

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.03.2016 от АО «Квантум Системс» (далее – лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.10.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка №2015115972/12 на выдачу патента на полезную модель «Роботизированное устройство для кредитного и торгово-розничного обслуживания» была подана заявителем 28.04.2015.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Роботизированное устройство для обслуживания клиентов, включающее сборно-разборный корпус, состоящий из стыкуемых друг с другом ячеек, образующих внутреннее пространство корпуса, защищенное от несанкционированного доступа, установленные внутри корпуса робот-манипулятор с блоком управления и рабочие места, оборудованные средствами для осуществления операций по обслуживанию клиентов, при этом ячейки оснащены шлюзами, установленными с возможностью приема и передачи через них предметов и бумаг, а схват робота-манипулятора имеет

возможность многократного перемещения между рабочими местами для осуществления операций по обслуживанию клиентов и шлюзами, осуществляемого по командам блока управления.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что робот-манипулятор установлен на основании, имеющем возможность перемещения во внутреннем пространстве корпуса.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что шлюзы оснащены средствами идентификации клиентов и/или ввода данных.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что внутренние рабочие места включают по крайней мере одно средство для осуществления операций по обслуживанию клиентов, выбранное из группы, включающей устройство печати чеков, устройство приема купюр, устройство выдачи купюр, устройство подсчета купюр, устройство проверки подлинности купюр, устройство приема монет, устройство выдачи монет, устройство подсчета монет, устройство проверки подлинности монет, устройство хранения, устройство печати документов о проводимых операциях.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что выполнено с возможностью оказания по крайней мере одной из следующих услуг, включающих: банковские услуги, в частности, операции с банковскими картами; совершение платежей в пользу третьих лиц; продажу слитков драгоценных металлов, инвестиционных монет с целью последующей покупки-продажи; депонирование денежных средств и перемещение ценностей; размен денежных средств; прием поврежденных, ветхих и сомнительных купюр в конверте; оформление и получение банковских документов, не требующих физического присутствия сотрудника банка; продажу лотерейных билетов и получение лотерейных выигрышей; обмен валют; депозитное хранение, почтовые услуги, вендинговые услуги, продажа медицинских страховых полисов для поездки за границу, получение выписок о пенсионном счете, получение информации о налоговой задолженности,

получение информации о неоплаченных административных штрафах, подача заявки и предоставление копий документов на получение банковского кредита, подача заявки и предоставление копий документов на получение банковской карты и любую их комбинацию.

6. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что средство идентификации клиентов и/или ввода данных выбрано из группы, включающей алфавитно-цифровую клавиатуру, считыватель карты с магнитной полоской, считыватель смарт-карт, оснащенных контактным микрочипом, считыватель бесконтактных смарт-карт, сканер штрих-кода, сканер биометрической идентификации и любую их комбинацию.

7. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что по крайней мере один из шлюзов представляет собой шлюз инкассации для перемещения упакованных денежных средств и документов о проведении операций.

8. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что по крайней мере один из шлюзов представляет собой шлюз депозитного хранения для обеспечения перемещения упакованных в контейнер с RFID-меткой объектов между клиентом и рабочим местом и сканером RFID-меток, связанным с блоком управления.

9. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что шлюз выполнен с возможностью приема и выдачи почтовых отправлений.

10. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что внутри корпуса установлено средство для взвешивания корреспонденции, подключенное к блоку управления.

11. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что снабжено окном или дверью для доступа обслуживающего персонала.

12. Устройство по любому из пунктов 1-11, отличающееся тем, что оснащено видеокамерами системы безопасности.

13. Устройство по любому из пунктов 1-11, отличающееся тем, что оснащено системой автономного электропитания.

14. Устройство по любому из пунктов 1-11, отличающееся тем, что оснащено дополнительными роботами-манипуляторами для повышения производительности и пропускной способности для оказания услуг.

15. Устройство по любому из пунктов 1-11, отличающееся тем, что выполнено мобильным и оснащено средствами для обеспечения перемещения.

16. Устройство по любому из пунктов 1-11, отличающееся тем, что имеет горизонтальную, вертикальную или комбинированную компоновку ячеек, образующих корпус.»

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение от 30.10.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель, в связи с тем, что заявленное предложение не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Данный вывод основан на том, что все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели известны из патента US 5250788, опубликованного 05.10.1993 (далее – [1]). При этом следует отметить, что признак независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели «сборно-разборный» отнесён к несущественным. Также в вышеуказанном решении Роспатента указано, что:

- признаки зависимых пунктов 2-6, 14, 16 формулы известны из патента [1];

- признаки зависимых пунктов 5-13, 15 формулы не имеют причинно-следственной связи с указанным в описании полезной модели на дату подачи заявки техническим результатам, и, таким образом, являются несущественными.

Заявитель подал в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса возражение.

В возражении заявитель отмечает, что решение по патенту [1] является наиболее близким аналогом к заявленному устройству. Также в возражении

указано, что в патенте [1] не раскрыт признак «стыкуемые друг с другом ячейки» (поз. 100 фиг. 1).

С возражением была представлена уточнённая формула полезной модели с исключением зависимых пунктов 2-16 формулы, представленной на дату подачи заявки, и включением нового зависимого пункта 2. Также с возражением было представлено уточнённое описание, в котором содержатся сведения о наиболее близком аналоге (решение по патенту [1]) и техническом результате, заключающемся в расширении эксплуатационных и функциональных возможностей устройства.

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

С учетом даты подачи заявки (28.04.2015), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники, в частности, также

включаются запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на полезную модель по существу, в частности, если они содержат указание на технический результат, который обеспечивается полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует, в частности, хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в пункте 1 статьи 1351 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

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 по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу полезной модели, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо полезной модели выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенной полезной модели условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1] известно роботизированное устройство для банковского обслуживания, включающее корпус, образующий внутреннее пространство для множества стыкуемых друг с другом ячеек, робот-манипулятор с блоком управления, имеющий возможность перемещения между ячейками, рабочие места, оборудованные средствами для осуществления операций по обслуживанию клиентов. При этом ячейки оснащены шлюзами, установленными с возможностью приема и передачи через них банкнот, а схваты роботов-манипуляторов имеют возможность многократного перемещения, осуществляемого по командам блока управления, между рабочими местами и шлюзами для осуществления операций по обслуживанию клиентов.

Также следует отметить, что вышеуказанными признаками решения по патенту [1] достигается технический результат, указанный в описании заявки на дату её подачи и заключающийся в «обеспечении быстроедействия при подготовке и оказании приближенных к потребителю автоматизированных широкого спектра услуг».

Относительно признака «сборно-разборный», характеризующего конструктивную особенность корпуса, можно сделать вывод о его несущественности, т.к. отсутствует какая-либо причинно-следственная связь с указанным в описании полезной модели на дату её подачи техническим результатом.

Можно согласиться с доводами заявителя, что поз. 100 фиг. 1 решения по патенту [1] обозначен корпус устройства, а не стыкуемые друг с другом ячейки. Однако, как следует из описания и чертежей решения по патенту [1] стыкуемые друг с другом ячейки обозначены поз. 2, 3, 9 на фиг. 23.

Таким образом из патента [1] известны все признаки независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели, включая характеристику назначения, за исключением несущественного признака «сборно-разборный».

Исходя из изложенного можно констатировать, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о соответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Следует отметить, что признаки зависимых пунктов 2-6, 14, 16 формулы известны из патента [1]. Признаки зависимых пунктов 5-13, 15 формулы не имеют причинно-следственной связи с указанным в описании полезной модели на дату подачи заявки техническим результатом, и, таким образом, являются несущественными.

При этом как было отмечено выше, заявитель с возражением представил скорректированную формулу, в которую включил сведения, касающиеся выполнения корпуса заявленного устройства, а также скорректированное описание, в котором содержатся сведения о наиболее близком аналоге (решение по патенту [1]) и техническом результате, заключающимся в расширении эксплуатационных и функциональных возможностей устройства.

Однако, указанный технический результат не связан с техническим результатом, содержащимся в описании полезной модели на дату подачи заявки и заключающимся в «обеспечении быстрого действия при подготовке и оказании приближенных к потребителю автоматизированных широкого спектра услуг», что приводит к изменению заявки на полезную модель по существу (пункт 2 статьи 1378 Кодекса).

Заявитель 19.05.2016 представил формулу, скорректированную путем внесения в неё признака «корпус выполнен сборным в виде примыкающих элементов, соединяющих их стыковочных узлов и жестко прикрепляемых элементами защитных панелей, образующих стыкуемые друг с другом

ячейки», содержащегося в описании полезной модели на дату подачи заявки. Указанный признак имеет причинно-следственную связь с указанным в описании полезной модели на дату подачи заявки техническим результатом и заключающимся в «обеспечении быстрогодействия при подготовке и оказании приближенных к потребителю автоматизированных широкого спектра услуг», т.к. увеличение количества ячеек в заявленном устройстве приводит к увеличению спектра оказываемых услуг. Также заявитель представил уточненное описание, скорректированное с учетом технического результата, указанного в описании полезной модели на дату подачи заявки.

Данные формула и описание не изменяли сущность заявленной полезной модели и были приняты коллегией к рассмотрению.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведенного поиска 18.07.2016 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которым полезная модель по уточненной заявителем формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной полезной модели патентоспособной в объеме уточненной формулы, представленной заявителем 19.05.2016, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2016, отменить решение Роспатента от 30.10.2015 и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, уточненной заявителем 19.05.2016.

(21) 2015115972/12

(51)МПК

G07F 19/00 (2006.01)

(57)

1. Автоматическое устройство для банковского и торгово-розничного обслуживания клиентов, содержащее защищающий свое внутреннее пространство от несанкционированного доступа корпус с рабочими местами для размещения средств осуществления операций по обслуживанию клиентов, шлюзами для приема и передачи через них материальных объектов, и основанием внутри него для установки робот-манипулятора с блоком управления и схватом, имеющего возможность многократного перемещения между рабочими местами для осуществления операций по обслуживанию клиентов и шлюзами, отличающееся тем, что корпус выполнен сборным в виде примыкающих элементов, соединяющих их стыковочных узлов и жестко прикрепляемых к примыкающим элементам защитных панелей, образующих стыкуемые друг с другом ячейки.

2. Автоматическое устройство по п. 1, отличающееся тем, что примыкающие элементы выполнены в виде стержней.

(56) US 5250788 A1, 05.10.1993;
CN 203858704 U, 01.10.2014;
JPH 08320960 A, 03.12.1996;
US 6443359 B1, 03.09.2002;
CN 104021624 A, 03.09.2014;
EP 2256703 A1, 01.12.2010.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание в редакции заявителя от 19.05.2016 и чертежи в редакции заявителя от 14.03.2016.