

IPR in Japan

Rob Stroeks – 6-10-2006

Samenvatting

In Japan krijgt intellectueel eigendom (IE) steeds meer aandacht. Tijdens de recessie van de jaren negentig kwam steeds meer druk op het typisch Japanse gesloten businessmodel, waarbinnen startups en entrepreneurschap weinig plaats hadden. Om de concurrentiepositie van Japan te verbeteren, is de Japanse overheid destijds begonnen met hervormingen in het innovatiebeleid om de kennissector efficiënter te maken en beter gebruik te kunnen maken van technologie die voorhanden was bij openbare onderzoeksinstituten. De hervormingen zijn voor een groot deel gebaseerd op Amerikaans model. Japan introduceerde in 1998 de TLO Law en in 1999 een Japanse versie van de Bayh-Dole provisie. In 2002 introduceerde premier Koizumi de “Basic Law on Intellectual Property” en richtte hij een IP Strategy Headquarters op.

De industrie voert echter het leeuwendeel van R&D in Japan uit en de bescherming van IE is dan ook van groot belang voor het bedrijfsleven. Een belangrijke verandering in cultuur wat betreft afspraken met innovatieve werknemers werd veroorzaakt door een rechtzaak in 2004 die veel aandacht kreeg van de media. De beroemde uitvinder van de blue laser, Dr. Shuji Nakamura, vroeg zijn werkgever Nichia een compensatie van 150 miljoen euro en kreeg dit bedrag in eerste instantie ook toegewezen door de rechter. Sindsdien hebben veel bedrijven hun compensatieprogramma's aangepast.

Ook bij de kennisinstellingen is een belangrijke verandering gaande. Sinds veel nationale onderzoeksinstituten de universiteiten in de afgelopen jaren zijn geprivatiseerd, hebben onderzoekers meer mogelijkheden om hun technologie te commercialiseren via bijvoorbeeld TLO constructies. Professoren mogen er nu bijbaantjes op na houden, en worden hiertoe zelfs gestimuleerd. Onderzoekers van kennisinstellingen krijgen onder bepaalde voorwaarden een korting op de prijs van een octrooiaanvraag.

Details

Eén van de drijfkrachten van de sterke naoorlogse Japanse economie was industriële procesttechnologie, die grote bedrijven vaak in-huis ontwikkelden. In de VS en Europa verschoof sinds de jaren negentig de aandacht van productieproces naar eindproduct, en kregen kennis, innovatie en entrepreneurschap een steeds belangrijker plaats. In Japan werkte het gesloten businessmodel goed en er was minder noodzaak tot hervormingen. In die tijd was er in Japan weinig plaats voor hightech startups en entrepreneurschap ontwikkelde zich maar erg beperkt. De aanhoudende economische teruggang in de jaren negentig heeft de Japanse overheid

ertoe bewogen om het innovatiebeleid te veranderen en de kennissector efficiënter te maken.

Overheid

Om de internationale concurrentiepositie te verbeteren, geeft Japan veel aandacht aan de commercialisering van onderzoeksresultaten. Koizumi heeft er sinds 2002 voor gepleit dat Japan meer moet gaan bouwen op intellectueel eigendom ('a nation built on intellectual property'). In november 2002 ging in Japan de 'Basic Law on Intellectual Property' van kracht en de 'Strategic Council on Intellectual Property' werd opgericht waarmee de regering door de bescherming van deze rechten een versterking van de Japanse internationale concurrentiepositie op industrieel gebied beoogde (*1, 2). Het Intellectual Property Strategy Headquarters, opgezet in 2003, moet deze wet uitvoeren. In 2003 riep Koizumi werkgevers op om IPR disputen met werknemers meer via de rechtbank op te lossen. Versoepelingen in de regelgeving hebben ervoor gezorgd dat rechtzaken steeds minder tijd kosten.

Een andere belangrijke overheidsstrategie die de bescherming van IE verder stimuleert is het S&T Basic Plan. De overheid definieert sinds 1996 het S&T beleid aan de hand van deze vijfjarenplannen, die worden gecoördineerd door de Council for Science and Technology Policy (CSTP, *3). Sinds april 2006 is het derde "S&T Basic Plan" in werking (*4). Een van de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de eerdere plannen is dat de overheid meer aandacht wil richten op de ontwikkeling van de individuele onderzoeker. Een belangrijk thema daarbij is de bescherming van de onderzoeksresultaten.

Japan Patent Office

Overheidsprogramma's ondersteunen innovatie en de creatie van IE, maar een doorn in het oog vormden de lange wachttijden van gemiddeld 20 maanden voordat aanvragen bij het Japan Patent Office (JPO, *5) behandeld werden. In reactie op een eis van Koizumi in 2004 voor een "nul-wachttijd", heeft het parlement een eerste plan opgesteld waarmee de wachttijd in 2013 moet zijn teruggebracht tot 11 maanden. Geen makkelijke taak voor JPO gezien de bijna 800,000 aanvragen die het agentschap nog in behandeling heeft en de te verwachten verdere groei in dit aantal. JPO, dat 40% van alle jaarlijkse 1,3 miljoen patentaanvragen ter wereld behandelt, is een van 's werelds grootste drie patent offices (* 6) en is berucht om zijn traagheid. JPO gaat de komende vijf jaar 500 extra evaluatie officers aannemen, evaluaties gedeeltelijk uitbesteden en procedures versoepelen.

Kennisinstellingen

In de vorige eeuw werden publieke kennisinstellingen volledig gefinancierd door de overheid. Er was een strict regime dat gericht was op het onderzoek zelf en minder op de commercialisering van de resultaten ervan. De budgetten waren nauwelijks competitief, en stimuleerde individuele onderzoekers maar erg weinig. In een poging om de kennisinstellingen efficiënter te maken heeft de Japanse overheid een groot aantal nationale onderzoeksinstituten en alle 100 nationale universiteiten in respectievelijk 2001 en 2004 geprivatiseerd. Professoren mogen sinds 2004 betaalde nevenactiviteiten verrichten, en worden hiertoe zelfs gestimuleerd. De instelling van TLO's en de Japanse versie van de Bayh-Dole act hebben voor belangrijke veranderingen gezorgd.

Met de invoering van een IE beleid zetten de universiteiten een stap in de richting van het bedrijfsleven en maakt een betere overgang mogelijk van publieke innovatie naar private entrepreneurschap. Bedrijven hebben meer duidelijkheid over procedures, ze hoeven niet meer met individuele professoren te communiceren maar met specialisten van de TLO en IP headquarters, en ze kunnen innovaties van verschillende faculteiten beter combineren.

Een ander belangrijke verandering als gevolg van de hervormingen is te zien bij de onderzoeker zelf die steeds bewuster wordt over het intellectuele eigendom van zijn vinding. Tussen 2000 en 2003 nam het aantal octrooi-aanvragen van universiteiten toe van 676 naar 2981 per jaar, een groei van zeshonderd procent. Het aantal spin-offs van universiteiten groeide in deze periode van 127 naar 179 per jaar, en groei van bijna vijftig procent (*7).

TLO

In 1998 introduceerde Japan de TLO Law (Technology Licensing Organization, *8), waarmee universiteiten en onderzoeksinstituten de resultaten van onderzoek via een TLO kunnen commercialiseren in een venture bedrijf. Het TLO geeft onder andere advies over eigendomsrechten en bescherming daarvan. De Japan TLO Association (*9) bestaat op dit moment uit ongeveer 70 TLO's van universiteiten en onderzoeksinstituten.

Vóór de privatisering van nationale universiteiten en onderzoeksinstituten was het vaak niet duidelijk wie de eigenaar was van IE ontwikkeld met overheidsgeld. De overheid was vaak terughoudend om IE te bezitten, omdat deze dan moeilijk toegankelijk werd voor individuele bedrijven. Ook het bedrijfsleven zelf stond hier vaak kritisch tegenover. Het eigendom van een nieuwe ontwikkeling kwam vaak in handen van de betrokken onderzoeker zelf. Deze kon echter niet commercieel mee aan de slag met deze door belastinggeld betaalde ontwikkeling, en stelde zijn vinding

en kennis vaak zonder vergoeding ter beschikking aan bedrijven of maakte er een academische publicatie van zonder een octrooi aan te vragen. De onduidelijke situatie leidde vaak tot problemen tussen bedrijven en onderzoekers.

In de huidige nieuwe situatie met een TLO wet en met geprivatiseerde instituten, bepaalt iedere organisatie zelf hoe omgegaan dient te worden met IE. Veel universiteiten en onderzoeksinstituten hebben een “IP Headquarters” opgericht die het IE beleid formuleert en de communicatie tussen onderzoeker en de TLO reguleert. De IP Headquarters zijn soms erg dominant, maar in andere gevallen heeft de TLO meer vrijheid. Twee voorbeelden:

- De prestigieuze Universiteit van Tokio duidelijke afspraken gemaakt, een IP Headquarters opgericht en een TLO ingesteld. De TLO, Casti Co.,Ltd. (*10), heeft erg veel vrijheid en communiceert rechtstreeks met de onderzoeker. Op besluit van het college van bestuur heeft het IP Headquarters een algemeen geldende regel ingesteld, waarbij Casti een vaste toelage krijgt en de universiteit, de faculteit en de professor ieder een vast percentage van het eigendom krijgen.
- Het National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST, *11) heeft in 2001 een TLO opgezet, AIST Innovations (*12), en een IP Headquarters, AIST Office of Intellectual Property. Onder toezicht van het IP Office kan AIST Innovations licenties uitschrijven. Sindsdien is het aantal startup bedrijven gegroeid, bijvoorbeeld op gebied van nano-technologie. In de periode tussen 2001 en 2004 heeft AIST de inkomsten uit licenties zien groeien van één naar bijna vijf miljoen euro per jaar.

Bayh-Dole act

In 1999 introduceerde de Japanse overheid de ‘Law on the Special Measures for Revitalizing Industrial

Activities’, een Japanse versie van de Amerikaanse Bayh-Dole act (*13). Hiermee kunnen private instellingen die in opdracht van de overheid een onderzoeksproject uitvoeren, de eigenaar worden van de technologie of ontwikkeling dat voortkomt uit het onderzoek. Met de nieuwe regeling krijgen erkende TLO’s vijftig procent korting op de kosten voor octrooiaanvragen. De Bayh-Dole act is in april 2004 officieel van kracht gegaan, tegelijkertijd met de privatisering van de nationale universiteiten. De provisies van de Bayh-Dole act worden steeds verder aangepast om regeltechnische barrières te verminderen en de commercialisering van publiek onderzoek te vereenvoudigen. Hoewel Japan nog geen volmaakte infrastructuur heeft van goedopgeleide en ervaren professionals op dit gebied, is het de verwachting dat Japan op langen termijn zal profiteren van deze liberalisering.

Artikel 35

In de Japanse Patent Law is vastgelegd dat werknemers het recht hebben op een redelijke financiële compensatie voor een gepatenteerde uitvinding. Deze provisie staat bekend als Artikel 35. Tot eind jaren negentig heeft dit artikel niet veel aandacht gekregen, want het waren de werkgevers die uitmaakten of er een compensatie kwam en zo ja hoe hoog deze dan was.

Dr. Nakamura (zie kader) kreeg bijvoorbeeld in eerste instantie 135 euro bonus van werkgever Nichia (*14, 15) voor zijn in 1997 gepatenteerde uitvinding van de blue laser, maar de rechter beval Nichia in 2004 tot de betaling van 150 miljoen euro. Het bedrag werd later teruggebracht tot 6 miljoen, maar de rechtzaak kreeg erg veel aandacht in de media en maakte veel discussies los. In reactie hebben veel bedrijven sindsdien de compensatieregels aangepast en is er een duidelijke verschuiving te zien in de tegemoetkomingen voor de werknemers. Zo geeft hightech R&D bedrijf Shimadzu zijn werknemers nu een compensatie van 80,000 euro als ze een gepatenteerd product opleveren dat meer dan 80 miljoen euro opbrengt. Het farmaceutische bedrijf Eisai geeft werknemers die een medicijn ontwikkelen de eerste vijf jaar 0,05% van de verkoop van dat medicijn. Veel bedrijven hebben de bovengrens van de vergoeding losgelaten.

In een poging om duidelijkheid te verschaffen over wat een ‘redelijke compensatie’ is, heeft de Japanse overheid Artikel 35 in april 2005 aangepast. De aanpassingen zijn echter eerder verwarrend (de werknemer en werkgever moeten bijvoorbeeld een “niet-onredelijke” compensatie bespreken) en geven inhoudelijk weinig houvast. De veranderingen onderstrepen alleen maar dat de overheid meer volgend is dan sturend op dit gebied.

Bronnen:

1. Basic Law on Intellectual Property:

http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/titeki/hourei/021204kihon_e.html

2. Strategic Council on Intellectual Property

http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/titeki/index_e.html

3. Council for Science and Technology Policy (CSTP):

<http://www8.cao.go.jp/cstp/english/>

4. S&T Basic Plan: zie een eerder TWA-artikel “Nieuw Japans vijfjarenplan wetenschap en technologie, Rob Stroeks – 29-3-2006

<http://www.twanetwerk.nl/default.ashx?DocumentId=6087>

5. Japan Patent Office (JPO): <http://www.jpo.go.jp/>

6. Naast United States Patent and Trademark Office (USPTO) en Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)

7. Zie verder presentatie “Technology Transfer Systems in Japan” van IP Strategy Headquarters:

www.law.washington.edu/courses/group/E589_AuWiSp05/Documents/US-JA_Bayh_Dole-Final.ppt

8. Zie verder bijvoorbeeld volgend artikel over de TLO Law

www.jetro.go.jp/en/market/trend/special/pdf

9. Japan TLO Association: www.jauiptm.jp/en

10. Casti Co.,Ltd. : <http://www.casti.co.jp/>

11. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST):

<http://www.aist.go.jp/>

12. AIST Innovations: <http://unit.aist.go.jp/intelprop/tlo/English/Eindex.htm>

13. Zie verder bijvoorbeeld volgend artikel over de Bayh-Dole act:

www.nistep.go.jp/IC/ic040913/pdf/op_02ftx.pdf

14. NICHIA Corporation

http://www.nichia.co.jp/about_nichia/index.html

15. Zie verder artikel: “Nakamura awarded \$189 M for LED patents”:

<http://www.compoundsemiconductor.net/articles/news/8/2/1/1>