



«А.Залесов и партнеры»
Патентно-правовая фирма

Общество с ограниченной ответственностью
"Патентно-правовая фирма "А.Залесов и партнеры"
ОГРН 1177746904609 ИНН 7734405927 КПП 773401001

123060, Россия, Москва,
ул. Маршала Рыбалко 2,
строение 8, офис 300

Тел.: +7 495 781 60 80

E-mail: office@azalesov.com

Web: www.azalesov.ru

Кому: ООО «Альтерус»

ОГРН 1069658112633

Куда: 620085, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург

ул. Титова, д.8, корп. 3, оф. 1

Тел: +7 (343) 287-09-28

Наш № 189194 от 25.11.2019

Уважаемые господа!

Действуя от имени и по поручению ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» и ООО «МЕД-ИСТ», именуемых далее - Доверители, доводим до Вашего сведения претензию наших Доверителей о нарушении их исключительных прав.

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» является патентообладателем изобретения «контейнер для крови и ее компонентов», охраняемого патентом РФ № 2432189 (Приложение 1).

До 19.07.2019 исключительное право на вышеуказанное изобретение принадлежало ООО «МЕД-ИСТ».

Нам стало известно, что Ваша компания осуществляет введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем ввоза, предложения о продаже и продажи следующих продуктов: «Контейнер для крови, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6568 от 12.12.2017», а также « » производства компании Митра Индастриз Пвт. Лтд., Индия.

По имеющейся у нас информации Ваша компания вводит вышеуказанные продукты в гражданский оборот с 2014 года, причем общая сумма дохода от реализации данной продукции превысила 10 миллионов рублей.

Указанные действия являются нарушением исключительного права Доверителей в силу следующего.

Согласно п. 1 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - «ГК РФ»), патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 ст. 1358 ГК РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Пункт 3 ст. 1358 ГК РФ предусматривает, что изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Согласно заключениям патентного поверенного Залесова А.В. (Приложения 2 и 3), продукты «Контейнер для крови, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6568 от 12.12.2017» и «Контейнер для крови, регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1391 от 27.01.2014» производства компании Митра Индастриз Pvt. Лтд., Индия содержат каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1 содержащейся в патенте РФ № 2432189 формулы изобретения.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной

деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

Доверители никогда не предоставляли Вашей компании своего согласия на использование изобретения «контейнер для крови и ее компонентов», охраняемого патентом РФ № 2432189.

Таким образом, действия Вашей компании, связанные с введением в гражданский оборот продуктов «Контейнер для крови, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6568 от 12.12.2017» и «Контейнер для крови, регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1391 от 27.01.2014» производства компании Митра Индастриз Пвт. Лтд., Индия нарушают действующее исключительное право ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» как патентообладателя изобретения «контейнер для крови и ее компонентов», охраняемого патентом РФ № 2432189.

Вместе с тем Ваши действия по введению вышеуказанных продуктов в гражданский оборот до 19.07.2019 нарушали исключительное право ООО «МЕД-ИСТ».

Согласно пункту 70 Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

В этой связи ООО «МЕД-ИСТ» вправе требовать возмещения убытков или выплаты компенсации за нарушения, допущенные в то время, когда ООО «МЕД-ИСТ» был патентообладателем изобретения «контейнер для крови и ее компонентов», охраняемого патентом РФ № 2432189.

Согласно п. 1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требований:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (безоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право;

4) об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ, для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно ст. 1406.1 ГК РФ, в случае нарушения исключительного права на изобретение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения тем способом, который использовал нарушитель.

Пункт 3 ст. 1250 ГК РФ предусматривает, что предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя.

В соответствии с пунктом 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер

допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Мы полагаем, что компенсация в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей соответствует характеру допущенного Вашей компанией нарушения прав ООО «МЕД-ИСТ» и степени вины Вашей компании, срока незаконного использования изобретения, исключительное право на которое принадлежало ООО «МЕД-ИСТ». Заявленный размер компенсации является разумным и справедливым.

Однако уже после отчуждения ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» исключительного права на изобретение, охраняемое патентом РФ № 2432189, Ваша компания продолжила введение спорной продукции в гражданский оборот, нарушив тем самым исключительное право ООО «ГЕМОДЖЕНИКС».

Мы также полагаем, что компенсация в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей соответствует характеру допущенного Вашей компанией нарушения прав ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» и степени вины Вашей компании, срока незаконного использования изобретения, исключительное право на которое принадлежит ООО «ГЕМОДЖЕНИКС». Заявленный размер компенсации является разумным и справедливым.

В связи с вышеизложенным просим Вас добровольно прекратить нарушение прав Доверителей, в частности:

- незамедлительно прекратить ввоз, продажу, предложение к продаже и иные действия по введению в гражданский оборот продуктов «Контейнер для крови, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6568 от 12.12.2017» и «Контейнер для крови, регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1391 от 27.01.2014» производства компании Митра Индастриз Пвт. Лтд., Индия, в которых использовано изобретение, охраняемое патентом РФ № 2432189;

- выплатить ООО «МЕД-ИСТ» компенсацию за допущенное нарушение его исключительного права в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей путем перечисления денежных средств на следующий расчетный счет: 40702810277000000678 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, БИК 044030704, корреспондентский счет 30101810900000000892;

- выплатить ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» компенсацию за допущенное нарушение его исключительного права в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей путем перечисления денежных средств на следующий расчетный счет

40702810638000111559, в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, корреспондентский счет 30101810400000000225;

- предоставить нам как представителям ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» письменное обязательство не нарушать в дальнейшем исключительные права ООО «ГЕМОДЖЕНИКС».

Для связи с нами просим использовать следующие контактные данные:

123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2 к. 8, оф. 300, «Патентно-правовая фирма «А.Залесов и партнеры», телефон - +7 495 781 60 80, адрес электронной почты: office@azalesov.com, Ryabov@azalesov.com.

Мы готовы в случае необходимости ответить на возникшие у Вас вопросы.

Просим Вас рассматривать данное письмо в качестве официального уведомления о нарушении исключительных прав Доверителей, направленного в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 5.1 статьи 1252 ГК РФ.

В случае отсутствия подтверждения выполнения Вами указанных выше требований в течение 30 календарных дней с момента направления настоящего письма-претензии, наши Доверители будут вынуждены обратиться в суд за защитой нарушенных прав в установленном законом порядке.

Приложения:

1. Данные о патенте РФ № 2432189, на 9 л.
2. Копия заключения эксперта Залесова А.В. по продукту «Контейнер для крови, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6568 от 12.12.2017, на 15 л.
3. Копия заключения эксперта Залесова А.В. по продукту «Контейнер для крови, регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1391 от 27.01.2014», на 15 л.
4. Копия доверенности представителя от ООО «МЕД-ИСТ», на 2 л.
5. Копия доверенности представителя от ООО «ГЕМОДЖЕНИКС», на 2 л.

От имени и по поручению

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» и ООО «МЕД-ИСТ»

Представитель по доверенности

Патентный поверенный РФ, рег. № 2097



Рябов В.Н.