

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.04.2008, поданное Савиновым С.Н. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) об отказе в выдаче патента от 15.02.2008, при этом установлено следующее.

Заявлен "фотомеханический преобразователь", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, скорректированной заявителем и представленной в корреспонденции, поступившей 03.04.2006, в следующей редакции:

"Фотомеханический преобразователь, состоящий из неподвижного корпуса и вращающегося ротора, характеризующийся тем, что ротор имеет в поперечном сечении спиральную форму с одним витком и ступенчатым переходом, боковая поверхность ротора является зеркальной, таким образом, чтобы нормаль отражения этой поверхности на любом ограниченном участке совпадала с нормалью отражения малого зеркала, укрепленного в неподвижном корпусе, не отклоняясь при вращении ротора, и создавая условия замкнутого отражения света".

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята данная формула изобретения за исключением следующих признаков, отсутствующих, по мнению экспертизы, в первоначальных материалах заявки: "... с одним витком ...", "... на любом ограниченном участке ..." и "... укрепленного в неподвижном корпусе ...".

По результатам рассмотрения экспертиза приняла решение об отказе в

выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации " № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон).

Этот вывод мотивирован тем, что заявленный преобразователь по существу представляет собой гипотетическое и нереализуемое в настоящее время устройство - фотонный двигатель. При этом, по мнению экспертизы, заявленное устройство не обеспечивает возможность преобразования давления света в механическую энергию (работу), т.к. давление света на поверхность ротора даже при условии  $R_{от}=1$  (полное отражение) будет недостаточным для обеспечения поворота ротора. Указание заявителя на то, что заявленное устройство имеет коэффициент преобразования больше единицы свидетельствует о нарушении закона сохранения энергии.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и в своем возражении отметил, что имеется "возможность применения заявленного изобретения в нанотехнологическом варианте, то есть достижения наномасштабов, при которых давление света становится выраженным. По мнению заявителя неосуществимость в настоящее время фотонного двигателя определяется лишь уровнем развития техники или малой величиной давления света, но принципы работы фотонного двигателя не противоречат законам физики. Заявитель отмечает, что понятия "световая энергия" и "световой импульс" не идентичны и коэффициент преобразования светового импульса не связан с КПД устройства. Фраза описания "коэффициент преобразования светового импульса ... превосходит 1,00" указывает лишь на "преобразование светового давления, действующего на зеркало ротора многократно, в то время как единичное отражение (один цикл отражения) потока фотонов от зеркала ротора сформирует механический импульс соответствующий этому единичному отражению, и при этом ...

давление света в одном акте отражения произведет пропорциональный ему один механический импульс". В возражении также приведен подробный анализ понятия "идеальных условий" и "коэффициент отражения".

Изучив материалы дела Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче

патента. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения или полезной модели.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3. Правил ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

Согласно пункту 3.2.4.5 Правил ИЗ для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности, представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или методов его получения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета. Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных

документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Существо изобретения выражено в приведенной выше уточненной формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению за исключением следующих признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки: "... в поперечном сечении спиральную форму с одним витком" (в первоначальных материалах заявки отмечено, что "... в поперечном сечении имеет вид спиральной поверхности со ступенчатым радиальным переходом от ближайшей к центру спирали точки до наиболее удаленной точки (форма "улитки")); "... на любом ограниченном участке ..." (при описании процесса отражения) и "малого зеркала, укрепленного в неподвижном корпусе ..." (в первоначальных материалах заявки - "в корпусе устройства размещено малое зеркало") (см. процитированный выше пункт 1 статьи 20 Закона).

В качестве назначения заявленного изобретения в материалах заявки указано "фотомеханический преобразователь".

При этом формула изобретения составлена в самом общем виде без указания на то, как именно ротор установлен в корпусе, где в корпусе располагается входное отверстие или устанавливается источник излучения, каково взаимное расположение размещенного в корпусе "малого зеркала" и входного отверстия или источника излучения (что не позволяет судить о том, каким образом оптический луч попадет на "малое зеркало", если нормаль его отражения совпадает с нормалью отражения от участка поверхности ротора) и т.д.

Кроме того, в предложенной формуле не приведена зависимость площади входного отверстия корпуса (или ширины диаграммы направленности источника света), площади участка поверхности ротора, на

который падает световой луч и значения мощности оптического излучения, необходимой для получения требуемой величины действующего на участок поверхности ротора оптического давления, позволяющего преодолеть силы трения (если ротор установлен на оси) или силы сцепления (если используется магнитная подвеска ротора).

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что при осуществлении предложенного устройства в том виде, как оно описано в заявленной формуле, невозможна реализация его назначения в качестве преобразователя оптического излучения в механическое перемещение.

Таким образом, можно согласиться с мнением экспертизы о несоответствии предложения заявителя условию патентоспособности "промышленная применимость".

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам не находит оснований для отмены решения экспертизы.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.04.2008, решение экспертизы оставить в силе.**