

Pourquoi les rémunérations supplémentaires pour les inventions de salarié sont-elles plus élevées au Japon qu'en France ?

Eric Sergheraert

Professeur, Université Lille, membre du CRDP – leradp

Ako Yasuhara

Juriste en propriété intellectuelle

Cette étude statistique et comparative des rémunérations supplémentaires accordées aux inventeurs salariés en France et au Japon a pour objectif de présenter les tendances jurisprudentielles afin de mettre en évidence les différences quant aux méthodes de calcul et au montant moyen des rémunérations en résultant.

En France comme au Japon, lorsqu'un employeur acquiert le droit à un brevet ou à l'obtention d'un brevet relatif à une invention d'un salarié, il est tenu de fournir au salarié une rémunération supplémentaire.

En France, selon l'article L. 611-7 Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI »), 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.

Cependant, le salarié, auteur d'une invention attribuée à l'employeur, doit bénéficier d'une rémunération supplémentaire dans certaines conditions déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

Par ailleurs, parmi les inventions appartenant au salarié, l'employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de salariés dans certains cas : lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de

l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle. Cependant, il doit en contrepartie accorder un juste prix au salarié.

Au Japon, les droits relatifs à l'invention d'un salarié sont régis par l'article 35 de la loi de 2015 sur les brevets qui est entrée en vigueur le 1er avril 2016.

En vertu de cette loi, l'employeur a le droit d'obtenir un brevet sur l'invention d'un salarié si un règlement du travail ou un accord contractuel le stipule à l'avance.

Un salarié qui permet à son employeur d'acquérir le droit à un brevet ou d'obtenir un brevet a droit à une rémunération raisonnable. L'amendement prévoit en substance que ladite rémunération raisonnable comprend les bénéfices économiques ainsi qu'une rémunération en espèces. Les bénéfices économiques peuvent inclure, par exemple, des options d'achat d'actions, des promotions avec augmentation de salaire, des congés payés ou des possibilités d'étudier à l'étranger.

Après avoir réalisé une étude statistique comparative¹ de la rémunération supplémentaire pour le salarié en France et au Japon (I), nous tenterons d'expliquer la différence observée sur le montant des rémunérations supplémentaires en analysant les éléments pris en considération pour la fixation des montants accordés dans les deux pays (II).

I. Étude statistique comparative de la rémunération supplémentaire pour le salarié en France et au Japon

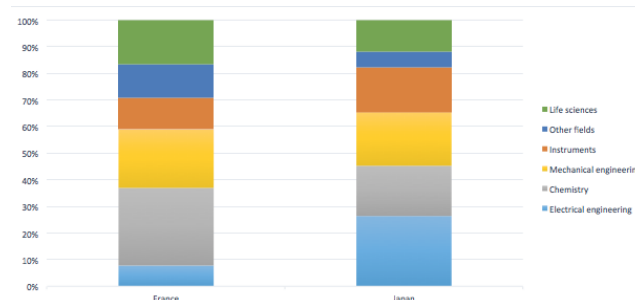
Dans le cadre de cette étude comparative de la rémunération supplémentaire pour le salarié en France et au Japon, nous avons déterminé la part de chaque domaine technologique dans les actions liées à une invention de salarié (A), le pourcentage d'octroi d'une rémunération supplémentaire (B) et le montant moyen des rémunérations supplémentaires par invention en France et au Japon (C).

¹ Les données qui ont servi de base à l'élaboration de cette étude statistique comparée sont les décisions juridiques collectées par la société Darts-ip. L'objectif de cette base de données privée et indépendante est la collecte des décisions en matière de propriété intellectuelle puis la mise à disposition de ces données après analyse par des juristes spécialisés en propriété intellectuelle. Darts-ip a fourni les données pour cette étude statistique. Cependant, Darts-ip n'a pas participé à l'interprétation des données. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur et non celles de Darts-ip.

L'analyse des décisions présentes dans la base de données Darts-ip nous a permis d'extraire les informations utiles pour notre étude comme notamment, l'identification des droits de propriété industrielle en cause, leur domaine technologique, l'octroi ou le refus d'une gratification accordée au salarié, la nature et le montant de cette gratification, les critères énoncés par le juge au moment de l'évaluation de la gratification. La collecte des données est voulue la plus complète possible. Cependant, dans les deux pays étudiés, la quantité, l'exhaustivité et la disponibilité de l'information peuvent varier. Les lois

A. La part de chaque domaine technologique dans les actions liées à une invention de salarié en France et au Japon

Nous avons tout d'abord déterminé les domaines technologiques dans lesquels est retrouvé le plus grand nombre d'actions liées à une invention de salarié dans les deux pays étudiés.



Graphique 1- Distribution des affaires par domaine technique

Le graphique 1 montre qu'en France le domaine de la chimie prédomine (29%) et qu'au Japon la part de l'électronique est la plus élevée (27%).

En France, la chimie représente 29% des actions liées à une invention de salarié ; la mécanique 21 %, les sciences de la vie 16%. Le domaine des

ou pratiques de certains pays peuvent limiter l'accès à certaines décisions. Il est ainsi impossible d'être certain du nombre total de litiges dans une matière pour un pays donné.

Dans le but de comparer les méthodes de calcul du montant des gratifications octroyées aux inventeurs par leurs employeurs au Japon et en France, notre échantillon porte sur les décisions de première instance et d'appel du 1^{er} janvier 2005 au 30 octobre 2018.

L'étude porte donc sur un total de 299 affaires, soit 176 affaires pour la France, 123 pour le Japon.

L'analyse spécifique des montants des rémunérations supplémentaires accordées est quant à elle basée sur un total de 133 décisions réparties de la sorte : 77 décisions pour la France, 66 pour le Japon.

Cette étude fait suite à une précédente étude dans laquelle nous avons comparé l'Allemagne, la Chine et la France (E. Sergheraert, Antoine Rey « Le calcul de la rémunération supplémentaire pour les inventions de salarié : Étude comparée en France, Allemagne et Chine », *Propr. industr.* 2018, n° 12).

instruments représente 12 % et l'électronique seulement 8 %.

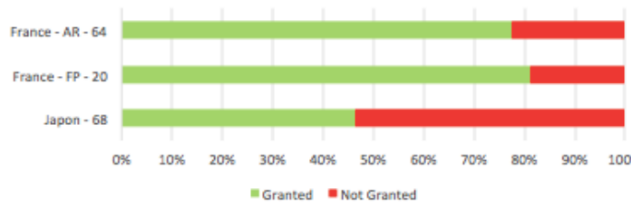
Au Japon, les parts des différents domaines technologiques dans les inventions de salariés sont par ordre décroissant : l'électronique 27%, la mécanique 19 %, la chimie 17 %, les instruments 16 % et les sciences de la vie seulement 11 %.

Les deux différences essentielles quant à la répartition des domaines technologiques dans les actions liées à une invention de salarié concernent le domaine « chimie / sciences de la vie » puisqu'il représente 45% en France et seulement 28% au Japon, ainsi que l'électronique avec 27% au Japon contre 8% seulement en France.

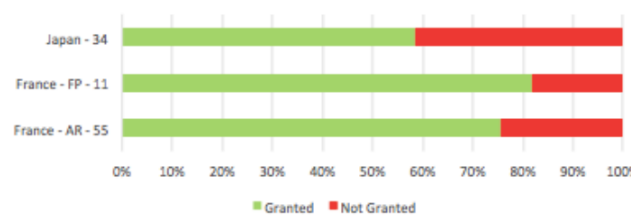
B. Pourcentage d'octroi d'une rémunération supplémentaire en France et au Japon

Nous avons poursuivi l'étude comparative sur la France et le Japon en comparant le pourcentage d'octroi d'une rémunération supplémentaire (ou d'un juste prix en France) lorsque celle-ci est requise par un salarié.

Les graphiques 2a et 2b montrent le pourcentage d'octroi d'une gratification pour le salarié en première instance et en appel.



Graphique 2a - Pourcentage d'octroi d'une rémunération supplémentaire (1ère instance)



Graphique 2b- Pourcentage d'octroi d'une rémunération supplémentaire (appel)

En première instance, le pourcentage d'octroi d'une rémunération supplémentaire (ou d'un juste prix) est nettement plus important en France (respectivement 78% pour une rémunération supplémentaire et 81% pour un juste prix) comparé au Japon où il s'élève seulement à 46%.

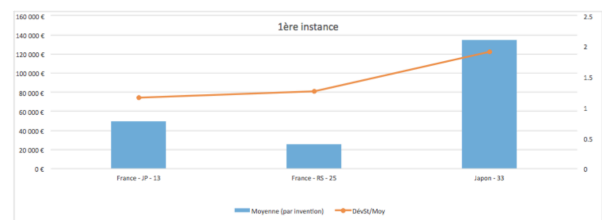
En appel, cette différence observée entre les deux pays est légèrement inférieure (le taux d'octroi est 58% au Japon, 75% pour une rémunération supplémentaire et 82% pour un juste prix en France).

Après avoir montré que lorsqu'une rémunération supplémentaire est requise par un salarié, elle est nettement plus souvent accordée en France qu'au Japon, nous souhaitons calculer la moyenne des montants accordés par invention. Ainsi, il ressort de ces graphiques que lorsqu'une rémunération supplémentaire est requise par un salarié, elle est nettement plus souvent accordée en France qu'au Japon. Mais de quel montant en moyenne sont ces rémunérations ?

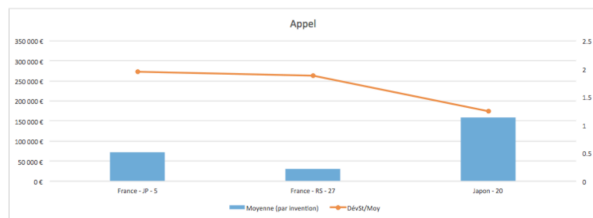
C. Montant moyen des rémunérations supplémentaires en France et au Japon

Les graphiques 3a et 3b indiquent le montant moyen des rémunérations supplémentaires (ou du juste prix) par invention, respectivement en première instance et en appel.

Dans un but de comparaison équitable et révélatrice, tous les montants ont été convertis en euros, à la valeur en date du 30 octobre 2018.



Graphique 3a - Montant moyen des rémunérations supplémentaires ou du juste prix par invention (1ère instance)



Graphique 3b - Montant moyen des rémunérations supplémentaires ou du juste prix par invention (appel)

JP signifie « juste prix » ; **RS** signifie « rémunération supplémentaire »

Le graphique 3a montre qu'en première instance, en France, le montant moyen des rémunérations supplémentaires par invention n'est que de 25.000 euros, tandis qu'au Japon le montant moyen du juste prix par invention est deux fois plus élevé (50.000 euros). Ces montants sont nettement inférieurs au montant moyen des rémunérations supplémentaires par invention au Japon (135.000 euros).

Le graphique 3b montre les mêmes tendances en appel. En France, alors que le montant moyen du juste prix par invention n'est que de 32.000 euros, le montant moyen des rémunérations supplémentaires par invention est deux fois plus élevé (71.000 euros). Ces montants sont, encore une fois, nettement inférieurs au montant moyen des rémunérations supplémentaires par invention au Japon (159.000 euros).

« L'écart type / moyenne » permet de mesurer la disparité des rémunérations étudiées et présente le second avantage de pouvoir comparer la dispersion au Japon où la moyenne des rémunérations est élevée et celle en France où la moyenne des gratifications est nettement plus basse.

Il est important de noter que la disparité des rémunérations est relativement faible, ce qui signifie que les moyennes calculées sont pertinentes et non pas basées sur des montants très divers.

Après avoir démontré que la moyenne des rémunérations supplémentaires octroyées était nettement supérieure au Japon comparativement à la France, nous allons tenter d'expliquer cette différence en analysant les éléments pris en considération pour la fixation des rémunérations supplémentaires dans les deux pays.

II. Analyse des éléments pris en considération pour la fixation des rémunérations supplémentaires en France et au Japon

En France, l'article L. 611-7 du CPI précise dans son deuxième alinéa que pour le calcul du juste prix, il convient de prendre en considération tous les éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, les apports initiaux de l'un et de l'autre et l'utilité industrielle et commerciale de l'invention. Le juste prix est calculé par la Commission nationale des inventions salariés (CNIS) ou par le tribunal de grande instance (ci-après « TGI ») compétent².

En revanche, le Code de la propriété intellectuelle ne cite pas d'éléments à prendre en compte pour le calcul de la rémunération supplémentaire. L'article L. 611-7 du CPI précise uniquement que le montant de la rémunération supplémentaire est déterminé en principe par « les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ».

Au Japon, la loi de 2015 a imposé au ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) d'établir des directives quant aux processus permettant la détermination de la rémunération raisonnable à percevoir par le salarié. Ces directives, publiées le 22 avril 2016, ne sont pas juridiquement contraignantes. Cependant, le respect de ces directives peut constituer un motif valable pour justifier le caractère raisonnable de la rémunération.

² Cette étude ne porte que sur des données provenant des TGI et non de la CNIS.

Il est important de souligner qu'au Japon il est possible de conclure des accords contractuels employeur/salarié ayant pour objet d'acquiescer un droit de brevet ou un droit d'obtenir un brevet du salarié et/ou de déterminer le montant de la rémunération.

Dans la mesure où il n'existe pas de texte détaillant une méthode de calcul précise pour les gratifications octroyées aux salariés inventeurs du secteur privé en France et au Japon, la jurisprudence est la seule source d'information sur la façon dont sont calculées réellement les gratifications de l'inventeur salarié dans ces deux pays.

Il nous est apparu pertinent de répertorier les critères pris en compte dans le calcul de la rémunération supplémentaire dans la jurisprudence française et japonaise (A) et d'étudier deux affaires représentatives de la jurisprudence de chaque pays afin d'observer l'exercice pratique de ce calcul (B).

A. Classement des critères pris en compte dans le calcul de la rémunération supplémentaire dans la jurisprudence française et japonaise

Sont répertoriés dans les tableaux 1, 2 et 3 les critères pris en compte dans le calcul de la rémunération supplémentaire.

Pour dresser ces tableaux, chaque critère énoncé par le juge au moment de l'évaluation de la gratification a été comptabilisé manuellement. À partir du nombre total de décisions étudiées, nous avons déterminé la fréquence à laquelle ces critères étaient retenus.

À défaut de pouvoir évaluer l'importance de tel ou tel critère dans la somme finale, nous avons estimé intéressant de définir la fréquence des critères afin de pouvoir, avec prudence, déduire leur importance dans la détermination du montant.

En France, les calculs de la rémunération supplémentaire et du juste prix ont été traités

séparément afin de mettre en évidence leurs différences et spécificités³.

Contribution personnelle originale / employeur	60 %
Exploitation de l'invention - Chiffre d'affaires annuel moyen	45 %
Intérêt économique et industriel	43 %
Difficultés de mise au point de l'invention / efforts particuliers de la part du salarié	29 %
Cadre général de la recherche	22 %
Quote-part de l'invention par rapport à d'autres salariés co-inventeurs	22 %
Intérêt exceptionnel de l'invention	14 %
Brevetabilité de l'invention - Dépôt français	7 %
Avantage financier supplémentaire de l'invention (réduction des coûts grâce à l'invention)	5 %
Exploitation commerciale indirecte (licence et contrats)	5 %
Extension PCT	5 %
Rémunération habituelle du salarié	5 %
Domaine technologique	3 %
Fonction du salarié	3 %
Maintien du brevet	3 %
Taille de l'entreprise	3 %
Autonomie du salarié	2 %
Extension européenne	2 %

Tableau 1 – Classement des critères pris en compte pour le calcul de la rémunération supplémentaire en France (58 affaires analysées)

Critères retenus dans le calcul de la rémunération supplémentaire en France

À la différence du juste prix, aucun indice n'est donné pour les éléments à prendre en compte dans le calcul de la rémunération supplémentaire dans le Code de la propriété intellectuelle. Cela peut expliquer la plus grande variété de critères invoqués, même si cette variété pourrait venir du plus grand nombre de litiges étudiés.

À la lecture de la jurisprudence, il est possible d'extraire les critères les plus fréquemment cités par les juges dans la discussion sur le calcul de la rémunération supplémentaire : cadre général de la recherche, contribution personnelle, difficulté de mise au point de l'invention et utilité industrielle et commerciale. Leurs fréquences élevées s'expliquent par le fait qu'ils sont invoqués généralement ensemble et qu'ils font partie des critères mentionnés par plusieurs conventions collectives de secteurs (métallurgie, pharmacie et industries chimiques) impliquées dans un nombre important de litiges.

³ Une première différence est le nombre d'affaires significativement moins important d'inventions hors mission qui se présentent devant les tribunaux, 19 pour

58 demandes d'octroi de rémunération supplémentaire.

Le critère de contribution personnelle, qu'il faut entendre comme la part contributive du salarié dans la réalisation de l'invention vis-à-vis de l'employeur, semble être le critère le plus important à prendre en compte puisqu'il est retenu dans 60 % des décisions analysées.

Le critère d'exploitation de l'invention, qu'il s'agisse d'une exploitation directe ou indirecte (par le biais d'un ou plusieurs contrats de licences) est à rattacher à celui d'intérêt industriel et commercial en ce qu'il constitue un indice comme l'a rappelé la Cour d'appel de Toulouse : « *Le critère d'exploitation ne détermine pas le droit à indemnisation du salarié, la loi ne faisant aucune distinction à ce sujet mais il constitue un indice pour apprécier l'utilité industrielle et commerciale de l'invention et notamment renseigner sur son impact sur le marché ou sa rentabilité* »⁴.

Une variété d'autres critères invoqués plus rarement est aussi prise en compte dans l'appréciation de l'utilité économique : la brevetabilité, le maintien du brevet dans le temps, l'extension du brevet, la taille de l'entreprise, le domaine technologique.

En principe, le critère d'intérêt exceptionnel devrait être considéré comme inopérant puisque les restrictions conventionnelles au droit à la rémunération sont réputées non écrites⁵. Cependant, nous avons répertorié plusieurs décisions où ce critère est néanmoins pris en compte, ce qui a possiblement permis qu'une rémunération plus importante soit octroyée au salarié inventeur.

Utilité industrielle et commerciale de l'invention	79 %
Contribution personnelle originale du salarié - Comparaison des apports du salarié et de l'employeur	68 %
Exploitation de l'invention - Chiffre d'affaires annuel moyen - Perspective commerciale	32 %
Brevet français	16 %
Sommes retenues par la CNIS	16 %
Cadre général de la recherche	11 %
Difficulté de mise au point	11 %
Extension internationale	11 %
Brevet européen	5 %
Brevet pionnier (a permis l'exploitation d'autres brevets)	5 %
Évaluations déjà faites par un co-inventeur	5 %
Participation à l'invention brevetée (co-inventeurs)	5 %
Perfectionnement d'un brevet précédent	5 %
Prime versée pour des inventions précédentes	5 %
Solution au problème technique	5 %

Tableau 2 - Classement des critères pris en compte pour le calcul du juste prix (19 affaires analysées)

Le salarié a fait preuve de créativité	64%
Contribution de l'employeur à l'invention	61%
Le brevet a permis à l'entreprise d'être en position de monopole	56%
La part du salarié dans l'invention - autres inventeurs salariés ?	50%
L'invention a fait l'objet de contrats (licences...)	48%
La demande de rémunération supplémentaire a été refusée car prescrite	45%
Une rémunération supplémentaire a déjà été accordée au salarié	42%
Règlement intérieur de l'entreprise pris en compte	42%
Le produit commercialisé ne contrefait pas le brevet	36%
Demande de brevet déposée	29%
Le produit a été vendu à l'étranger	29%
Chiffre d'affaires - marge	26%
L'employeur a argué que la validité du brevet pouvait être remise en cause	24%
Difficulté de mise au point de l'invention	15%
Il existe des technologies alternatives	9%
Brevet maintenu	3%
Domaine technologique concerné	1,5%
Intérêt économique de l'invention	0%
Succès du produit	0%
Taille de l'entreprise	0%
Cadre général de la recherche	0%
Intérêt exceptionnel de l'invention	0%

Tableau 3 - Classement des critères pris en compte pour le calcul de la rémunération supplémentaire au Japon (66 affaires analysées)

Critères retenus dans le calcul du juste prix en France

métallurgie, article 17 de la convention collective nationale des industries chimiques, article 29 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

⁴ CA Toulouse, 19 mai 2010, n° 08/01689, *Etienne Lacroix tous artifices c/ J. B.* : disponible sur www.darts-ip.com : darts-253-101-A-fr-2/.

⁵ Comme précisé dans l'article 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la

L'article L. 611-7 du CPI indique de façon très générale que le juge prend en compte les éléments que les parties, salarié et employeur, lui procurent afin de déterminer le montant du juste prix qui serait fonction à la fois des apports respectifs de l'employeur et du salarié, et de l'utilité industrielle et économique de l'invention.

Assez logiquement, puisqu'ils sont mentionnés dans le Code de la propriété intellectuelle, l'utilité industrielle et commerciale (79 %) comme la contribution personnelle de l'inventeur par rapport à celle de son employeur (68 %) sont les deux critères les plus régulièrement invoqués dans le cadre de la détermination du juste prix.

Le cadre général de la recherche et la difficulté de la mise au point de l'invention, critères couramment invoqués dans la détermination du montant de la rémunération supplémentaire, apparaissent avec une fréquence moindre (11 % des cas uniquement). La reprise de ces critères caractéristiques des conventions collectives nationales des principaux secteurs industriels marque une certaine cohérence dans la méthode de calcul.

En outre, nous pouvons observer la reprise de plusieurs critères qui sont étroitement liés à l'utilité économique de l'invention : l'exploitation (directe et indirecte, en incluant les perspectives commerciales), le dépôt français, l'extension du brevet à l'international, caractère pionnier du brevet, l'originalité de la solution au problème technique.

Critères retenus dans le calcul de la rémunération supplémentaire au Japon

Parmi les critères pris en compte pour le calcul de la rémunération supplémentaire au Japon, la contribution de l'employeur à l'invention est citée avec la même fréquence que pour la rémunération supplémentaire en France (respectivement 61 % et 60%).

La difficulté de mise au point de l'invention est un critère utilisé plus souvent par les tribunaux français que par les tribunaux japonais (respectivement 29% et 15%).

En revanche, un certain nombre de critères sont beaucoup plus souvent mentionnés au Japon qu'en France. Ainsi, la part du salarié dans l'invention vis-à-vis d'autres salariés est invoquée deux fois plus souvent au Japon qu'en France (respectivement 50 % et 22%). De même, la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé grâce à l'invention est deux fois plus fréquente au Japon qu'en France (respectivement 50% et 22%). Enfin, l'exploitation commerciale indirecte (notamment via l'intermédiaire de licences) est nommée dans 48% des affaires au Japon et dans seulement 5% des affaires en France.

En outre, certains critères sont exclusivement et fréquemment cités dans la jurisprudence japonaise.

Il s'agit de critères positifs permettant sans doute au salarié d'obtenir une rémunération plus importante : la créativité dont le salarié a fait preuve (évoquée dans 64% des affaires), le fait que le brevet ait permis à l'entreprise de se placer en position de monopole (56%).

A contrario, il peut s'agir de critères négatifs pour le salarié : la prescription appliquée de telle sorte que la rémunération est partiellement ou totalement refusée (42%), le fait que selon l'employeur le produit commercialisé n'entre pas dans les revendications du brevet (36%), ou encore la remise en cause de la validité du brevet par l'employeur (24%).

Après avoir classé les critères pris en compte dans le calcul de la rémunération supplémentaire dans la jurisprudence française et japonaise (A), étudions deux affaires notoires de la jurisprudence des deux pays de manière à observer comment ce calcul est effectué en pratique (B).

B. Comment s'effectue le calcul de la rémunération supplémentaire en pratique en France et au Japon ?

Nous avons sélectionné, parmi les décisions françaises, une affaire issue du domaine pharmaceutique, ce dernier représentant presque la moitié des affaires portant sur les

inventions de salariés. L'affaire analysée au Japon se situe quant à elle dans le domaine de l'électronique, lequel prédomine au Japon parmi les affaires relatives aux inventions de salarié.

Concernant la France, nous avons choisi d'étudier une décision du TGI de Paris du 26 juin 2015⁶. La méthode de calcul de la rémunération supplémentaire par la juridiction est représentative des décisions françaises en la matière.

Dans cette décision, les juges du TGI ont rappelé que la jurisprudence en matière de calcul de rémunération supplémentaire ne permet « *ni de considérer que la prime doit être fonction de la marge brute générée par la commercialisation de l'invention, ni de retenir que la prime doit être globale, forfaitaire et évaluée au regard du salaire* ».

Les parties se sont accordées pour considérer que les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, subordonnant la rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié à la double condition de la délivrance d'un brevet et de l'intérêt exceptionnel de l'invention, étaient réputées non écrites car elles avaient pour effet de restreindre les droits que le salarié tenait de la loi et étaient contraires à la règle d'ordre public posée par le Code de la propriété intellectuelle.

Les magistrats ont alors soutenu qu'à défaut de disposition légale ou réglementaire fixant les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective ou un accord d'entreprise, les juges devaient évaluer eux-mêmes la rémunération supplémentaire par une appréciation souveraine. Cette appréciation doit être faite en fonction des éléments de chaque cause, au vu des pièces qui leur étaient produites, en tenant compte du cadre général de la recherche, de l'intérêt économique de l'invention, de la contribution

personnelle de l'inventeur et des difficultés de mise au point.

Concernant le cadre général de la recherche et les difficultés de mise au point, le juge a affirmé que l'employeur, les Laboratoires Pierre Fabre, disposait depuis 1981 d'un brevet relatif à la molécule concernée, découverte par ses équipes de recherche, commercialisée depuis 1997 et ajouté que les Laboratoires Pierre Fabre avaient mené une politique volontaire et continue d'exploitation de cette molécule.

S'agissant de la contribution personnelle du salarié, le juge a considéré que le salarié n'était pas associé à la réflexion de l'employeur et qu'il n'avait pas élaboré le calendrier et la nature des travaux de recherche, alors que manifestement, les Laboratoires Pierre Fabre souhaitaient obtenir une protection prolongée de la molécule et avaient défini une stratégie pour ce faire. En revanche, il a jugé que le rôle du salarié avait été déterminant dans la mise en œuvre technique et la conduite des recherches, notamment dans la commande d'une des études de tolérance du produit concerné.

Les juges ont enfin considéré que l'invention présentait un intérêt économique évident en ce qu'elle permettait une nouvelle protection des droits de propriété intellectuelle sur la molécule alors que le brevet initial était tombé dans le domaine public.

Après l'étude des facteurs à prendre en compte, ils se sont penchés sur le calcul de la rémunération supplémentaire.

Ils ont rappelé que les revenus de licence entre 2008 et 2013 s'élevaient à 125 millions de dollars et les revenus d'exploitation sur une année à 4,3 millions de dollars, mais qu'il fallait déduire les coûts de recherche exposés avant 2003 et les coûts de développement entre 2003 et 2013, évalués au minimum à 40 millions d'euros. Sur ce point, les juges ont regretté que le système informatique de l'employeur n'ait pas permis d'extraire ces données. Seul le coût de développement externe entre 2003 et 2013

⁶ TGI Paris, 26 juin 2015, *Deregnaucourt c/ Pierre Fabre*, affaire n° 13/08458 (référence Darts-ip : darts-823-476-C-fr-5).

de 17,5 millions d'euros pouvait être établi. Pour les juges, il fallait toutefois comptabiliser un coût interne de développement équivalent pour la même période, ainsi qu'un coût de recherches antérieur à 2003, évalué à 5 millions d'euros.

Les juges ont en parallèle rejeté l'approche proposée par le salarié qui, s'appuyant sur des précédents jurisprudentiels, prétendait obtenir une rémunération de 3,5 millions d'euros sur la base d'un pourcentage de la marge nette. Ils ont estimé que le taux était fixé arbitrairement à 4 % par le salarié, que ce dernier demandait en outre l'octroi d'une rémunération sur les revenus futurs postérieurs à 2014. Ils ont par ailleurs souligné que les inventeurs du brevet princeps avaient obtenu une rémunération de 70 000 à 80 000 euros au titre de leur invention.

Sans doute parce que les informations apportées par les deux parties ne permettaient pas un calcul plus précis, le juge a fixé arbitrairement à 100 000 euros la rémunération supplémentaire devant être attribuée au salarié.

Alors qu'en France, le montant de la rémunération supplémentaire est fixé la plupart du temps forfaitairement après avoir pris en compte certains facteurs comme dans cette décision, au Japon, la détermination du montant suit un processus davantage précis et constant.

Concernant le Japon, nous avons choisi d'étudier l'affaire *Nichia Corporation v. Mr Shuji* en décrivant la procédure en première instance devant la "Nakamura District court decision" et ensuite en appel devant la « Tokyo High Court"⁷.

Il s'agit de l'affaire la plus connue au Japon concernant les inventions de salariés. L'invention portait sur la technologie LED pour laquelle le salarié concerné fut l'un des prix Nobel de physique en 2014.

En première instance, les juges du Nakamura District court ont estimé les ventes de Nichia Corporation à environ 9,6 milliards d'euros. La part attribuée au brevet pour ces ventes a été estimée à 50% (soit 4,8 milliards). Les bénéfices réalisés par l'employeur pour l'invention représentaient 20% de cette somme et s'élevaient à 960 millions d'euros. Le degré de contribution de l'inventeur a été jugé très important puisque fixé à 50% (soit 480 millions d'euros).

Les juges ont conclu que la rémunération supplémentaire appropriée aurait donc dû être 480 millions d'euros mais le montant demandé par le salarié - environ 164 millions d'euros - a limité le montant accordé à cette demande, soit 164 millions d'euros.

En appel, la Tokyo High Court a estimé les ventes de Nichia Corporation à, "seulement" 1,6 milliard d'euros. La Cour n'a pris en compte que les ventes de produit LED dans la période 1994-2002. Les ventes après 2003 ont été ignorées en raison de la signature par Nichia Corporation d'une licence croisée.

La part attribuée au brevet pour ces ventes a été estimée à 50% (soit 800 millions d'euros). La Cour a fixé le pourcentage de redevances à 10% entre 1994 et 1996 et 7% à partir de 1997 en raison du développement de la technologie. Le degré de contribution du salarié a été très significativement diminué en comparaison avec la première instance : 5% au lieu de 50%.

La Tokyo High Court a donc finalement déterminé, suite à un accord amiable entre les parties, que la rémunération supplémentaire appropriée serait de 4,8 millions d'euros.

L'étude comparée de la méthode de calcul de la rémunération supplémentaire et du juste prix en France nous révèle qu'il existe une certaine cohérence au niveau des critères fréquemment cités dans la jurisprudence française. Ces critères peuvent être regroupés en quatre catégories principales : contribution

⁷ Nakamura District court, *Nichia Corporation v. Mr Shuji*, référence de l'affaire : jp-平成13(ワ)17772 (référence Darts-ip : : darts-960-438-C-ja), 30 janv. 2004.

Tokyo High Court, *Nichia Corporation v. Mr Shuji*, référence de l'affaire : jp-平成13(ワ)17772 (référence Darts-ip : : darts-410-376-G-en), 11 janv. 2005.

personnelle (par rapport à l'employeur et ses co-inventeurs), utilité industrielle économique (tous les signes des avantages économiques et financiers rapportés, aussi bien entrevus que réels, provenant d'une exploitation directe comme indirecte), cadre général de la recherche et difficulté de la mise au point.

Cependant, paraît dommageable l'absence de prise en compte concrète de ces critères dans la détermination de la rémunération accordée aux salariés, laquelle est la plupart du temps définie forfaitairement⁸.

A contrario, au Japon, la détermination du montant suit un processus davantage précis et constant, ce qui pourrait expliquer partiellement l'importance du montant moyen des rémunérations supplémentaires par rapport à la France.

Une autre explication de cette différence provient du fait que certains critères sont beaucoup plus souvent mentionnés au Japon qu'en France, comme la part du salarié dans l'invention vis-à-vis d'autres salariés, la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé grâce à l'invention ou encore l'exploitation commerciale indirecte, notamment via l'intermédiaire de licences.

Enfin, certains critères permettant sans doute au salarié d'obtenir une rémunération plus importante sont exclusivement cités dans la jurisprudence japonaise telle la créativité dont le salarié a fait preuve ou le fait que le brevet ait permis à l'entreprise de se placer en position de monopole.

E. S. et A. Y.

⁸ Le processus incomplet en France rend impossible toute estimation *a priori* de la rémunération due par un salarié. Ceci explique pourquoi la médiane de la différence entre la gratification requise par le salarié et celle accordée par le juge est très élevée en France : 280.961 euros pour la rémunération supplémentaire et 233.000 euros pour le juste prix. Nous avons calculé

cette médiane en se basant sur 11 décisions ayant trait au juste prix et 24 décisions relatives à la rémunération supplémentaire dans lesquelles était mentionné le montant requis par le salarié et celui accordé par le juge.