

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Джуса И.Н. (далее – заявитель), поступившее 17.10.2018, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 29.08.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2017102966/07, при этом установлено следующее.

Заявка № 2017102966/07 на изобретение «Установка для испытаний трансформаторов» была подана 30.01.2017. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной в корреспонденции на дату подачи заявки в следующей редакции:

«Установка для испытаний трансформаторов, содержащая преобразователь, выходом соединенный с реактором фильтра, к выходу которого подключен конденсатор и выходной трансформатор, отличающаяся тем, что она снабжена вторым конденсатором с последовательно включенным выключателем и эта цепь подключена параллельно первому конденсатору и трансформатору.»

При вынесении решения Роспатентом от 29.08.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение указанного вывода в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- патент RU 142928, опубликован 10.07.2014 (далее – [1]);
- патент RU 144504, опубликован 27.08.2014 (далее – [2]).

При этом указано, что предложенное решение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, явным образом следует из уровня техники ввиду известности сведений, содержащихся в патентах [1], [2].

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 данным решением.

По мнению заявителя:

- решения, известные из патентов [1], [2], не характеризуются отключением части конденсаторов на высокой частоте, задаваемой независимо;
- решение, известное из патента [2], не содержит переключения конденсаторов в зависимости от установленной частоты;
- решения, известные из патентов [1], [2], направлены на решения иных задач.

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

С учетом даты подачи заявки (30.01.2017), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием

для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 13.07.2016 № 0001201607130001.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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

Согласно пункту 75 Правил ИЗ при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 77 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения

условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патента [1] известна установка для проведения электрических испытаний однофазных и трехфазных силовых трансформаторов (см. формула). Данная установка содержит преобразователь, выходом соединенный с реактором фильтра (см. стр. 6 абзац 9 описания, фиг. 1). При этом, к выходу реактора фильтра подключен конденсатор и выходной трансформатор (см. стр. 6 абзац 9 описания, фиг. 1).

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, заявленное изобретение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, отличается от решения, известного из патента [1], наличием второго конденсатора с последовательно включенным выключателем и подключением цепи параллельно первому конденсатору и трансформатору.

При этом, необходимо обратить внимание, что согласно описанию заявки (см. стр. 1 абзац 5) данные отличительные признаки направлены на достижение технического результата, заключающегося в снижении потерь электроэнергии.

В свою очередь, из патента [2] известно устройство централизованной компенсации реактивной мощности (см. формулу). В данном устройстве содержится второй конденсатор с последовательно включенным выключателем (см. формулу, фиг. 1). При этом, в данном устройстве цепь подключена параллельно первому конденсатору и трансформатору (см. формулу, фиг. 1).

Также следует отметить, что в патенте [2] содержатся сведения о том, что реализация указанных выше отличительных признаков, известных из данного патента, позволяет решить задачу, заключающуюся в улучшении энергосбережения (см. стр. 3, абзац 3 снизу описания), а также направлена на достижение технического результата, заключающегося в снижении потерь электроэнергии (стр. 5 абзац 1 снизу описания).

Таким образом, можно сделать вывод, что все признаки заявленного изобретения, охарактеризованного в вышеприведенной формуле, известны из источников информации [1], [2] в совокупности (см. пункт 75 Правил ИЗ).

При этом, заявленное решение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, обусловлено дополнением известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, с подтверждением известности влияния такого дополнения на достигаемый технический результат (см. пункт 77 Правил ИЗ).

Что касается доводов заявителя относительно того, что решения, известные из патентов [1], [2], не характеризуются отключением части конденсаторов на высокой частоте, задаваемой независимо, а также того, что решение, известное из патента [2], не содержит переключения конденсаторов в зависимости от установленной частоты, необходимо отметить следующее.

Как было указано выше, при вынесении решения Роспатентом от 29.08.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данной формуле отсутствуют признаки, характеризующие возможность отключения части конденсаторов на высокой частоте, задаваемой независимо, а также признаки, характеризующие возможность переключения конденсаторов в зависимости от установленной частоты.

Следовательно, нельзя согласиться с доводами заявителя о неправомерности вынесенного решения об отказе в выдаче патента, мотивированного несоответствием предложенного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.10.2018,
решение Роспатента от 29.08.2018 оставить в силе.**