

Межрегиональная общественная организация содействия деятельности
патентных поверенных «Палата патентных поверенных»



VIII (XXIII) ежегодная научно-практическая конференция

28.11.2017 – 01.12.2017

**ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ
ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ**

Москва
2017 год

РАСПИСАНИЕ:

8.30 – 9.30 Завтрак

13.30 – 14.30 Обед

18.30 – 19.30 Ужин

Деловая программа

10.00 – 13.30 Утреннее заседание, в промежутке – кофе-пауза

14.30 – 18.30 Вечернее заседание, в промежутке – кофе-пауза

28 ноября, вторник

14.00 - К зданию Патентной библиотеки (Бережковская набережная 24) будут поданы автобусы для проезда в отель Заря.

14.15 - Отъезд.

16.30 – Прибытие в отель, регистрация в отеле

19.30 – 20.00 Регистрация участников конференции, получение раздаточных материалов и бухгалтерских документов в холле перед Конференц-залом

20.00 – 21.00 Фуршет в холле перед Конференц-залом и Фито-баре

21.00 – 22.30 Кинофильм в Конференц-зале

29 ноября, среда

9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции в холле перед Конференц-залом

10.00 – 18.30 Деловая программа

20.00 – 21.30 Концерт в Зимнем саду

Ирина Сурина (вокал) и Александр Ведерников (фортепьяно)

Песни в стиле кантри-фолк, авторские песни и романсы, песни из кинофильмов прошлых лет

30 ноября четверг

10.00 – 18.30 Деловая программа

Ужина не будет

20.00 – 23.00 Банкет

1 декабря, пятница

10.00 – 13.30 Деловая программа

15.00 - К зданию пансионата будут поданы автобусы

15.15 - 15.30 - Отъезд в Москву

**ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ»**

29 ноября, среда

10.00 – 13.30

Ведущий:

Христофоров Александр Анатольевич, адвокат

Вступительное слово

«Мониторинг законодательства РФ»

Христофоров Александр Анатольевич, адвокат

«Некоторые проблемные вопросы в патентном праве»

Мещеряков Владимир Александрович, ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

«Последние изменения в нормативных документах РСТ»

Апарина Татьяна Викторовна, ООО «Агентство патентных поверенных «АРС- Патент».

«Американское патентное законодательство и патентование программного обеспечения»

Райкинштейн Леонард, INVENTA CAPITAL, PLC, США

«Проблемы получения, оспаривания и защиты патентных прав на фармацевтические объекты»

Озолина Ирина Гавриловна, Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры».

14.30 – 16.00

Кузнецова Нина Петровна, главный редактор журналов «Патенты и лицензии», «Патентный поверенный».

«Правоприменительная практика - и за, и против (по мотивам реальных судебных дел)»

Ермакова Елена Анатольевна, ООО «Патентное Агентство «Ермакова, Столярова и партнеры»

16.00 – 18.30

Деловая игра. Судебное заседание.

Участники:

Рыбина Наталия Алексеевна, Патентный кабинет Рыбиной Н. А. и Рыбина В.Н.

Станковский Виктор Михайлович ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

Рыбин Владимир Николаевич, Патентный кабинет Рыбиной Н. А. и Рыбина В.Н.

Рыбаков Владимир Моисеевич, ООО «Агентство патентных поверенных «АРС- Патент».

Алексеева Ольга Ленаровна, Федеральный институт промышленной собственности

Христофоров Александр Анатольевич, адвокат

30 ноября, четверг

10.00 - 11.30

«Законодательные инициативы Роспатента»

Алексеева Ольга Ленаровна, Заместитель директора ФИПС

«Распоряжение исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности: судебная практика»

Одинцова Вероника Юрьевна, «Евромаркпат»

«Отчуждение прав и лицензии в Германии и в рамках Европейского патентного ведомства»

Фишбек Йорн, Winter, Brandl & Partners, Германия

12.00 - 17.00

Ведущий:

Гринева Марина Александровна, «Евромаркпат»

«Решения Суда по интеллектуальным правам и практика экспертизы – ждатель ли изменений?»

Гринева Марина Александровна, «Евромаркпат»

«Претензионный порядок по спорам об интеллектуальных правах. Анализ нововведений, судебной практики и практические рекомендации»

Марканов Дмитрий Юрьевич, ООО «Патентус»

«Такие разные экспертизы»

Хорошкеев Владимир Александрович, Патентное бюро «Решерш»

«О прекращении действия знаков по случаю ликвидации юридического лица»

Усков Вадим Валерьевич, адвокат

«Реформа товарных знаков Евросоюза: абсолютные основания»

Богдановича Алина Тадеушевна, Агенство ТРИА РОБИТ, Латвия

«Искусственный интеллект: от компьютерного поиска - к компьютерной экспертизе»

Герман Валерий Айзикович, Агентство интеллектуальной собственности «ИНТЭЛС»

1 декабря, пятница

10.00 – 13.30

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПАТЕНТНЫХ УСЛУГ»

Ведущий:

Рыбина Наталия Алексеевна, патентный поверенный

«Основные изменения в соответствии с проектом закона «О патентный поверенных РФ»

Христофоров Александр Анатольевич, адвокат

Герман Валерий Айзикович, Агентство интеллектуальной собственности «ИНТЭЛС»

«Опыт Германии»

Апарина Татьяна Викторовна, ООО «Агентство патентных поверенных «АРС- Патент»

Федотова Алла Эдуардовна, РФ, СПб, ООО «АЛЛА ФЕДОТОВА И ПАРТНЕРЫ. Агентство ИС»

«ИСК О НАРУШЕНИИ ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ «СУВЕНИРНЫЙ МЯЧ» ПО ПАТЕНТУ № 777999»

Ведущий игры: - Рыбина Наталия Алексеевна

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

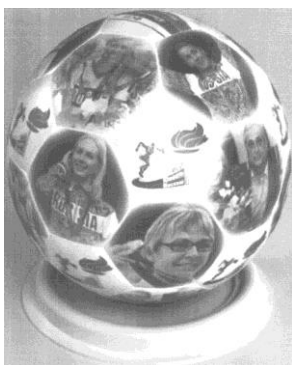
29 ноября 2017 г.

ИСТЕЦ – ООО «Забей», патентообладатель патента РФ № **777999** на полезную модель «СУВЕНИРНЫЙ МЯЧ» подал иск о нарушении его прав на полезную модель и обязанности ответчика прекратить нарушение патента и выплатить компенсацию.

ОТВЕТЧИК – ООО «Отбей», производит и продает сувенирные мячи. Он считает, что не использует патент истца, т.к. изготавливаемые им сувенирные мячи не содержат признак **«изображения покрыты защитным слоем»**.

Формула полезной модели: Сувенирный мяч, содержащий внутреннюю часть в виде шара и наружную оболочку из соединенных сегментов с нанесенными на них изображениями, отличающийся тем, изображения нанесены на сегменты наружной оболочки печатным способом **и покрыты защитным слоем**.

Фигура 1 по патенту:



Продукция Ответчика:



В Описании к патенту указана последовательность изготовления мяча:

- 1) перенос изображений - фотоизображений способом нанесения полноцветной и всех (видов) печати на поверхность (основу) натуральной и синтетической кожи.
- 2) склеивание поверхностей кожи (натуральной, синтетической, искусственной) с подкладочным тканым и нетканым материалом между собой под давлением термопрессом.
- 3) лакирование (нанесение защитного покрытия от механических, атмосферных воздействий методом распыления (наложения) полиуретановых, нитроцеллюлозных, ЦВ-лаков на полноцветную (и другие) виды печати поверхности до момента сшивания мяча.
- 4) сшивание мяча ручным методом, машинным, термосклеиванием, лазерная сшивка.

а также используемые материалы:

- 1) камера латексная, камера бутиловая, камера резиновая, камера синтетическая, камера пластизолевая;

- 2) подкладочный материал - тканый, нетканый, синтетический;
- 3) нитка пошивочная полиамидная, армированная, капроновая;
- 4) воск;
- 5) полимерный порошок СЭВИЛЕН и порошки для склеивания поверхностей;
- 6) кожа натуральная, синтетическая (ИК), полиуретановая, поливинилхлоридная;
- 7) лаки на полиуретановой, нитроцеллюлозной основе, UV-лаки и т.д.

Основной заявленный в патенте технический результат состоит в том, что сувенирный мяч с защитным слоем имеет повышенную сохранность и влагоустойчивость.

Главный аргумент Истца

Проведённые испытания образца изделия независимыми экспертами показали наличие на искусственной коже (ИК) изделий Ответчика защитного слоя в виде бесцветной лаковой плёнки.

Главный аргумент Ответчика

Согласно Технологической карте по изготовлению изделий, изображения, нанесенные на сегменты наружной оболочки сувенирных и игровых мячей из ИК печатным способом, не покрываются защитным слоем. Данная операция в технологическом цикле отсутствует.

Современное печатное оборудование (изготовитель использует принтер DREAMJET329) позволяет наносить различные изображения на любых материалах, таких как текстиль, дерево, пластик, металл, стекло, керамика, камень и т.д. При этом печать может осуществляться экосольвентными (универсальными), сувенирными, сувенирными масляными, пигментными водными (для печати по ткани) красками.

При нанесении изображений на полиуретановый защитный слой, входящий в состав искусственной кожи, имеет место проникновение (распределение) частиц красителей в данный слой, что и имеет место быть на исследуемых мячах.

Таким образом, в данных изделиях не защитный слой наносится на изображения, а изображения наносятся на защитный слой ИК, материала, получаемого производителем мячей для их производства.

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Председательствующий –	Залесов Алексей Владимирович, адвокат и патентный поверенный
Судьи :	Рыбаков Владимир Моисеевич, патентный поверенный Алексеева Ольга Ленаровна, заместитель директора ФИПС
Истца представляет по доверенности	Станковский Виктор Михайлович, патентный поверенный
Ответчика представляет по доверенности	Рыбин Владимир Николаевич, патентный поверенный

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

1. Вступительное слово ведущего.
Объяснение правил проведения деловой игры - до 3 мин.
2. Судебное заседание
 - 2.1 Объяснения представителя истца - до 20 мин.
Вопросы судей и ответчика - до 15 мин.
 - 2.2 Объяснения представителя ответчика - до 20 мин.
Вопросы судей и истца - до 15 мин.
3. Подсказки публики - до 20 мин. (до 2 мин. На подсказку)
4. Прения сторон - до 10 мин. (каждому)
5. Реплики - до 5 мин. (каждому)
6. Перерыв для принятия судом решения - до 20 мин.
7. Оглашение решения - до 10 мин.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

Судебное заседание (деловая игра) проводится в соответствии с настоящим Регламентом.

Участниками деловой игры являются:

- Суд
- Стороны: Истец, Ответчики
- Публика
- Ведущий

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

СУД, СТОРОНЫ: в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом, за исключением следующего: запрещается изменять предмет и основание иска, заявлять отводы и самоотводы, требовать проведения процессуальных действий, которые не могут быть осуществлены в пределах этого же судебного заседания.

ПУБЛИКА: имеет право после предоставления слова лаконично выступать; участвовать в конкурсе на лучшую подсказку; в остальное время соблюдает тишину.

ВЕДУЩИЙ: предоставляет слово публике; в части собственных выступлений приравнивается к публике; следит за соблюдением регламента.

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр.,
д.50-52

Истец Общество с ограниченной ответственностью
«Забей»
198099, Санкт-Петербург, Невский проспект,
д.13

Ответчик Общество с ограниченной ответственностью
«Отбей»
194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.41

Сумма иска: 10 000 рублей
Государственная пошлина: 2 000 рублей

«14» октября 2017 года

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту № 777999

С 1991 года Общество с ограниченной ответственностью «Забей» (далее – Истец) занимается производством высококачественных сувенирных товаров. Истец ведет активную производственную деятельность и является патентообладателем большого числа патентов Российской Федерации на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, которые относятся к сувенирам в области спортивных товаров, в частности, подготовлен широкий ассортимент товаров для Чемпионата мира по футболу 2018 г.

I.

Истцу принадлежит исключительное право на полезную модель по патенту Российской Федерации № 777999: СУВЕНИРНЫЙ МЯЧ.

Патент № 777999 выдан по заявке № 2017777999 с приоритетом от 17.05.2017 г. Патент опубликован в Официальном Бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) «Изобретения, полезные модели» № 36 от 27. 08.2017 г.

Данный патент выдан со следующей **формулой** полезной модели:

Сувенирный мяч, содержащий внутреннюю часть в виде шара и наружную оболочку из соединенных сегментов с нанесенными на них изображениями, отличающийся тем, изображения нанесены на сегменты наружной оболочки печатным способом и покрыты защитным слоем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования

изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

II.

ООО «Отбей» (далее - Ответчик), реализуя продукцию, в которой был использован патент № 777999, без согласия правообладателя, нарушает исключительное право Истца на полезную модель. Нарушение выразилось в следующем:

16.09.2017 г. Истец закупил у Ответчика согласно накладной № 5 счет-фактура № 5, следующие товары на общую сумму 12 283 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 10% 1116 руб. 37 коп:

1. Мяч сувенирный –1 шт.
2. Футболка с изображением мяча футбольного – 1 шт.
3. Пакет бумажный с изображением мяча футбольного – 1шт.

Согласно пункту 2 статьи 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.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованным в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

ООО «Забей» передало закупленный продукт – мяч сувенирный для исследования в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» (СПбГТИ(ТУ)).

Исследования, выполненные д.х.н., профессором СПбГТИ(ТУ) Ивановым А.В. показали наличие на искусственной коже сувенирного мяча защитного слоя в виде бесцветной лаковой плёнки.

Таким образом, Ответчик, не удостоверившись в патентной чистоте товара, приобретённого у производителя ООО «Забей», занимается его реализацией на

территории Российской Федерации, что свою очередь, является прямым нарушением исключительного права ООО «Забей».

III.

Правообладатель, учитывая характер нарушения, вправе избрать в качестве меры защиты нарушенного исключительного права на изобретение по патенту взыскание компенсации с нарушителя.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец 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, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

27 октября 2017 года Истец, надеясь урегулировать сложившуюся ситуацию в досудебном порядке, направил Ответчику претензионное письмо.

В ответе на претензионное письмо Ответчик сообщил, что не обязан проводить проверку патентной чистоты производимых и реализуемых товаров, и в связи с этим не может принять претензий ООО «Забей». Кроме того, требование Истца о выплате компенсации в размере 10 000 рублей за нарушение исключительного права на изобретение по патенту № 777999 было проигнорировано Ответчиком.

Таким образом, Истец, избрав в качестве способа защиты предъявление требования Ответчику о выплате компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель, получил отказ в принятии претензии, что и явилось результатом подачи иска в суд.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 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.**

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.1358 и 1406.1 Гражданского кодекса РФ, 101, 110, 125, 126, 226, 227 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:

1. Рассмотреть дело по иску ООО «Забей» к ООО «Отбей» в порядке упрощенного производства;
2. Взыскать с ООО «Отбей» в пользу ООО «Забей» компенсацию за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту № 777999, выразившееся в предложении к продаже и продаже продуктов Мяч сувенирный в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей;
3. Взыскать с ООО «Отбей» в пользу ООО «Забей» расходы на оплату государственной пошлины в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.

Приложения:

1. Доказательство оплаты государственной пошлины;
2. Доказательство направления искового заявления Ответчику;
3. Копия претензионного письма;
4. Копия доказательства направления претензионного письма Ответчику;
5. Оригинал ответа на претензионное письмо
6. Копия патента Российской Федерации на полезную модель № 777999;
7. Фотографии закупленного мяча сувенирного
8. Комплект товарно-сопроводительной документации: накладная счет-фактура.
9. Заключение специалистов Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» (СПбГТИ(ТУ));
10. Информационные сведения из ЕГРЮЛ в отношении Истца;
11. Информационные сведения из ЕГРЮЛ в отношении Ответчика;
12. Копия Свидетельства о государственной регистрации Истца;
13. Копия доверенности на представителя.

Всего на _____ листах

Представитель ООО «Забей» по доверенности _____/Станковский В.М./

«14» ноября 2017 года

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.50-52

Истец Общество с ограниченной ответственностью «Забей»
198099, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.13

Ответчик Общество с ограниченной ответственностью «Отбей»
194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.41

**ОТЗЫВ
НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ**

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту № 777999

В связи с поступившим иском от 14.10.2017 г. Общества с ограниченной ответственностью «Забей» (Истец, Патентообладатель) поясняем следующее.

Ответчик (изготовитель, продавец), Общество с ограниченной ответственностью «Отбей», нарушителем прав Истца себя не считает, исковые требования не признаёт.

Существо обстоятельств дела

Истец является правообладателем по патенту РФ № 777999: СУВЕНИРНЫЙ МЯЧ (далее – патент), который выдан по заявке № 2017777999 с приоритетом от 17.05.2017 г. Патент опубликован в Официальном Бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) «Изобретения, полезные модели» № 36 от 27.08.2017 г.

Данный патент выдан со следующей формулой полезной модели:

Сувенирный мяч, содержащий внутреннюю часть в виде шара и наружную оболочку из соединенных сегментов с нанесенными на них изображениями, отличающийся тем, изображения нанесены на сегменты наружной оболочки печатным способом и покрыты защитным слоем.

Ответчик является производителем и продавцом спортивной сувенирной продукции. Часть продукции Ответчика реализуется им через собственный сувенирный магазин в г. Санкт-Петербурге. В этом магазине Истец закупил у Ответчика согласно накладной № 5 счет-фактура № 5 от 16.09.2017 г. несколько товаров, в том числе мяч сувенирный лакированный.

Данные мячи (изделия) начали изготавливаться Ответчиком в собственном производстве 01.09.2017 г. к предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 г.

При производстве Ответчик использует следующую технологию изготовления мяча:

1) закупаются заготовка, состоящая из белой без рисунка синтетической (искусственной) кожи, на поверхности которой имеется защитное полиуретановое или

нитроцеллюлозных покрытие, и подкладочного тканого материала, плотно прилегающего посредством его приклейки на термопрессе под давлением;

- 2) на эту белую кожу посредством принтера DREAMJET329 наносится полноцветная печать с сувенирным изображением (изображениями),
- 3) кожа раскраивается под размер мяча,
- 4) производится сшивание оболочки мяча машинным методом (лазерная сшивка),
- 5) внутрь заготовки оболочки помещается резиновый баллон,
- 5) производится окончательная склейка швов термосклеиванием.

При этом используются материалы:

- 1) камера (баллон) латексная резиновая;
- 2) кожа искусственная (синтетическая) лакированная с подкладочным материалом тканым нейтрального (белого) цвета;
- 3) нитка пошивочная полиамидная, армированная, капроновая;
- 4) полимерные порошки для склеивания поверхностей;

Таким образом, изделие Ответчика отличается от изделия по патенту Истца тем, что по патенту Истца лакировочное покрытие наносится поверх сувенирного рисунка, а в изделии Ответчика сувенирный рисунок наносится поверх лакировочного покрытия.

Признак по патенту «изображения нанесены на сегменты наружной оболочки печатным способом и покрыты защитным слоем» не используется Ответчиком. Более того, он не используется нигде по мере процедуры изготовления как мяча, так и материалов для мяча.

При этом водозащитные характеристики изделий Ответчика, полагаем, выше изделий по патенту (и по технологии Истца), поскольку при нанесении рисунка посредством принтера DREAMJET329 защитное лакировочное покрытие мяча (полиуретановая пленка) и полимер красящего материала принтера входят с собой в надежное соединение, а молекулы краски проникают в лакировочный слой (растворяются в нём) и становятся его частью.

На производстве Ответчика не используются никакие лаки (например, на полиуретановой, нитроцеллюлозной основе, UV-лаки и т.д.). Обработанная лаком искусственная кожа требует просушки, лак же является объектом специальной отчетности, взрывоопасным материалом. Работа с лаками требует иного оборудования, разрешительной документации, специальной техники безопасности, обеспечения работников средствами защиты, специальных мер по хранению химических веществ и тому подобного.

Ответчик получает материал с уже нанесённым полиуретановым слоем и не нуждается во всех указанных дополнительных материалах, затратах и операциях.

Указанные обстоятельства не противоречат выводам представленного Истцом исследования ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» (СПбГТИ(ТУ)), выполненного д.х.н., профессором СПбГТИ(ТУ) Ивановым А.В. Данное исследование показало наличие на искусственной коже сувенирного мяча Ответчика защитного слоя в виде лаковой плёнки.

Положения законодательства, подлежащие применению к спору

Согласно п. 1 ст. 1358 ГК РФ ("Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая" от 18.12.2006 № 230-ФЗ, ред. от 01.07.2017), патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 ст. 1358 ГК РФ.

Согласно подп. 1) 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;

Согласно второму абзацу п. 3 ст. 1358 ГК РФ, полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Согласно третьему абзацу п. 3 ст. 1358 ГК РФ, при установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376)».

Согласно пункту 3 статьи 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.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ, в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец 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.

Дополнительные пояснения, процессуальные оговорки

Что касается урегулирования спора в претензионном порядке, Ответчик сообщает, что не считал нужным до судебного разбирательства полностью вдаваться в обстоятельства спора. В связи с этим, просим не считать суд, что изложенные в ответе на претензию доводы Ответчика являются полными, исчерпывающими. Обращаем также внимание, что данные доводы не противоречат доводам, изложенным в настоящем отзыве.

Что касается упрощенного производства, то просим отказать в удовлетворении ходатайства Истца и рассмотреть дело в очном производстве, в присутствии представителей сторон.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.1358 и 1406.1 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 101, 110, 125, 126, Арбитражного процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:

Отказать в удовлетворении требований о взыскании с ООО «Отбей» в пользу ООО «Забей» компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту № 777999, выразившееся в предложении к продаже и продаже продуктов Мяч сувенирный, в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей;

Приложения:

14. Технические условия изготовления мячей сувенирных, утвержденные приказом ООО «Отбей».
15. Товарно-транспортная накладная о приобретении кожи искусственной лакированной с тканевым слоем в рулонах от 28.08.2017 г. (продавец ООО «Лакируем сами», покупатель ООО «Отбей»).
16. Доказательство направления копии отзыва Ответчику;
17. Копия доверенности на представителя.

Представитель ООО «Отбей» по доверенности _____ /Рыбин В.Н./

СПИСОК УЧАСТНИКОВ VIII (XXIII) ЕЖЕГОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

1.	Алексеева Ольга Ленаровна	РФ, Москва, ФИПС
2.	Андреева Нина Николаевна	РФ, Москва, ПППК «ВЕЛЛ»
3.	Анохина Наталия Сергеевна	Латвия Рига Агентство ТРИА РОБИТ
4.	Апарина Татьяна Викторовна	РФ, Москва, ООО «Агентство патентных поверенных «АРС-Патент»
5.	Баранцева Светлана Львовна	РФ, Саратов, ООО «КБ Пожарной автоматики»
6.	Баранчиков Александр Александрович	РФ, Москва, ООО ПАТЕНТУС
7.	Баранчикова Мария	РФ, Москва,
8.	Белоцерковский Александр Андреевич	Финляндия, Хельсинки, «Rapula-Nevinpat»
9.	Березкина Татьяна Владимировна	РФ, Москва, ООО «ПАТИКА»
10.	Бильяк Александр Владимирович	РФ, СПб, ЗАО «НЕВИНПАТ»
11.	Богданов Андрей Витальевич	РФ, Москва, ООО ПА «ВЦПУ»
12.	Богдановича Алина Тадеушевна	Латвия Рига Агентство ТРИА РОБИТ
13.	Бутенко Людмила Васильевна	РФ, Томск, ООО "АИС "Бутенко и партнеры",
14.	Валендо Елена Александровна	Беларусь, Минск, Паатентное бюро «АВАЛА»
15.	Вахнина Татьяна Алексеевна	РФ, Москва, ООО «Вахнина и партнеры»
16.	Вашук Галина Васильевна	Беларусь, Минск, ОДО «Лекспатент»
17.	Вербицкий Александр Игоревич	РФ, СПб, ООО «ПАТЕНТИКА»
18.	Веселицкая Ирина Александровна	РФ, Москва, Евромаркпат
19.	Видякина Ольга Валентиновна	РФ, Москва, ООО НИИ «ТРАНСНЕФТЬ»
20.	Виноградов Сергей Геннадьевич	Беларусь, Минск, E-PAG Ltd
21.	Виноградова Ольга Петровна	Беларусь, Минск, E-PAG Ltd
22.	Вятерс Арманд Armands Vjaters	Латвия, г. Олайне, АО ОЛАЙНФАРМ
23.	Галоян Арарат Гургенович	Армения, Ереван, ООО «АРАГ»
24.	Герман Валерий Айзикович	РФ, Москва, АИС «ИНТЭЛС»
25.	Герман Павел Валерьевич	РФ, Москва, ИНТЭЛСОНЛАЙН
26.	Германов Владимир Игоревич	РФ, СПб, ООО «ПАТЕНТИКА»
27.	Гершанова Наталья Остаповна	РФ, Москва, ООО «Патент-Гарант»
28.	Горецкий Станислав Игоревич	РФ, Москва, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
29.	Горячко Мариам Шоломовна	Беларусь, Минск, ОДО «Горячко, Недвецкий и партнеры»
30.	Грибанова Ольга Михайловна	РФ, СПб, ООО «ПАТЕНТИКА»
31.	Григорьева Марина Владимировна	РФ, Москва, ИП
32.	Григорьева Татьяна Викторовна	РФ, Москва, Независимое патентное агенство
33.	Гринева Марина Александровна	РФ, Москва, Евромаркпат
34.	Дмитренко Елена Георгиевна	РФ, СПб, ООО «ПАТЕНТИКА»
35.	Егорова Тамара Петровна	Украина, Днепр, «Патентно-правовое бюро «СКТ»
36.	Ермакова Елена Анатольевна	РФ, Москва, ООО Патентное Агентство "Ермакова, Столярова и партнеры",
37.	Залесов Алексей Владимирович	РФ, Москва,
38.	Земченкова Виолетта Герасимовна	РФ, Саратов, ООО «КБ Пожарной автоматики»
39.	Игнатъев Алексей Владимирович	РФ, СПб, ЗАО «НЕВИНПАТ»
40.	Истомина Татьяна Михайловна	РФ, Москва, МОО Палата патентных поверенных
41.	Ковальски Дарья Алексеевна	РФ, Москва, ИНТЭЛСОНЛАЙН
42.	Кесельман Любовь Александровна	Эстония, Таллинн, Патентное бюро Kesna
43.	Кесельман Сергей Львович	Эстония, Таллинн, Патентное бюро «Kesna»
44.	Киневская Елена Семеновна	РФ, Москва, Редакция журнала «Патенты и Лицензии»
45.	Князян Саркис	
46.	Королёва Светлана Валерьевна	Беларусь, Минск, ОДО «Лекспатент»

47.	Кузнецова Нина Петровна	РФ, Москва, Редакция журнала «Патенты и Лицензии»
48.	Лебедев Александр Викторович	РФ, Москва, ИП
49.	Лебедев Виталий Викторович	РФ, Москва, Представительство корпорации "Гоулинг ВЛГ (Интернэшнл)
50.	Ляджин Андрей Владимирович	Казахстан, Алматы, ТОО «БЮРО ПЛИС»
51.	Ляджина Татьяна Васильевна	Казахстан, Алматы, ТОО «БЮРО ПЛИС»
52.	Мамонов Алексей Владимирович	РФ, Тюмень, ОАО "НИПИКБС"
53.	Мамонова Вера Ильинична	РФ, Тюмень, ОАО "НИПИКБС"
54.	Марканов Дмитрий Юрьевич	РФ, Москва, ООО «ПАТЕНТУС»
55.	Медведев Павел Сергеевич	РФ, СПб, ООО «ПАТЕНТИКА»
56.	Мещеряков Владимир Александрович	РФ, Москва, Юридическая фирма «Городисский и партнеры»
57.	Миниханова Екатерина Ивановна	РФ, СПб, ООО «Агентство патентных поверенных «АРС-Патент»
58.	Молодан Алексей Максимович	Узбекистан, Ташкент, ООО «ALFA-INTEL»
59.	Молодан Максим Михайлович	Узбекистан, Ташкент, ООО «ALFA-INTEL»
60.	Морская Ольга Глебовна	РФ, Москва, ИП
61.	Мурашев Петр Михайлович	РФ, Москва, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
62.	Недвецкий Денис Иванович	Беларусь, Минск, ОДО «Горячко, Недвецкий и партнеры»
63.	Оборин Борис Сергеевич	РФ, Екатеринбург, ООО «ФОРЭС»
64.	Одинцова Вероника Юрьевна	РФ, Москва, Евромаркпат
65.	Озолина Ирина Гавриловна	РФ, Москва,
66.	Ошарина Лариса Алексеевна	РФ, Москва, ИП
67.	Перов Владислав Вячеславович	РФ, Москва, ООО «Знаки.ру»
68.	Позднякова Инна Михайловна	Беларусь, Минск, ООО «РатусПатент»
69.	Полякова Нина Васильевна	РФ, Москва, ИП
70.	Попова Нина Викторовна	РФ, Москва, ООО «Эй Пи Биосистемы»
71.	Райкинштейн Леонард	США, Милуоки, INVENTA CAPITAL, PLC
72.	Романова-Фогеле Наталья	Латвия, Рига, Агенство «ALFA-PATENTS»
73.	Рыбаков Владимир Моисеевич	РФ, СПб, ООО «Агентство патентных поверенных «АРС-Патент»
74.	Рыбин Владимир Николаевич	РФ, Москва, Патентный кабинет Наталии Алексеевны Рыбиной и Владимира Рыбина
75.	Рыбина Наталия Алексеевна	РФ, Москва, Патентный кабинет Наталии Алексеевны Рыбиной и Владимира Рыбина
76.	Салинник Елена Алексеевна	Казахстан, Алматы, ТОО «Бюро ПЛИС»
77.	Слободжанин Сергей Владимирович	Германия, Фон Фюнер и коллеги
78.	Смирнова Марина Владимировна	РФ, СПб, ЗАО «НЕВИНПАТ»
79.	Станковский Виктор Михайлович	РФ, СПб, ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»
80.	Старцева Наталия Ильинична	РФ, Москва, ЗАО НИИ «Энергопроект»
81.	Сулимова Елена Борисовна	РФ, Москва, Независимое патентное агенство
82.	Тагбергенова Алма Таишевна	Казахстан, Алматы, АИС «Тагбергенова и партнеры»
83.	Тимофеев Александр Михайлович	РФ, СПб, ООО «ПАТЕНТИКА»
84.	Тимченко Дарья Александровна	Украина, Днепр, «Патентно-правовое бюро «СКТ»
85.	Усков Вадим Валерьевич	РФ, СПб, адвокат
86.	Ускова Светлана Борисовна	РФ, СПб, ЗАО «Усков и партнеры»
87.	Уткина Елена Александровна	РФ, Москва, ООО «Вахнина и партнеры»
88.	Фалеева Любовь Николаевна	РФ, Ростовская область, ООО ПКФ «Атлантис-Пак»
89.	Федотов Андрей Александрович	РФ, СПб, ООО «ФЕДОТОВ И ПАРТНЕРЫ» Бюро ИС
90.	Федотова Алла Эдуардовна	РФ, СПб, ООО «АЛЛА ФЕДОТОВА И ПАРТНЕРЫ. АИС»

91.	Фишбек Йорн	Германия, Мюнхен, Winter, Brandl & Partners
92.	Хорошкеев Владимир Александрович	РФ, Москва, Патентное бюро «РЕШЕРШ»
93.	Хохоев Алан Павлович	РФ, Москва, ООО Патентное Агентство "Ермакова, Столярова и партнеры",
94.	Христофоров Александр Анатольевич	РФ, Москва, адвокат
95.	Чеботько Инна Станиславовна	Беларусь, Минск, ООО «Астапчик и Шакирина»
96.	Шакирина Светлана Георгиевна	Беларусь, Минск, ООО «Астапчик и Шакирина»
97.	Шевцова Елена Юрьевна	РФ, Москва, ЗАО «СОКБ "Вектор»
98.	Шестакова Татьяна Александровна	РФ, Иркутск Бюро патентов и ТЗ «ИРТЕЛЛА»
99.	Щелокова Анна Анатольевна	РФ, Москва, ООО «ПАТИКА»
100.	Явкина Екатерина Викторовна	РФ, Москва, ООО «ИННОПРАКТИКА»