

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre 4ème section
N°RG : 09/01099

JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2010

DEMANDERESSE

Société SMARTRAC IP B.V.

Strawinskylaan 851 1077 XX Amsterdam PAYS BAS
représentée par Me Pascal LEFORT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #P75

DÉFENDERESSES

Société SHENZHEN FINESUN PRECISION MACHINERY & TECHNOLOGY CO.LTD

3rd floor A2 Building, Junfeng Technological Industry Park ChongQing Road,
Heping village, F Yong town BaoAn district SHENZHEN (CHINE)

Société KORPORATSIJA ZNAK, JSC

Bashilovskaya 12 Moscou 127220 RUSSIE
défaillantes

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude H, Vice-Présidente

Agnès MARCADE, Juge

Rémy MONCORGE, Juge

assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 09 Décembre 2009 tenue publique ment

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La société SMARTRAC IP est titulaire, à la suite d'une cession en date du 13 juillet 2007 régulièrement inscrite au registre national des brevets le 1^{er} octobre suivant, d'un brevet européen désignant la France déposé le 26 mars 1995 sous le numéro 95913866, publié le 15 janvier 1997 sous le numéro 0753180 et délivré le 24 janvier 2001.

Ce brevet est intitulé « procédé de production d'une carte à puce et carte à puce ainsi réalisée » et comporte 8 revendications.

Elle est également titulaire, à la suite d'une cession en date du 13 juillet 2007 régulièrement inscrite au registre national des brevets le 1^{er} octobre 2007, d'un brevet européen désignant la France déposé le 12 février 1997 sous le numéro 97914139.7, publié le 2 décembre 1998 sous le numéro 0880754 et délivré le 17 mai 2000.

Ce brevet est intitulé « procédé et dispositif pour la connexion d'un conducteur électrique » et comporte 39 revendications.

Elle a eu connaissance de l'offre en France par les sociétés SHENZHEN FINESUN PRECISION MACHINERY CO. (ci-après FINESUN) et KORPORATSIJA ZNAK (ci-après ZNAK) de l'utilisation des procédés brevetés ainsi que de l'offre de livraison sur le territoire français du dispositif breveté ainsi que des moyens de mise en œuvre des inventions couvertes par les brevets précités.

Elle a fait procéder à une saisie contrefaçon le 6 novembre 2008 sur le stand des sociétés FINESUN et ZNAK au salon CARTES 2008 de Villepinte.

C'est dans ces conditions que la société SMARTRAC IP a fait assigner, par actes en date du 4 décembre 2008, les sociétés FINESUN et ZNAK devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de la revendication de dispositif 39 du brevet numéro EP 0880754, ainsi que des revendications de procédés : revendication 1 du brevet numéro EP 0753180 et revendications 1, 4, 7, 10, 25, 27 et 29 du brevet numéro EP 0880754.

Elle sollicite outre des mesures d'interdiction, de confiscation, de rappel des produits et de publication sous astreinte, la condamnation des sociétés FINESUN et ZNAK à lui payer une indemnité à dire d'expert et par provision la somme de 150.000 €.

Elle sollicite en outre la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir à Y appui de ses demandes en contrefaçon que tant le procédé proposé par FINESUN que les machines FINESUN proposées par ZNAK permettent de mettre en œuvre les étapes du procédé. Selon elle le procédé de fabrication de cartes à puce sans contact proposé à la page 25 du catalogue FINESUN comprend notamment trois étapes successives, d'implantation de l'antenne, d'implantation de la puce et de soudure du fil d'antenne à la puce. Elle ajoute que la plaquette ZNAK reprend deux de ces trois étapes.

Enfin, elle soutient que le catalogue FINESUN décrit deux machines en pp. 27 et 28, la première qui est une machine d'implantation de l'antenne au moyen d'une tête d'incrustation à ultrasons qui apparaît également sur une des affiches du stand et la seconde est une machine de connexion par soudure du fil d'antenne au microcircuit.

Sur la contrefaçon du brevet EP 0753180, elle fait valoir que les machines ZNAK et FINESUN sont destinées à produire des cartes à puces sans contact qui fonctionnent grâce à l'association d'une antenne à la puce, ensemble qui forme un transpondeur, et que le procédé est donc bien du type général défini dans l'introduction de la revendication 1. Elle ajoute que, selon le procédé FINESUN, on

procède successivement à l'implantation de l'antenne puis du microcircuit et à la soudure de l'antenne au microcircuit ces étapes étant réalisées sur une planche ou insert formant substrat. Elle en déduit que le procédé mis en œuvre par les machines met en œuvre les étapes a) et b) de la revendication 1. Elle ajoute que la machine d'implantation de l'antenne fonctionne par incrustation de celle-ci dans le substrat afin d'obtenir des spires rectangulaires, cette incrustation permet la fixation de l'antenne au substrat et la machine met donc en œuvre l'étape c) de la revendication 1.

S'agissant du brevet européen numéro 0880754, elle indique que la machine décrite à la page 28 du catalogue FINESUN relève incontestablement d'un procédé pour établir un contact entre un conducteur et une puce disposés sur un substrat et la présence de cette machine place le procédé FINESUN dans le cadre des procédés définis dans l'introduction de la revendication 1.

Elle mentionne qu'il est clairement visible en page 25 que cette connexion est précédée par une étape d'implantation de l'antenne de manière guidée par la tête d'incrustation puis la puce est implantée dans l'insert.

Elle explique qu'une simple tête de soudure est utilisée car le fil a été préalablement fixé par rapport à l'insert formant substrat lors de l'étape de pose de l'antenne par incrustation de telle sorte qu'une partie de l'antenne se trouve finalement au droit des surfaces de raccordement de la puce sans nécessiter l'intervention d'autres outils.

Elle en déduit que la machine d'implantation de l'antenne par incrustation vise ainsi la mise en œuvre des étapes a) et b) de la revendication 1 ce qui permet à la machine de connexion de réaliser à l'aide d'une simple tête de soudure l'étape c) de cette même revendication.

Les sociétés FINESUN et ZNAK régulièrement assignées n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 septembre 2009.

MOTIFS

- Le domaine des inventions

Le brevet numéro 0753180 décrit un procédé de fabrication d'une carte à puce comprenant un microcircuit ou « puce » et une bobine connectée à ce microcircuit et formant antenne. Selon le procédé décrit, la réalisation de la bobine a lieu en posant un fil de bobine dans un plan de pose sur le substrat. La pose directe des boucles du fil de bobine sur le substrat rend superflues la mise en place d'une bobine enroulée préalablement réalisée, sa manipulation et son application sur la puce. La réalisation de la bobine sur le substrat lui-même a l'avantage que la réalisation de la bobine et la liaison des extrémités de fil de bobine avec les surfaces de jonction de la puce peuvent avoir lieu en se superposant. On obtient ainsi une carte à puce dans laquelle les différents enroulements de la bobine sont disposés dans un plan de pose avec une liaison de la bobine au substrat résultant du procédé précité.

L'invention objet du brevet est caractérisée en ce que la disposition de la puce et de la bobine sur le substrat commun et la liaison des extrémités du fil de bobine avec des surfaces de jonction de la puce a lieu sur le substrat, la bobine étant réalisée en posant le fil de bobine dans un plan de pose sur le substrat avec une liaison du fil de bobine avec le substrat effectuée au moins par endroit (revendication 1).

Le brevet numéro 0880754 concerne un procédé visant la connexion d'une bobine à une puce et comprend deux étapes successives :

- la fixation des parties d'extrémité du fil de bobine sur le substrat de la puce ;
- la liaison du fil formant conducteur à la surface de raccordement au moyen d'un dispositif de liaison (revendication 1)

Grâce au positionnement de la première étape, la connexion réalisée à la seconde étape est précise et fiable.

Le brevet concerne également un dispositif pour la mise en œuvre du procédé comportant un guide fil et un générateur d'ultrasons, ce dernier étant relié au guide-fil de tel sorte que celui-ci est activé pour la production d'oscillations ultrasoniques dans la direction de l'axe longitudinal (revendication 29).

Ce brevet porte également sur un dispositif pour la mise en œuvre du procédé pour fabriquer un module de carte comportant un poste d'amenée d'un flan qui sert à amener une multiplicité de substrats disposés dans un flan, un poste de pose comportant une multiplicité de dispositifs de pose disposés suivant une rangée transversalement par rapport à la direction de la fabrication ; un poste d'équipement comportant au moins un dispositif d'équipement servant à équiper les substrats individuels avec une unité formant puce et un poste de liaison comportant au moins un dispositif de liaison servant à relier les unités formant puces à une partie de début et à une partie de fin des bobines formées sur les substrats par les dispositifs de pose.

- Sur la contrefaçon

Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 6 novembre 2008 dressé par Maître D, huissier de justice à Aulnay sous Bois, sur le stand de la société ZNAK Corporation au salon CARTES 2008 se tenant à Villepinte que la société ZNAK se présente, selon M. U, Directeur technique de celle-ci, comme le représentant de la société FINESUN au titre d'un accord verbal passé entre elles.

Il apparaît également du catalogue « FINESUN SMART CARD » (pages 25 à 29) saisi au cours des opérations de saisie-contrefaçon :

- qu'y est décrite dans un organigramme la fabrication de l'insert d'une carte sans contact et que cet insert porte, d'une part, un microcircuit et, d'autre part, une antenne et que ceux-ci sont implantés selon un ordre commençant par l'antenne puis le microcircuit et enfin la soudure des extrémités de l'antenne sur des surfaces de raccordement du microcircuit,
- que sous le titre « HX-AEM800 automatic antenna implanting machine » figurent des photographies portant le titre de « ultrasonic embed head » et « inlay samples » dont il ressort que les premières sont des têtes pour implanter des spires constituant des antennes et que les seconds sont des séries de spires constituant

une antenne et des microcircuits et sont destinés à constituer des inserts pour des cartes sans contact, que la machine illustrée, et notamment les têtes, ont pour fonction d'amener le fil d'antenne et de l'incruster dans un substrat tout en suivant le dessin précis qui a été programmé sur ordinateur, l'incrustation se faisant en amenant les vibrations ultrasoniques sur la tête alliées à une augmentation de température, le cerveau à deux axes permettant de guider précisément la tête d'incrustation de telle sorte que les spires prennent la forme rectangulaire illustrée ;

- que sous l'intitulé « HX-AMB800 automatic module butt welding machine », figure une machine de soudure de fil d'antenne sur des surfaces de raccordement du microcircuit, phase de soudure qui vient après la phase d'implantation du microcircuit laquelle vient après la phase d'implantation de l'antenne ; le système asservi de positionnement de la tête de soudure positionne celle-ci de façon précise au dessus du fil de raccordement et procède à la liaison par soudure du fil sur cette zone.

Il ressort en outre de la plaquette ZNAK CORPORATION, également saisie lors des opérations ci-avant citées, que celle-ci décrit un processus de fabrication, en trois étapes, d'inserts en PVC portant une antenne et un microcircuit sans contact, à savoir : la confection d'évidements destinés à recevoir des microcircuits dans les feuilles plastiques, l'incrustation de l'antenne au moyen de la machine en implantant le fil d'antenne dans la surface de la feuille et la soudure pour connecter l'antenne sur les contacts du microcircuit ; ces trois étapes sont réalisées par trois machines différentes dont la machine « RF antenna embedding » figurant sur la plaquette, qui est similaire à celle décrite en page 27 du catalogue FINESUN, et réalise l'étape 2 dudit processus. Selon les déclarations de Monsieur U, quant un client réclame cette machine, ce dernier est dirigé vers la société FINESUN.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le procédé mis en œuvre par la machine d'implantation de l'antenne présentée dans le catalogue FINESUN et mentionnée dans la plaquette ZNAK reprend les caractéristiques de la revendication 1 du brevet européen EP 753 180 dont la société SMARTRAC IP est titulaire.

En effet, les machines ZNAK et FINESUN sont destinées à produire des cartes à puces sans contact qui fonctionnent grâce à l'association d'une antenne à la puce, ensemble qui forme un transpondeur et il est procédé successivement à l'implantation de l'antenne puis du microcircuit et à la soudure de l'antenne au microcircuit, ces étapes étant réalisées sur une planche ou insert formant substrat. De plus, la machine d'implantation de l'antenne fonctionne par incrustation de celle-ci dans le substrat afin d'obtenir des spires rectangulaires, cette incrustation permettant la fixation de l'antenne au substrat.

La machine de connexion de l'antenne à la puce décrite dans le catalogue FINESUN et mentionnée dans la plaquette ZNAK relève d'un procédé pour établir un contact entre un conducteur et une puce disposés sur un substrat, cette connexion étant précédée par l'implantation de l'antenne puis par celle de la puce au moyen de la machine d'implantation de l'antenne ci-avant visée ; la connexion au moyen d'une simple tête de soudure démontre que le fil a été préalablement fixé de telle sorte qu'une partie de l'antenne se trouve finalement au droit des surfaces de raccordement de la puce sans nécessiter l'intervention d'autres outils.

Cette machine de connexion de l'antenne ainsi que celle d'implantation de l'antenne visent ainsi à la mise en œuvre du procédé décrit à la revendication 1 du brevet européen numéro 0880754 dont la société SMARTRAC IP est titulaire.

Ces machines ont pour but la fabrication de cartes à puce sans contact et agissent sur des planches destinées à former les inserts de cartes à puce ; elles reproduisent donc les caractéristiques des revendications 7, 10 et 25 du brevet précité.

La machine d'implantation de l'antenne utilise une technique d'incrustation par ultrasons qui permet d'amener et de poser précisément le fil de cuivre par déplacement de la tête à ultrasons sur la planche si bien qu'elle reproduit les caractéristiques des revendications dépendantes 4, 27 et 29 de ce brevet.

De même, les deux machines précitées ont pour but de mettre en œuvre un procédé dans lequel on réalise successivement la pose d'une pluralité d'antennes sur une planche destinées à former plusieurs cartes à l'aide de plusieurs têtes d'incrustation, l'implantation de la puce et la liaison de la bobine implantée et forment ainsi un dispositif conforme à la revendication 39 du brevet européen numéro 0880754 dont la société SMARTRAC IP est titulaire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sociétés ZNAK et FINESUN ont commis des actes de contrefaçon de la partie française des brevets européens numéro 753 180 (revendication 1) et numéro 0880754 (revendications 1, 4, 7, 10, 25, 27, 29 et 39).

Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit aux mesures d'interdiction sollicitées dans les termes du dispositif.

En revanche les mesures de confiscations et de rappel des produits contrefaisants sollicitées apparaissent sans objet dans la mesure où la saisie-contrefaçon a eu lieu sur un salon et qu'aucun élément n'est versé aux débats pour démontrer que les produits en cause sont commercialisés en France par les défenderesses.

Au vu des éléments produits aux débats, le tribunal est en mesure d'évaluer le préjudice de la société SMARTRAC IP à la somme de 40.000 € en raison de l'atteinte portée à ses deux brevets européens et ce, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise.

Cette indemnisation apparaît suffisante et il ne sera pas fait droit à la demande de publication de la décision à titre de complément d'indemnisation.

Sur les autres demandes

Les sociétés ZNAK et FINESUN, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.

En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société SMARTRAC IP qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de

l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 25.000 €.

L'exécution provisoire compatible avec le présent litige sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit qu'en offrant à la vente, ou détenant en France des machines et dispositifs notamment « HX-AEM800 automatic antenna implanting machine » et « HX-AMB800 automatic module butt welding machine » objets du procès-verbal du saisie contrefaçon du 6 novembre 2008 établi par Maître D, qui reproduisent les caractéristiques d'un dispositif breveté et mettent en œuvre des procédés objets de brevets, les sociétés SHENZHEN FINESUN PRECISION MACHINERY CO. et KORPORATSIJA ZNAK ont porté atteinte à la revendication 1 de la partie française du brevet européen numéro 753 180 et aux revendications 1, 4, 7, 10, 25, 27, 29 et 39 de la partie française du brevet européen numéro 0880754 dont la société SMARTRAC IP est titulaire ;

En conséquence :

Fait interdiction aux sociétés SHENZHEN FINESUN PRECISION MACHINERY CO et KORPORATSIJA ZNAK de poursuivre les actes susvisés et ce sous astreinte de 15.000 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne in solidum les sociétés SHENZHEN FINESUN PRECISION MACHINERY CO et KORPORATSIJA ZNAK à payer à la société SMARTRAC IP la somme de 40.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de contrefaçon ;

Déboute la société SMARTRAC IP de ses demandes de confiscation, de rappel des marchandises, d'expertise et de publication de la décision ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne in solidum les sociétés SHENZHEN FINESUN PRECISION MACHINERY CO et KORPORATSIJA ZNAK à payer à la société SMARTRAC IP la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum les sociétés SHENZHEN FINESUN PRECISION MACHINERY CO et KORPORATSIJA ZNAK à payer les entiers dépens.