



ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ЕАПО) The Eurasian Patent Organization

ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО (ЕАПВ) The Eurasian Patent Office

Россия, 109012, Москва, М. Черкасский пер., 2
2, M. Cherkassky per., Moscow 109012, Russia

Факс (Fax) +7(495) 621-2423, Email: info@eapo.org

РЕШЕНИЕ

об аннулировании евразийского патента

В соответствии с правилами 53(8) и 53(9) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – Инструкция) Евразийское патентное ведомство по результатам рассмотрения возражения против выдачи евразийского патента № 015864 на изобретение «Соединительный элемент для крепления шпунтов к несущим элементам, а также шпунтовая стена с подобными соединительными элементами» приняло решение об аннулировании евразийского патента со следующими обоснованиями.

1. Евразийский патент № 015864 (далее – ЕА 015864), обладателем которого является компания ПАЙПЛРО ЛЛК, США (далее – патентовладелец), выдан на группу из двух изобретений (далее – изобретение) «Соединительный элемент для крепления шпунтов к несущим элементам, а также шпунтовая стена с подобными соединительными элементами» по заявке № 200900067 с формулой изобретения согласно приложению 1, включающей два независимых пункта формулы – п.п. 1 и 19 соответственно на упомянутые соединительный элемент и шпунтовую стенку, содержащую этот соединительный элемент.

Изобретение по ЕА 015864 направлено на обеспечение работы соединительного элемента по п. 1 формулы изобретения, особенно его крюкового участка и тем самым шпунтовой стенки по п. 19, в условиях экстремально высоких напряжений, что достигается за счет повышения равномерности распределения нагрузок, действующих на соединительный элемент в крайних положениях замковой части шпунта, повышения надежности удержания последней в соединительном элементе, а также повышения жесткости (и тем самым увеличения прочности) крюкового участка этого элемента.

Заявка № 200900067 подана в Евразийское патентное ведомство 27.01.2009 г., сведения о выдаче евразийского патента № 015864 опубликованы 30.12.2011 г.

2. 21.06.2012 г. компанией АрселорМиттал Бельваль э Дифферданж С.А., Люксембург (далее – возражающая сторона), по процедуре административного аннулирования подано возражение против выдачи ЕА 015864, в котором возражающая сторона просит аннулировать ЕА 015864 полностью в связи с несоответствием изобретения по этому патенту условиям патентоспособности «новизна» и/или «изобретательский уровень» со ссылкой на приведенные в возражении следующие (взяты по отдельности или в соответствующих сочетаниях) источники информации:

Д1 – копии страниц из справочника "Handboek Kademuren" (2003);

Д2 – копия с. 45 журнала "De Ingenieur", Голландия (02.06.2006);

Д2б – перевод на русский язык с. 45 журнала "De Ingenieur",

200900067
508

Д3 – копия публикации евразийского патента ЕА 012831(B1), выданного в результате перевода на региональную фазу международной заявки РСТ/EP2006/006827 (публикация WO 2007/006567 от 18.01.2007);

Д3б – копия первого листа с библиографической информацией международной публикации WO 2007/006567;

Д4 – копия европейской заявки на получение патента EP 0866174(A1), опубликованной 23.09.1998, приоритет от 06.12.1997;

Д5 – копия регистрационного свидетельства на промышленный образец Германии № 40102037-0007, опубликованного 25.09.2001;

Д6 – копия регистрационного свидетельства на промышленный образец Европейского сообщества № 000550736 «Замки шпунтовых свай», опубликованного 26.06.2006.

В частности, по мнению возражающей стороны, изложенному в возражении, изобретение по ЕА 015864 не отвечает следующим условиям патентоспособности:

по независимому п. 1 формулы – условию патентоспособности «новизна» по отношению к документам Д1, или Д2, или Д6 либо условию патентоспособности «изобретательский уровень» по отношению к Д3, или к сочетанию Д3 и Д4, или к сочетанию Д4 и Д1;

по независимому п. 19 – условию патентоспособности «изобретательский уровень» в связи с непатентоспособностью изобретения по п. 1 формулы изобретения;

по зависимому п. 2 – условию патентоспособности «новизна» либо «изобретательский уровень» по отношению к документам, приведенным в отношении изобретения по п. 1;

по зависимому п. 3 – условию патентоспособности «изобретательский уровень» по отношению к Д1 – Д3, Д6, или к сочетанию Д3 и Д4, или к сочетанию Д4 и Д1;

по зависимым п.п. 4, 6 – 9, 16 условию патентоспособности «новизна» либо «изобретательский уровень» и по зависимым п.п. 5, 10 – 15, 17, 18 условию патентоспособности «изобретательский уровень» (по отношению к соответственно указанным в возражении документам или их сочетаниям).

3. Патентовладельцем представлен отзыв на возражение, содержащий измененную формулу изобретения согласно приложению 2, в частности формулу изобретения, содержащую 17 пунктов, в том числе независимые п.п. 1 и 17, измененную:

включением в независимый п. 1 формулы признаков зависимого п. 3, определяющих конкретные значения ($100 - 110^\circ$) угла (β) между первой опорной поверхностью (36) и первой внешней поверхностью (40) (см. фиг. 1), и части признаков п. 2, необходимой для включения в п. 1 признаков п. 3;

исключением п.п. 2 и 3 из формулы изобретения по ЕА 015864.

По мнению патентовладельца, изобретение по независимому п. 1 измененной формулы изобретения и тем самым по ее независимому п. 17 отвечает условиям патентоспособности и просит внести соответствующие изменения в ЕА 015864.

4. Возражение рассмотрено с учетом отзыва патентовладельца на заседаниях коллегии экспертов ЕАПВ 14.11.2012 г. и 03.04.2013 г. с участием представителей возражающей стороны и патентовладельца.

5. По результатам рассмотрения возражения на заседании коллегии 14.11.2012 г. установлено следующее.

5.1. Позиции патентовладельца и возражающей стороны в отношении патентоспособности изобретения по ЕА 015864, выраженные на заседании коллегии, заключаются в следующем:

1) представитель патентовладельца по существу согласился с доводами возражающей стороны о непатентоспособности изобретения по п.п. 1, 2, 4 – 19 формулы изобретения в том виде, как она охарактеризована в ЕА 015864.

2) вместе с тем, по мнению патентовладельца, признаки п. 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующие конкретные значения упомянутого выше угла (β), во-первых, отсутствуют в документах Д1 – Д6 и, во-вторых, обеспечивают достижение технического результата, указанного в описании изобретения по ЕА 015864, – повышают надежность в работе соединительного элемента по оспариваемому патенту за счет увеличения жесткости участка, расположенного между крюковым участком (34) и переходным участком (32), что вызвано увеличением толщины указанного участка (в отличие от известных из Д1 – Д6 решений). Увеличение толщины этого участка для указанных значений угла (β) обусловлено также признаками п. 1 (выделены в приложениях 1 и 2 серым фоном), касающимися соответствия длин частей соединительного элемента по ЕА 015864.

Кроме того, в дополнение к отзыву на возражение представитель патентовладельца обосновал достижение заявленного технического результата тем, что увеличение этой толщины повышает надежность соединительного элемента также и за счет смещения пятна контакта между шпунтом (14) и первой внешней поверхностью (40) крюкового участка (34) в сторону крюковой части (26), т.е. в сторону, противоположную зеву (42) (см. фиг. 3 чертежей к ЕА 015864), что уменьшает изгибающий момент, действующий на крюковую часть (26) при взаимодействии соединительного элемента со шпунтом (14).

Все это обуславливает, по мнению представителя патентовладельца, соответствие изобретения по независимому п. 1 и тем самым по независимому пункту 17 измененной формулы условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень»;

3) по мнению представителя возражающей стороны, соединительный элемент по п. 3 формулы изобретения по ЕА 015864 и соответственно по п. 1 измененной патенто-владельцем формулы изобретения не удовлетворяет условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку расположение крюкового участка под углом (β), большим 90° , и достигаемый этим технический результат очевидным образом следуют из Д3, где на фиг. 2 представлен НОЕССН-захват (46), у которого плоская внешняя поверхность расположена под углом к опорной поверхности, также превышающем 90° .

5.2. Рассмотрев возражение с учетом отмеченных выше позиций представителей возражающей стороны и патентовладельца, коллегия пришла к следующим выводам:

1) документы Д1, Д2 и Д6 не отрицают новизну изобретения по независимому п. 1 и соответственно по независимому п. 19, а также по зависимому п. 2 формулы изобретения по ЕА 015864, в виду отсутствия в этих документах указания на признаки, характеризующие выполнение опорной функции с частью (24), выступающей из основания (16) соединительного элемента. Справочно: приведенные в возражении источники информации не содержат также признаков п.п. 5 и 7 формулы изобретения по ЕА 015864, а в описании изобретения содержатся указания на технические результаты, обусловленные этими признаками;

2) доводы возражающей стороны по независимым п.п. 1 и 19 и зависимым п.п. 2, 4, 6, 8- 18 формулы изобретения по ЕА 015864 в отношении непатентоспособности изобретения

по этим пунктам формулы, в частности в отношении его несоответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень», при известности соответствующих источников информации, приведенных в возражении, следует признать обоснованными.

Ввиду этого евразийский патент № 015864 с независимыми пунктами формулы изобретения, с которыми он был выдан, оставаться в действии не может.

3) учитывая согласие представителя патентовладельца с позицией возражающей стороны в отношении непатентоспособности изобретения по пунктам формулы, указанным в абзаце первом пункта 5.1(1) настоящего решения, дальнейшее рассмотрение возражения осуществлялось в отношении формулы изобретения, представленной с отзывом патентовладельца на возражение;

4) приведенные в возражении источники информации не содержат признаков п. 3 формулы изобретения по ЕА 015864, включенных в п. 1 измененной формулы изобретения в качестве признаков, характеризующих основную отличительную особенность изобретения.

Доводы патентовладельца, содержащиеся в отзыве на возражение и дополненные его представителем на заседании коллегии в отношении соответствия изобретения по п. 3 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 5.1(2) настоящего решения) представляются убедительными;

5) приведенные на коллегии доводы представителя возражающей стороны со ссылкой на фиг. 2 документа ДЗ (см. пункт 5.1(3) настоящего решения) представляются недостаточными для отрицания соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», учитывая, что:

судя по фиг. 2 ДЗ, рассматриваемый угол в HOESCH-захвате (46), сопоставляемый с углом (β) в ЕА 015864, не находится в диапазоне $\beta = 100 - 110^\circ$, заявленном патентовладельцем (согласно фиг. 2 ДЗ составляет $\sim 135^\circ$);

в отношении угла (β) в ЕА 015864 возражающей стороной сопоставляются разные элементы: в ЕА 015864 (см. фиг. 1 и соответственно фиг. 2 –9) – это соединительный элемент, в котором опорные поверхности (36) и (38) расположены под острым углом (α), тогда как в ДЗ (фиг. 2) – это HOESCH-захват (46), находящийся в контакте с соединительным элементом, у которого аналогичные поверхности расположены под прямым углом;

соединение между HOESCH-захватом (46) и соединительным элементом, показанное на фиг. 2 ДЗ, в отличие от соединения между шпунтом (14) и соединительным элементом по ЕА 015864 не обеспечивает (учитывая также отмеченное в предыдущем абзаце) уменьшения изгибающего момента на полку (34) HOESCH-захвата (46), как это отмечалось выше (см. абзац третий пункта 5.1(2) настоящего решения).

Отмеченное выше дает основания для сохранения евразийского патента № 015864 в действии в измененной форме за счет внесения в него, в частности в формулу изобретения, исправлений и изменений согласно формуле изобретения, представленной с отзывом патентовладельца.

б) вместе с тем измененная формула изобретения, представленная с отзывом патентовладельца, характеризует изобретение неясно из-за наличия в ней признаков (выделены серым фоном в приложениях 1 и 2), которые касаются соответствия длин частей соединительного элемента и которые (как следует из отмеченного выше в пункте 5.1(2) настоящего решения), связаны с отличительной особенностью изобретения, охарактеризованной признаками п. 3 формулы изобретения по ЕА 015864, и техническим результатом, обусловленным этой особенностью. На некорректность этих признаков указывается и в возражении (с. 9, абзац первый).

В связи с этим коллегия (согласно протоколу первого заседания от 14.11.2012 г. и письму ЕАПВ от 27.11.2012 г.):

предоставила патентовладельцу возможность внести в представленную им с отзывом на возражение измененную формулу изобретения, в частности в ее п. 1, дополнительные изменения, необходимые для придания ей должной ясности, а также представить необходимые пояснения и обоснования патентоспособности изобретения, охарактеризованного формулой изобретения, дополнительно измененной в названных целях;

признала целесообразным дополнительно рассмотреть на заседании коллегии вопрос о возможности сохранения (поддержания) ЕА 015864 представлении патентовладельцем упомянутых в предыдущем абзаце материалов, ознакомлении возражающей стороны с этими материалами и представлении ею результатов рассмотрения этих материалов.

6. По результатам дополнительного рассмотрения на заседании коллегии 03.04.2013 г. вопроса о возможности сохранения (поддержания) ЕА 015864 в измененной форме в рамках представленных патентовладельцем (письмо от 23.01.2013) материалов – дополнительно измененной формулы изобретения и обоснований патентоспособности изобретения, охарактеризованного этой дополнительно измененной формулой изобретения, а также с учетом мнения возражающей стороны преимущественно в отношении уточненного патентовладельцем п. 1 формулы изобретения, которое (мнение) было представлено непосредственно на заседании коллегии, установлено следующее.

6.1. Патентовладелец с учетом результатов коллегии от 14.11.2012 г.:

1) дополнительно изменил формулу изобретения путем замены признаков «длина первой опорной поверхности (36) и длина участка внутренней поверхности (30), расположенного непосредственно напротив первой опорной поверхности (36), соответствует, по меньшей мере, приблизительно длине второй опорной поверхности (38)» на признаки «длина первой опорной поверхности (36), длина участка внутренней поверхности (30) опорной части (24, 84), расположенного непосредственно напротив первой опорной поверхности (36), и длина второй опорной поверхности (38) по существу равны между собой», аргументируя это уточнением перевода термина «correspond» и соответствующей заменой термина «соответствует» термином «равны», что, по мнению патентовладельца, лучше отражает сущность изобретения по ЕА 015864;

2) более детально обосновал патентоспособность изобретения по оспариваемому патенту с дополнительно измененной указанным образом формулой изобретения, отметив, что сочетание признаков, указанных в предыдущем абзаце, с признаками, характеризующими диапазон ($100^{\circ} - 110^{\circ}$) упомянутого выше угла (β), и обусловленные сочетанием этих признаков технические результаты изобретения (см. пункт 5.1(2) настоящего решения) не известны ни из одного из источников информации Д1 – Д5, приведенных в возражении.

6.2. Мнение возражающей стороны в отношении уточненной редакции п. 1 формулы изобретения, с которыми представитель патентовладельца выразил несогласие в процессе заседания коллегии, характеризуется, по сути, следующими доводами:

1) признаки уточненной патентовладельцем редакции п. 1 формулы изобретения «... по существу равны между собой», заменившие признаки предыдущей редакции п. 1 «... соответствуют, по меньшей мере, приблизительно ...», отсутствуют в первоначальных материалах заявки;

2) из материалов заявки не ясно, во-первых, в каком сечении, продольном или поперечном, следует измерять длины первой и второй опорных поверхностей (36, 38) и соответствующего участка внутренней поверхности (3) и, во-вторых, как замеряются эти длины, если не показана ни начальная, ни конечная точка для определения этих длин;

3) признаки «длина участка внутренней поверхности (30) опорной части (24; 84), расположенного непосредственно напротив первой опорной поверхности (36)» являются или неопределенными, или очевидными;

4) представитель возражающей стороны повторил ранее приведенные в возражении доводы об очевидности увеличения прочности крюка (26) путем увеличения его толщины за счет размещения плоскости (E4), в которой проходит первая внешняя поверхность (40) этого крюка (26), под углом (β) = $\sim 100^\circ - 110^\circ$. Одновременно с этим им отмечена возможность и такого толкования п. 1 формулы, при котором в данном диапазоне угла (β) будет иметь место не увеличение толщины крюка (26) и его прочности, а уменьшение радиуса перехода первой опорной поверхности (36) в первую внешнюю поверхность (40);

5) в п. 1 формулы отсутствуют признаки, указывающие на форму (геометрию) и размеры крюка шпунта (14) (шпунтовой сваи), входящие в зацепление с соединительным элементом по ЕА 015864, вследствие чего кроме собственно увеличения толщины крюка другие преимущества (технические результаты), ожидаемые при использовании соединительного элемента по ЕА 015864, могут и не достигаться. Кроме того, не могут быть правильно определены и какие-либо размеры этого соединительного элемента.

6.3. Коллегия, рассмотрев доводы возражающей стороны, сочла их (с учетом упомянутой выше позиции представителя патентовладельца в отношении этих доводов) недостаточно убедительными по следующим причинам:

в отношении довода (1) – термин «соответствует» в отношении каких-либо сопоставляемых величин может иметь значение «равен» в соответствии с общепринятым толкованием этого термина (см., например, www.gramota.ru, значение слова «соответствие» со ссылкой на Большой толковый словарь), что согласуется с упомянутым выше переводом слова «correspond». Признаки «по меньшей мере, приблизительно» являются явно некорректными, т.к. их составляющая «по меньшей мере», обычно относящаяся к указанию в формуле изобретения минимального количества каких-либо элементов, и в сочетании с термином «приблизительно» лишена какого-либо технического смысла, который мог бы иметь отношение в данном случае и к сущности изобретения по ЕА 015864. Термины «приблизительно» и «по существу» имеют равнозначное толкование применительно к характеристике размеров какого-либо конструктивного элемента с учетом их возможных отклонений при изготовлении этого элемента;

в отношении первой части довода (2) – из названия объекта изобретения («элемент постоянного поперечного сечения») по п. 1 формулы, очевидным и однозначным образом имеется в виду, что указанные в формуле изобретения размеры соединительного элемента являются характеристикой его поперечного сечения (профиля);

в отношении довода (3) – альтернативные утверждения представителя возражающей стороны противоречат один другому. Данные признаки необходимы в п. 1 формулы для характеристики размера названного участка внутренней поверхности (30);

в отношении довода (4) – увеличение прочности крюка (26) обусловлено не только выбранным диапазоном угла (β) ($100^\circ - 110^\circ$), но и совокупностью этого признака с другими признаками п. 1 измененной формулы изобретения, названными в пункте 5.1(2) настоящего решения. Что касается толкования п. 1 формулы, при котором для указанного диапазона

угла (β) толщина крюка (26) и его прочность не будут увеличиваться, то оно не возможно без включения в п. 1 формулы изобретения признаков, относящихся к форме переходных участков, не упомянутых ни в описании изобретения, ни в источниках Д1 – Д6.

в отношении довода (5) и второй части довода (2) – объектом изобретения по п. 1 формулы является соединительный элемент, а не его соединение со шпунтом. Ввиду этого п. 1 формулы изобретения и не должен содержать признаков, указывающих на форму и размеры крюка шпунта. Представляется, что для специалиста является достаточным указание в п. 1 формулы особенностей соединительного элемента, определяющих расположение и соотношение длин линий его опорных поверхностей, на которые соединительный элемент будет опираться в соединении с крюком шпунта. В частности, достаточным для того, чтобы с учетом этих и других особенностей соединительного элемента, указанных в формуле изобретения по ЕА 015864 (при необходимости с ее толкованием по описанию изобретения и чертежам по патенту), можно было бы определить форму и размеры соединительного элемента и соответственно шпунта для их правильного сопряжения в шпунтовой стенке по п. 17 формулы изобретения. В связи с этим мнение возражающей стороны о том, что в отсутствие в п. 1 формулы изобретения признаков, характеризующих крюк шпунта, будет только увеличиваться толщина крюка соединительного элемента, а технические результаты изобретения достигаться не будут, представляется необоснованным.

6.4. С учетом изменений, дополнительно внесенных патентовладельцем в п. 1 формулы изобретения согласно результатам заседания коллегии от 14.11.2012 г., и изложенного выше в пункте 6.3 настоящего решения, измененная формула изобретения характеризует сущность изобретения достаточно ясно.

7. Таким образом, по результатам коллегиального рассмотрения возражения против выдачи ЕА 015864 установлено, что:

изобретение по независимому п. 1 измененной формулы изобретения, представленной в отзыве патентовладельца на возражение, и дополнительно измененному им в процессе рассмотрения возражения, и по независимому п. 17 этой формулы, содержащему отсылку на упомянутый п. 1 формулы, отвечает условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень»;

обстоятельств, которые препятствовали бы сохранению евразийского патента № 015864 с измененной названным образом формулой изобретения, итоговая редакция которой приведена в приложении 3, не установлено.

8. Для целей принятия Евразийским патентным ведомством согласно протоколу заседания коллегии экспертов ЕАПВ от 3 апреля 2013 г. и изложенному выше решению о поддержании евразийского патента в измененной форме патентовладельцу в соответствии с правилом 53(9) Инструкции предложено (письмо ЕАПВ от 16.04.2013 г.):

представить описание изобретения, уточненное путем приведения его в соответствие с измененной формулой изобретения (приложение 3), в отношении которой принято названное протокольное решение;

уплатить в двухмесячный срок с указанной выше даты (до 16.06.2013 г.), предусмотренную пунктом 5(4)(абзац первый) Положения о пошлинах Евразийской патентной организации пошлину за издание нового описания изобретения к евразийскому патенту, содержащего собственно описание, упомянутое в предыдущем абзаце, и измененную формулу изобретения.

9. В связи с неуплатой в предписанный двухмесячный срок установленной пошлины за издание нового описания изобретения к евразийскому патенту Евразийское патентное ведомство приняло решение аннулировать евразийский патент № 015864.

Согласно правилу 53(4) Инструкции евразийский патент (или его часть) признанный недействительным в результате процедуры административного аннулирования, считается не вступившим в силу во всех Договаривающихся государствах с даты подачи евразийской заявки.

В соответствии с правилом 53(8) Инструкции данное решение может быть оспорено заинтересованной стороной путем подачи апелляции Президенту Евразийского патентного ведомства в течение четырех месяцев с даты отправки этого решения.