



## Propriété intellectuelle et concurrence en droit du travail

OAV, Conférence du stage, 7 septembre 2020

Alain Alberini

Avocat, Ph.D. LL.M. (UCLA)

[alain.alberini@sigmalegal.ch](mailto:alain.alberini@sigmalegal.ch)

**sigma**:legal

## Thèmes abordés

- I. Obligations de fidélité du travailleur
- II. Droits de l'employeur sur les créations, inventions et designs de son employé
- III. Obligations de non-concurrence postérieures au contrat (clauses de prohibition de concurrence)

## **I. Obligations de fidélité du travailleur**

## Rappel de l'art. 321a CO



1. Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
2. Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
3. Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
4. Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.

## **II. Droits de l'employeur sur les créations, inventions et designs de son employé**

## Aperçu des droits de propriété intellectuelle concernés :

Objet de l'innovation	Base légale	Objet de la protection	Mode d'acquisition du droit	Durée de la protection
<b>Créations</b>	Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA)	Œuvres : - Créations de l'esprit, littéraires ou artistiques, qui ont un caractère individuel - Logiciels	Par la création	Pour les logiciels : 50 ans (dès décès créateur)  Pour les autres œuvres : 70 ans (dès décès créateur)
<b>Inventions</b>	Loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI)	Inventions techniques, nouvelles, utilisables industriellement	Par l'enregistrement	20 ans (max. 25 ans si certificat complémentaire) (dès le dépôt)
<b>Designs</b>	Loi fédérale sur la protection des designs (LDes)	Disposition de lignes, surfaces, contours, couleurs ou matériaux, nouvelle et originale	Par l'enregistrement	25 ans dès le dépôt

## Art. 332 CO : Droit sur des inventions et des designs

1. *Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés, ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés ou non.*  **Inventions et designs de service**
2. *Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu'il a créés dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles.*
3. *Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l'al. 2 en informe par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir ou lui laisser l'invention ou le design.*  **Inventions et designs réservés**
4. *Si l'invention ou le design n'est pas laissé au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise.*

 **Inventions et designs libres**

## Invention ou design de service (art. 332 al. 1 CO)

- Conditions :
  - Invention ou design ...
  - ... réalisée par un employé ...
  - ... dans l'exercice de son activité contractuelle et ...
  - ... en vertu d'une obligation contractuelle.
  
- Conséquences :
  - L'invention ou le design appartient à l'employeur.
  - L'employeur est titulaire originaire.
  - Aucune rémunération particulière n'est due à l'employé.
  - L'employé conserve son droit de paternité.



## Invention ou design réservé(e) (art. 332 al. 2 à 4 CO)

- Conditions (art. 332 al. 2 CO) :
  - Invention ou design ...
  - ... réalisée par un employé...
  - ... dans l'exercice de son activité contractuelle ...
  - ... mais en l'absence d'une obligation contractuelle...
  - ... et en présence d'une réserve écrite en faveur de l'employeur.
- Conséquences :
  - L'employé doit en informer l'employeur par écrit (art. 332 al. 3 *ab initio* CO).
  - L'employeur dispose d'un délai de 6 mois pour acquérir l'invention ou le design (art. 332 al. 3 *in fine* CO).
  - S'il décide de l'acquérir, l'employeur :
    - est titulaire dérivé de l'invention ou du design et
    - doit une rémunération équitable à l'employé (art. 332 al. 4 CO).
    - L'employé conserve dans tous les cas son droit de paternité.
  - A défaut, l'employé est propriétaire de l'invention ou du design.

## Invention ou design libre

- Invention ou design réalisée :
  - en-dehors de l'activité contractuelle,  
  
ou
  - dans le cadre de l'activité contractuelle, mais en l'absence d'une obligation contractuelle lorsque :
    - le contrat ne prévoit aucune clause écrite relative aux inventions ou designs réservé(e)s,
    - ou
    - le contrat prévoit une clause écrite relative aux inventions ou designs réservé(e)s mais l'employeur renonce à acquérir l'invention ou le design.
- Conséquence : l'employé est propriétaire de l'invention ou du design.

## Régime légal pour les logiciels (art. 17 LDA)

*L'employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d'utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles.*

- L'art. 17 LDA :
  - traite des logiciels de service.
  - prévoit une cession légale des droits exclusifs d'utilisation du logiciels.
  - ne traite pas des droits moraux (droits à la paternité sur l'œuvre et à l'intégrité de celle-ci).
- Possible de prévoir contractuellement un mécanisme de logiciels réservés identique à celui de l'art. 332 al. 2 à 4 CO.
- Pour les autres créations (= autres que les logiciels), possible de prévoir leur transfert en faveur de l'employeur dans le contrat de travail.

## Compléments contractuels?

- Possible de compléter le régime applicable en matière de droits d'auteur?
- Possible de modifier le régime de l'art. 332 CO?
- Possible de compléter le régime par une clause pénale?

**III. Obligations de non-concurrence postérieures au  
contrat (clauses de prohibition de concurrence)**

## Définition, base légale et violation

- Définition :
  - obligation de ne pas faire concurrence prise par l'employé,
  - mise en place lors de la conclusion du contrat ou alors que les rapports de travail sont encore pendants,
  - pour l'éventualité de la fin des rapports de travail.
- Base légale :
  - art. 340 à 340c CO.
- Si violation par l'employé :
  - dommages et intérêts  
et/ou
  - peine conventionnelle en faveur de l'employeur.

## Conditions de validité

Conditions de validité de la clause de prohibition de concurrence :

- L'employé a l'exercice des droits civils
- Forme écrite
- Les rapports de travail permettent à l'employé d'avoir connaissance :
  - de la clientèle
  - ou
  - de secrets d'affaires
- L'utilisation de ces informations par l'employé peut causer à l'employeur un préjudice sensible

Remarques :

- La clause de prohibition de concurrence n'a pas besoin d'être rémunérée (en Suisse)
- La clause de prohibition de concurrence est exclue lorsque le travailleur exécute des prestations qui sont marquées principalement par ses compétences personnelles (ATF 138 III 67 cons. 2.2)

## **Limites de la clause de la clause de prohibition de concurrence (art. 340a al. 1 CO)**

- Limite générale : intérêt de l'employeur
- Limite temporelle : ce qui est nécessaire à l'employeur ; dans tous les cas, maximum trois ans
- Limite géographique : rayon d'activité de l'employeur
- Limite quant au genre d'affaires : celles pouvant porter atteinte de manière sensible aux intérêts de l'employeur



## Fin des effets de la clause

La clause de prohibition de concurrence cesse de produire ses effets :

- Lorsque la durée pour laquelle elle est prévue est échu
- Lorsque l'employeur n'a plus d'intérêt à son maintien (art. 340c al. 1 CO)
- Lorsque le contrat est résilié sans juste motif par l'employeur (art. 340c al. 2 CO)
- Lorsque le travailleur résilie le contrat pour un juste motif imputable à l'employeur (art. 340c al. 2 CO)

## Conséquence si violation

### Pour employeur:

- Action en paiement :
  - Dommages et intérêts  
et/ou
  - Peine conventionnelle
- Cessation, cas échéant par voie provisionnelle

### Pour travailleur:

- Action constatatoire : nullité de la clause ou son caractère excessif
- Défense: montant excessif de la peine conventionnelle

## Questions procédurales

Droit du travail :

- Maxime :
  - VL < 30K : maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC)
  - VL > 30K : maxime des débats
- Gratuité si VL < 30K (art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c CPC).
- For : art. 34 CPC (droit du travail)
- Compétence cantonale *rationa valoris* :
  - VL < 30K : Tribunal des prud'hommes
  - 30K < VL < 100K : Tribunal d'arrondissement
  - VL > 100K : Chambre patrimoniale

Propriété intellectuelle / concurrence déloyale :

- Maxime :
  - maxime des débats
- Pas de gratuité
- For : art. 31 (contrat) ou 36 CPC (acte illicite)
- Compétence *rationa materiae* :
  - Instance cantonale unique (art. 5 al. 1 let. a ou let. d CPC)
    - Pas de conciliation préalable (art. 198 let. f CPC)
    - Procédure ordinaire (art. 243 al. 3 CPC)
  - Tribunal fédéral des brevets (compétence concurrente) (art. 26 al. 2 LTFB)

Critère : nature prépondérante du litige (ATF 137 III 311, rés. in JdT 2012 II 214)

Compétence d'un juge admise lorsque la prétention litigieuse repose sur divers fondements possibles, indépendamment du fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes (RDS 2012 I 523, 534).

## Conclusion

- Le devoir de fidélité tel que prévu par le Code des obligations est loin d'être suffisant
- L'activité innovante de l'employé et la prohibition de concurrence post-contrat doivent être abordées et réglées au moment de la conclusion du contrat
- Le cadre légal est insuffisant, de sorte que la rédaction des clauses contractuelles est un exercice **nécessaire**
- Le cadre légal est aussi strict, de sorte que la rédaction des clauses contractuelles est un exercice **périlleux**

**Merci de votre attention**



**Alain Alberini** : Partner  
Attorney at law  
Ph.D. : LL.M. (UCLA)  
[alain.alberini@sigmalegal.ch](mailto:alain.alberini@sigmalegal.ch)