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/file/061207_3.pdf>, p. 4 ; « Commentaire M. Imai, Case n° 17, *Yonezawa c. Hitachi* », dans C. HEATH *et al.* (dir.), *Japanese Patent Law: Cases and Comments*, The Netherlands, Wolters Kluwer International, 2019, p. 193.

18. *Guidelines for commendations regarding inventions and proposals*.

19. *Loi fondamentale sur la propriété intellectuelle*, préc., note 3.

contrôler les rétributions versées en contrepartie des inventions de salariés. D'importantes difficultés sont alors apparues, car les usages en entreprise étaient directement mis en cause. Leur contestation a été accueillie en justice (1) et elle a conduit à examen minutieux du caractère adéquat des sommes allouées (2).

1. La contestation des usages

Selon une pratique répandue, l'employeur bénéficiait d'un transfert de la propriété de l'invention contre le versement d'une rémunération à l'inventeur qui était le plus souvent forfaitaire. Or, les sommes versées étaient dérisoires au regard de l'importance de certaines inventions. Ces pratiques se sont cependant installées et, jusqu'à la fin des années 1990, elles étaient très peu contestées. Deux séries de facteurs viennent expliquer cette situation : d'une part, l'importance de la culture d'entreprise rendait difficile l'opposition d'un salarié à son employeur et les perturbations que cela aurait engendrées au sein du groupe ; d'autre part, la pression qu'exerçait l'usage de l'emploi à vie et l'absence de mobilité salariale entre entreprises étaient des obstacles difficilement surmontables pour le salarié.

La situation se renversa au début des années 2000 à la faveur de la nouvelle approche des droits de propriété intellectuelle. En particulier, l'article 8(2) de la loi fondamentale sur la propriété intellectuelle prévoit que « les acteurs du monde des affaires doivent s'efforcer d'assurer un traitement adapté aux inventeurs et aux autres employés engagés dans des activités créatives de sorte que leurs missions soient attractives et à la mesure de leur importance »²⁰. Cela s'opposa alors très directement au régime des inventions de salariés alors en usage.

Des inventeurs, partis à la retraite et libérés de toute pression exercée par leur entreprise, commencèrent à s'élever contre ces règles²¹. En 2003, la Cour suprême accueillit une telle contestation dans le célèbre arrêt *Olympus*²². En l'espèce, un salarié retraité de

20. *Ibid.*, art. 8(2) : « Business operators shall endeavor to assure proper treatment of inventors and other employees who are engaged in creative activities so that the duties of such inventors and other employees who are engaged in creative activities will be attractive and suitable for their importance. »

21. Voir Y. NISHITANI, « Employee's Invention and the Right to Obtain Foreign Patents: Current Trends in Japanese Law from a Comparative Perspective », dans J. ERAUW et P. VOLKEN (dir.), *Liber Memorialis Petar Sarcevic*, München, Sellier, European Law Publishers, 2006, p. 93, à la p. 94.

22. Affaire *Olympus*, préc., note 8.

cette entreprise, qui fabrique des instruments optiques, était l'inventeur d'un dispositif essentiel aux lecteurs de CD et DVD. Il avait prêté serment sur les règles internes de l'entreprise et avait reçu, conformément à ces dispositions, une compensation qui représentait environ 1 600 \$ US en tout ; or le bénéfice retiré par l'employeur de l'invention était estimé à 60 millions \$ US. Le salarié considérait que la somme qu'il avait reçue n'était pas conforme au caractère raisonnable requis par la loi et il assigna son employeur en justice. Tant en première instance²³ qu'en appel²⁴, il eut gain de cause. La Cour suprême confirma la décision des juridictions du fond. L'employeur se prévalait de ses règles internes et du plafond qu'elles prévoyaient : 1 000 000 yens, soit environ 7 200 \$ US de l'époque. La Cour suprême répondit alors que « lorsque le montant raisonnable prévu aux paragraphes (3) et (4) de l'article 35 est supérieur au montant prévu par les [règles internes], le demandeur au pourvoi est fondé à agir en justice et à en réclamer le manque à gagner ».

Cette décision avait une double portée : elle admettait de manière claire la prévalence de la loi sur les règles internes de l'entreprise et elle confirmait le contrôle par les juridictions du caractère raisonnable de la rétribution accordée. Ce faisant, l'arrêt *Olympus* établit alors un critère de validité de ce montant : il devait être supérieur ou égal à celui visé par la loi en tant que « rémunération appropriée » et, *a contrario*, il ne pouvait pas être considéré comme valable s'il était inférieur.

Ce qui, pendant très longtemps, paraissait être juste, ou à tout le moins ne pouvoir être contesté, est subitement devenu contestable, et les pratiques des grands groupes japonais sont apparues comme inévitables, voire déraisonnables.

2. La remise en cause du caractère adéquat des sommes allouées

Les paragraphes (3) et (4) de l'article 35, dans leur rédaction antérieure à 2004, prévoyaient deux critères à prendre en compte pour ce calcul : il fallait tenir compte du profit que l'employeur allait retirer de l'invention et du degré de la contribution même de l'employeur à la réalisation de l'invention. Ces critères, excessivement imprécis, ont fait place à une intense construction jurisprudentielle.

23. Tribunal local de Tokyo, Affaire *Olympus*, (1999) 24-6 *AIPPI Journal of the Japanese Group (English edition)* 255, commentaire K. HINKELMANN.

24. Cour d'appel de Tokyo (CA Tokyo), Affaire *Olympus*, 22 mai 2001, 1753 *Hanrei Jihō* 23.

Il était et est toujours d'usage que la rétribution soit versée en plusieurs étapes : la première au moment de la demande de brevet, la deuxième au moment de son obtention et enfin la troisième au moment de sa mise en exploitation. Dans l'affaire *Olympus*, le premier versement, au moment de la demande de brevet en 1978, s'élevait à 3 000 yens ; le deuxième, au moment de l'obtention du brevet, à 78 800 yens en 1989 et le troisième, pour l'utilisation de l'invention par l'entreprise et du bénéfice qu'elle en retirait, à 200 000 yens. Cette dernière somme, versée en 1992, était un forfait prévu par les règles internes.

L'évaluation de cette dernière somme est la plus problématique, car elle est conditionnée à l'exploitation de l'invention. C'est à elle que s'adresse plus particulièrement la consigne légale de tenir compte du profit à réaliser par l'employeur. Afin d'en vérifier le caractère adapté, le juge a choisi de procéder par une comparaison entre ce qui a été versé et ce qui aurait dû l'être. Or, pour connaître cette dernière donnée, il doit en effectuer le calcul par lui-même, en lieu et place de l'employeur. Le juge japonais s'est ainsi retrouvé dans une position extrêmement délicate où il lui revenait de décider des éléments à prendre en compte pour ce calcul.

La jurisprudence témoigne de la recherche de ces critères et des difficultés rencontrées par le juge. L'affaire *Nichia* en est la manifestation la plus célèbre. Dans cette affaire²⁵, un salarié-inventeur, Shuji Nakamura, contestait la rétribution qu'il avait reçue pour son invention : la diode électroluminescente bleue, c'est-à-dire la LED. En vertu des règles internes de la société, il avait perçu 20 000 yens, c'est-à-dire moins de 200 \$ US de l'époque. Les juges du tribunal local de Tokyo avaient estimé, dans une décision du 30 janvier 2004, que la somme due en réalité était de 60 milliards de yens – environ 180 millions \$ US. La décision précisait que 50 % du bénéfice de l'invention devait revenir à l'inventeur, ce qui conduisait à évaluer sa rétribution à 1 208 milliards de yens (environ 570 millions \$ US). En l'occurrence, seuls 60 milliards \$ US ayant été demandés, le tribunal déclara ne pas pouvoir dépasser cette somme, malgré l'évaluation judiciaire de ce qui était dû. Le conflit prit fin avec une transaction

25. Trib. local de Tokyo, Affaire *Nichia* (*Blue LED case*), n° 13 (wa) 17772, 30 janvier 2004, 1852 *Hanrei Jihō* 36 ; Commentaire J. E. HEALY, « The Application of Japanese Article 35 regarding Reasonable Compensation for Patents by Employed Inventors in *Syuji Nakamura v. Nichia Corporation* », (2005) 17 *Pace Int'l L. Rev.* 387.

opérée par la Cour d'appel de Tokyo le 11 janvier 2005²⁶, dont la teneur et les motivations ont été rendues publiques²⁷. Le caractère inadéquat de la rétribution initiale fut alors confirmé ; cependant, les juges enjoignirent l'inventeur à accepter une rémunération considérablement inférieure.

Cette affaire effraya le monde des affaires japonais. Outre son caractère fortement intrusif dans la relation contractuelle entre l'entreprise et son salarié inventeur, elle mettait en péril économique la société tout entière. Cela suscita un important débat entre le gouvernement et les industriels japonais, qui invoquèrent les risques que cette jurisprudence leur faisait courir et les conséquences qu'elle pourrait avoir sur leur compétitivité internationale. Ces arguments furent reçus par le législateur, qui intervint dès 2004 par une réforme de l'article 35²⁸.

II- LE CONTRÔLE DES INVENTIONS DE SALARIÉS

Le contrôle opéré par les tribunaux a été déclenché par le besoin de faire respecter l'obligation légale de juste rétribution. La Cour suprême, dans l'arrêt *Olympus*, a bien confirmé que la rétribution ne peut être valable si elle n'est pas conforme à ce qui est prévu à l'article 35. En conséquence, la méthode de contrôle que doit appliquer le juge consiste dans le rapprochement entre deux facteurs : ce qui a été accordé au salarié et ce qui lui est dû.

L'évaluation de ce qui a été accordé au salarié tient compte des différentes sommes qui lui ont été versées, comme nous l'avons vu. Il faut y ajouter les divers avantages dont il a bénéficié, tels que des formations à l'étranger ou l'attribution d'équipements particuliers. La réforme de 2004 ainsi que celle de 2015 (art. 35(7)) ont éclairé ce point. La loi fait implicitement référence aux multiples formes que cette rétribution peut prendre en employant l'expression peu précise de « traitement du salarié » *gyōsha no shogū*. La directive du

26. CA Tokyo, Affaire *Nichia* (*Blue LED case*), n° 2004 (Ne) 962 et 2177, 11 janvier 2005, transaction en 2^e instance [settlement Agreement in the Second Instance], 1879 *Hanrei Jihō* 141 ; (2005) 30-6 *AIPPI Journal of the Japanese Group (English edition)* 311 et s. ; Commentaire R. SHIMANAMI, « The Nichia Corporation Employee Invention Case Settlement – Interpreting the Tokyo High Court's Reasoning », (2005) 30-6 *AIPPI Journal of the Japanese Group (English edition)* 306 ; R. SHITAHARA, préc., note 17.

27. L'inventeur s'est plaint d'avoir été forcé à transiger ; l'accord final a atteint 608 millions de yens plus les intérêts, soit 844 millions de yens.

28. Y. NISHITANI, préc., note 21, p. 95.

ministère de l'Économie à laquelle renvoie l'article 35(6) explique ce point : la valeur économique des « bénéfiques raisonnables » autres que pécuniaires, tels que la possibilité d'étudier à l'étranger aux frais de l'employeur, les *stock options*, les droits de licence, les promotions accompagnées d'augmentation de traitement ou l'augmentation des congés payés, doit être prise en compte.

Ce qui reste le plus problématique en revanche est l'évaluation de ce qui est dû au salarié. Les tribunaux ont été conduits à élaborer un système extrêmement complexe d'évaluation de la somme due qui tient compte de tous les facteurs qui exercent une influence sur celle-ci. Dans le même temps, le législateur a cherché à tarifer ce contentieux en agissant non plus sur le contrôle de l'indemnité versée, mais sur sa validité initiale, telle que prévue par les règles internes de l'entreprise (B).

A- Le calcul de la juste rétribution par les juridictions japonaises

Par la réforme du 4 juin 2004²⁹, le législateur a complété les paragraphes (3) et (4) de l'article 35 et a précisé les deux critères prévus en ajoutant la nécessité de prendre en considération les charges qui pèsent sur l'employeur et le traitement reçu par l'employé. Le texte mentionnait aussi un critère ouvert – chose courante dans la législation japonaise – afin de laisser une marge de manœuvre au juge : « ainsi que toute autre circonstance relative à l'invention ».

Ces dispositions cherchaient à répondre aux très nombreuses difficultés auxquelles les magistrats se heurtent : que faire en cas de pluralité d'inventeurs ? en cas de co-invention ? la compensation est-elle due en cas de dépôt de brevet à l'étranger ? comment calculer la somme due lorsque les brevets ont été l'objet d'échanges à titre gratuit dans le cadre de coopérations entre entreprises ? etc.

Afin de rendre la situation un peu plus prévisible, la Haute Cour en propriété intellectuelle, instaurée en 2004³⁰, décida d'introduire une méthode de calcul assez précise. Dans une importante décision du 14 mai 2008³¹, elle expose une formule qui doit permettre

29. Loi n° 2004/79 du 4 juin 2004, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2005 (voir annexe).

30. *Chiteki zaisan kōtōsaibansho secchihō* [Law for Establishing Intellectual Property High Court], n° 2004/119.

31. Haute Cour en propriété intellectuelle japonaise (IPHCJ), Affaire n° 2007 (Ne) 10008, 14 mai 2008, en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/057/000057.pdf>.

au juge du fond d'évaluer ce que devrait être une rétribution équitable. Dans cette affaire, où un inventeur de médicaments contestait le montant qui lui avait été alloué, la Cour l'énonce clairement et l'applique de manière méthodique et pédagogique. Trois facteurs doivent être multipliés entre eux : l'excès des ventes (profit de l'exclusivité), la redevance hypothétique et le degré de contribution de l'inventeur à l'invention.

1. *L'excès des ventes*

L'excès des ventes correspond au premier élément qui est prévu par la loi et qui sert de base au calcul : le profit que doit retirer l'employeur de l'invention.

Cette formulation présente une première difficulté considérable : il ne s'agit pas seulement du profit passé, mais aussi du profit à venir. En outre, il a été rappelé que la loi attribue à l'employeur un droit à une licence non exclusive et gratuite. Par conséquent, les gains qui y correspondent doivent être soustraits de cette base. En effet, le juge ne doit retenir que la part des ventes réalisées par la société grâce à l'obtention des droits exclusifs sur le brevet qui lui ont été attribués par l'inventeur. Il faut ainsi rétracter du calcul la part des ventes qui aurait eu lieu si l'entreprise n'avait exercé que son droit de licence non exclusif. Ce qui reste est en conséquence appelé le « surplus de profit ».

Comme le calcul intervient en cours d'exploitation de l'invention, le bénéfice futur doit aussi être anticipé. Selon la Cour, il peut être prédit en se référant au produit déjà reçu par l'employeur, multiplié par le taux de surplus de ventes, comme en l'espèce ci-dessous.

Le gain peut survenir dans deux situations : soit grâce à l'exploitation du brevet par l'employeur lui-même – en ce cas, il faut tenir compte des ventes de produit –, soit grâce à la cession de licences – en ce cas, le gain est celui retiré des redevances négociées. Dans le second cas, la situation est particulièrement compliquée si les licences sont accordées dans le cadre d'accords d'échanges de licence. Il faut alors prendre en compte la redevance hypothétique.

2. *La redevance hypothétique*

Ce facteur vise initialement les droits de redevance perçus par l'entreprise lorsqu'elle accorde des licences à une autre entreprise. Or,

le taux de redevance de ces licences dépend fortement des relations que les entreprises entretiennent entre elles. Il est possible que le prix de la licence ne corresponde pas au prix du marché en raison de liens préexistants entre les sociétés. Dans l'arrêt du 14 mai 2008, une licence exclusive avait été accordée à Mitsubishi Pharma, mais la Cour indique que les sociétés sont en « relation spéciale », c'est-à-dire en relation d'affaires et que, par conséquent, elles se sont accordées sur un taux très bas. Selon la Haute Cour, il n'est pas adéquat de prendre uniquement ce taux en considération ; il faut se fonder sur un taux hypothétique, celui qui aurait été réellement accordé à une autre société avec laquelle elle n'aurait eu aucun lien préalable.

Il est encore possible que ces licences fassent l'objet d'un échange à titre gratuit entre deux sociétés. Cette situation s'est présentée dans l'affaire *Nichia*, où l'entreprise avait conclu de larges accords de licences croisées avec deux concurrents en 2002. Comme *Nichia* n'avait alors aucun concurrent sur le marché, elle bénéficiait d'un monopole d'exploitation qui disparut par la suite. En conséquence, le tribunal local a estimé que, durant le monopole, le profit de l'employeur pouvait être calculé sur celui des ventes. Il a alors estimé que la moitié de celles-ci avait été réalisée grâce à ce brevet et il leur a appliqué un taux de redevance hypothétique de 10 ou 7 %. Mais cette exclusivité ayant ensuite disparu, le montant des redevances devait être calculé au regard des accords de licence.

Il arrive encore que le brevet n'ait pas fait l'objet d'une licence. Le juge doit alors mettre en œuvre le tarif qui aurait été appliqué si l'invention avait été l'objet d'une licence à un tiers, c'est-à-dire la part de licence virtuelle³².

La question des licences à prendre en compte s'est aussi posée lorsque les brevets avaient été déposés à l'étranger, mais cette fois sous l'angle du droit international privé. L'article 35, étant du droit national, pouvait-il s'appliquer pour des droits perçus à l'étranger ? Ainsi, dans l'affaire *Hitachi* du 17 octobre 2006³³, le responsable d'une unité de recherche de l'entreprise demandait une juste rétribution pour l'invention du disque optique, en considération des brevets déposés par l'entreprise dans plusieurs pays étrangers, dont les États-Unis. La Cour suprême décida que, bien que la loi japonaise sur les brevets ne s'appliquât pas directement aux droits déposés

32. IPHCJ, Affaire n° 2017 (Ne) 10079, 19 mars 2018, en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/299/002299.pdf>.

33. Affaire *Hitachi*, préc., note 17.

à l'étranger, l'invention dont ils étaient issus constituait une seule activité, qui était soumise au droit japonais, et que, par souci d'unité de traitement, celui-ci devait être appliqué par analogie à l'ensemble des droits exercés par l'employeur en vertu du transfert de propriété. Par conséquent, les alinéas 3 et 4 de l'article 35 (anc.) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie, et la rémunération due doit être calculée selon ces règles sur l'ensemble des brevets.

3. *La part contributive de l'inventeur*

Ce facteur est issu de l'interprétation *a contrario* de la seconde préconisation du législateur de 1959 : il faut tenir compte du rôle de l'employeur dans la réalisation de l'invention. Cela consiste à examiner la part qui revient à l'employeur dans le succès de l'invention. Dans l'arrêt de 2008 précité, la Cour relève la contribution de l'entreprise et elle évoque tous les moyens mis à disposition de l'inventeur pour qu'il puisse mener à bien sa recherche : les dispositifs matériels, les collaborateurs, les équipes marketing, le réseau qui a permis de concéder une licence exclusive à un groupe américain.

Réciproquement, il ne faut retenir que la part du salarié-inventeur dans l'exploitation de l'invention. Ce point avait été au cœur de l'affaire *Nichia*, et son évaluation avait été réalisée de manière très divergente entre les juridictions : de 50 % en première instance, elle fut réduite à 5 % devant la Cour d'appel de Tokyo. Selon ces juges, la part contributive devait être pondérée et celle de l'entreprise reconsidérée au regard des risques économiques qu'elle assume. En effet, c'est l'entreprise qui prend tous les risques inhérents à la mise en exploitation industrielle d'un produit. La Cour a alors affirmé que celui qui supportait les risques les plus importants devait recevoir le plus grand bénéfice, tandis que celui qui supportait les risques les plus faibles devait recevoir une faible part des bénéfices.

La question de la part contributive de l'inventeur reste difficile à évaluer dans bien des circonstances. En cas de pluralité d'inventeurs au sein d'un département de recherche et développement, il faut évaluer la part qui revient au demandeur au regard des autres salariés³⁴. En cas d'invention conjointe, développée grâce à la mise en

34. Voir par exemple : IPHCJ, Affaire *Shin-Etsu Chemical*, n° 2007 (Ne) 10033, 20 octobre 2008, en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/113/000113.pdf>. En l'espèce, la demande de rétribution avait été rejetée par les juridictions du fond au motif que le demandeur n'était pas le seul inventeur. L'invention d'un procédé industriel de fabrication de sel de métal alcalin avait

œuvre de connaissances appartenant à deux entreprises distinctes, la part qui revient à chaque société doit être identifiée. La situation s'est présentée dans un arrêt rendu par la Haute Cour le 30 octobre 2008³⁵. En l'espèce, l'invention litigieuse avait été développée sur la base d'une autre invention produite par une entreprise partenaire, ce qui avait permis de produire la carte téléphonique prépayée. L'invention litigieuse résultait d'une coopération avec les employés d'une autre société, NTT, alors la deuxième entreprise de télécommunication au Japon. Le calcul de la part contributive conduit la Haute Cour à examiner en premier lieu les liens entre l'invention litigieuse et l'invention de NTT et à affirmer le caractère distinct de chacune. Puis elle prend en considération le bénéfice réalisé par l'entreprise défenderesse grâce à l'invention : il consiste dans les sommes perçues au titre des redevances de licences de brevet. L'étape suivante est l'identification de la contribution du demandeur à l'invention finale. Les juges procèdent par l'analyse d'un faisceau d'indices : les liens entre le salarié et NTT, la position du salarié au sein de l'entreprise et son évolution au fil des années, l'apport du travail de l'inventeur et de ses collaborateurs à l'invention, la préparation des documents pour le dépôt de brevet, la rédaction d'une explication en réponse à une notification de rejet. La Cour conclut qu'il « doit être confirmé que l'invention [litigieuse] a permis la commercialisation du produit ». En conclusion, la part contributive de l'inventeur à l'invention est de 90 %. Mais cette question doit aussi comprendre la part contributive des employés de l'entreprise au regard des co-inventeurs ; en l'occurrence, en comparaison avec l'apport des salariés de NTT. Ces derniers sont considérés avoir apporté 30 %, contre 70 % de la part des salariés de l'entreprise défenderesse. Enfin, il faut calculer la part contributive du demandeur au regard des autres salariés du département de recherche ; en l'occurrence, elle est estimée à 95 % pour le demandeur et à 5 % pour ses collaborateurs. Finalement, l'indemnité a été réduite à 100 000 millions yens.

En pratique, les tribunaux japonais calculent cette part de manière très restrictive ; il leur est même arrivé de l'évaluer à 1 %,

été réalisée conjointement avec la société Shin-Estu Chemical. La Cour annule le jugement de première instance : « [...] il est raisonnable de reconnaître que le demandeur est l'une des figures centrales parmi les inventeurs [...] et que son ratio de contribution est approximativement de 45 %. » Afin de justifier sa décision, elle prend en considération différents facteurs, dont la production de dessins industriels, le témoignage de quatre personnes (dont le demandeur) et la date à laquelle l'invention a été réalisée.

35. IPHCJ, Affaire n° 2008 (Ne) 10035, 30 octobre 2008, en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/app/files/han_rei_en/121/000121.pdf>.

contre 99 % à l'entreprise³⁶. Mais la question est toujours sujette à conflits ; dans un arrêt rendu le 30 mars 2020 par la Haute Cour, l'évaluation concerne la part contributive d'un laboratoire de recherche en présence d'une coopération avec un laboratoire universitaire³⁷.

En fin de compte, la formule appliquée dans l'arrêt du 14 mai 2008 est la suivante : montant des ventes de Mitsubishi Pharma × l'excès des ventes de Mitsubishi Pharma (40 %) × la redevance hypothétique (5 %) × le degré de contribution à l'invention (20 %)³⁸.

Cette méthode reste malgré tout très complexe à mettre en œuvre : un arrêt du 19 mars 2018³⁹ l'illustre de manière éclatante. La Haute Cour détermine le profit obtenu par un employeur en s'appuyant sur le fait que celui-ci détient un monopole d'exploitation sur un brevet, après avoir succédé à l'inventeur dans ses droits. Ici, l'employeur exploitait seul l'invention et n'avait pas accordé de licence ; en conséquence, seul le profit tiré de l'exploitation du brevet doit être retenu, c'est-à-dire la part des ventes des produits. Celle-ci doit être multipliée par le taux de redevance qui aurait été obtenu si l'invention avait fait l'objet d'une licence cédée à un tiers, ce qui correspond à la part de licence virtuelle. Il faut en outre prendre en compte le profit futur, qui peut être calculé en se référant au produit déjà reçu par l'employeur, multiplié par le taux de surplus de ventes. Si plusieurs inventions ont contribué au produit, le résultat par le degré de contribution du brevet au produit doit être pondéré. Le tout doit être calculé sur chaque période d'exploitation. Il en résulte que le surplus de ventes équivaut à 40 % pour la première période, à 20 % pour la deuxième et à 10 % pour la troisième.

À l'évidence, cette méthode, appliquée de manière récurrente par les juridictions japonaises⁴⁰, est d'une grande complexité, et l'évaluation de chacun de ses facteurs pose de très grandes difficultés.

36. IPHCJ, Affaire n° 2012 (Ne) 10052, 31 janvier 2013, en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/757/000757.pdf>.

37. IPHCJ, Affaire *Tokuyama pool industry kk.*, n° 2019 (Ne) 10064, 30 mars 2020, en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/089506_hanrei.pdf> (décision en japonais).

38. Les faits de l'espèce ont été considérablement simplifiés pour des besoins de clarté.

39. IPHCJ, Affaire n° 2017 (Ne) 10079, 19 mars 2018, en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/299/002299.pdf>.

40. Pour d'autres exemples : Affaire *Shin-Etsu Chemical*, préc., note 34 ; IPHCJ, Affaire *Nomura*, n° 2014 (Ne) 10126, 30 juillet 2015, en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/895/001895.pdf> : calcul des profits par la multiplication des surplus de vente avec le taux de redevance hypothétique et le degré de contribution de l'appelant.

L'intervention prétorienne a contribué à préciser les différents éléments à prendre en considération pour évaluer au plus équitable la juste rétribution du salarié, mais elle semble peu efficace pour sécuriser la situation des justiciables et rendre la solution finale suffisamment prévisible.

Ce sont probablement les raisons pour lesquelles le législateur a préféré déporter le contrôle sur l'encadrement même des inventions de salariés par les entreprises, afin de laisser aux parties le soin de décider par elles-mêmes des modalités de la rétribution adéquate.

B- Le contrôle des règles internes de l'entreprise

Avec la réforme de 2004, le législateur choisit de changer l'angle du contrôle : il attribue au juge le rôle d'apprécier non plus le résultat final de la rémunération, mais son mode de décision. Cet objectif est atteint en deux temps : le versement est présumé valable (1), à condition que les règles internes aient été établies conformément à la loi (2).

1. La présomption de validité de la contrepartie du salarié

Le mécanisme introduit en 2004 et précisé en 2015⁴¹ (art. 35(5) à (7)) met à contribution le droit de la preuve : la rétribution versée au salarié est présumée être raisonnable si elle a été établie de manière conforme aux règles de l'entreprise. Il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée de deux manières, soit en démontrant que l'établissement des règles internes n'a pas été conforme à la loi, soit en démontrant que la rémunération ou l'attribution de « tout autre bénéfice économique » n'est pas adéquate ou raisonnable. Le salarié bénéficie donc toujours d'un droit d'agir en justice.

L'effet de ce dispositif porte sur une difficulté soulevée par la doctrine : à qui la charge de la preuve relative au caractère adéquat de la rétribution incombe-t-elle⁴² ? La loi y répond désormais : en prévoyant qu'une rédaction respectueuse de ces modalités emporte la présomption d'une rémunération adaptée, le législateur fait peser la charge de la preuve sur le salarié. Cela renverse ce qui avait été établi par la Cour suprême dans l'arrêt *Olympus* et qui faisait peser la charge sur l'employeur, dès lors que le salarié se plaignait de son caractère insuffisant.

41. Voir annexe.

42. Y. NISHITANI, préc., note 21, p. 95 et s.

Il en résulte que les pratiques des entreprises sont présumées valables. Ainsi, la loi accorde le droit aux entreprises japonaises de prévoir à l'avance la juste rétribution du salarié inventeur. Cette règle, que le juriste français pourrait qualifier de « potestative », n'est pas sans soulever de nombreuses difficultés qui ont conduit la Cour suprême à confirmer la validité de ces pratiques dans l'arrêt *Olympus* en 2003 :

[...] conformément à la loi [...] l'employeur peut établir à l'avance des règles de service ou toute autre disposition prévoyant que le droit d'obtenir un brevet lui sera transféré, etc. et dans ces règles il peut aussi prévoir qu'une rémunération sera payée pour le transfert de ces droits ainsi que le montant et la date du paiement.⁴³

Néanmoins, la Cour explique ensuite pourquoi leur caractère obligatoire, bien que valable, peut être contesté.

L'arrêt en question a néanmoins bousculé ces pratiques, et elles ont considérablement évolué depuis lors. Une enquête réalisée en 2005 sur l'impact de ces réformes montre que le plus grand changement a eu lieu dans la diffusion par les entreprises de ces règles auprès de leurs salariés⁴⁴. Par ailleurs, ces règles prévoyaient le plus souvent une rétribution forfaitaire d'un très faible montant. Les modalités de ce calcul ont été révisées, toutefois sans que le dispositif généralement prévu par les règles internes à l'entreprise ne s'aligne sur celui qui avait été élaboré par la jurisprudence. Le calcul se fonde sur le chiffre d'affaires lié à l'invention, qui est pris comme base de calcul, alors que les tribunaux s'appuient sur le « profit de l'exclusivité » ou encore le « profit d'un licencié fictif », ou même simplement la moitié du profit de l'employeur. Certaines entreprises distinguent les sources du chiffre d'affaires résultant d'un produit breveté en plusieurs catégories : le placement en action (*equity investment*), le potentiel du marché, la technologie, etc., ce qui conduit à ne prendre en compte qu'une partie du chiffre d'affaires généré par l'invention. La part de l'employeur est aussi prévue statutairement et le plus souvent de manière très

43. Affaire *Olympus*, préc., note 8, p. 5 : « According to the stipulation, [...] the employer can make in advance a provision in the service regulations or other stipulations [...] purporting that the right to obtain a patent shall be assigned to the employer, etc., and in such stipulations, they can also specify that a remuneration shall be paid for the succession of the right as well as the amount of the remuneration and the date of payment. »

44. A. PETERSEN-PADBERG, préc., note 8, p. 185.

élevée : entre 95 et 99 %⁴⁵. Enfin, différentes méthodes permettent de déduire du profit total les coûts qui incombent à l'employeur.

Lors des réformes de l'article 35, le législateur a choisi de ne pas intervenir sur le fond de ces pratiques ; en revanche, il a choisi d'en vérifier le caractère consensuel.

2. *Le contrôle du caractère consensuel des règles internes de l'entreprise*

Le législateur veille en revanche à la dimension contractuelle de ces règles et il pose plusieurs conditions pour leur validité. Celles-ci ont été instaurées par la réforme de 2004 et renforcées en 2015 par le recours à un mécanisme juridique externe : le renvoi à des directives administratives.

L'accent est mis sur le caractère contractuel de ces règles, ce qui prend une tournure particulière au regard de la relation entre employeur et employé. L'alinéa 5 de l'article 35 dispose ainsi que ces règles doivent avoir été réalisées dans plusieurs « circonstances » : « notamment qu'une concertation entre l'employeur et le salarié ait eu lieu en vue d'établir les critères de la détermination du bénéfice raisonnable, que ces critères ont été diffusés, que les opinions des employés ont été entendues sur le contenu du bénéfice »⁴⁶. La sanction retenue par la loi, si les règles ont été établies en l'absence de telles circonstances, est la présomption du caractère non raisonnable de la rémunération accordée ; il revient aux juridictions de la déterminer, en application de l'article 35(7).

Cette liste est présentée comme un ensemble d'éléments à prendre en considération pour apprécier le caractère contractuel de ces règles, elle n'est pas fermée et elle laisse la possibilité au juge de faire appel à tout autre élément spécifique à la situation donnée. Le législateur japonais semble l'avoir établie à titre d'exemple afin d'assurer un minimum de contractualisation de ces règles. Il lui était en effet impossible d'aller au bout de ce raisonnement et d'imposer des négociations individuelles entre employeur et salarié au sujet de l'indemnité due, et ce, pour deux raisons : d'une part, dans le contexte

45. R. SHITAHARA, préc., note 17 : depuis cette solution, il est d'usage que les règles internes de l'entreprise évaluent la contribution de l'inventeur à 5 % dans les relations entre inventeurs salariés et employeurs.

46. Annexe, art. 35(5).

de la recherche dans le secteur privé, la réalisation d'une invention à succès est imprévisible au moment de l'embauche du salarié et de la signature de son contrat de travail, d'autre part, dans le contexte de l'entreprise japonaise et des usages en matière d'embauche, les négociations individuelles sont très peu courantes, en particulier lorsqu'il s'agit d'une première embauche pour le salarié qui ne dispose d'aucune force de négociation.

En employant le terme « circonstance », le législateur évite celui de « condition de validité » ; pourtant, telle est bien la portée que lui donne la jurisprudence, portée qui est prolongée par les directives ministérielles. En effet, le juge a fondé un nouveau type de contrôle juridictionnel sur ces critères, qui a été mis en œuvre dans l'arrêt *Nomura*⁴⁷. La Cour saisit ici l'occasion de mettre en œuvre chacun des éléments prévus à l'article 35(5). Elle examine ainsi la manière dont l'élaboration des règles internes a respecté les critères prévus et elle passe au crible les pratiques de l'entreprise. Elle estime qu'aucun indice ne permettait de déterminer si les opinions des employés de la société avaient été prises en compte lors de la rédaction des règles intérieures. De plus, l'employé n'avait pas été informé à l'avance de ces règles, et le fait qu'elles aient été diffusées sur l'intranet de l'entreprise était insuffisant. Selon la Cour, cela indique qu'il n'y avait eu aucun moyen de prendre en compte l'opinion du demandeur dans la manière de décider comment calculer le montant de la rémunération. Elle en conclut que calculer le montant de la rétribution selon les règles internes de l'entreprise revenait à le calculer sans implication de l'inventeur. Finalement, elle énonce qu'en général, discussion, diffusion des règles auprès des salariés et audition des points de vue sont les éléments de base d'une procédure adéquate et que les règles internes de l'entreprise concernée peuvent être considérées comme insuffisantes dans tous ces aspects. Plus encore, ces règles ne prévoyaient aucune circonstance spéciale à prendre en considération pour le calcul. En conclusion, la Cour juge qu'il est déraisonnable pour l'entreprise de s'être fondée sur ses propres règles.

47. Affaire *Nomura*, préc., note 40. En l'espèce, le brevet concernait un procédé numérique qui visait à réduire le délai de transmission des informations sur les places boursières. Une demande de brevet avait été faite aux États-Unis et rejetée par l'office américain pour manque de nouveauté, ce qui avait été un motif de rejet de la demande de rémunération en première instance. Les règles internes avaient été décidées avant l'embauche du salarié, elles renvoyaient la fixation du montant de la rémunération à une procédure spécifique et elles étaient sur l'intranet de la société. Celles-ci ayant été considérées comme déraisonnables, le juge statue lui-même au fond de la demande et la rejette, confirmant la décision de première instance.

Cet aspect du contrôle est renforcé par le renvoi opéré par la loi (art. 35(6)) aux directives du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI).

Les directives du METI⁴⁸ précisent que les entreprises peuvent établir des règles standards sous forme de règlement d'entreprise (*company rules*) ou de convention collective (*collective agreement*), même avant la réalisation de l'invention. Ces règles peuvent prendre en compte la contribution de la compagnie à l'invention ou dépendre des ventes attendues. Le texte explique ensuite dans quelles conditions elles doivent être élaborées afin d'être considérées comme ayant été « négociées ». En premier lieu, elles doivent avoir été diffusées, par exemple par courriel, sur l'intranet ou de toute autre manière, de sorte que l'employé en est informé. En second lieu, les salariés doivent pouvoir exprimer leur opinion. L'employeur n'a pas besoin de les entendre tous individuellement, il peut organiser une réunion ou une conférence électronique, ou encore le faire grâce à des entretiens. Les employés qui n'ont pu être entendus doivent avoir l'opportunité renouvelée de l'être. Les employeurs doivent alors répondre substantiellement aux questions posées. En troisième lieu, il est précisé que les parties n'ont pas à trouver un accord. En quatrième lieu, l'employeur doit diffuser les documents et les informations relatifs à ce sujet : le projet de ces règles, le traitement des salariés en recherche-développement, les profits, dépenses et risques liés, etc. Enfin, l'employeur doit conserver les traces de ces préparatifs : les comptes rendus des négociations, les preuves de la réunion explicative, les documents indiquant la date, les méthodes et les circonstances de la diffusion, des notes écrites diffusées auprès des salariés, etc.

Ce renvoi à une directive ministérielle est la mise en œuvre d'une méthode qui fait clairement appel à la guidance administrative, spécificité japonaise : il revient à l'administration d'éclairer la démarche des entreprises par la diffusion de consignes qui ne sont pas directement contraignantes. Cette directive a été complétée par

48. METI (Ministry of Economy, Trade and Industry), *Kokuji heisei 28 nen dai 131 gō: Tokkyo hō dai 35 jō dai 6 kō ni motozuku hatsumei wo shōrei suru tame no sōtō no kinsen sonota no keizaijō no rieki nit suite (sic) sadameru baai ni kōryo subeki shiyōsha tō to jūgyōsha tō tonō aida de okonaweru kyōgi no jōkyō tō ni kansuru shishin* [Public Notice No. 131 of 2016: Guideline for Circumstances of Negotiation between Employer and Employee Which Should Be Considered in Determining Reasonable Remuneration of Any other Economic Benefits for Encouraging Inventions under Section 35, Paragraph (6) of the Patent Act], en ligne : <https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_guideline/guideline_02.pdf> (retiré en février 2021).

un dispositif mis en place par l'Office japonais des brevets, sur une page dédiée à l'explication de la réforme et de ses grands principes⁴⁹, et dans laquelle il met à la disposition du public plusieurs documents au sujet de questions clés, ainsi qu'un modèle de règles que peuvent adopter les PME⁵⁰.

CONCLUSION

L'évolution qu'a connue le droit des inventions de salariés au Japon a conduit à une intense activité juridictionnelle, législative et administrative dont le contentieux, au terme d'une longue série d'arrêts et après deux réformes législatives, semble devoir perdre son intensité dans les années à venir. L'origine du phénomène que nous venons d'étudier provient du changement de grille de lecture du droit de la propriété intellectuelle qui, d'un droit défensif, permettant de protéger l'inventivité humaine et celle des entreprises, est devenu un droit offensif auquel on attribue le rôle de préserver et de stimuler une source de revenus de renommée internationale. La recherche-développement est au cœur du savoir-faire des grandes entreprises japonaises et donc de son économie nationale. L'activisme judiciaire venant bousculer leurs pratiques et mettre en péril leur équilibre interne, il était d'une importance majeure que les incertitudes prennent fin.

Mais un enseignement plus général est à retirer de ces événements. Ce contentieux montre, avec beaucoup de clarté, les profonds changements qu'a connus le droit des brevets depuis le XIX^e siècle. Le schéma initial sur lequel il s'est forgé, celui de l'image d'un inventeur isolé, qui, à force d'intelligence, d'efforts et de génie, fait naître une invention qui transforme la vie quotidienne, a évolué vers celui d'une invention, fruit d'une progression incrémentale, somme d'intelligences et de nombreux brevets, développée par des groupes d'individus grâce à des moyens mis à leur disposition par une entité dotée d'une importante puissance économique. Le droit intègre petit à petit cette transfiguration, mais on peut se demander dans quelle mesure le schéma initial va devoir être reconfiguré afin que la loi soit mieux adaptée à la réalité présente.

49. Japan Patent Office (JPO), *Shokumu hatsumei seido ni tsuite* 職務発明制度について, [Le système des inventions de salarié], en ligne : <<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/index.html>> (consulté le 5 mars 2021).

50. JPO, *Kiteirei* 規定例, en ligne : <https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/san-gyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/seisakubukai-18-shiryu/paper03_5.pdf> (consulté le 10 mars 2021).

**Annexe : Tableau comparatif du libellé de l'article 35
de la loi sur les brevets en 2004 et depuis 2015**

2004	2015
<p>Article 35(1) An employer, a juridical person or a national or local government (hereinafter referred to as “employer, etc.”), where an employee, an officer of the juridical person, or national or local government employee (hereinafter referred to as “employee, etc.”) has obtained a patent for an invention which, by the nature of the said invention, falls within the scope of the business of the said employer, etc. and was achieved by an act(s) categorized as a present or past duty of the said employee, etc. performed for the employer, etc. (hereinafter referred to as “employee invention”) or where a successor to the right to obtain a patent for the employee invention has obtained a patent therefore, shall have a non-exclusive licence on the said patent right.</p>	<p>Article 35(1) An employer, a juridical person or a national or local government (hereinafter referred to as “employer, etc.”), where an employee, an officer of the juridical person, or a national or local government employee (hereinafter referred to as “employee, etc.”) has obtained a patent for an invention which, by the nature of the said invention, falls within the scope of the business of the said employer, etc. and was achieved by an act(s) categorized as a present or past duty of the said employee, etc. performed for the employer, etc. (hereinafter referred to as “employee invention”) or where a successor to the right to obtain a patent for the employee invention has obtained a patent therefore, shall have a non-exclusive licence on the said patent right.</p>
<p>(2) In the case of an invention by an employee, etc., any provision in any agreement, employment regulation or any other stipulation providing in advance that the right to obtain a patent or that the patent rights for any invention made by an employee, etc. shall vest in the employer, etc., or that an exclusive licence</p>	<p>(2) In the case of an invention by an employee, etc., any provision in any agreement, employment regulation or any other stipulation providing in advance that the right to obtain a patent shall be acquired by an employer, etc., that the patent rights for any invention made by an employee, etc. shall vest in the employer,</p>

<p>for the said invention shall be granted to the employer, etc., shall be null and void unless the said invention is an employee invention.</p>	<p>etc., or that a provisional exclusive licence or exclusive licence for the said invention shall be granted to the employer, etc., shall be null and void unless the said invention is an employee invention.</p>
<p>(3) Where the employee, etc., in accordance with any agreement, employment regulation or any other stipulation, vests the right to obtain a patent or the patent right for an employee invention in the employer, etc., or grants an exclusive licence therefore to the employer, etc., the said employee, etc. shall have the right to receive reasonable value.</p>	<p>(3) In the case of an invention by an employee, etc., where it is prescribed in any agreement, employment regulation or any other stipulation providing in advance that the right to obtain a patent for any employee invention made by an employee, etc. shall vest in the employer, etc., the said right to obtain a patent shall belong to the said employer, etc. from its occurrence.</p>
<p>(4) Where an agreement, employment regulation or any other stipulation provides for the value provided in the preceding paragraph, the payment of value in accordance with the said provision(s) shall not be considered unreasonable in light of circumstances where a negotiation between the employer, etc. and the employee, etc. had taken place in order to set standards for the determination of the said value, the set standards had been disclosed, the opinions of the employee, etc. on the calculation of the amount of the value had been received and any other relevant circumstances.</p>	<p>(4) Where the employee, etc., in accordance with any agreement, employment regulation or any other stipulation, vests the right to obtain a patent and the patent right for an employee invention in the employer, etc., or grants an exclusive licence therefore to the employer, etc., or where an exclusive licence is deemed to have been granted pursuant to Article 34-2(2) in the case where the employee, etc., in accordance with any agreement, employment regulation or any other stipulation, grants a provisional exclusive licence therefore to the employer, etc., for an employee's invention, the said employee, etc. shall have the right to receive reasonable money or any other economic benefits (referred to as «reasonable benefits» in the next paragraph and paragraph (7)).</p>

<p>(5) Where no provision setting forth the value as provided in the preceding paragraph exists, or where it is recognized under the preceding paragraph that the amount of the value to be paid in accordance with the relevant provision(s) is unreasonable, the amount of the value under paragraph (3) shall be determined by taking into consideration the amount of profit to be received by the employer, etc. from the invention, the employer, etc.'s burden, contribution, and treatment of the employee, etc. and any other circumstances relating to the invention.</p>	<p>(5) Where an agreement, employment regulation or any other stipulation provides for the reasonable benefits, providing reasonable benefits in accordance with the said provision(s) shall not be considered unreasonable in light of circumstances where a negotiation between the employer, etc. and the employee, etc. had taken place in order to set standards for the determination of the said reasonable benefits, the set standards had been disclosed, the opinions of the employee, etc. on the determination of the content of the said reasonable benefits had been received and any other relevant circumstances.</p>
	<p>(6) In order to encourage inventions, the Minister of Economy, Trade and Industry shall establish guidelines on matters concerning circumstances, etc. to be considered under the preceding paragraph and publish them after hearing the opinion of Industrial Structure Council.</p>
	<p>(7) Where no provision setting forth the reasonable benefits exists, or where it is recognized under paragraph (5) that the reasonable benefits to be granted in accordance with the relevant provision(s) is unreasonable, the content of the reasonable benefits to receive under paragraph (4) shall be determined by taking into consideration the amount of profit to be received by the employer, etc. from the invention, the employer, etc.'s burden,</p>

	contribution, and treatment of the employee, etc. and any other circumstances relating to the invention.
--	--