

La saisie-contrefaçon en droit tunisien des brevets d'invention

The Infringement Seizure in Tunisian Patent Law

Salma KHALED

*Maître de conférences & Avocat associé
Université Tunis El Manar, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis*

Les droits découlant d'un brevet d'invention sont précieux. Considérés comme le fruit d'un travail intellectuel, d'un effort de recherche de longues années, ils doivent être protégés contre toute violation, ou tout usage illicite par des tiers. C'est la raison pour laquelle le législateur tunisien, à l'instar des législations mentionnées ci-dessous et à la lumière des instruments internationaux, a entouré la procédure de l'action en contrefaçon de mesures préalables très précises. À défaut de leur respect, le titulaire du droit risque d'être débouté de son action en contrefaçon pour vice de forme. Même si la législation tunisienne est assez protectrice des droits en question, il n'en demeure pas moins que certaines dispositions du droit spécial des brevets et du droit commun des procédures civiles et commerciales manquent de précision et méritent d'être reformulées. La présente contribution s'attache à les présenter. En effet, l'action en contrefaçon est obligatoirement précédée par un constat d'huissier notaire accompagné d'un expert¹, tous deux désignés par une ordonnance sur requête à la demande du titulaire du droit. Cette procédure préalable est détaillée dans le cadre de l'article 86 de la loi n°84-2000 relative aux brevets d'invention. Toutefois, aux précisions législatives contenues dans cet article, échappent certains détails relatifs au tribunal compétent, à la validité l'ordonnance sur requête, à son étendue, ainsi qu'à la chronologie du processus préalable à la saisie et postérieur à la saisie et les délais de communication des procès-verbaux à la partie défenderesse. Ce manque de précision a entraîné un débat doctrinal et jurisprudentiel, qu'il convient d'analyser, pour un meilleur équilibre de intérêts en jeu.

The rights deriving from a patent are very precious, considerer as the fruit of intellectual work, a research effort of several years, they should be protected against any violation, or any illicit use of third party. That's why the Tunisian legislator, as the comparative legislators and in the light of international instruments, has surrounded the infringement action procedure with very specific preliminary measures. In case of their violation, the right holder risks being dismissed in his infringement action for a form defect. Despite the protection offered by the Tunisian law for the patent rights, the fact remains that some special provisions of patent law and civil and commercial procedures, lack of precision and have to be reformulated. This article will emphasize them. Indeed, the infringement action is necessarily preceded by bailiff's report accompanied by an expert, who are both appointed by a judicial order at the request of the patent holder. This preliminary procedure is detailed under the article 86 of the Law N° 84-2000 relating to patents. However, some details relating to the competent court, the validity of the order on request, its scope, as well as the chronology of the process priori and subsequent to the seizure and the deadline of communication of the minutes to the defendant, are not regulated. This lack of precision has given rise to a doctrinal and jurisprudential debate, which should be analyzed, for a better balance of interest at stake.

¹ En principe spécialisé en propriété intellectuelle.

Introduction

Si l'innovation et la créativité ont justifié la nécessité de moraliser leur usage en mettant en œuvre un ensemble de textes juridiques régissant les droits de propriété intellectuelle, le génie humain a trouvé d'ingénieuses idées pour en contourner le respect. Ainsi, les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et au principe de la concurrence loyale se sont multipliées¹.

Au fur et à mesure de l'expansion et de la propagation de l'usage des technologies, de l'épanouissement de la créativité, les biens immatériels se multiplient et leur protection se renforce. En effet, les droits de propriété intellectuelle sont désormais dotés d'une valeur patrimoniale à laquelle s'associe une valeur juridique et économique incontestable : les droits de propriété intellectuelle sont des droits fondamentaux², ils représentent des portefeuilles de biens immatériels dont la valeur patrimoniale dépasse souvent celle des biens immeubles pour les entreprises³.

Conscient de la valeur de tels droits, le législateur tunisien n'a pas manqué à l'appel de la communauté internationale en adhérant aux instruments internationaux visant à garantir la protection des droits de propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de propriété littéraire et artistique ou de propriété industrielle. Ainsi, la Tunisie est devenue membre de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886⁴ et de la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle de 1883⁵. Elle a par ailleurs adhéré aux Traités relatifs aux systèmes mondiaux d'enregistrement, tels que l'arrangement de la

Haye relatif aux dépôts internationaux des dessins et modèles industriels de 1925⁶ et l'Arrangement de Lisbonne relatif à la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international de 1958⁷. Elle a en outre adhéré à l'Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques datant de 1973⁸. En matière de brevets d'invention, elle n'a pas manqué d'adhérer au Traité de coopération (PCT) de 1970⁹, ainsi qu'au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques le 16 octobre 2013.

En raison de l'importance des aspects économiques et commerciaux des droits de propriété intellectuelle, l'Organisation Mondiale du Commerce a, sous son égide, préparé un Accord sur les ADPIC ou TRIPS, portant sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle et sur l'usage qui doit en être fait par les États membres. **L'objectif était de garantir, par ces derniers, un équilibre des droits et des intérêts qui s'y rattachent :** « La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations »¹⁰.

La visée est double : garantir la protection des droits et assurer leur bon usage par les tiers afin qu'il puisse y avoir un partage du savoir, des

¹ M. Jobard, *Création de la Propriété Intellectuelle : De la nécessité et des moyens d'organiser l'industrie et de moraliser le commerce et de discipliner la concurrence*, Imprimerie de C.- J. De MAT ET Ce., 1843.

² L'article 41 §2 de la constitution tunisienne prévoit ce qui suit : « La propriété intellectuelle est garantie ».

³ N. Binctin *Stratégie d'entreprise et propriété intellectuelle*, éd. LGDJ-Lextenso, Paris, 2015.

⁴ La Tunisie a adhéré à cette Convention le 5 déc. 1887.

⁵ La Tunisie a adhéré à cette Convention le 7 juill. 1884.

⁶ La Tunisie a adhéré à cet Arrangement le 20 oct. 1930.

⁷ La Tunisie a adhéré à cet Arrangement le 31 oct. 1973.

⁸ La Tunisie a adhéré à cet Arrangement le 9 août 1985.

⁹ La Tunisie a adhéré à ce Traité le 10 déc. 2001.

¹⁰ Article 7 de l'Accord sur les Aspects des Droits de la Propriété Intellectuelle touchant au Commerce, disponible à l'adresse suivante : https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/t_ag_m2_f.htm.

technologies et des connaissances sans abus ni excès des titulaires de droits ou des utilisateurs.

En sus de cet arsenal législatif à échelle internationale¹¹, la législation tunisienne est, à l'échelle nationale, la première législation arabe à avoir garanti la protection de ces droits¹². Les divers textes en matière de droit d'auteur, de droit des marques, des dessins et modèles industriels, obtentions végétales, ou encore en matière de brevets d'invention garantissent une double protection, tant civile que pénale.

L'action en contrefaçon « est fondée sur l'atteinte à un droit subjectif, cette atteinte constitue à elle seule le dommage sans qu'il soit nécessaire de prouver la faute »¹³. Elle permet au titulaire du droit de propriété intellectuelle de se prémunir contre les atteintes à son droit, en réprimant une infraction et en permettant la réparation des dommages causés. Il s'agit donc d'une action revêtant une nature hybride : civile et pénale. Il y a un délit, mais souvent l'action civile est préférée à la voie pénale. Par ailleurs, le titulaire de droit a la possibilité d'agir en concurrence déloyale et en réparation du dommage causé par l'acte de contrefaçon¹⁴.

¹¹ La Tunisie est en effet l'un des membres fondateurs de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 oct. 1886. V° M. Salhi, *L'évolution du droit de propriété intellectuelle en Tunisie suite à son adhésion à l'OMC et la signature de l'accord ADPIC*, Thèse Université Paris Sorbonne Université Tunis El Manar, 2018, p.58, n°96.

¹² Décret Beylical 26 décembre 1888 régissant les brevets d'invention.

¹³ L. Marino, *Droit de la propriété intellectuelle*, PUF, Thémis, 2013, p. 52.

¹⁴ À l'action civile en contrefaçon, s'ajoute l'action en concurrence déloyale ouverte au profit du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, régie par les dispositions de l'article 92 du code des obligations et des contrats qui prévoit ce qui suit : « Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, sans préjudice de l'action pénale, les faits constituant une concurrence déloyale, et par exemple : 1) le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit ; 2) le fait d'user d'une enseigne, tableau, inscription, écriteau ou autre

Afin de pouvoir engager l'action en contrefaçon, le législateur a prévu une procédure préalable nécessaire tant en matière de marque, dessins et modèles, qu'en matière de brevets d'invention¹⁵. Cette procédure permet *a priori* au titulaire du droit de rapporter la preuve de l'acte contrefaisant¹⁶.

En effet, instituée à des fins de preuve préliminaire par la loi 2000-84 du 24 août 2000 relative aux brevets d'invention, la saisie-contrefaçon « est une saisie à des fins essentiellement probatoires non exclusive des autres moyens de preuve qu'offre le droit commun »¹⁷. Visant à assoir le bien-fondé d'une action en contrefaçon, il s'agit d'une étape préalable obligatoire, qui obéit à une structure procédurale et chronologique bien encadrée. Le non-respect de la procédure telle que déterminée par la loi, entraîne sa nullité et, par conséquent, l'échec de l'action en contrefaçon.

La sanction du non-respect de la procédure par la nullité s'explique en raison de l'importance de la saisie-contrefaçon et de son caractère d'ordre public. En effet, tout le processus est

emblème quelconque, identique ou semblable à celui déjà adopté légalement par un négociant, ou fabricant, ou établissement du même lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manière à détourner la clientèle de l'un au profit de l'autre; 3) le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots : façon de... , d'après la recette de ... , ou autres expressions analogues, tendant à induire le public en erreur sur la nature ou l'origine du produit ; 4) le fait de faire croire par des publications ou autres moyens, que l'on est le cessionnaire ou le représentant d'une autre maison ou établissement déjà connu ».

¹⁵ L'article 49 de la loi n°36-2001 relative aux marques de fabrique de commerce et de service ; l'article 28 de la loi relative aux dessins et modèles industriels n° 2001-21 du 6 fév. 2001 ; l'article 84 de la loi 2000-84 du 24 août 2000 relative aux brevets d'invention.

¹⁶ J. Raynard, E. Py et P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, éd. LexisNexis 2016, p. 377.

¹⁷ U. N. Mezzatio, *La saisie-contrefaçon en matière de marque et de brevets dans l'espace oapi*, Conseils Pratiques, 21 août 2017, disponible à l'adresse : <https://cabinetjogo.com/la-saisie-contrefaçon-en-matière-de-marque-et-de-brevet-dans-lespace-oapi/> ; P. Véron, *Saisie-Contrefaçon*, éd. Dalloz, 1999.

construit sur une logique de protection des droits en question : le droit du titulaire d'agir pour protéger son droit de propriété, d'une part, et le droit du présumé contrefacteur de contester les conditions dans lesquelles la saisie est intervenue, d'autre part.

L'étude de la procédure de saisie-contrefaçon en matière de brevets d'invention s'attardera d'abord sur l'analyse des démarches la composant, lesquelles doivent être exemptées de tout vice, ensuite aux causes qui peuvent fonder un recours en annulation de la saisie-contrefaçon et faire échec à cette action.

L'article 86 de la loi relative aux brevets d'invention prévoit ce qui suit : « Les personnes pouvant agir en contrefaçon conformément à l'article 84 de la présente loi peuvent, en vertu d'une ordonnance sur requête du président du tribunal, faire procéder par huissier notaire assisté d'un expert à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits ».

Lorsque la saisie réelle est autorisée, elle doit se limiter à la mise sous-scélé des seuls échantillons nécessaires pour prouver la contrefaçon. Par ailleurs, l'ordonnance peut imposer au requérant de consigner une caution avant de procéder à ladite saisie.

À peine de nullité de la saisie et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets saisis ou décrits et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement. De même, une copie du procès-verbal de saisie doit leur être remise. À défaut d'engagement de l'action en justice par le requérant dans un délai de quinze jours, la saisie ou la description est considérée comme nulle de plein droit, et ce, sans préjudice des dommages et intérêts. Le délai de quinze jours court à partir du jour où la saisie ou la description est intervenue.

Ainsi, l'opération de saisie-contrefaçon doit remplir certaines conditions¹⁸. Accordée par une ordonnance sur requête (I) elle est soumise à un processus déterminé, en dressant un procès-verbal de saisie-contrefaçon (II). À défaut, toute la procédure encourt la nullité et ne pourra servir pour fonder une action en contrefaçon.

I. L'ordonnance sur requête

À la lecture de l'article 86 de la loi 2000-84, on déduit que l'action en contrefaçon doit être fondée sur une procédure préalable permettant au titulaire d'un brevet de saisir le juge afin d'obtenir une ordonnance sur requête (A), qui devra ensuite être exécutée avant d'entamer l'action en contrefaçon (B).

A. Le juge compétent pour rendre l'ordonnance

Il ressort des dispositions de l'article 86 de la loi 2000-84 que le législateur emploie l'expression « ordonnance sur requête du président du tribunal », sans aucune autre précision. S'agit-il du tribunal de première instance du domicile du présumé contrefacteur (donc du défendeur), du tribunal de première instance compétent pour statuer sur la contrefaçon ou encore du président du tribunal de première instance du lieu où la saisie des biens ou produits contrefaisants doit être faite ?

Le texte est muet et la jurisprudence tunisienne l'est aussi.

Afin de déterminer le juge compétent, il est logique de situer l'article dans son contexte, c'est-à-dire de le lire conjointement, soit avec les dispositions qui le précèdent et/ou qui le suivent, soit avec celles de l'article 85 et celles de l'article 87.

Si l'article 85 n'apporte aucune précision quant au tribunal compétent ; l'article 87 prévoit ce qui suit : « Lorsque le tribunal est saisi d'une

¹⁸ Y. Faure, *Le contentieux de la contrefaçon : la réponse du droit français à l'atteinte aux droits de propriété*

intellectuelle, Thèse de Doctorat, Université Toulouse 1 Capitole, 2014.

action en contrefaçon d'une invention objet d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire et sous astreinte, la poursuite des actes de contrefaçon présumés, ou subordonner la poursuite de ces actes à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire de brevet ».

Le législateur attribue donc compétence au président du tribunal déjà saisi d'une action en contrefaçon pour statuer sur le référé.

On en déduit alors que le juge compétent pour rendre une ordonnance sur requête autorisant la saisie-contrefaçon est celui qui a compétence pour statuer sur l'action en contrefaçon, et ce, dans une logique d'unification de la procédure de contrefaçon, ouverte sur la base d'un même titre de propriété. Cependant, le président compétent pour rendre l'ordonnance n'est pas nécessairement le même. En effet, il serait aussi possible, en l'absence de précision textuelle, d'attribuer la compétence au président du tribunal dans le ressort duquel le présumé contrefacteur a son domicile. Dans ce cas, il se confondra avec celui qui sera saisi pour statuer sur la contrefaçon, la règle étant celle de la compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur¹⁹.

Néanmoins, il convient de noter que le président du tribunal du lieu du domicile du défendeur n'est pas souvent territorialement compétent, car la saisie peut être effectuée dans un endroit autre que celui où le contrefacteur a son domicile, ce qui est par exemple le cas des produits contrefaits saisis en magasins. Ainsi, le président du tribunal compétent pour rendre l'ordonnance de saisie-contrefaçon serait celui du lieu où la saisie est exécutée et non celui du lieu du domicile du défendeur. D'ailleurs, cette interprétation se trouve confirmée par les

dispositions de l'article 86 paragraphe 3 qui prévoient l'obligation de communiquer le procès-verbal de saisie « aux détenteurs des objets saisis ou décrits ». L'expression « détenteurs » peut embrasser aussi bien le contrefacteur, lorsqu'il est détenteur des produits contrefaisants, que le tiers détenteur des produits contrefaisants.

Ainsi, une ordonnance rendue par le président du tribunal du domicile du défendeur ne permet pas de réaliser la saisie-contrefaçon en dehors de la compétence territoriale dudit tribunal. Lorsque les produits à saisir relèvent du ressort d'une autre juridiction, le juge compétent est le président du tribunal du lieu où sera effectuée la saisie²⁰.

Le président du tribunal compétent pour rendre une ordonnance sur requête serait alors celui du lieu où la saisie devrait être effectuée. Il se confondra avec celui du domicile du défendeur si la saisie est effectuée au domicile du contrefacteur présumé.

On ne peut donc affirmer que le juge statuant sur la contrefaçon est compétent pour rendre l'ordonnance sur requête aux fins d'une saisie-contrefaçon, car ce dernier n'est pas toujours celui du lieu du domicile du défendeur²¹. En effet, cela aboutirait à exécuter une ordonnance rendue par une juridiction territorialement incompétente, sur le territoire d'une autre juridiction.

La règle de la compétence est à notre avis différente de celle applicable en droit commun pour les ordonnances sur requête prévue à l'article 217 et suivants du Code de procédure civile et commerciale²². Les règles de droit

¹⁹ CPCC, art. 30 : « Le défendeur, qu'il soit une personne physique ou morale, doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu ».

²⁰ P. Véron, *Saisie-contrefaçon*, éd. Dalloz, 1999, p. 41, 42, 43.

²¹ En droit français, le juge territorialement compétent est le président du tribunal de grande instance du lieu de la saisie-contrefaçon, voir article 615-5 al 2 du code

de la propriété intellectuelle, P. Véron, *Saisie-Contrefaçon*, éd. Dalloz, 1999, p. 42.

²² Article 217 CPCC : « Le juge peut, en cas d'extrême urgence, statuer en son domicile sur les requêtes qui lui sont présentées. L'exécution des ordonnances ainsi rendues n'est pas subordonnée à l'apposition du sceau du tribunal, ni à l'inscription sur le registre *ad hoc*. Ces formalités seront remplies ultérieurement ».

commun trouvent une dérogation dans la loi relative aux brevets d'invention²³.

B. L'exécution de l'ordonnance

Afin de réaliser la saisie-contrefaçon, il est important de noter que le législateur impose le respect d'une procédure provenant à la fois du droit commun des ordonnances sur requête et du droit spécial de l'ordonnance de saisie-contrefaçon. En effet, l'article 86 est muet quant au délai d'exécution de l'ordonnance de saisie-contrefaçon. Le droit commun s'applique alors, lequel est édicté par l'article 221 du Code de procédure civile et commerciale prévoyant que : « L'ordonnance sur requête, non présentée à l'exécution dans les 10 jours de sa date, est considérée comme non avenue. Une nouvelle ordonnance peut être requise, si les raisons qui ont motivé la première requête existent encore ». L'ordonnance doit donc être présentée à l'exécution dans un délai de 10 jours.

Le titulaire du brevet d'invention doit en premier lieu communiquer l'ordonnance sur requête à la partie adverse par le biais d'un huissier notaire, puis procéder à la saisie des biens ou produits litigieux. La saisie se fait avec l'assistance d'un expert désigné par la même ordonnance, afin de procéder à la description des produits. C'est d'ailleurs ce qui ressort des dispositions de l'article 86.

Deux situations peuvent se présenter une fois l'ordonnance rendue :

Soit l'ordonnance a été communiquée au tiers saisi et la saisie a lieu dans un délai de dix jours à partir de la date de l'ordonnance ;

Soit l'ordonnance a été communiquée au tiers saisi, mais la saisie n'a pas pu être effectuée. Dans ce cas, il apparaît deux cas où l'action probatoire n'est pas viciée :

L'huissier notaire qui n'a pas pu effectuer la saisie doit indiquer dans son procès-verbal qu'il sursoit à l'exécution de l'ordonnance jusqu'à ce que l'empêchement soit levé. Il pourra indiquer qu'il reprend son exécution à une date déterminée ou après un certain nombre de jours ; l'ordonnance sur requête restant un fondement valable pour poursuivre l'opération de saisie. C'est dans ce sens que la jurisprudence française s'est prononcée²⁴.

Si l'huissier notaire indique dans son procès-verbal que l'ordonnance n'a pas pu être exécutée, cela suppose que le titulaire du droit ne trouve dans l'ordonnance, déjà exécutée et ayant produit tous ses effets, un fondement légal pour reprendre la procédure de saisie ultérieurement. Il serait dans ce cas obligé de renouveler sa demande, en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 221 du code de procédure civile et commerciale, qui prévoient la possibilité de demander une nouvelle ordonnance si les raisons qui ont motivé la première requête existent encore.

Il en découle que l'ordonnance sur requête obtenue aux fins de réaliser une saisie-contrefaçon doit être présentée à l'exécution dans un délai de dix jours. Toutefois, elle peut ne pas être exécutée dans ce délai. Pour qu'elle puisse fonder une saisie ultérieure (c'est-à-dire en dehors du délai légal d'exécution), la jurisprudence française a jugé qu'il est nécessaire que l'huissier notaire indique dans son procès-verbal qu'il sursoit à l'exécution de l'ordonnance et qu'il reprendra l'exécution ultérieurement dans un délai qu'il précisera²⁵. À défaut, l'ordonnance ne produit plus aucun effet juridique.

A *contrario*, une procédure de saisie-contrefaçon fondée sur une ordonnance pour laquelle un procès-verbal d'impossibilité d'exécution a été dressé est une procédure nulle. La saisie ne pourra être reprise valablement après le délai de 10 jours que si le

²³ Y. Faure, *Le contentieux de la contrefaçon : la réponse du droit français à l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle*, Thèse de Doctorat, Université Toulouse 1 Capitole, 2014.

²⁴ P. Véron, *Saisie-Contrefaçon*, éd. Dalloz, 1999, p.77, n° 262.

²⁵ TGI Paris, 10 mars 1994.

procès-verbal mentionne la reprise ultérieure des procédures de saisie.

Il est donc logique de conclure que l'ordonnance sur requête au sens de l'article 86, à l'instar de toute autre ordonnance de saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle, obéit aussi bien aux dispositions de droit commun qu'aux dispositions spéciales. En effet, la particularité de la matière exige la mise en œuvre de dispositions spéciales permettant de garantir la protection des droits et intérêts en jeu, d'une part, et la sécurité des transactions et situations juridiques, d'autre part.

II. Le proces verbal de saisie-contrefaçon

À la lecture de l'article 86 de la loi 2000-84, on note que le législateur impose une procédure préalable sur le plan chronologique, principalement fondée sur l'ordonnance sur requête et le procès-verbal de saisie. Ces deux actes précèdent l'enrôlement de l'action en contrefaçon et en constituent les deux fondements essentiels. Le procès-verbal doit remplir certaines conditions de validité quant au fond et à la forme.

A. Le contenu du procès-verbal

En vertu de l'article 86 de la loi 2000-84, le procès-verbal doit obligatoirement être rédigé par un huissier notaire, en présence de l'expert désigné par l'ordonnance sur requête. Selon le même texte, il doit comporter une description

des produits, biens ou marchandises prétendus contrefaisants.

Le contenu du procès-verbal n'a pas été précisé avec détail par le législateur. Il convient de noter qu'il doit principalement se rapporter aux mentions obligatoires minimales, à savoir les parties au litige, la description des produits contrefaits, ainsi que l'indication du lieu de saisie, l'heure et la date²⁶.

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon représente une exécution de l'ordonnance sur requête. L'huissier notaire serait donc tenu de se limiter à l'ordre de mission déterminé par le juge. Par conséquent, tout dépassement des termes de l'ordonnance rend le procès-verbal annulable. En outre, il est important de noter que l'huissier notaire est tenu de mentionner la présence de l'expert au moment de la saisie. Ce dernier doit mener sa mission conformément aux dispositions de droit commun régissant les expertises²⁷.

Le législateur ne précise pas si l'huissier, tout comme l'expert, est désigné par le juge ou choisi par le titulaire de droit. Toutefois, en pratique, le juge nomme un huissier notaire²⁸ dans l'ordonnance sur requête et fixe la mission qu'il devra accomplir en présence de l'expert désigné par la même ordonnance²⁹. Tout constat fait par huissier notaire en dehors de la procédure indiquée à l'article 86 de la loi ne pourra être considéré comme valable et fonder une action en contrefaçon au sens de ladite loi³⁰.

L'article 86 n'ouvre pas le droit de demander l'annulation du procès-verbal de saisie pour

partie afin que celle-ci puisse se présenter devant l'expert et défendre ses intérêts. À défaut, une expertise faite unilatéralement ne peut être admise dans le cadre d'une action en contrefaçon : voir dans ce sens la thèse précitée d'Y. Faure (p. 150 et ss.), où l'auteur soutient ce qui suit : « il faut donc conclure que la demande d'annulation de cette procédure doit être sollicitée dès le début de l'action, c'est à dire *in limine litis*, car établie par hypothèse avant que celle-ci ne démarre, et suivant ainsi le régime général des nullités. ».

³⁰ P. Véron, *Saisie-Contrefaçon*, éd. Dalloz, 1999, p. 64 et 65.

²⁶ P. Véron, *Saisie-Contrefaçon*, éd. Dalloz, 1999, p. 71, 72 et 73.

²⁷ Articles 101 et suivants du CPCC.

²⁸ Il doit relever de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle la saisie va être effectuée.

²⁹ Il convient de noter que la contrefaçon peut être prouvée par n'importe quel autre moyen de preuve. Ainsi, le titulaire du droit peut recourir aux constatations, attestations ou encore à l'expertise amiable sur la base du droit commun des procédures civiles. Cependant, cette expertise ne peut être admise sans le respect du principe du contradictoire, ce qui implique qu'elle doit être portée à la connaissance de l'autre

absence de précision ou de description, ou pour non-conformité à la mission fixée par l'ordonnance sur requête. Toutefois, il serait admis que le défendeur puisse demander, sur la base des dispositions du droit commun, l'annulation du procès-verbal pour insuffisance de description, ou violation de l'ordonnance sur requête. Il en serait ainsi, par exemple, du cas où une ordonnance impose à l'huissier notaire d'effectuer la saisie au domicile du contrefacteur alors que l'huissier procède à la saisie chez un tiers.

En outre, le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit indiquer si l'exécution de l'ordonnance est effectuée ou si elle est reportée. De ce fait, l'huissier notaire qui aurait précisé l'impossibilité de procéder à la saisie ne pourra plus effectuer ultérieurement une saisie-contrefaçon sur la base de la même ordonnance. En effet, une ordonnance sur requête communiquée à la partie adverse et exécutée (ayant ou non donné suite à une saisie) ne pourra plus constituer un fondement pour reprendre les mesures de saisie car elle aura produit tous ses effets.

Enfin, il convient de noter que la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens conformément à l'article 85 paragraphe premier. Cela implique que s'il y a eu constat par huissier notaire de l'existence d'une contrefaçon, un témoignage de la survenance d'un tel délit pourra être reçu comme moyen de preuve mais sera insuffisant pour assoir une action en contrefaçon³¹. Néanmoins, ces autres moyens de preuve peuvent servir afin d'obtenir une ordonnance sur requête aux fins d'une saisie-contrefaçon.

B. La communication du procès-verbal

Il est important de souligner que seule la loi n° 2000-84 relative aux brevets d'invention

(contrairement aux autres textes régissant les autres droits de propriété industrielle) exige à peine de nullité de la procédure de saisie-contrefaçon que le procès-verbal de saisie soit communiqué « aux détenteurs des objets saisis ». L'article 86 paragraphe 4 prévoit ce qui suit :

« À peine de nullité de la saisie et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets saisis ou décrits et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement. Une copie du procès-verbal de saisie doit de même leur être remise. »

Ainsi, par une lecture *a contrario*, on en déduit que le défaut de communication du procès-verbal de saisie-contrefaçon entraîne la nullité de toute la procédure³².

Afin d'explicitier le sens et l'objectif visés par cette phase de la procédure, il convient d'abord de s'attarder sur le but recherché à travers la communication du procès-verbal de saisie aux détenteurs des objets contrefaits, puis de préciser les conditions de validité de cette étape afin qu'elle puisse fonder l'action en contrefaçon.

Tout d'abord, l'objectif visé par l'obligation de notifier la partie détentrice des objets saisis ou décrits s'explique par la volonté du législateur de protéger et de préserver les droits du saisi. Il peut alors contester la procédure de saisie, ses circonstances et la manière dont elle a été effectuée³³. Prenant acte de l'absence du contradictoire dans la procédure de saisie, le législateur impose à l'huissier notaire de communiquer le procès-verbal de saisie ou de description³⁴, sous peine d'engager sa responsabilité civile. Ainsi, en étant informée de son contenu, la partie à l'encontre de

³¹ Voir sur les constatations et les attestations en matière de saisie-contrefaçon, Y. Faure, *Le contentieux de la contrefaçon : la réponse du droit français à l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle*, Thèse de Doctorat, Université de Toulouse-Capitole 1, 2014, p. 151 et ss.

³² J. Raynard, E. Py et P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, éd. LexisNexis 2016, p. 383 § 673.

³³ *Ibidem*.

³⁴ Cette même obligation a été prévue à l'article R. 615-2 al 2 *in fine* du CPI français.

laquelle la saisie a été effectuée aura la possibilité de contester cette opération.

La contestation peut être faite en pratique de deux manières :

Dès réception d'une copie du procès-verbal, il est possible d'intenter un recours en annulation du procès-verbal sur la base des dispositions de droit commun³⁵.

Sinon, dans le cadre de l'action en contrefaçon, la partie défenderesse pourra soulever l'existence d'un vice procédural qui lui permettra d'invalidier l'action en contrefaçon fondée sur une procédure viciée.

En outre, le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit être valable sur le fond et la forme. Il est impératif qu'il soit communiqué dans les délais légaux impartis pour intenter l'action en contrefaçon.

À défaut, le procès-verbal de saisie serait-il valable ? Et, par conséquent, permet-il de fonder une action en contrefaçon s'il a été communiqué à la partie adverse à une date ultérieure à celle fixée pour intenter le recours en contrefaçon ?

Une lecture approfondie et globale de tous les paragraphes de l'article 86 laisse entendre que la communication du procès-verbal doit, à peine de nullité, être faite au plus tard à la date de la remise de la requête de l'action en contrefaçon au tiers accusé de contrefaçon.

En effet, cette lecture ressort de l'esprit-même du texte de l'article 86 mentionnant les différentes étapes qui précèdent obligatoirement l'action en contrefaçon : l'obtention d'une ordonnance sur requête, la communication de ladite ordonnance à la partie accusée de contrefaçon dans un délai de dix jours³⁶, l'exécution de l'ordonnance et la réalisation de la saisie ou l'impossibilité de la réaliser (dans ce cas, l'huissier doit indiquer

qu'il sursoit à l'exécution de l'ordonnance), et la communication du procès-verbal de la saisie aux détenteurs des objets saisis ou décrits.

Le délai de réalisation de toutes ces phases procédurales est clairement fixé à l'article 86 *in fine* qui prévoit que : « le délai de quinze jours court à partir du jour où la saisie ou la description est intervenue. »

Ainsi, il apparaît que le législateur axe toutes les phases préalables à l'action en contrefaçon sur l'opération de saisie, qui constitue le point de départ de l'écoulement du délai de quinze jours, au-delà duquel le titulaire du droit perd le droit d'agir en contrefaçon.

Toutefois, pour pouvoir conserver ce droit, le titulaire d'un brevet doit aussi veiller à ce que le procès-verbal de saisie soit communiqué aux détenteurs des biens saisis dans le même délai de quinze jours maximums.

À cet égard, la communication du procès-verbal de saisie-contrefaçon, après l'enrôlement d'une action en contrefaçon, constitue une violation des dispositions de l'article 86 et représente une faille procédurale qui pourrait entraîner la nullité de la saisie et par ricochet, celle de la procédure de contrefaçon. La jurisprudence française s'est déjà prononcée sur le délai de remise du procès-verbal de saisie, qui peut être faite au plus tard le jour de la convocation à l'audience pour l'action en contrefaçon³⁷. On en déduit donc que toute communication du procès-verbal de saisie au tiers, en dehors du délai de quinze jours, est une cause d'annulation du procès-verbal de saisie. Il est alors possible de faire valoir cet argument en vue de faire échec à l'action en contrefaçon pour vice de procédure.

Les tribunaux tunisiens ont eu l'occasion de se prononcer sur la validité d'un procès-verbal de

³⁵ En action en annulation de procès-verbal, les dispositions de l'article 40 du CPCC s'appliquent quant à la compétence des chambres commerciales, s'agissant d'un litige entre commerçants pour les besoins de leurs commerces.

³⁶ Ici, les délais de droit commun s'appliquent à défaut de texte spécial applicable à l'ordonnance sur requête aux fins d'une action en contrefaçon.

³⁷ Voir dans ce sens : TGI Strasbourg, 7 févr. 1989 et TGI Paris, 25 oct. 1990, cité par P. Véron, *Saisie-Contrefaçon*, éd. Dalloz, 1999 pp. 76-77.

saisie, communiqué en dehors de ce délai et après la convocation à une action en contrefaçon. Le tribunal de première instance de Tunis a alors considéré que le procès-verbal de saisie était nul car non communiqué à la partie adverse dans le délai légal de 15 jours³⁸.

Étant une procédure particulière visant à protéger des droits de nature immatérielle, la saisie-contrefaçon obéit tant aux dispositions du droit commun qu'à celles de la loi 2000-84, ce qui fait toute son originalité.

Néanmoins, une intervention législative est hautement sollicitée afin de lever l'ambiguïté sur certaines questions qui posent des difficultés d'interprétation, ce qui risque de nuire aux divers intérêts en cause.

S. K.

³⁸ Jugement inédit du 17 déc. 2019 n° 41887/22, Tribunal de première instance de Tunis.