

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Конесева С.Г. (далее – заявитель), поступившее 27.08.2014, на решение от 20.02.2014 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012114845/08, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Многофункциональный интегрированный электромагнитный компонент”, совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“1. Многофункциональный интегрированный электромагнитный компонент, состоящий из проводящих обкладок, свернутых в спираль и разделенных диэлектриком, отличающийся тем, что обкладки имеют токовыводы, расположенные в начале, в конце и по всей длине каждой обкладки.

2. Многофункциональный интегрированный электромагнитный компонент по п.1, отличающийся тем, что состоит из секций, каждая из которых содержит проводящие обкладки, свернутые в спираль и

разделенные диэлектриком, обкладки каждой секции имеют токовыводы, расположенные в начале и в конце обкладок.

3. Многофункциональный интегрированный электромагнитный компонент по п.2, отличающийся тем, что секции магнитосвязаны.”

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент 20.02.2014 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

В подтверждение данного вывода в решении Роспатента приведены сведения о патентном документе RU 2406784 С1, опубл. 20.12.2010 (далее – [Д1]).

В решении Роспатента отмечено, что: “Заявленное изобретение отличается от решения, известного из Д1, тем, что токовыводы расположены по всей длине обкладок. Что касается расположения токовыводов именно по всей длине обкладки, то, с учетом сведений из Д1, касающихся размещения этих выводов в начале и в конце, специалисту из уровня техники явным образом следует возможность размещения этих выводов по всей длине обкладки. При этом, увеличение количества токовыводов на обкладке, возникающее в результате их размещения по всей длине обкладки, представляет собой увеличение количества однотипных элементов.”

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, указывая, что “... формулой изобретения не ограничивается количество обкладок компонента двумя (так, например, как предлагается в противопоставляемом экспертизой техническом решении...). Что же касается токовыводов обкладок, то отличие составляет не только увеличение их количества, но и

иное их размещение (не в начале и конце обкладки, а по всей длине каждой обкладки), что не является очевидным и следует “явным образом” из описания противопоставляемого решения. Именно возможность увеличения числа обкладок, и увеличения числа токовыводов и различного их размещения вдоль обкладок позволяет создать электромагнитный компонент с иными свойствами и характеристиками, чем существующие компоненты, и решить технические задачи изобретения...”

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.04.2012) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента сущность

изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.3 Регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без

проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”, показал следующее.

Из патентного документа [1] известен интегрированный электромагнитный компонент, состоящий из проводящих обкладок, свернутых в спираль и разделенных диэлектриком, при этом обкладки имеют токовыводы, расположенные в начале и в конце каждой обкладки.

Отличием заявленного изобретения от известного является то, что токовыводы расположены также по всей длине каждой обкладки, а интегрированный электромагнитный компонент является многофункциональным.

При этом, нельзя согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, что “... специалисту из уровня техники явным образом следует возможность размещения этих выводов по всей длине обкладки... увеличение количества токовыводов на обкладке, возникающее в результате их размещения по всей длине обкладки, представляет собой увеличение количества однотипных элементов”.

Как правомерно отмечено в возражении, отличие заявленного изобретения от решения по патентному документу [1] заключается не только в увеличении количества токовыводов обкладок, но и в ином их размещении (не в начале и конце обкладки, а по всей длине каждой обкладки), что не является очевидным и не следует явным образом из патентного документа [1].

При этом, как подчеркивает заявитель в возражении, “именно возможность увеличения числа обкладок и увеличение числа токовыводов и различного их размещения вдоль обкладок позволяет создать электромагнитный компонент с иными свойствами и характеристиками, чем существующие компоненты и решить технические задачи изобретения:

- расширить номенклатурный ряд пассивных компонентов преобразовательной техники (к которым относятся трансформаторы, дроссели, конденсаторы, существующие гибридные компоненты (индукконы, декконы и пр.), многофункциональные трансформаторы (употрансы, паратрансы и пр.);

- расширить функциональные возможности компонента, по сравнению с аналогичными LC-компонентами, поскольку предлагаемый компонент может выполнять функции конденсатора и дросселя коммутационного контура, фильтра частот, автотрансформатора и др., причем, как каждого элемента по отдельности, так и совместного их исполнения;

- повышение степени интеграции как раз и заключается в возможности на основе данного компонента построить схему, где он будет выполнять функции нескольких электромагнитных компонентов;

- именно повышение степени интеграции и позволяет уменьшить массу и габариты компонента, и, соответственно, снизить расход электроизоляционных и проводниковых материалов по сравнению с реализацией аналогичной схемы на основе дискретных компонентов.”

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что из приведенного в решении Роспатента источника информации не известны сведения о всех признаках независимого пункта принятой к рассмотрению формулы изобретения.

На основании пункта 5.1 Правил ППС, заседание коллегии было перенесено в связи с необходимостью проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения дополнительного поиска 18.06.2015 были

представлены: отчет о дополнительном информационном поиске и экспертное заключение, в котором сделан вывод о патентоспособности заявленного изобретения.

В отчете о дополнительном поиске приведены следующие источники информации:

- [1];
- патентный документ SU 1492453 A1, 07.07.1989 (далее – [2]);
- патентный документ SU 1644337 A1, 23.04.1991 (далее – [3]);
- патентный документ SU 1714791 A1, 23.02.1992 (далее – [4]);
- патентный документ SU 849392 A1, 23.07.1981 (далее – [5]);
- патентный документ SU 1786639 A1, 07.01.1993 (далее – [6]).

Вышеуказанные материалы были направлены в адрес заявителя. Отзыв на момент заседания коллегии не поступал.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2014, отменить решение Роспатента от 20.02.2014, выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной в материалах заявки на дату ее подачи.**

(21)2012114845/08

(51) МПК

**H03H 7/00** (2006.01)i

(57) “1. Многофункциональный интегрированный электромагнитный компонент, состоящий из проводящих обкладок, свернутых в спираль и разделенных диэлектриком, отличающийся тем, что обкладки имеют токовыводы, расположенные в начале, в конце и по всей длине каждой обкладки.

2. Многофункциональный интегрированный электромагнитный компонент по п.1, отличающийся тем, что состоит из секций, каждая из которых содержит проводящие обкладки, свернутые в спираль и разделенные диэлектриком, обкладки каждой секции имеют токовыводы, расположенные в начале и в конце обкладок.

3. Многофункциональный интегрированный электромагнитный компонент по п.2, отличающийся тем, что секции магнитосвязаны.”

Приоритет:

13.04.2012

(56) RU 2406784 C1, 20.12.2010;

SU 1492453 A1, 07.07.1989;

SU 1644337 A1, 23.04.1991;

SU 849392 A1, 23.07.1981;

SU 1786639 A1, 07.01.1993.



Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано первоначальное описание.